

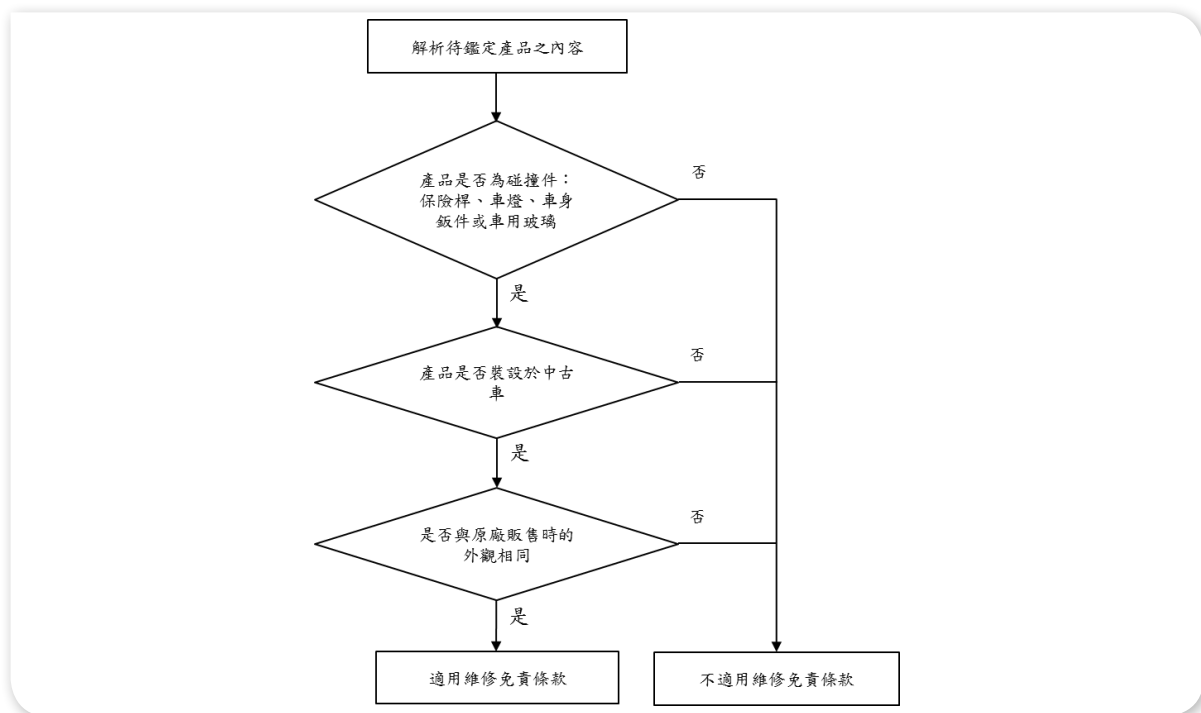
歐盟共同體設計維修免責條款之實踐與探討— 以英國*BMW v. R&M*案為中心¹

徐銘峯*

摘要

透過主張設計專利權將導致原廠車商取得絕對的訂價優勢，並造成壟斷市場的不當後果。為了避免不公平競爭的情況發生，歐盟在2001年完成共同體設計規則之立法時，爰導入維修免責條款，然而該條款的適用範圍與限制卻渾沌未明，直到近期英國高等法院*BMW v. R&M*判決中才得到進一步實踐。

本文就該等議題進行探討，研究架構是以先產業後個案的方式循序說明。綜合本研究之結果，建構出歐盟共同體設計維修免責條款之適用流程，其檢測歷程如下：



關鍵字：維修免責條款、汽車零組件、共同體註冊設計、*BMW v. R&M*

收稿日期：104年03月20日

* 作者徐銘峯現為經濟部智慧財產局專利一組專利審查官。本文純為案件研究性質之探討，不代表任職機關正式意見。

¹ 本文有部分內容係節錄自徐銘峯，「歐盟共同體設計維修免責條款之實踐與探討—以英國*BMW v. R&M*案為中心」，經濟部智慧財產局103年7月專利高級審查官訓練結訓報告，2014年，未出版。

壹、前言

我國的汽車零組件產業發軔於1957年，由於臺灣所生產的零組件品質已和國際水準並駕齊驅，且具有少量多樣、彈性製造的優勢，向來就是中小企業外銷競爭的強項之一。目前，我國所生產的碰撞件²在全球市場市占率高達八成以上；是全球最大的出口國，且自2012年起，臺灣汽車零組件的產值連二年逼進新台幣2,000億元³。

汽車是由多個零組件（Component）所構成的「複合式產品（Complex Products）」，這些零組件包括引擎、水箱、車身鈹件、車燈等……，最後組裝成為一輛汽車，並且以完整而獨立的態樣在市面上銷售，此種以整車為銷售單位的體系稱為「第一市場（Primary Market）」。然而在使用汽車的過程中，車輛免不了因零件老舊或意外事故而有進廠維修之需要，再加上一輛汽車的售價頗高，所以消費者通常會以替換維修零組件的方式來維持汽車的功能及外觀，此種以零組件為銷售單位的體系「售後市場（After Market）」。

隨著近年來保護智慧財產權意識逐漸抬頭，原廠車商為了在售後市場謀取更龐大的經濟利益，紛紛針對汽車零組件進行縝密的設計專利布局。由於在進行車輛維修時，消費者多會希望替換的零組件能與原始外觀相同，因此副廠零件供應商必須以逆向工程的方式，生產出與原廠零件外觀近乎相同的產品，一旦原廠車商手上握有這些零組件外觀的設計專利，那麼副廠零件供應商就必須承擔極高的侵權風險。為了有效嚇阻第三人蓄意侵害設計權，有部分歐盟成員國還對蓄意侵害共同體註冊設計權的侵權人會課以刑事責任，例如英國、法國、德國、丹麥、芬蘭及義大利。

基此，透過主張設計專利權可能導致原廠車商取得絕對的訂價優勢，並造成壟斷市場的不當後果。為了避免不公平競爭的情況發生，歐盟在2001年完成共同體設計規則之立法時，爰導入維修免責條款，然而該條款的適用範圍與限制卻渾沌未明，直到近期英國高等法院*BMW v. R&M*判決中才得到進一步實踐，由於這

