



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

KZR 40/02

Verkündet am:
13. Juli 2004
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja
BGHR: ja

Standard-Spundfaß

GWB §§ 19, 20 Abs. 1; PatG § 24

- 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 Industrienorm 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.

BGH, Urteil vom 13. Juli 2004 - KZR 40/02 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Juli 2004 durch den Präsidenten des Bundesgerichtshofs Prof. Dr. Hirsch und die Richter Prof. Dr. Goette, Ball, Prof. Dr. Bornkamm und Dr. Meier-Beck

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Kartellsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 28. Juni 2002 aufgehoben.

Der Rechtsstreit wird zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin, die Industriefässer herstellt und vertreibt, ist Inhaberin des am 21. Dezember 1990 angemeldeten, mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland und zwölf weitere Vertragsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens erteilten europäischen Patents 515 390 (Klagepatent). Anspruch 1

des Klagepatents, dessen Erteilung am 29. Dezember 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 Beklagte ist die deutsche Tochtergesellschaft des italienischen Faßherstellers M. SpA. Sie vertrieb in Deutschland unter der Bezeichnung "SR 220 Super Roll" ein Spundfaß. Die Klägerin sah hierin eine Verletzung des Klagepatents und erwirkte ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 9. Februar 1999 (4 O 395/98), durch das der Beklagten im Wege der einstweiligen Verfügung der Vertrieb des angegriffenen Spundfasses untersagt wurde. Die Beklagte 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 Bundespatentgericht ohne Erfolg; die Berufung wies der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2000 (X ZR 45/98, bei Bausch BGH 1999 - 2001, 409 - Spundfaß) zurück.

Mit der Klage hat die Klägerin die Beklagte auf Rechnungslegung in Anspruch genommen und die Feststellung begehrt, daß die Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die angegriffenen, seit dem 29. Januar 1994 begangenen Handlungen entstanden sei und noch entstehen werde.

Die Beklagte stellt die Benutzung des Klagepatents nicht in Abrede, hält sich hierzu jedoch für berechtigt, da die Klägerin 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 Klägerin 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 Klägerin, 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 31.07.90" 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 Klägerin unter dem 6. August 1990 die Erklärung ab:

"... (die Klägerin) 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 Klägerin Freilizenzen am Klagepatent. Ferner räumte sie weiteren in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft ansässigen Faßherstellern entgeltliche Lizenzen ein. Eine Anfrage der Muttergesellschaft der Beklagten nach einer Lizenz beschied sie hingegen am 17. Juli 1996 abschlägig.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt. In der Berufungsinstanz hat die Beklagte widerklagend beantragt, die Klägerin zu verurteilen, ihr die kostenlose Benutzung des Klagepatents in der Bundesrepublik

Deutschland zu gestatten. Das Rechnungslegungsbegehren der Klägerin haben die Parteien übereinstimmend für in der Hauptsache erledigt erklärt.

Das Berufungsgericht hat die Berufung zurückgewiesen und die Widerklage abgewiesen (OLG Düsseldorf InstGE 2, 168). Hiergegen richtet sich die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten, mit der sie ihre zweitinstanzlichen Anträge weiterverfolgt. Die Klägerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

Die zulässige Revision hat Erfolg und führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

A.

Nach dem der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrundezulegenden Sachverhalt kann nicht ausgeschlossen werden, daß der Beklagten der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch auf Einräumung einer unentgeltlichen Lizenz am Klagepatent zusteht.

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

Das Berufungsgericht hat angenommen, aufgrund dieser Erklärung stehe wie nach einem zwischen den Parteien ergangenen rechtskräftigen Hauptsacheurteil fest, daß die Beklagte 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 Beklagten 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 Beklagten 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, Urt. v. 26.6.2003 - I ZR 269/00, 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 Berufungsgericht - im Zusammenhang mit der Prüfung des Schadensersatzbegehrens der Klägerin - angenommen hat, der Beklagten stehe kein vertraglicher Anspruch auf Einräumung einer Freilizenz am Klagepatent zu.

