

〈独国〉



欧州の自由貿易 —EUにおける特許権消尽の原則

Grünecker 特許法律事務所
欧州弁理士

Dr. Anton Pfau

欧州連合（EU）の基礎となる原則は、物品の自由貿易、人々の自由な移動だけでなく、欧州連合の加盟国内の財産を所有する権利である。この定義の原則は、EUの機能に関する条約第34条および第36条並びにEU基本権憲章第17条に規定されている。

知的財産を含む財産権と物品の自由貿易とのコンフリクトに対し、EUは全加盟国内での地域的消尽を採択した。この判決は、最高裁判所の判決によると、米国におけるような国際消尽に反し、また、各加盟国の純粋な国内とも異なる。消尽の原則の下では、特許製品が特許権者により、または特許権者の同意を得て保護を受ける領域内の市場に投入された場合に特許権者の権利は消尽する。欧州経済地域（EEA）の加盟国に事実上拡張されているEUの地域的消尽に基づき、EUまたはEEA加盟国内の同一製品に関する特許権者の権利は、特許権者により、または特許権者の同意を得て、特許製品がEUまたはEEA内の市場に投入されれば、それがどこであれ消尽する。ただし、EUまたはEEAの外部の特許権者によって製品が市場に投入された場合、その特許権者はEUにおける特許権行使を禁止されないため、並行輸入を防ぐことができる。

欧州司法裁判所は、加盟国がEU地域消尽のルールに拘束され、国際消尽のルールを採用できないことが、内部市場を機能させるために必須であると考えた。EU全域における特許権の消尽は、ドイツの批准待ちにより未施行の統一特許裁判所協定第29条にも反映されている。EU離脱を選択した英国は、英国に特別な条件を与える除外規定をEUと英国とが制定しない限り、Brexit後の特許消尽に関して非EU国として扱われる。現時点でEUと取り決められた特許権の消尽に関する例外規定はないが、2018年11月に英国政府は「知的財産取扱規則（権利消尽）（EU離脱）2018」を公開し、それによりEU離脱前に存在する消尽ルー

ルを維持する予定である。これは、EU加盟国の市場に特許製品が適法に持ち込まれた場合、英国特許が消尽したものと英国が認識することを意味する。これらの条項により、非対称的な状況が生じ、英国からEUへの並行輸入がブロックされる。EUに関して英国特許が消尽しないことは、英国のEU離脱後に発生し得る英国EU間の貿易関税に加え、英国経済に大きな影響を与える可能性がある。

特許権者の同意を得た市場投入とされる要件には、無制限のライセンスで保護されている第三者の行為、または特許権者による明確に表明された承認が含まれる。

特許権者により、または特許権者の同意を得て特許製品が市場に投入されたのち、製品が改変される場合がある。そのような製品が修理または再生された場合、消耗の原理がどこまで及ぶかという疑問が生じる。ドイツでは、最高裁判所は、製品の修理は消尽に該当しないとの判例法を生み出した。逆に、特許製品の新規製造は、元の製品に由来する部品に基づいていたとしても特許侵害になる。ドイツの最高裁判所は、消耗が問題となったプリンタートナーカートリッジに関し、近年において画期的な判決を下した。最高裁は、特許権者により、又は特許権者の同意を得てトナーカートリッジを備えたプリンターが市場に投入され、そのトナーカートリッジがトナードラムの交換を要し、そして、交換のためにトナーカートリッジ全体へのアクセスを容易にする角度付きギア部材の特許機能が装備されている場合には、カートリッジのトナードラムを交換することは、侵害ではないという判決を確定した（最高裁判決「ドングルギア事件」、X ZR 55/16）。最高裁による重要な考慮事項は、交換されたトナードラムが特許の独創的な特別な技術的特徴を反映していないという事実に基づいていた。トナードラムが修理または交換の対象であるという一般的期待の有無を判断できない状況で、最高裁判所は、交換対象、この場合はトナードラムと、特許に基づく発明の特徴との関係に焦点を当てた。交換された部品は発明の作用に寄与せず、単に発明の効果を及ぼす対象とみなされたため、結果的に発明から分離され、発明の技術的・経済的優位性を生み出さないものとされた。

この決定により、特に欧州の使用済みトナーカートリッジのリサイクル市場に道が開かれ、EUの根本的な基盤のバランスが自由な商品流通に近づいた。

詳細については、著者にメールで問い合わせいただきたい。pfau@grunecker.de

(邦訳：当研究所)

< Germany >

Free Trade in Europe – The Principle of Exhaustion of Patent Rights in the EU

Grünecker Patent und- Rechtsanwälte
European Patent Attorney

Dr. Anton Pfau

The principle upon which the European Union (EU) is built, is the free trade of goods, the free movement of people, but also the rights to own property within the member states of the European Union. This defining tenet is laid down in Articles 34 and 36 of the Treaty on the Functioning of the EU and under Article 17 of the charter of EU fundamental rights.