² 碰撞件係指消費者在使用車輛時，容易因為發生事故而造成毀損的汽車外觀零件，例如保險桿、車燈、車身鈹件或車用玻璃。

³ 車輛研究測試中心，「2012臺灣汽車零組件產業發展回顧」，2013年。

起判決是英國第一件涉及維修免責條款的共同體設計侵權訴訟案件，引起各界熱議。鑑於歐盟已成為我國除了北美市場外的第二大海外拓展區域，且臺灣每年銷往歐盟的汽車零組件出口總值高達新台幣344億元，其維修免責條款的適用判決將牽動著我國龐大經濟利益，本文就該等判決之爭點加以分析探討，並針對維修免責條款之適用範圍及限制提出個人淺見，以供學界與實務界參考，盼得拋磚引玉，促進各界對此議題之重視。

貳、歐盟汽車零組件市場概述

汽車零組件售後市場的規模與汽車保有量及車齡成正向關係，汽車保有量越多、車齡越高，對於汽車零組件的需求越大。歐盟在2011年的汽車保有量超過2.6億輛，在全球的占有率僅次於美國⁴。如圖1-1所示，在碰撞件類別中，2010年原廠與副廠的市占率分別為45%及55%，總市值約480億歐元，且車齡越高的車輛，副廠零組件的市占率及市值都呈現攀升的現象（如表1-1所示）⁵。另外依據歐洲汽車製造業協會⁶所公布的數據顯示，2010年歐盟境內汽車的平均車齡約為8.3年，由於歐盟經濟仍未從歐債危機中完全復甦，消費者對於汰換舊車的心態仍趨保守，因此未來歐盟的售後市場仍有相當的發展空間。

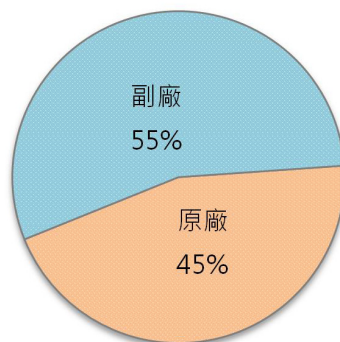


圖1-1 歐盟碰撞件市場，原廠與副廠市占率比例圖（2010年）

⁴ EUROPEAN MOTOR VEHICLE PARC 2011，European Automobile Manufacturers Association，retrieve from: http://www.acea.be/uploads/statistic_documents/2013_ANFAC_Report.pdf

⁵ See The European Automotive Aftermarket Landscape: Customer Perspective, Market Dynamics, and the Outlook to 2020, BCG report, July 2012.

⁶ European Automobile Manufacturers' Association，ACEA.

表1-1 歐盟境內原廠與副廠在售後市場的市占率對照統計表（2010年）

車齡	0-4年	4-8年	8年以上
原廠市占率	88%	43%	22%
副廠市占率	12%	57%	78%
市值（歐元）	129億	120億	231億

參、歐盟汽車零組件設計保護介紹

按共同體設計規則之規定，對於汽車零組件外觀設計之保護，除了新穎性及獨特性外，應審酌的事項大致上可分為五大重點，分別是該設計是否為複合產品之零件、可視性（Visible）、以及非屬於純功能性、相互依存（Interconnection）以及必然匹配（must match）的設計，以下分段說明：

一、複合產品之零件

共同體設計規則第3條第（c）項規定，構成「複合產品」的零件設計可以透過共同體設計取得保護。複合產品指的是產品係由多個能拆裝且置換之零件所構成，由於汽車本身就符合複合產品的定義，因此汽車零組件可以透過共同體設計取得保護。

二、可視性

另共同體設計規則第4條指出，設計所應用或結合（Applied to or Incorporated in）之產品係構成複合產品之零件時，若在一般使用（Normal Use）時，使用者可觀察到結合於複合產品之零組件，那麼該零組件可取得保護。綜上，駕駛人使用汽車時無法被目視察覺的內部零組件將不具可視性，例如火星塞、活塞環、避震器、機油濾清器、化油器或是引擎外觀，因此「引擎蓋下的外觀（Under the Bonnet）」將無法受到共同體設計保護。相較之下，保險桿、車燈、車身鈹件或是汽車內裝則具有可視性。

三、純功能性設計

共同體設計規則第8條第(1)項排除保護功能性的設計。功能性設計係指產品外觀的所有必要特徵完全受到由技術性功能所支配。檢測點為該設計是否能達成某種特定的技術功能，或是該技術功能是否僅能藉由該設計達成，以汽車輪圈為例，為了使車輛可以行駛移動，輪框一定要呈現圓形外觀，因此沒有任何裝飾的圓形輪圈屬於僅由技術性功能所支配的外觀，應屬純功能性設計。

在判斷設計之必要特徵是否單純由產品的技術功能所支配時，首先應確認產品本身的功能為何，亦即應將設計名稱納入考量，必要時，並得參酌設計外觀，以釐清產品本身所欲達成的目的或功能⁷。此外，在判斷系爭設計是否屬於純功能性設計時，除了可從有知識使用者（Informed user）觀點加以理解外，也可參考與該設計外觀有關的發明專利文獻⁸。

四、相互依存的設計

共同體設計規則第8條第(2)項排除保護相互依存的設計。係指共同體設計特徵須以其精確的形式及尺寸再製造，始能使該設計所應用或結合的產品在機構上能連結、裝配或套合至另一產品，並實現其功能，例如汽車鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽、排氣管套筒。惟在模組系統（Modular System）中，可以做多種組合或連結並具有互換性之產品，即使是與其他產品為相互依存之設計，仍然可取得共同體設計保護，例如汽車輪胎、雨刷。

五、必然匹配的設計

相較於相互依存重在零組件的功能性結合，對於零組件設計而言，當其形狀或輪廓是必然結合在複合產品上時，即構成必然匹配的設計。當零組件係為必然匹配的設計時，共同體設計仍會提供保護，然而，依共同體設計規則第110條第(1)項之規定，該設計權效力將不及於維護、服務或維修作業；亦即第三人以前揭目的而實施共同體註冊設計權，將不受到法律追訴，因此第110條第(1)項又稱作是「維修免責條款（repair clause）」。