1. Das Berufungsgericht hat hierzu ausgeführt, aus Nr. 11 der VCI-Rahmenbedingungen und der Erklärung der Klägerin vom 6. August 1990 ergebe sich kein Vertrag zugunsten Dritter, aus dem der Beklagten der geltend gemachte Anspruch zustehe. Selbst wenn man eine vertragliche Verpflichtung der Klägerin unterstelle, habe die Klägerin nur den drei anderen an der Entwicklung eines neuen Kunststoffasses 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 Wettbewer-

ber 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 Klägerin gefallen sei.

2. Die Revision rügt, die Beschränkung des Anspruchs auf Einräumung einer Freilizenz auf die drei deutschen Konkurrenten der Klägerin finde schon keine Stütze im Wortlaut der Nr. 11 der VCI-Rahmenbedingungen. Vor allem aber würden die Erwägungen des Berufungsgerichts 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 Beklagte 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 Berufungsgericht 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 zugrunde 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 Berufungsgericht 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 Klägerin zur Lizenzvergabe verpflichtet hat. Ihre Erklärung vom 6. August 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 Beklagte in den Tatsacheninstanzen Umstände dargetan hat, in deren Licht der Erklärung der Klägerin ein anderer objektiver Inhalt beigemessen werden könnte, als sich aus ihrem Wortlaut ergibt.

III. Die Revision wendet sich jedoch mit Erfolg dagegen, daß das Berufungsgericht der Beklagten 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 Klägerin eine Freilizenz am Klagepatent eingeräumt hat.

1. Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß ein solcher Anspruch - ebenso wie ein auf eine unbillige Behinderung im Sinne des § 20 Abs. 1 GWB oder auf den Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne des § 19 GWB gestützter kartellrechtlicher Anspruch auf Einräumung einer Lizenz - durch die nach § 24 PatG dem Patentgericht eingeräumte Befugnis zur Erteilung einer Zwangslizenz nicht ausgeschlossen wird (so aber

Benkard/Rogge, PatG, 9. Aufl., § 24 Rdn. 19; Knöpfle/Leo in Gemeinschaftskommentar, 5. Aufl., § 19 GWB Rdn. 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. Juli 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, 251 - 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 pa-

tentrechtliche 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 Rdn. 57).

2. Nach dem mangels anderweitiger Feststellungen des Berufungsgerichts der revisionsrechtlichen Beurteilung zugrundezulegenden Beklagtenvorbringen ist die Klägerin Normadressatin des § 20 Abs. 1 GWB, weil die Vergabe von Lizenzen am Klagepatent sachlich einen eigenen Markt bildet und die Klägerin 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, Urt. v. 19.3.1996 - KZR 1/95, 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 potentielle 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 Klägerin 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 Beklagten nicht durch eine andere technische Gestaltung eines Spundfasses für von der chemischen Industrie hergestellte Flüssigkeiten substituierbar ist. Denn nach dem Vortrag der Beklagten 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 entsprechende Fässer abnähmen, seien nicht diesem Standard und damit dem Klagepatent entsprechende Industrie-Spundfässer praktisch unverkäuflich.

3. Bei dieser Sachlage ist nicht auszuschließen, daß die Klägerin gegen das Diskriminierungsverbot verstößt, indem sie sich weigert, der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft eine Lizenz am Klagepatent einzuräumen, die sie (entgeltlich oder unentgeltlich) anderen in- und ausländischen Faßherstellern eingeräumt hat, und die Beklagte 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 Klägerin eine Reihe von Lizenzen an diesem Patent vergeben hat. Ihre Lizenznehmer sind auch der Beklagten 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 Beklagte wird daher sowohl gegenüber den Unternehmen K., S. und v. L. als auch gegenüber denjenigen ausländischen Anbietern von Spundfässern, denen die Klägerin entgeltliche Lizenzen eingeräumt hat, ungleich behandelt, indem die Klägerin es ablehnt, auch der Beklagten 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 Beklagte nicht nur überhaupt eine Lizenz am Klagepatent und damit Gleichbehandlung mit denjenigen Unternehmen verlangen kann, an die die Klägerin eine entgeltliche Lizenz vergeben hat (nachfolgend zu c), sondern auch Anspruch auf Gleichbehandlung mit denjenigen drei Unternehmen hat, denen die Klägerin die Benutzung des Klagepatents unentgeltlich gestattet hat (nachfolgend zu d).

