



複合式產品售後維修零件之設計保護及免責條 款的法制研究—以汽車售後維修零件為例

葉雪美*

壹、前言

2007年6月，美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）裁定台灣進口的汽車零件侵害福特（Ford）的7項設計專利，禁止輸入美國，ITC裁定禁止輸美的汽車零件包括：頭燈、保險桿、後視鏡與尾燈等產品，此禁令將持續至14年的設計專利權期間屆滿為止。堤維西、帝寶、耿鼎三家廠商將聯合向美國巡迴上訴法院（CAFC）提出上訴，2007年9月17日，The Quality Parts Coalition（QPC）在國會山莊提出請求，希望國會注意大汽車公司壟斷汽車維修零件市場的企圖，將影響美國國內副廠零件的生存與數萬名員工的工作機會，且呼籲國會在設計專利制度中導入「維修免責條款」（repair clause），允許消費者享有較低的碰撞零件維修費用，且確保汽車維修零件市場的自由競爭¹。

一般廠商所生產的複合式產品，例如：汽車、機車、自行車、吸塵器、事務機器（影印機）等產品，在整體產品壽命耗竭（spent）之前，由於使用的耗損、意外碰撞或是零件壽命耗竭，必需更換或維修產品的零組件，才得以使複合式產品恢復原有的產品外觀（to restore its original appearance）可繼續使用，這些具有可替換性的外觀零組件就是本文所稱的「維修零件」。

收稿日：96年12月20日

*作者現為智慧財產局專利審查官。

¹參照http://www.autobpa.com/body_lang/effort.htm，原文為：WASHINGTON--Driving home the point that Congress must act to protect consumers, the Quality Parts Coalition (QPC) on Monday, Sept. 17, sponsored a Capitol Hill event to draw attention to the big auto companies' attempt to monopolize the repair parts market. QPC members, led by Eileen Sottile, called on Congress to include a "repair" clause or exemption in U.S. design patent law to protect competition and allow lower consumer costs for collision repairs。

通常，維修零件經註冊，且符合設計保護要件者，可取得設計權的保護，因此，未經授權製造的維修零件已構成侵害該零件的設計權。但是，為了讓產品的所有人可選擇較經濟方式維修產品，恢復複合式產品原有的產品外觀，有些國家立法規定「未經授權製造」的維修零件得以「免除設計權侵害責任」，這個例外規定就是本文所稱的「維修免責條款（repair clause）」。

由於汽車工業的產值占全球工業產值的 1/10，複合式產品的維修零組件市場以汽車維修零件市場為最大宗，本文將以汽車售後維修零件為例，經由工業設計保護相關的法律規範、汽車售後維修零件市場分析與影響維修零件市場的環境因素等不同的觀點，研究與分析澳洲、英國、歐盟設計、日本對於汽車售後維修零件的設計保護及「維修免責條款」的政策，進一步分析美國設計專利制度導入「維修免責條款」之可能性，最後探討我國新式樣專利是否有導入「維修免責條款」之必要性，以及 Ford 設計專利侵權的後續影響。

貳、零組件設計保護之相關法律規範

巴黎公約第 5 條之 5 規定²：各個同盟國應立法保護工業設計。其中只規定各國有保護新式樣的義務，並未規範保護的方式，因此，各國得制定特別法保護之，或藉由其他法規如著作權法、不公平競爭法等，予以保護。

「與貿易有關之智慧財產權協定」(TRIPS)第 25 條第 1 項³規定工

² 原文為 Article 5quinquies(a) Industrial designs shall be protected in all the countries of the Union(b)。

³ 參照 SECTION 4: INDUSTRIAL DESIGNS, Article 25 (Requirements for Protection)

1. Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations。



業設計的保護要件：會員國應對獨創之工業設計具新穎性或原創性者，規定予以保護。會員國得規定，工業設計與已知設計之結合無顯著差異時，為不具新穎性或原創性。會員國得規定，工業設計保護之範圍，並不及於基於技術或功能性之需求所為之設計。