⁷ 歐盟共同體設計無效審查基準 5.3。

⁸ 同註 7。

肆、歐盟共同體設計維修免責條款的立法脈絡

歐盟法律體系中之一般性效力⁹法律有指令（Directive）與規則（Regulation）兩種。指令僅具有指示目標之效果，必須轉換成各個國家之法律（在國際公法之領域中稱之為「內國法化」）才能實際執行；規則具直接實施之法效力，不需經過轉換立法的程序。以下針對歐盟維修免責條款在規則與指令中的立法沿革分項說明：

一、共同體設計指令

歐盟零組件設計保護爭議早在1989年即浮上檯面，其主要可分為贊成及反對將維修免責條款導入設計法規的兩大勢力，其中贊成導入維修免責條款的利益團體主要來自於副廠零組件供應商、保險業者及消費者保護團體；反對導入維修免責條款的利益團體則是原廠車商。

由於汽車零組件在設計保護的議題對於產業經濟、消費者權益與歐盟內部市場自由化之影響甚鉅，經過多次的協商與談判過程，最後執委會在2004年9月針對維修免責條款提出修正案，歐洲議會亦於2007年12月12日一讀通過該案。該條款指出歐盟成員國得保有既存的汽車零組件設計保護制度，在指令施行3年後，執委會應提交零組件廠商及消費者之分析報告¹⁰，並直到新修正案通過為止，在這段期間內，倘若各成員國針對零組件設計保護提出任何的立法改革，必須符合市場自由化的目標。簡言之，在指令的規範下，歐盟各成員國若要修正國內法，

⁹ 所謂一般性效力係指適用於不特定之當事人與不特定事實；若屬具有具體與個別效力者稱為決定（Decision），不具法拘束力者則有建議（Recommendation）及意見（Opinion）。

¹⁰ 為了瞭解設計保護制度與汽車零組件售價的相對關係，歐盟委員會曾在2003年委託歐洲政策評估團體（EPEC）進行研究，該研究於2004年9月14日完成。研究報告以10個成員國為研究對象，其中有6個成員國提供零組件外觀設計保護；4個成員國則未提供設計保護，針對20款車型11項零組件進行價格調查與分析。研究結果指出有10項零組件的價格在有提供設計保護的成員國明顯高過對於零組件未給予設計保護的成員國，其中唯一價格未明顯偏高的是汽車散熱器，但汽車散熱器並不屬於汽車外觀的零組件，至於其他包括保險桿、車門、擋泥板、車燈、車蓋、引擎蓋等零組件，有提供設計保護的成員國價格約比未提供設計保護的成員國高出6.4%至10%之間，甚至在部分成員國必須付出高於兩倍的費用，這項數據代表持有設計專利權的原廠車商確實可在市場上取得價格決定權，且亦可藉由提高零組件的售價獲取獨占性的利潤，以至於損害到消費者權益。此外，由於歐盟成員國的設計保護狀況不一造成內部市場的扭曲，其資源以及產品並未以公平競爭的原則進行分配，亦導致汽車售後市場之零組件價格不受供需面的影響。

對於汽車零組件的設計保護僅能朝向導入維修免責條款的目標邁進，弔詭的是，法國及德國為維護自家原廠車商的經濟利益，遲遲不願導入維修免責條款。此外，執委會在近期進行內部法規檢視（Regulatory Fitness and Performance Program, REFIT）時，也以維修免責條款將無法在部長理事會獲得充分支持為由，終在2014年5月撤回維修免責條款之提案¹¹。

觀察歐盟成員國內國法的設計保護制度，目前僅有11個國家將指令中的維修免責條款轉換成內國法，分別是波蘭、奧地利、義大利、西班牙、比利時、盧森堡、荷蘭、英國、愛爾蘭、拉脫維亞、匈牙利。未導入的國家計有法國、德國、瑞典、丹麥、芬蘭、葡萄牙、塞普勒斯、捷克、愛沙利亞、立陶宛、馬爾他、斯洛伐克、斯洛維尼亞、保加利亞、羅馬尼亞。此外希臘則針對汽車零組件設計僅提供5年的設計保護期限。從目前的態勢研判，未來歐盟成員國國內法對於汽車零組件的外觀設計保護，應不致於有太大變動。即設有維修免責條款的成員國應不致於將該條款廢除；而未設有維修免責條款的成員國將來也不太可能導入該條款。

由於加入歐盟後，各成員國仍然可以保有自己的設計保護法，因此申請人依然可循內國法途徑取得效力僅及於申請國的設計權。是以汽車零組件設計權人若要在售後市場行使權利，將會因為申請國是否導入維修免責條款而產生截然不同的法律效果。這種介於智慧財產權保護以及消費者權益之間的角力戰，從而造成成員國間無法調和的現狀，對於歐盟實現單一市場化的目標不免造成衝擊。

二、共同體設計規則

歐盟共同體設計保護制度適用的實體法為共同體設計規則，舉凡共同體註冊設計權的申請、取得、維持及行使皆在共同體設計規則皆有明確規範。目前維修免責條款是以「過渡條款」的形式規範於共同體設計規則第110條第（1）項，其指出：「直到委員會針對維修免責議題作出提案而修正規則前，共同體設計不存在於以維修複合產品而重建其原始外觀為目的，而構成複合產品之零件設計。」雖然立法者在通過共同體設計規則時，已預告將來會針對該條款維修免責條款再進行修正。然而在歐盟成員國彼此間對於該條款仍存在著高度歧見的狀態下，短

¹¹ Volume 57 of the Official Journal of the European Union.