In the conflict of the right to property, including intellectual property, and the free trade of goods, the EU adopted a regional exhaustion within all member states. This decision is contrary to the international exhaustion as in the United States according to their Supreme Court decision, and differs from a purely national exhaustion in each member state. Under the principle of exhaustion, the patent owner's rights are exhausted if a product covered by their patent is brought into the market of the territory of their protection right by, or with the consent of, the patentee. On the basis of regional exhaustion in the EU, which is effectively extended to the member states of the European Economic Area (EEA), the patent holder's rights with respect to the same products in any EU or EEA member state are exhausted if the patented product is put on the market anywhere in the EU or EEA by or with the consent of the patentee. However, if the product was placed on the market by the patentee outside of the EU or EEA, the patentee is not barred from enforcing his patent rights in the EU and can thus prevent parallel imports.

The European Court of Justice has considered it mandatory for the functioning of the internal market that member states are bound by the rule of regional EU exhaustion and cannot adopt a rule of international exhaustion. The regional EU wide exhaustion of patent rights is also reflected in Article 29 of the Agreement on a Unified Patent Court in Europe which has yet to come into force pending its ratification in Germany. The United Kingdom (UK), which has opted to leave the EU, will be treated as a non-EU Country in terms of patent exhaustion after Brexit unless the EU and the UK regulate a withdrawal agreement providing special terms for the UK. While there is currently no withdrawal agreement dealing with exhaustion of patent rights arranged with the EU, in November 2018, the UK government published "The Intellectual Property dealing with exhaustion of patent of rights [Exhaustion of Rights] [EU Exit] Regulation

2018” according to which it plans to maintain exhaustion rules as they exist before their exit from the EU. This means the UK will recognize patented products permissively brought onto the market in the EU member states as exhausted under a UK patent. These terms will result in a non-symmetric situation, which will block parallel imports from the UK into the EU. Lack of patent exhaustion in UK with respect to the EU may have a big impact on the UK economy, in addition to potential trade tariffs between UK and EU after Brexit.

The requirement of market-placement with the consent of the patentee includes a third party action covered by an unrestricted license, or any otherwise clearly expressed approval of the patentee.

Once a patented product is put on the market by or with the consent of the patentee, this product may undergo modification. The question then arises as to how far the principle of exhaustion will reach if such products are repaired or refurbished. In Germany, the Supreme Court has developed its case law to the extent that repair of a product is not in breach of exhaustion. Conversely, the new manufacturing of a patented product, even if based on parts according to the original product, would commit patent infringement. The Supreme Court of Germany ruled in a recent landmark decision regarding printer toner cartridges on the question of exhaustion. They confirmed in their decision that refurbishing the toner drum to the cartridge is not an infringement where the printer with the toner cartridge has been placed on the market by, or with the consent of, the patentee and the toner cartridge requires toner drum replacement, and where it is equipped with the patented feature of an angled gear member facilitating access to the whole toner cartridge for its replacement (Supreme court “Dongle gear”, X ZR 55/16). The critical consideration by the court was based on the fact that the replaced toner drum, did not reflect the inventive special technical feature of the patent. In a situation where it could not be determined whether there was a public expectation that the toner drums were subject to a repair or replacement requirement, the Supreme Court focused on the relationship of the subject of replacement, in this case the toner drum, with the inventive feature according to the patent. As the replaced part was considered merely an object of the inventive effect, but did not contribute in an inventive way, it was consequently remote from the invention and therefore did not exploit the technological and economic advantages of the invention.

This decision has paved the way particularly for the market of recycling of used toner cartridges in Europe, bringing the balance of the EU's basic foundations closer to the free movement of goods.

For more information, contact the author by email at : pfau@grunecker.de