美國專利法第 171 條規定可予以設計專利保護之設計必須符合裝飾性之要件，並未排除「純功能性設計之物品造形」，然上訴法院在案例法（caselaw）中建立「功能性設計不得為設計專利保護之標的」之規則，但是，並未排除複合式產品之零組件設計的專利保護。以汽車設計而言，汽車外部可見（outside and visible parts）零組件，例如：車燈、後視鏡、引擎蓋板、手把、保險桿及車門等的新穎且非功能性之設計，提出設計專利申請者，經審查符合設計專利要件者，取得 14 年期間設計專利之保護。

我國專利法第 112 條規定，對於（1）純功能性設計之物品造形；（2）純藝術創作或美術工藝品；（3）積體電路電路布局及電子電路布局；（4）物品妨害公共秩序、善良風俗或衛生者；（5）物品相同或近似於黨旗、國旗、國父遺像、國徽、軍旗、印信、勳章者等新式樣，不予以新式樣專利。其中僅排除純功能性之設計，並未排除零組件的新式樣專利保護，也未排除複合式產品的維修零組件的設計保護。

現行日本意匠法第 5 條第 3 款增加「達成該物品特定功能之必然造形」設計保護的排除規定⁴，但未見排除複合式產品之零組件設計專利保護的法律規定。

歐盟 Directive 98/71（設計指令）中對於複合式產品（complex products）的設計保護另有規定，例如：汽車外部可見（outside and visible parts）零組件（例如：車燈、後視鏡、引擎蓋板、手把、擋風玻璃、

⁴ 參照日本意匠法第 5 條 次に掲げる意匠については、第 3 条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。1. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠。2. 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠。3. 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠。

保險桿及車門等)的新穎設計,提出註冊申請,經程序審查後,即授予設計保護;而對於其他不屬於外部可見的汽車零組件,屬於組裝汽車所必須配備的其他零組件(例如:引擎及其他內部機械裝置等)以及第一次販售汽車(first sale)的零組件,則不予以設計保護。

澳洲 2003 年設計法 (Designs Act 2003) 是沿襲歐盟設計法修訂而成的,對於汽車外部可視的零組件設計,予以設計保護;其他不屬於外部可見的汽車零組件,則不予設計保護⁵。

英國的設計保護法律對於功能性導向之設計、外觀上必須匹配 (must-match) 以及功能上必須嵌合 (must-fit) 的零組件設計,例如:葉子板、擋泥板、車門等汽車替換零件,均不予設計保護⁶。

參、汽車售後 (AM) 維修零組件的市場分析

汽車零件市場,一般包括原廠採購零件 (Original Equipment Manufacture, OEM) 與售後維修市場 (After-Market, AM) 兩大類,目前,台灣有些汽車零件廠商已經切入國際大車廠的全球供應鏈的原廠代工,但就整體汽車零組件產業而言,市占率較大者,仍以 AM 市場為主,台灣廠商約供應全球 85-90% 的 AM 市場零組件。

在 AM 維修零件中,汽車外觀性的維修零件包含:擋風玻璃、引擎蓋板、保險桿、車門、擋泥板、葉子板、車身鈹金及車燈等,AM 維修零件的來源包括「正廠」(又稱為原廠授權維修零件, OES) 與「副廠」(Non-OE)。一般使用正廠 (Original Equipment Suppliers, OES)⁷ 零件比例最高為歐洲地區,其次為美國與加拿大、日本。又碰撞零件 (Crash Parts) 是 AM 維修零件的主要項目,產品包括:擋風玻璃、塑

⁵ 參照 <http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/news/Review.OfficialNotice>: “Review of the ‘Right to Repair’ or ‘Spare Parts’ exclusion under the Designs Act 2003”。

⁶ 參照 The Copyright, Designs and Patents 1988, s. 213(3)(b)(ii).