期間要獲得實質進展的空間並不大。即便如此，維修免責條款仍有其法律效力，亦即被控侵害共同體註冊設計權之被告，仍得主張維修免責條款作為抗辯事由。

伍、歐盟共同體設計規則維修免責條款適用爭議 —*BMW v. R&M*

一、案件背景

*BMW v. R&M*是第一件發生在英國涉及維修免責條款的共同體註冊設計侵權訴訟案件。在本案中，由於原告BMW指控ROUND AND METAL LIMITED（下稱：R&M）侵害4件共同體註冊設計權（下稱：系爭設計），按規定，其適用的法律為共同體設計規則¹²。共同體設計規則未規定事項，則適用承審法院所在地之國內法¹³。

系爭設計的設計名稱為：「機動車輛之輪圈」，申請日介於2003年至2008年間，相關基本資料與圖式統整於表4-1：

表4-1 系爭設計基本資料一覽表

註冊號	000032438-0004	000304274-0004	000609458-0006	000936281-0005
申請日	2003/05/19	2005/05/03	2006/10/16	2008/05/19
圖式				

在本案中，除了共同體註冊設計外，BMW還指控R&M在被控侵權產品上使用BMW共同體註冊商標。首先在R&M輪圈侵害BMW的共同體註冊設計權部分，表面證據（*prima facie*）顯示R&M已構成侵害系爭設計權。R&M並未就被控產品

¹² 共同體設計規則第88條第（1）項。

¹³ 共同體設計規則第88條第（2）項。

與系爭設計的實質比對內容提出異議，然卻以維修免責條款為抗辯事由，主張自己並未侵害系爭設計權。維修免責條款指出：「……共同體設計不存在於以維修複合產品而重建其原始外觀為目的，而構成複合產品之零件設計¹⁴。」

因此R&M是否侵害BMW的系爭設計權，就取決於法院如何解釋維修免責條款。由於該條款的立法過程本身就具十分曲折，再者，共同體設計規則中的維修免責條款與前言第13條的文義也有分歧。因此，承審法官透過本案針對維修免責條款的適用範圍作出解釋，也為日後的汽車零組件設計侵權爭端提供了一個較為明確的方向。

二、案件爭點

R&M在本案中已承認被控產品與系爭設計構成相同或近似，因此對於侵權訴訟的爭點主要圍繞在共同體設計規則維修免責條款的適用問題。針對該問題，法官就兩造所為爭執統整出四項爭點（如表4-2所示），茲分項說明如下：

表4-2 *BMW v. R&M*爭點說明一覽表

重點	爭點說明
舉證責任？	維修免責條款是法定不予共同體保護之項目還是設計權保護的例外？
依附性？	設計規則前言第13條規定欲適用維修免責條款者，必須具有依附性，但維修免責條款卻沒有明文規定，那麼前言所指的依附性是否應該讀進維修免責條款？
目的？	什麼時候實施零件設計才符合「以『維修』複合產品為目的」，改裝算是維修嗎？
原始外觀？	什麼是「以重建『原始外觀』為目的」，改裝後的外觀也屬於原始外觀嗎？

¹⁴ 共同體設計規則第110條第(1)項：「Until such time as amendments to this Regulation enter into force on a proposal from the Commission on this subject, protection as a Community design shall not exist for a design which constitutes a component part of a complex product used within the meaning of Article 19 (1) for the purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance.」。

(一) 舉證責任—維修免責條款是法定不予共同體保護之項目還是設計權保護的例外？

第一項爭點討論的是維修免責條款係屬法定不予保護的條款；還是僅是設計權保護的例外事由。這項爭點將影響到舉證責任的分配問題，因為倘若維修免責條款是法定不予保護的條款，那麼BMW必須舉證系爭設計不適用維修免責條款，才得以行使權利；倘若是設計權保護的例外事由，那麼R&M必須證明自己的侵權行為適用維修免責條款，才得以不受共同體設計權的追訴。

R&M辯稱維修免責條款是法定不予保護的條款，因為從維修免責條款的法條文字中記載：「……共同體設計保護『不存在（not subsist）』……¹⁵」，而且共同體設計規則前言第13條還記載：「……共同體設計『不』應對設計所應用或結合之產品是複合產品之零件，其設計外觀是依附且維修複合產品之目的是以重建複合產品原始外觀為目的者『提供任何保護』……。¹⁶」綜上，R&M以維修免責條款的「不存在」及共同體設計規則前言第13條「不……提供任何保護」等片段性文字，辯稱系爭設計無效。

BMW則主張維修免責條款應屬被告抗辯的事由，因為法條文字已經非常明顯的指出「共同體設計不存在於『以維修複合產品而重建其原始

¹⁵ 共同體設計規則第110條第（1）項：「Until such time as amendments to this Regulation enter into force on a proposal from the Commission on this subject, *protection as a Community design shall 『not exist』* for a design which constitutes a component part of a complex product used within the meaning of Article 19（1） for the purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance.」。

¹⁶ 共同體設計規則前言第13條：「Full-scale approximation of the laws of the Member States on the use of protected designs for the purpose of permitting the repair of a complex product so as to restore its original appearance, where the design is applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product upon whose appearance the protected design is dependent, could not be achieved through Directive 98/71/EC. Within the framework of the conciliation procedure on the said Directive, the Commission undertook to review the consequences of the provisions of that Directive three years after the deadline for transposition of the Directive in particular for the industrial sectors which are most affected. Under these circumstances, *it is appropriate 『not』 to 『confer any protection』 as a Community design for a design which is applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product upon whose appearance the design is dependent and which is used for the purpose of the repair of a complex product so as to restore its original appearance*, until the Council has decided its policy on this issue on the basis of a Commission proposal.」

外觀為目的，而構成複合產品之零件設計¹⁷』」因此，維修免責條款並非法定不予保護的條款，而是指共同體註冊設計權不及於以維修複合產品而重建原始外觀為目的之設計，因此維修免責條款應屬設計權保護的例外事由。

在這一部分的爭點，儘管法官承認該條款的文義未臻明確，不過他傾向支持BMW的論點，因為共同體設計規則對於設計權無效的舉發事由¹⁸中，並沒有任何一項有指涉到維修免責條款的內容，況且該條款亦未明文禁止複合產品的零件不能取得設計保護。綜上，維修免責條款應該僅適用在「以維修複合產品而重建其原始外觀為目的」的行為，亦即該條款僅得作為設計權保護的例外事由。

（二）依附性——維修免責條款是否規定零件設計必須「依附」在複合產品上？

第二項爭點在於維修免責條款是否僅適用於依附在複合產品的零組件設計，這項爭執主要是在於設計規則前言第13條指出「……共同體設計不應對設計所應用或結合之產品係屬複合產品之零組件，且該設計外觀是具有『依附性』；……提供任何保護。¹⁹」但維修免責條款並沒有提

¹⁷ 共同體設計規則第110條(1)：「Until such time as amendments to this Regulation enter into force on a proposal from the Commission on this subject, protection as a *Community design shall not exist* for a design which constitutes a component part of a complex product used within the meaning of Article 19(1)『*for the purpose of the repair of that complex product so as to restore its original appearance.*』」。