c) Der Umstand, daß es der Klägerin als Patentinhaberin grundsätzlich freisteht, ob sie überhaupt Lizenzen am Klagepatent vergibt und gegebenenfalls

an wen, entbindet sie nicht von der Beachtung des Diskriminierungsverbotes und enthebt demgemäß nicht von der Prüfung der Frage, ob die Lizenzverweigerung gegenüber der Beklagten eines sachlich gerechtfertigten Grundes entbehrt.

aa) Allerdings ist zu beachten, daß eine unterschiedliche Behandlung von Interessenten bei der Gestattung der Benutzung eines Patentes, 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 Schutzgegenstandes ausschließen zu können. Diese Ausschließlichkeit ist nicht Ausnahme vom Wettbewerb, sondern sein Mittel, das die Mitbewerber des Schutzrechtinhabers auf substitutiven statt auf imitierenden Wettbewerb verweist (Ullrich in Immenga/Mestmäcker, EG-Wettbewerbsrecht, GRUR Teil B Rdn. 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 Schutzrechtinhaber 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 Potential, die formale Ausschließlichkeitsstellung auf dem Markt zu einem wirtschaftlichen Monopol ausbauen zu können (Busche in Festschrift für Tilmann, S. 645, 649 f.).

bb) Für die sachliche Rechtfertigung einer Ungleichbehandlung von Lizenzinteressenten besteht daher grundsätzlich ein weiter Spielraum. Strengere Anforderungen kommen jedoch dann in Betracht, 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. 238/87, 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 zugrundeliegenden Leistung ergibt - wie insbesondere daraus, daß sich aufgrund 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 aufgrund einer Norm oder aufgrund normähnlicher einheitlicher Vorgaben der Produktnachfrager von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist (vgl. Ullrich aaO, GRUR Teil B Rdn. 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 unter-

schiedlichen 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 aufgrund 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 Berufungsgerichts hierzu kann eine sachliche Rechtfertigung der Lizenzverweigerung derzeit weder bejaht noch verneint werden.

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

aa) Das Berufungsgericht 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 Beklagten 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 Klägerin 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 Beklagten nicht.

bb) Allerdings ist die in der Vergabe von teils entgeltlichen, teils unentgeltlichen Patentlizenzen liegende unterschiedliche Behandlung der Lizenznehmer nicht notwendigerweise als ungerechtfertigt 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 wirtschaftlichem Handeln fremden unternehmerischen 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 Berufungsgerichts reichen nicht aus, um die Beschränkung der Freilizenz auf drei inländische Wettbewerber der Klägerin als wettbewerbskonformen Interessenausgleich erscheinen zu lassen. Zunächst versteht es sich nicht von selbst, daß die Klägerin überhaupt Veranlassung hatte, den Aufwendungen dieser drei Unternehmen für die Entwicklung eines Spundfasses mit verbesserter Restentleerung Rechnung zu tragen. Zudem hat das Berufungsgericht 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 Klägerin entwickelte patentgemäße Spundfaß abgestellt sind; das hängt vielmehr davon ab, inwieweit die Entwicklungsarbeit der Konkurrenten der Klägerin eine

Faßgestaltung betroffen haben, die mit den VCI-Rahmenbedingungen unvereinbar ist; auch dazu ist nichts festgestellt. Soweit das Berufungsgericht 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 Klägerin - abhängig werden, gleichzeitig die gewünschte Angebotsbreite jedoch auf einen etablierten kleinen Kreis von Unternehmen zu beschränken und anderen als der Klägerin und ihren drei inländischen Konkurrenten den Marktzutritt zu erschweren.

B.