⁷ OEM (Original Equipment Manufactures) 是指原廠委託代工組裝; ODM (Original Design Manufactures) 是指原廠委託設計製造; OES (Original Equipment Suppliers) 是指原廠委託售後提供售後維修時以原廠正品進行修護之廠商,或授權代理/經銷原廠製造產品的廠商。



膠件、保險桿、鈹金件（引擎蓋、擋泥板等）及車燈（如圖 1）等，除了擋風玻璃之外，其他碰撞零件的主要副廠供應商就是台灣汽車零組件廠，以美國的汽車AM維修零件市場而言，台灣汽車AM副廠零件在美國市場的占有率幾乎高達 90%⁸。

我國汽車零組件業主要外銷狀況，依據工研院產業經濟與趨勢研究中心（Industrial Economics and Knowledge Center, IEK）統計資料，2005 年汽車零件總出口金額為 1,398.6 億元。北美為第一大出口區域，在北美區域中，美國為台灣汽車零件所出口金額最高之國家，金額高達新台幣 507.5 億元；第二大出口區域為亞洲，金額達新台幣 356.6 億元，其中以中國大陸為最主要之市場，中國大陸已成為成長速度最快之市場；第三大出口區域為歐洲，出口金額為新台幣 223.5 億元，主要出口國家以英國、德國及義大利為主⁹。

一般汽車正常使用壽命以平均 10 年計算，汽車廠對其產品保固年限平均 3 年計算，在保固期內多會以原廠採購零件（OEM）進行維修更換，過保固期之車輛，則依不同國家地區及當地保險制度法規不同，進行車輛零件維修更換。約從汽車使用 3-5 年後，一般汽車零組件（依各別零組件的品質）開始陸續進行更換維修，AM（售後）維修零件市場包括：零件損壞維修更換所用之正/副廠零件、以及改裝目的（競技、外觀風格、加強或提昇性能、個性化等）所需的改裝零件。依據業者的估計，北美AM維修零件市場規模約有 180 億美元，其中OEM零件占有 85%的市場，副廠零件僅擁有 15%的市場¹⁰，由於美國汽車的投保率高達 90%，汽車保險業者支付的維修部分約占有 87%，保險公司對於採用原廠或副廠維修零件的策略有決定權，因此，保險公司對於副廠維修零件市場的發展具有關鍵性的影響力。

⁸ 參照「營運展望樂觀的台灣汽車零組件廠」，93/08/10元大京華投顧。



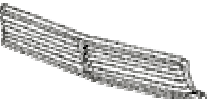




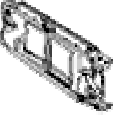

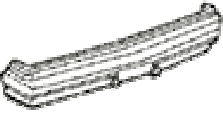




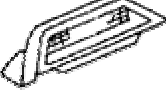
⁹ 參照「美國汽車售後服務零件製造業之發展」，中華民國經濟部工業局 中華民國 95年08月29日。

¹⁰ 參照「營運展望樂觀的台灣汽車零組件廠」，研究標的：汽車零組件，93/08/10元大京華投顧。

本月專題

複合式產品售後維修零件之設計保護及免責
 條款的法制研究—以汽車售後維修零件為例

圖 1 汽車外觀維修零件之圖示介紹

			
Bezels (玻璃外蓋)	Deck Lids (水箱護蓋)	Door Shells (門板)	Fenders (擋泥板)
			
Grilles (水箱護罩)	Hoods (引擎蓋)	Pickup Beds (車斗)	Pickup Box Sides (車斗側板)
			
Quarter Panels (後車板)	Radiator Supports (水箱架)	Wheel Houses (輪箍)	Tailgates (車尾門)
			
Fascias, Front/Rear (蓋板)	Bumper Covers (保險桿蓋)	Header Panels (車頭板)	Side Mouldings (車側板)
			
Headlamps (頭燈)	Tai-lamps (尾燈)	Side Markers (側燈)	High-Mounted Brake Lights (煞車燈)



