

AUS DEN VERTRAGSSTAATEN

DE Deutschland

Urteil des
Bundesgerichtshofs,
X. Zivilsenat, vom 5. Juni 1997
(X ZR 73/95)*

Stichwort: Weichvorrichtung II

§ 14 PatG, § 242 BGB
Artikel 69 EPU

Schlagwort: "Schutzbereich des
Patents – Erheblichkeit beschränken-
der Erklärungen im Einspruchs-
verfahren"

Leitsätze

1. Erklärt der Patentanmelder im Ein-
spruchsverfahren, für eine bestimmte
Ausführungsform keinen Patent-
schutz zu begehren, und macht er
im Verletzungsstreitverfahren gleich-
wohl gegenüber einem am Ein-
spruchsverfahren Beteiligten Ansprü-
che aus dem Patent wegen dieser
Ausführungsform geltend, so ver-
stößt er gegen die Grundsätze von
Treu und Glauben unter dem
Gesichtspunkt der unzulässigen
Rechtsausübung (*venire contra fac-
tum proprium*), wenn seine Erklärung
Grundlage für die Erteilung des
Patents (nach früherem Recht gemäß
PatG 1978) bzw. für dessen Aufrecht-
erhaltung (nach PatG 1981) oder des-
sen Fassung war und wenn der in
Anspruch Genommene auf die Red-
lichkeit und Zuverlässigkeit des
Patentanmelders vertrauen durfte.

2. In diesem Fall steht der Einwand
aus Treu und Glauben dem Beklagten
auch gegen den klagenden Lizenz-
nehmer zu.

DE 1/98

INFORMATION FROM THE CONTRACTING STATES

DE Germany

Judgment of the
Bundesgerichtshof (Federal
Court of Justice), 10th Civil
Senate, dated 5 June 1997
(X ZR 73/95)*

Headword: Weichvorrichtung II
(Steeping device II)

Section 14 PatG (Patent Law),
Section 242 BGB (Civil Code)
Article 69 EPC

Keyword: "Extent of protection
conferred by a patent – Relevance of
limiting declarations in opposition
proceedings"

Headnote

1. If, in opposition proceedings, a
patent applicant declares that he
does not wish to seek protection for a
particular embodiment, and then, in
infringement proceedings, vis-à-vis a
party to the opposition proceedings,
he nevertheless makes claims deriv-
ing from the patent in respect of that
embodiment, he violates the prin-
ciple of good faith by reason of the
inadmissible exercise of a right
(*venire contra factum proprium*) if his
declaration is used as a basis for the
grant of the patent (previously in
accordance with the 1978 version of
the Patent Law), or for its mainte-
nance (under the 1981 version of the
Patent Law) or for the wording in
which it is granted, and if the defen-
dant is entitled to put his trust in the
patent applicant's probity and
reliability.

2. In this case, the defendant has the
right to invoke the principle of good
faith also vis-à-vis the plaintiff/
licensee.

DE 1/98

INFORMATIONS RELATIVES AUX ETATS CONTRACTANTS

DE Allemagne

Arrêt du Bundesgerichtshof
(Cour fédérale de justice),
X^e Chambre civile, en date du
5 juin 1997
(X ZR 73/95)*

Référence : Weichvorrichtung II
(dispositif de macération II)

Article : 14 Loi sur les brevets,
242 BGB (code civil)
Article : 69 CBE

Mot-clé : "Etendue de la protection
conférée par le brevet – pertinence
de déclarations restrictives faites au
cours de la procédure d'opposition"

Sommaire

1. Si, au cours de la procédure d'op-
position, le demandeur déclare ne
pas souhaiter de protection par bre-
vet pour un mode particulier de réali-
sation, mais que, dans une action en
contrefaçon, il fasse néanmoins
valoir, à l'égard d'une partie à la
procédure d'opposition, des droits
découlant du brevet en ce qui concer-
ne ce mode de réalisation, il enfreint
le principe de la bonne foi en exer-
çant de manière inadmissible un
droit (*venire contra factum proprium*)
dès lors que sa déclaration a servi de
base à la délivrance du brevet (con-
formément à l'ancien droit selon la
loi sur les brevets de 1978), à son
maintien (conformément à la loi sur
les brevets de 1981) ou au texte dans
lequel il a été délivré et que le defen-
deur était en droit de se fonder sur la
bonne foi et la fiabilité du demandeur
du brevet.

2. Dans ce cas, le défendeur peut
invoquer le principe de la bonne foi
également à l'encontre du preneur de
licence qui a engagé l'action.

DE 1/98

* Amtliche Leitsätze. Eine gekürzte Fassung der
Entscheidung ist veröffentlicht, in Mitt. 1997, 364, 408.

* Translation of the official headnote. An abridged
version of the decision is reported in Mitt. 1997, 364,
408.

* Traduction du texte officiel du sommaire. Une version
abrégée de la décision a été publiée dans Mitt. 1997,
364, 408.