Auch der Ausspruch des Berufungsgerichts, daß die Beklagte der Klägerin nach § 139 Abs. 2 PatG zum Schadensersatz verpflichtet sei, hat keinen Bestand.

I. Das Berufungsgericht hat unter Bezugnahme auf die Feststellungen des Landgerichts angenommen, daß das angegriffene Spundfaß (L-Ring-Faß) die technische Lehre des Patentanspruchs 1 des Klagepatents wortsinngemäß verwirklicht und die Beklagte 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 Berufungsgerichts ist es für die Schadensersatzverpflichtung der Beklagten jedoch nicht unerheblich, ob sie von der Klägerin nach § 33 i.V.m. § 20 Abs. 1 GWB (und für den Zeitraum vor dem 1. Ja-

nur 1999 nach § 35 i.V.m. § 26 Abs. 2 GWB a.F.) die Einräumung einer Lizenz am Klagepatent verlangen konnte.

1. Soweit die Beklagte eine Freilizenz beansprucht, hat das Berufungsgericht seine Auffassung zum einen wiederum mit der Wirkung der Abschlusserklärung der Beklagten begründet. Für den Zeitraum vor deren Zugang bei der Klägerin entfalte die Abschlusserklärung zwar keine Wirkung. Insoweit stehe einem Anspruch auf eine Freilizenz indes entgegen, daß es nicht mißbräuchlich sei, wenn die Klägerin nur den Unternehmen K., S. und v. L. wegen deren Beteiligung an der Entwicklung eines neuen Spundfasses eine Freilizenz erteilt habe. Soweit sich die Beklagte 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 Beklagte jedoch nicht angestrengt, sondern sich eine Selbsthilfe angemaßt, die die Rechtsordnung nur unter den - hier nicht gegebenen - Voraussetzungen des § 229 BGB zulasse.

2. Mit diesen Erwägungen kann nicht ausgeschlossen werden, daß die Beklagte dem Schadensersatzbegehren der Klägerin einen Anspruch auf Einräumung einer Lizenz entgegenhalten kann.

a) Die Abschlusserklärung der Beklagten präjudiziert die Beurteilung der Frage, ob die Beklagte der Klägerin zum Schadensersatz verpflichtet ist, nicht. Denn nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 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 Beklagte erstreckt sich daher nicht auf die Feststellung, daß die gleichartigen Handlungen der Beklagten in der Vergangenheit rechtswidrig waren und insoweit die Voraussetzungen des geltend gemachten Schadensersatzanspruchs der Klägerin vorliegen.

b) Ebenso wenig kann ein Anspruch der Beklagten 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 Berufungsgerichts für den Unterlassungsanspruch zu folgen wäre (kritisch dazu Kühnen in Festschrift für Tilmann, S. 513; s. aber auch BGHZ 148, 221, 231 f. - SPIEGEL-CD-ROM). Denn im Streitfall ist nicht über den Unterlassungsanspruch, sondern nur über den von der Klägerin geltend gemachten Schadensersatzanspruch zu entscheiden. Ersatz eines ihr durch die Benutzungshandlungen der Beklagten entstandenen Schadens kann die Klägerin, wenn der Beklagten ein Anspruch auf Benutzungsgestattung zusteht, jedenfalls nur in Höhe des Betrages verlangen, den sie auch hätte beanspruchen können, wenn sie sich nicht (rechtswidrig) geweigert hätte, der Beklagten 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 Berufungsgericht wird hiernach die fehlenden Feststellungen dazu nachzuholen haben, ob die Klägerin 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 Beklagten mit den Lizenznehmern der Klägerin zu befassen haben. In diesem Zusammenhang kann auch der Frage Bedeutung zukommen, ob die Beklagte 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 Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zu entscheidenden - Frage nicht veranlaßt, ob die Vorschriften der von der Beklagten gleichfalls geltend gemachten Art. 82 EG, 86 EGV unter den Bedingungen

des Streitfalls andere Anforderungen an den Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch Verweigerung einer Patentlizenz stellen.

Hirsch

Goette

Ball

Bornkamm

Meier-Beck