肆、影響汽車 AM 維修零件市場的因素

在汽車AM維修零件市場中，原廠授權的原廠採購零件（OEM）與副廠維修零件（Non-OE）約有 30-40%以上的價差，國際大型汽車製造廠，例如：美國的Ford、GMC、Chrysler、Cadillac、Buick，德國的BENZ、BMW、VW、Audi、Seat、Porsche，法國的Renault、Peugeot、Citroen等，一致認為開發新汽車設計的成本過高，新汽車銷售市場的利潤不足以支付汽車設計的成本，因而將汽車設計成本分攤在售後的汽車維修零件上¹¹，所以，對於「開放汽車AM維修零件市場」持著堅決反對的態度。

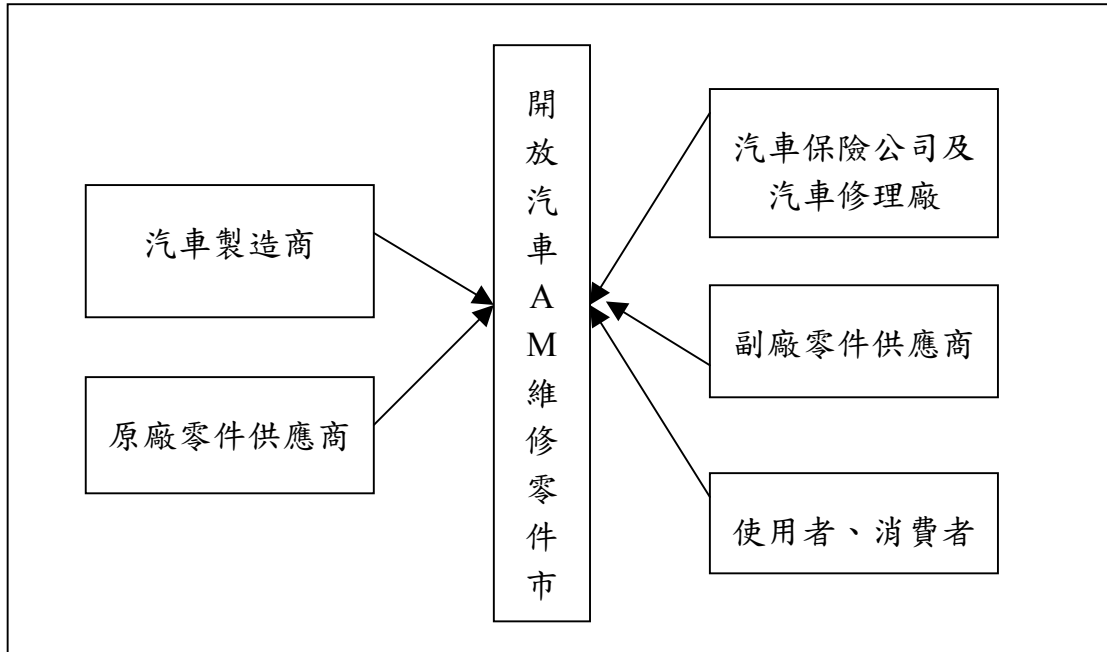
歐盟委員會內部 2003 年 11 月「自由化售後維修零組件市場可能性」的研究報告¹²中，建議經由修法促成複合式產品售後維修市場自由競爭，一方面使消費者能選擇售後維修零件及服務，另一方面能有效降低消費者的支出。根據歐盟執委會內部市場總署的研究資料顯示，目前歐盟每年車輛售後維修市場（secondary market of aftermarket）的營業額達 420 至 450 億歐元的市場規模，其中汽車原廠零件產品的市占率有 50%-55%，其餘為副廠零件產品（independent aftermarket），這次的修法將影響原廠零件的營業額及商業利益，因此，幾家大型汽車廠商及原廠零件供應商堅決反對該修法建議。

報告中也清楚指出影響汽車 AM 維修零件市場各種因素，其中包括：汽車製造商、原廠零件供應商、汽車保險公司、汽車修理廠、副廠零件供應商以及消費者（如圖 2 所示），圖中右側的汽車保險公司、汽車修理廠、副廠零件供應商及消費者的團體，推動自由化售後維修零組件市場的政策，圖中左側的汽車製造商與原廠零件供應商的團體反對自由化 AM 維修零組件市場的政策。

