

Ending is Better than Mending –
Recent Japanese Case Law on Repair, Refill and Recycle

Christopher Heath, München / Mineko Mōri, München

- I. Introduction
- II. Trade Marks
- III. Patents
 - 1. Issues of Domestic Exhaustion
 - 2. Issues of International Exhaustion
 - 3. Previous Case Law on Repair and Recycle
 - 4. Analysis

[p. 65 –76]

SUMMARY

The cases of “Ink Ribbon,” “Ink Bottle,” and “Canon Ink Jet” highlight the increasing economic importance of recycled products in Japan. “Ending is better than mending,” if ever true in Japan, no longer reflects the taste and economic power of many consumers. This conflicts with the strategy of some appliance makers to reap their profits on the after-sales market. Ink bottles, ink ribbon, and cartridges are prime examples of such a strategy far beyond the shores of Japan. In Japan, makers have tried to invoke patents or trademarks to prevent the advent of unwelcome recycles, not completely without success. In the article, both the trademark and the patent angle are briefly examined.

In the “Ink Ribbon” case, confusion as to the origin of the goods and thus also infringement was denied as no particular consumer expectation about the commercial origin of replacement parts seemed to exist. In the “Ink Bottle” case, however, the court found that there was confusion, as some customers believed they had received bottles with refills of a certain ink, which apparently was not the case. The authors criticize, however, that the decision does not make clear which of the criteria mentioned by the court were in fact decisive for its view that the defendant infringed. The authors, then, establish four principles in order to find infringement.

More interesting and more complex are the patent law issues arising from alteration and recycle. The authors examine the Supreme Court’s “BBS” decision that made a not entirely convincing distinction between national and international exhaustion. The authors then analyze the cases “Fuji Camera” and “Canon,” criticizing the distinction made between (permissible) repair and (impermissible) reconstruction. In sum, the

authors disagree with the notion that technical difficulties in the course of repair should determine the limits of a patent right, taking the view that the starting point for determining reconstruction must be the patent as granted rather than the product implementing the invention, that reconstruction must always be determined in light of the technical contribution or achievement as expressed in the patent, and that the exchange of a part that bears no relation to such contribution or achievement cannot be deemed infringing. While these criteria may not solve all cases, they might prove a more foreseeable and appropriate guideline than the one used by the IP High Court.

(The Editors)

ZUSAMMENFASSUNG

In den vergangenen Jahren ist eine zunehmende Zahl von Entscheidungen ergangen, die sich mit der Zulässigkeit von Reparatur und Wiederbefüllung patent- und markenrechtlich geschützter Produkte befassen. Während auf Seiten der Verbraucher ein großes Interesse daran besteht, verbrauchte Kartuschen, Patronen etc. von Dritten wiederbefüllen oder wiederherstellen zu lassen, steht dies im Widerspruch zur Strategie einiger Hersteller, ihre Gewinne nicht mit dem Verkauf des Gerätes selbst, sondern dem anschließenden Absatz passender Verschleiß- und Ersatzteile zu machen.

Im Bereich des Markenrechts hält die japanische Rechtsprechung – nach der Auffassung der Verfasser in zutreffender Weise – daran fest, daß eine Verletzung nur in Fällen der Herkunftstäuschung vorliegt. Das ist dann der Fall, wenn für den Verbraucher nicht eindeutig erkennbar ist, daß es sich um ein wiederbefülltes Produkt handelt. Gibt der Verbraucher die Wiederbefüllung hingegen selbst in Auftrag oder verkauft der Hersteller Ersatzteile mit dem Hinweis auf die Verwendung für bestimmte Produkte, so fehlt es an einer Verletzungshandlung.

Weniger klar sind die für das Patentrecht entwickelten Grundsätze. Ausgangspunkt ist hier die durch das erste willentliche Inverkehrbringen eines patentierten Produktes für jenes eintretende Erschöpfung mit der Folge, daß weitere Verwertungshandlungen nicht mehr dem Ausschließlichkeitsbereich des Patents unterfallen. Unzulässig bleiben damit Handlungen, die einer Neuherstellung des patentierten Produktes gleichkommen. Dabei stellt die Rechtsprechung auf die nach der Verkehrsauffassung übliche Lebensdauer des Produktes im Hinblick auf dessen Funktion und die Frage nach dem Austausch eines „wesentlichen Elements“ ab. In der ersten Leitentscheidung zum Wiederbefüllen von Einwegkameras mit Filmen und Batterien hielt das Gericht die Lebensdauer durch den Einwegcharakter des Produktes für inhärent begrenzt und das Wiederbefüllen für eine Verletzung. In der zweiten, derzeit vor dem Obersten Gerichtshof anhängigen Entscheidung sah das Gericht die Lebensdauer von Tonerkartuschen noch nicht durch den Verbrauch der Tinte als beendet an, hielt letztere indessen für ein „wesentliches Element“ der Kartusche, dessen Ergänzung auch dann patentverletzend sei, wenn sich in der Tinte selbst der Erfindungsgedanke nicht ausdrücke.

Die Verfasser halten die für das Patentrecht entwickelten Kriterien der Abgrenzung von Reparatur und Neuherstellung für verfehlt. Eine sinnvolle und vorhersehbare Abgrenzung müsse sich nämlich an dem im Patent ausgedrückten Erfindungsbeitrag orientieren. Dem Kriterium der „Lebensdauer“ könne daher nur insoweit Bedeutung beigemessen werden, als es Teil der erfinderischen Leistung und nicht lediglich subjektive Absicht des Patentinhabers oder allgemeine Verkehrsauffassung sei. Andernfalls fehle es nicht nur an der Vorhersehbarkeit, sondern auch an dem Zusammenhang zwischen Monopolrecht und Beitrag zum Stand der Technik. Auch die Anknüpfung an den Austausch eines „wesentlichen Elements“ müsse im Hinblick auf den Beitrag zur Erfindung bestimmt werden, der sich im Patent und nicht notwendigerweise in dem verkauften Produkt ausdrücke. In beiden entschiedenen Fällen seien die ausgetauschten bzw. hinzugefügten Teile (Batterie/Film bzw. Tinte) in keiner Weise mit der erfinderischen Leistung verbunden gewesen, und im Falle der Einwegkameras sei nicht maßgebend, ob der Patentinhaber oder der Verkehr diese als wiederverwendbar ansähen, sondern ob sich das Erfindungskonzept technisch in gleicher Weise in Mehrwegkameras verwirklichen lasse oder nicht.