¹⁸ 共同體設計規則第52條。

¹⁹ 共同體設計規則前言第13條：「Full-scale approximation of the laws of the Member States on the use of protected designs for the purpose of permitting the repair of a complex product so as to restore its original appearance, where the design is applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product upon whose appearance the protected design is dependent, could not be achieved through Directive 98/71/EC. Within the framework of the conciliation procedure on the said Directive, the Commission undertook to review the consequences of the provisions of that Directive three years after the deadline for transposition of the Directive in particular for the industrial sectors which are most affected. Under these circumstances, *it is appropriate not to confer any protection as a Community design for a design which is applied to or incorporated in a product which constitutes a component part of a complex product upon whose appearance the design is dependent*」 and which is used for the purpose of the repair of a complex product so as to restore its original appearance, until the Council has decided its policy on this issue on the basis of a Commission proposal.」。

到依附性用語。倘若將前言第13條的依附性讀入維修免責條款，那麼適用於該條款的零組件品項就會受到限縮，對於R&M較為不利。

法官認為這項爭點將直接牽動著被控產品（輪圈）是否能適用維修免責條款，也是所有爭點中最核心的部分，因此兩照律師展開激烈攻防，他們對於維修免責條款缺乏依附性的文字提出彼此相左的看法。

R&M認為共同體設計規則前言第13條的依附性，是立法過程中意外的錯誤，本來就不應該出現在共同體設計規則中，因此重點仍應該回歸到維修免責條款本身。鑑於維修免責條款並未要求系爭設計必須具有依附性，因此輪圈應可適用維修免責條款的規定。

BMW則主張，為了與共同體設計規則前言第13條一致，對於零組件設計必須具備依附性的要求，應該一併讀進維修免責條款中。由於系爭設計是一種具有可替代性的汽車零組件，亦即每一種輪圈設計皆可組裝在不同車輛上；或是每一輛車皆可替換上不同設計的輪圈，因此系爭設計不在維修免責條款的適用範圍。

幾經考量，法官針對此一爭點，再次的作出有利於BMW的決定，他強調在本案中解釋法條的重點應該是以整部共同體設計規則為單位。*Sociedad General de Autores y Editores de España v. Rafael Hoteles SA*²⁰的判決指出：「按先前的判例，在解釋共同體法律條文時，必須考慮的不僅是文字，還必須包含形成的脈絡，以及該法條的立法目的。」

除了實質法律條文與先前立法脈絡外，法官還指出歐盟法院（Court of Justice of the European Union）在進行法律適用的解釋時，也時常會引用到前言的內容。因此，維修免責條款必須與共同體設計規則前言第13條一同進行解釋。

綜上，從實質法律條文與先前立法脈絡解釋的一體性觀察，法官認為維修免責條款的適用範圍應限縮在依附於複合產品上的零組件。

²⁰ see, in particular, Case C-156/98 *Germany v Commission*, paragraph 50, and Case C-53/05 *Commission v Portugal*, paragraph 20。

(三) 目的——什麼時候實施零件設計才符合「以維修複合產品為目的。」？

第三項爭點在於維修免責條款指出：「……以維修複合產品而重建其原始外觀為目的……。」²¹」的意函為何？特別是在前揭所指的目的究應如何判斷？

BMW主張應將零組件的使用目的分為一般用途及其他用途。一般用途指的是當車輛老舊、受到撞擊或故障時，用來維修複合產品之零件；其他用途指的是以強化車輛性能或外觀為目的，用來改裝車輛之零件。

由於R&M所生產的汽車輪圈，有75%被消費者用來進行改裝用；25%才是用來維修，因此，他們認為只要零組件有機會用來維修複合產品，即符合維修免責條款。再者，R&M還以維修免責條款中並未細究零組件的使用目的為由，辯稱區分零組件的使用目的沒有任何實益。

最後，承審法官傾向支持BMW主張區分使用目的之論點，也就是說，汽車零組件若要適用維修免責條款，其使用目的必須限縮在一般用途，準此，維修免責條款的適用範圍不及於改裝零件。

(四) 原始外觀——什麼是「以重建原始外觀為目的」，還有界定原始外觀的時間點？

維修免責條款指出：「……共同體設計不存在於以維修複合產品而重建其『原始外觀』為目的……。」²²」前揭的原始外觀所指為何？

²¹ 共同體設計規則第110條第(1)項：「Until such time as amendments to this Regulation enter into force on a proposal from the Commission on this subject, protection as a Community design shall not exist for a design which constitutes a component part of a complex product *used* within the meaning of Article 19 (1) *for the purpose of the repair of that complex product* so as to restore its original appearance.」。

²² 共同體設計規則第110條第(1)項：「Until such time as amendments to this Regulation enter into force on a proposal from the Commission on this subject, protection as a *Community design shall not exist* for a design which constitutes a component part of a complex product used within the meaning of Article 19 (1) *for the purpose of the repair of that complex product so as to restore its 『original appearance』* . . .」。

R&M辯稱車輛的「原始外觀」除了包含原廠販售時的汽車外觀外，還應擴及至車主自行改裝後的外觀；BMW則認為原始外觀應該僅限於原廠販售時的汽車外觀。

承審法官顯然採納BMW的論點，因為他認為維修免責條款的立法目的主要是為了避免原廠車商以取得共同體設計保護的方式，削減消費者尋求替代性零件的可能，並間接構成壟斷市場（captive market）。然而，汽車改裝市場並不會發生這樣的狀況，因為消費者可自由的選擇是否要購置改裝部品，即便有購買改裝部品的打算，他們在外觀的挑選上也有充分的自由。

三、判決結果

綜上，承審法官認為R&M必須自行證明侵權行為落入維修免責條款。從事實認定，相關證據顯示BMW生產了三種不同規格的輪圈，分別是標準、改裝與競技用輪圈。當消費者在購買BMW新車時，標準車價就包含了標準輪圈；此外，消費者也可透過填補差價的方式，請BMW車廠或授權經銷商裝配改裝或競技用輪圈。雖然BMW針對不同消費者需求設計了許多不同尺寸的輪圈，另外，他們在相關尺寸的輪圈市場仍占有高度優勢的地位。但不論是BMW或R&M，其實它們都針對單一尺寸的輪圈，提供了多種不同的輪圈外觀讓消費者選擇，撇開輪圈上的商標不談，R&M所出品的輪圈甚至可以同時裝配在許多不同廠牌的車輛上，因此消費者並沒有因為他們愛車一定必須使用某一種特定的輪圈設計而受到限制。