¹¹ 參照 American Chamber of Commerce to the European Union, 02/01/2007, “Protection of Design”; <http://www.autoindustry.co.uk> (09/18/2006)。

¹² 參見 “Impact assessment of possible options to Liberalise the aftermarket in spare parts” European Policy Evaluation Consortium, Final report, 18 November 2003。

圖 2 影響汽車 AM 維修零件市場的因素



在美國，近年來，由於維修費用不斷地攀升，保險公司為了控制維修費用，加上汽車保險市場的激烈競爭，保險公司為了降低保費，因而開始採用擁有價格優勢的副廠維修零件，也帶動了副廠維修零件市場的成長。美國產險公司 State Farm 法律訴訟事件過後，美國保險公司採用有差別性的保險費率，一方面告知保險人採用 OEM 產品的保險費率較高，另一方面修改保險契約內容，將契約中的「恢復原狀」改為「恢復原有功能」，另外，又與維修廠達成默契，並鼓勵及教育消費者接受品質優良的副廠維修產品。

對於那些維修或更換零組件的設計，是否該給予設計保護、或是將其排除於設計保護之外、或是另設維修免責條款 (repair clause)，保護消費者權益，促成自由競爭市場，每個國家基於國內工業的發展、產業的結構、以及社會大眾利益的考量，而有不同的政策及制度。以下就英國、澳洲、日本、美國等幾個國家及歐盟的設計保護政策及現行制度，逐一予以論述。



伍、英國對於維修零件的設計保護

英國對於工業設計的保护採取三種不同的形式，一是1949年修訂的「註冊設計法」(Registered Designs Act)，保護之標的是關於外觀形狀、配置、圖案或裝飾且可訴諸於視覺且產生美學效果之設計，該設計必須可應用於工業產品上，保護期間自申請日起5年，可延展2次，每一次的期間為5年，但在1989年8月1日以後申請註冊的設計，可延展4次，每一次的期間為5年，保護期間最長可達25年。第二種形式是1988年修訂的「專利、設計及著作權法」(Copyright and Designs and Patent Act 1988)中的設計權，這種設計權無需註冊，自完成之日起即可獲得15年的保護，一般也稱之為「無需註冊的設計權」；另一種形式為「專利、設計及著作權法」中的著作權保護，對於應用於工業上與在市場上銷售的藝術創作，給予25年的著作權保護。

原則上，英國對於產品形狀或外觀上的特徵全然取決於技術或機能因素考量之設計，不給予「註冊設計權」之保護；然而在1986年British Leyland Motor Corporation Ltd. v. Armstrong Patents Co. Ltd.的案¹³中，法院認為：雖然排氣管是純功能性設計的物品，無法取得註冊設計權的保護，但是由被告所製造的維修零件（排氣管）可得知，該維修零件就是複製原告有著作權保護的設計圖面。易言之，汽車維修零件雖是純功能性之設計，無法取得註冊設計的保護，但是，設計圖面與藝術創作都是著作權所保護之標的，因此，法院以著作權法的方式保護維修零件之設計。

由於British Leyland v. Armstrong Patents Co. Ltd的判決，導致英國上議院（House of Lords），在1986年做了一個很重要的決定，對於汽車維修零件設計保護導入新的限制，上議院嚴格限制實用及功能性維修項目圖面的著作權效力，其效力不應及於維修零件的設計保護，如此，

¹³ 參照 British Leyland Motor Corporation Ltd. v. Armstrong Patents Co. Ltd. 1 ALL E. R. 850 (H.L. 1986)。

才不會與消費者的利益相衝突。上議院認為：「為了確保汽車能正常運作，車主可選擇最可能且最經濟的方式去維修汽車」，這是一種政策上的默示授權 (implied license)，解釋了車主有維修汽車的權利¹⁴。因此，也導致在 1988 年「專利、設計及著作權法」中特別增設排除條款，將產品形狀或外觀上的特徵取決於所連接、組裝、安置之物品或是規格與形式上必須與其他部分匹配 (must-fit) 之設計，才得以執行其功能者，例如：碳粉匣、排氣管、自行車變速器等設計，排除於「無需註冊設計權」保護之外；對於產品外觀或形狀上必須匹配 (must-match) 的維修零件 (spare parts)，例如：汽車車燈、葉子板、擋泥板等，亦排除於「無需註冊設計權」保護之外。

關於註冊設計制度部分，1994 年，上議院決定：將汽車的車身零件排除於註冊設計的保護之外。如果汽車零件要成為註冊設計所保護之標的，必須符合以下兩個要件：(1) 零件本身需具有獨立的特性；(2) 不能僅是構成複合產品的其中一個零件，例如：汽車專用的方向盤，可被配合使用在多種不同的汽車上，因此，汽車方向盤就是註冊設計所保護之標的¹⁵。

陸、歐盟 Directive 98/71 設計指令¹⁶ 中維修免責條款 修正案

德國及法國汽車工業的產值幾乎占歐洲汽車產業的一半，德國及法國的汽車大廠一致認為新汽車開發設計的成本過高，新汽車第一次銷售的利潤不足以支付汽車開發設計的成本，歐洲汽車產業一半的利潤

¹⁴ 參照 Professor, Jur. Dr. Marianne LEVIN, Faculty of Law, Stockholm University, 1999, "SPARE PARTS and their PROTECTION From a EUROPEAN PERSPECTIVE".

¹⁵ 同前註。

¹⁶ 參照 DRAFT EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION, on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 98/71/EC on the legal protection of designs。



來自售後維修零件 (spare parts) 的銷售¹⁷。歐洲汽車的平均壽命是 13 年，從第 5 年起，維修零件的需求快速成長，到第 7-8 年的需求達到最大量，從第 10 年開始下降，有經銷權的汽車商除了新車的銷售外，還可以販售維修零件及提供汽車的維修服務，雖然，維修零件的銷售額低於整個汽車產業營業額的 10%，但是，卻關係著許多汽車及零件供應商的存活。

John Wormald 在「歐洲汽車售後維修市場研究報告」(The European Automotive Aftermarket Handbook)¹⁸中清楚指出「維修零件市場環境是非常複雜的，不是容易說明白的」，因為有許多產業隱匿在該市場的背後，而售後維修市場看起來像「汽車產業的灰姑娘」，可以促成或是破壞汽車產業的經濟。售後維修市場是汽車製造商與消費者間接觸的第一線，但是汽車製造商經常忘記這件事，只有汽車中心了解到這一點。歐盟干預且設法開放售後維修市場的自由競爭，但是在設計指令修正定案之前，依據歐盟目前法令中的過渡條款，自由競爭是無法實施的，因此，John Wormald認為，售後維修市場像是政治上的橄欖球，由汽車製造商及零件供應商所構成的團體，與消費者、保險公司之間相互使勁角力¹⁹。

歐盟設計規則 (Council Regulation EC No 6/2002 of 12 December 2001)，基本上是以英國的「註冊設計權」與「無需註冊設計權」為基礎架構所發展出來的設計保護制度²⁰。因此，歐盟設計規則第 8 條第 1 項排除純功能性之設計保護，第 2 項排除功能上必須匹配 (must-fit)

¹⁷ 參照 Spare parts 'massively cross-subsidise' car sales in Europe – Autopolis report 18th September 2006。

¹⁸ 參照 John Wormald, a founding partner of Autopolis, and John McCormack, formerly of Federal Mogul Corporation "The European Automotive Aftermarket Handbook", published the first complete review of the European Aftermarket in 2006。

¹⁹ 同前註。

²⁰ 參照 Mario Franzosi, 1996, "European Design Protection", Kluwer Law International。

的設計保護²¹。法條內容如下：1.產品外觀上的特徵全然取決於技術功能之設計，不予以保護。2.產品外觀上的特徵取決於尺寸規格與形式上的設計，且必須藉由精密重製以便使應用或實施該設計的產品能執行其功能者，或是應用該設計的產品與另一產品做機械上的組裝後，該另一產品才能執行其功能者，不予以保護。