法官在本案明確指出：「維修免責條款的立法目的是為了確保原廠車商不會壟斷售後市場，以致於產品擁有者在產品損壞時，要將相同設計置換到產品相對應部分時沒有第二種選擇。在機動車輛的領域，其所指的是車身鈹件、保險桿及車門。」由於證據顯示消費者若要置換不同輪圈是有高度選擇性的，且被控產品亦非法官所指的可免責零組件類別，因此，系爭設計不具依附性。

法官還指出被控產品的尺徑較大，並非一般標準輪圈，因此使用目的應該是用來改裝車輛，而非維修車輛。此外，消費者在進行一般維修時，對於輪圈的替

換大多是以單個為單位，然而從商家開立的發票顯示，R&M的輪圈是以四個為一組的單位進行販賣，且他們亦未販售BMW所生產的一般標準輪圈。準此，法官認為R&M所販售的輪圈顯然是用來改裝之用，而非是用來重建汽車原始外觀。

綜上所述，R&M未能在以上爭點取得先機，法官Arnold J.認為R&M侵害設計權的行為並不適用維修免責條款，最後裁定R&M構成侵害共同體註冊設計權，此外，R&M還構成侵害BMW共同體商標權。

伍、分析與結論

一、BMW於歐盟共同體註冊設計之布局分析

請參考表5-1所示，從BMW近五年來在歐盟取得的共同體註冊設計權數量觀察，該公司在輪圈外觀，總計取得207件的共同體註冊設計權，但保險桿、車燈及車身鈹件則似乎受到維修免責條款的制約，從而減損設計布局的動機，另車用玻璃外觀可能是受到難以克服新穎性及獨特性的影響，因此未曾有過取得共同體註冊設計權之紀錄。

此外，BMW近幾年所發動的設計權侵害訴訟也多著墨在輪圈設計上，除了*BMW v. R&M*以外，該公司亦曾在南非²³、西班牙²⁴及義大利²⁵向輪圈供應商發動多起設計侵權訴訟，其中南非的被控侵權人疑似為國內業者。

²³ *BMW AG v Grandmark International (Pty) Ltd* .2014 (1) SA 323 of the South African Supreme Court of Appeal (SCA).

²⁴ *Bayerische Motoren Werke AG v Car Elite Import SL* 及 *Bayerische Motoren Werke AG v Sánchez* 。

²⁵ *Bayerische Motoren Werke AG v Acacia Srl* 。

表5-1 近5年BMW於歐盟取得汽車及其零組件共同體註冊設計權數量一覽表

年度	品項 整車	必要零件（碰撞件）				其他零件		
		保險桿	車燈	車身鈹件	車身玻璃	輪圈	後視鏡	內裝
2010	9	1	0	1	0	58	3	7
2011	8	3	0	3	0	47	2	10
2012	9	6	0	3	0	47	1	6
2013	13	2	0	0	0	48	2	12
2014	9	2	0	0	0	7	0	2
小計	48	14	0	7	0	207	8	37
總計	48	21				252		

二、*BMW v. R&M*案與相關判例之評析比較

本案判決一出，有論者²⁶指出類似汽車及輪圈設計的相關案例也曾出現在20年前的英國*Ford Motor Co Ltd and Iveco Fiat SpA's Design Applications*²⁷（下稱Ford案）中，不過爭點則是聚焦於必然匹配條款的審查。當時Ford公司將數個汽車零件提出設計註冊申請，申請案中包括了保險桿、擾流板、水箱護罩、車身鈹件、後視鏡及輪圈之外觀。審查人員以申請案中所有設計均落入必然匹配條款的排除保護範圍而予以核駁，亦即這些設計是構成另一個產品（指汽車）的必要零件，不符設計定義。申請人不服審查人員的判斷，向註冊設計上訴審判部（Registered Designs Appeal Tribunal，下稱RDAT）²⁸提起上訴，RDAT參考在先判決²⁹認為應將汽車零組件區分為兩種類型：

1. 第一種類型是構成汽車整體外觀的必要零件，例如車燈、車身鈹件、車門、引擎蓋、後箱蓋及擋風玻璃；

²⁶ Cornwell, J 2013, '*BMW v Round & Metal*: First UK Decision on the Community Design "Repair Clause"European Intellectual Property Review, vol 35, no. 9, pp. 548-55.

²⁷ [1993]RPC 399.

²⁸ *Ford Motor Co Ltd and Iveco Fiat SpA's Design Applications*[1994] RPC 545

²⁹ *Sifam Electrical Instruments Co Ltd v Sangamo Weston Ltd* [1973] RPC 899.

2. 第二種類型是可以裝配至其他款式的汽車的零件，例如後視鏡、輪圈、座椅及輪胎。

在Ford案中，RDAT認為第一種類型是屬與必然匹配的設計，因為當汽車要進行維護時，必須使用與汽車原始外觀相同的零件替換，亦即該類零組件是構成汽車整體絕對必要之部分。相較之下，第二種類型就不一定非得依附在另一產品上，因為設計師在此一類型的零件設計上享有較高的設計自由度。消費者置換零件時也毋庸擔心替換後的外觀是否與原來相同，甚至有時為了讓汽車更具有運動風或舒適感等不同個人化需求，這些零件來可能會賦予汽車更為獨特的外觀，因此不會落入必然匹配的排除保護條款，並可取得設計註冊。

綜上，必然匹配的意涵與*BMW v. R&M*中對於依附性的解釋若合符節。承審法官在*BMW v. R&M*判決中，也有類似Ford案之見解，亦即輪圈並非用來使用在單一款的車輛零組件，不同尺寸的輪圈可在不同的車輛間進行相互替換。基於設計師可針對不同客層進行輪圈客製化的實務加以觀察，輪圈設計具有高度的設計自由，因此難以適用維修免責條款。

三、維修免責條款適用分析

歐盟在2001年完成共同體設計規則之立法後，「維修免責」條款的適用範圍與限制始終渾沌未明，對於許多副廠零組件供應商來說，可能會誤以為只要是汽車零組件均得主張維修免責條款，其實不然。在侵權訴訟的過程中，法院在確認設計權有效，且被控侵權產品落入設計權保護範圍後，除了一些設計權效力不及的事項³⁰外，原則上即可認定侵權成立。被控侵權人雖得主張維修免責條款阻卻構成侵權，但舉證責任必須由被控侵權人承擔，從*BMW v. R&M*觀察，要在歐盟法院成功主張維修免責條款的門檻其實不低。

³⁰ 除了維修免責條款外，歐盟設計規則 20 條規定，設計權效力不及於下列行為：

1. 私人及非商業目的之行為；
2. 實驗目的之行為；
3. 為引用或教學目的之複製行為，只要該行為符合公平交易習慣以及未不當侵害設計之正常實施，及該複製係以原設計進行；
4. 僅是暫時進入共同體領域內之在第三國家註冊之船舶及飛行器中的設備；
5. 以修理這些船舶及飛行器為目的，而向成員國進口零組件及配件；
6. 對於這些船舶及飛行器所進行之維修行為。

為了使我國汽車零組件產業界瞭解其生產之產品是否可適用於維修免責條款，本文參考*BMW v. R&M*判決及歐盟立法脈絡，統整出一套簡易的檢測步驟，希冀作為我國廠商開拓歐盟汽車零組件市場之參考。本流程適用的前提是當系爭設計有效³¹，且待鑑定產品已落入系爭設計的保護範圍³²。以下分段說明：

（一）解析待鑑定產品之內容

解析待鑑定產品之內容旨在確認汽車零組件的品項及其外觀，以合理的解析其技藝內容。

（二）產品是否為碰撞件：保險桿、車燈、車身鈹件或車用玻璃

*BMW v. R&M*案中，英國法院亦裁定應將依附性讀入維修免責條款中，再者，*Ford*案亦確立汽車零組件應區分為二種類型，分別是：1、必要零件；2、可裝配至其他車款的零件。因此倘若零組件並非構成車輛外觀的必要零件，就不適用免責條款。

*BMW v. R&M*爭點二的內文中，法官舉例指出車身鈹件、保險桿及車門具有依附性；*Ford*案中，*RDAT*也舉例指出車燈、車身鈹件、車門、引擎蓋、後箱蓋及擋風玻璃是構成汽車整體外觀的必要零件。消費者在使用車輛時，若有使用到前揭零組件的情況，大多是在車輛發生事故造成外觀毀損時，因此這些零件又稱作是碰撞件。

綜此而論，我們可將車門、引擎蓋、後箱蓋歸整在車身鈹件中，準此，被控侵權產品必須屬於碰撞件，例如保險桿、車燈、車身鈹件或車用玻璃始能適用維修免責條款，至於非屬碰撞件的輪圈、後視鏡及內裝等則不適用維修免責條款。

³¹ 汽車零組件欲取得共同體設計保護除了應具備新穎性、獨特性外，尚應審酌該設計必須屬於複合產品之零件以及達到可視性，此外還必須是非屬於純功能性及相互依存的設計。

³² 依共同體設計規則第10條規定，歐盟設計所授予的保護範圍應包含對有知識的使用者不會造成整體視覺印象不同的設計（亦即通體意象明顯近似的任何設計）；在評估保護範圍時，應考量開發該設計之設計者的自由度。

（三）產品是否裝設於中古車

維修免責條款的立法目的，主要是為了避免原廠車商透過共同體設計的保護，恣意抬高汽車零組件在售後市場的價格，導致消費者沒有選擇副廠零組件的機會。此外，汽車零組件只要符合歐盟共同體註冊設計的相關規定，仍然得以取得註冊。

綜上，汽車零組件的共同體設計權仍然得以在第一市場主張權利，因此倘若汽車零組件廠商的產品係裝設於新出廠車輛，將無法適用維修免責條款，亦即必須裝設於中古車，始能適用之。

（四）是否與原廠販售時的外觀相同

從*BMW v. R&M*判決中的爭點三與爭點四可得知，為了符合維修免責條款中對於「……共同體設計不存在於『以維修複合產品而重建其原始外觀』為目的……」之規定，碰撞件外觀必須是以維修為目的，且必須與原廠車商販售時的相對應組件外觀相同，始能適用維修免責條款；相較之下，實施汽車改裝零件之共同體註冊設計權，將無法適用維修免責條款。

綜上，本文將零組件是否適用維修免責條款的檢測流程統整於下圖，判斷時，流程圖中的（2）、（3）、（4）三者間無先後順序關係：

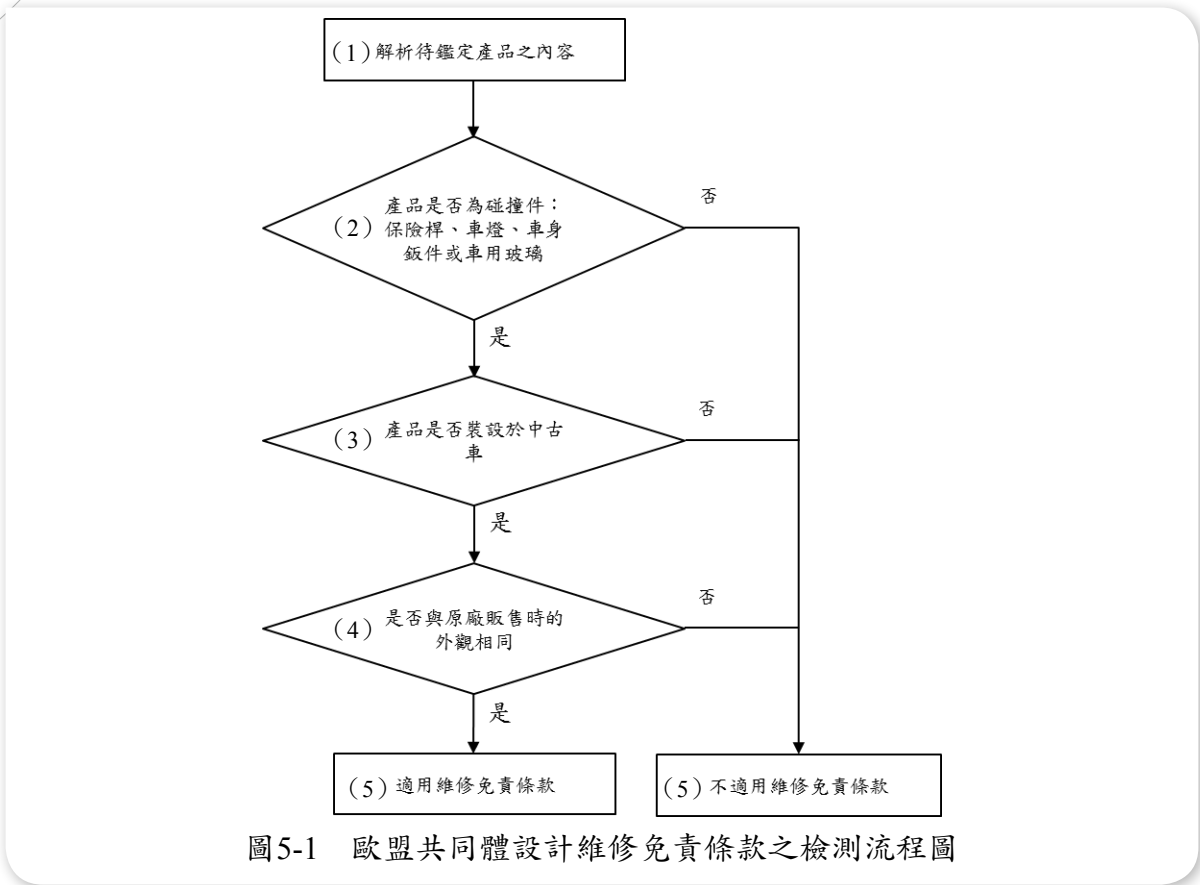


圖5-1 歐盟共同體設計維修免責條款之檢測流程圖

倘若將來國內副廠零組件供應商真有在歐盟主張維修免責條款的打算，建議在將產品輸入至歐盟前，即應著手準備相關證據，其中包括蒐集報關單據（證明品項為碰撞件）、歐盟進口商的銷售用途（證明是裝設於中古車）以及原廠車商銷售型錄（證明自身產品並非改裝零件），以避免權利人向法院申請核發臨時禁制令時，造成我國廠商不及準備證據之憾事。

四、我國導入維修免責條款的可行性及調整

當歐盟試圖導入維修免責條款時，其實就曾面臨到美國與日本大力反對，因為歐盟有15%的車輛係由非歐盟成員國輸入，其中美國與日本的占有率就超過5成，實施維修免責條款將嚴重損害兩國原廠車商的商業利益；因此當時美國與日本原廠車商即要求該國政府必須出面向歐盟表達嚴正的抗議。當時美國原廠車商甚至揚言將在WTO控訴歐盟的維修免責條款違反TRIPS規定，因此維修免責條款在面臨歐盟、美國、日本原廠車商的強力杯葛下，僅能以過渡條款的方式容身於共同體設計保護規則中。

相較之下，澳大利亞則由於汽車市場較小，且國內並無大型原廠車商，因此他們在2004年亦參考歐盟的經驗，將維修免責條款納入設計保護法第72條³³，不過立法過程卻沒有遇到太大阻力。

儘管我國未設有維修免責條款，但囿於我國本身就是全球第一大副廠零件出口國，國內汽車零組件市場的副廠市占率高達八成；原廠市占率僅有二成。拙見以為專利法仍應就具有新穎性及創作性之零組件設計提供保護，但仍應避免發生不公平競爭之行為，例如操控市場價格或副廠零組件供應商以合理之商業條件仍不能協議授權。準此，我國或可嘗試導入維修免責條款，其具體的立法例參照歐盟及澳大利亞經驗草擬如下：「設計專利權效力，不及於以維修複合產品而重建其原始外觀之零組件設計。」此外，基於該條款係屬專利權效力不及之情事，另參考*BMW v. R&M*判決，爰建議被控侵權人若欲主張維修免責條款，舉證責任應由被控侵權人承擔。

五、結論

適當的保護智慧財產權，能促進產業與經濟的發展，但若對於智慧財產權過度保護，恐將產生反效果之虞，這可以從近年來發生在通訊產業的標準必要專利³⁴戰爭中得到驗證。個人認為，標準專利的情況也可能發生在售後市場，原廠車商透過積極主張設計權，以及抓住消費者在進行維修時，希冀恢復整車外觀的心態，使其所生產的零組件沒有類似的代替品存在，若經有心人士操弄，此無疑將長期保有超額利潤，並殆害消費者權益。

特定的制度設計，往往牽動許多層面之利益考慮與衡量，專屬於設計保護

³³ Despite subsection 71 (1), a person does not infringe a registered design if:

(a) the person uses, or authorises another person to use, a product:

(i) in relation to which the design is registered; and

(ii) which embodies a design that is identical to, or substantially similar in overall impression to, the registered design; and

(b) the product is a component part of a complex product; and

(c) the use or authorisation is for the purpose of the repair of the complex product so as to restore its overall appearance in whole or part.

³⁴ 標準必要專利 (Standard Essential Patents) 係指對於實現技術標準而言必須實施的關鍵性專利，亦即產品製造商必須實施該專利才能符合技術標準，因此在技術面而言並沒有辦法進行迴避設計。對於擁有標準專利的企業而言，將專利標準化意味著可透過壟斷效應而從中獲取龐大的經濟利益。



論述

歐盟共同體設計維修免責條款之實踐與探討—以英國*BMW v. R&M*案為中心

的維修免責條款，亦是如此。維修免責條款是規範設計權正當行使與濫用之界限的規定，在售後市場開放競爭的狀態下，原廠車商才會無法自由決定零組件的售價，並努力的持續在第一市場創新產品，以促進產業發展。

另一方面，英國法院透過*BMW v. R&M*案，試圖釐清維修免責條款的適用範圍，儘管被告未成功的主張維修免責條款，不過本案確實解決了維修免責條款懸而未決的適用問題。而本文最後亦藉由立法脈絡、判例與汽車零組件進行勾稽，嘗試建構維修免責條款的自我檢測步驟，希冀本文的研究成果得以作為我國汽車零組件產業經營歐盟市場之參考。