然而，對於外觀上必須匹配(must-match)的車身零件之設計保護，亦即在汽車碰撞或使用一段時間後，需要維修且使得汽車恢復原有整體外觀的維修零件，例如：車燈、保險桿、葉子板、擋泥板、車門及車身鈹金等零件，並未有特別的法律規範，因此，在協調及導入統一的法律規範之前，會員國可依國內法的現行規定(如表1)繼續運作²²。

²¹ 法條原文為 Article 8 “Design dictated by their technical function and designs of interconnections”

1. A Community design shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function.

2. A Community design shall not subsist in features of appearance of a product which must necessarily be reproduced in their exact form and dimensions in order to permit the product in which the design is incorporated or to which it is applied to be mechanically connected to or placed in, around or against another product so that either product may perform its function.

²² 參照 <http://www.ipr-helpdesk.org/index.html>, “spare parts protection under the design law”, Sixth Framework。以及“Impact assessment of possible options to Liberalise the aftermarket in spare parts” P. 21, Final report to DG Internal Market, European Policy Evaluation Consortium Final report, 18 November 2003。

表 1 各會員國關於維修零件設計保護的法律規定²³

	歐盟會員國 (EU Members)
維修零件的設計保護 (Design protection for Spare Parts)	奧地利 (Austria)
	丹麥 (Denmark)
	芬蘭 (Finland)
	法國 (France)
	葡萄牙 (Portugal)
	希臘 (Greece)
	瑞典 (Sweden)
導入維修免責條款 (Repair Clause)	比利時 (Belgium)
	愛爾蘭 (Ireland)
	義大利 (Italy)
	盧森堡 (Luxembourg)
	荷蘭 (The Netherlands)
	西班牙 (Spain)
	英國 (The United Kingdom)
懸而未決 (Pending)	德國 (Germany)

²³ 參照 “Impact assessment of possible options to Liberalise the aftermarket in spare parts” Exhibit 4, P. 22, Final report to DG Internal Market, European Policy Evaluation Consortium Final report, 18 November 2003。

歐盟設計規則第 110 條的過渡條款規定，對於「為了修護複合式產品使其恢復原有的外觀」之零組件設計，暫不予以保護。歐盟允許售後維修市場產品的自由競爭，目前，比利時、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、盧森堡、荷蘭、西班牙、英國等，雖賦予複合式產品的零組件之設計保護，但依照歐盟設計規則第 110 條的過渡條款，開放售後維修產品市場的自由競爭。

然而，依照 1998 年 Directive 98/71/EC 設計指令第 14 條的「過渡條款」(Transitional provision) 規定，直到歐盟議會依第 18 條之規定，在本法案施行 (2001 年 10 月 28) 後三年之內 (2004 年 10 月 28 日)，提出關於複合式產品零組件的分析報告，並最遲在一年內 (即 2005 年 10 月 28 日) 向委員會提出設計指令修正建議，在作出修正決策之前，對於「為了修護複合式產品使其恢復原有的外觀」零組件之設計保護，各會員國依其國內現有之法律規定辦理，但是，為了要開放維修零件市場的自由競爭，各會員國應導入有關「維修免責」之規定。各個會員國關於維修零件的法律狀況如下：

由於會員國間對於維修方面之設計保護法律規定的差異，使得歐盟在汽車售後維修方面，無法形成法規及執法狀態一致的共同市場。歐盟汽車零件市場價值達 120 億歐元，若開放自由競爭，將可為歐洲車主節省上千歐元的費用，歐盟議會希望修訂設計指令，開放售後維修市場的自由競爭。

歐盟執委會內部市場總署於 2004 年 9 月公布設計指令的修正草案，到目前為止，最不願開放零件自由貿易的國家，就是法國與德國，也是歐洲最大且最多汽車製造廠商的國家。這修正草案公布前，執委會內部曾討論過多項解決方案，這些解決方案如下：

- (1) 排除對新設計的專屬保護，將售後維修市場完全自由化；
- (2) 給予新車零組件及售後維修市場零組件較現行規定更短的保護期限，在該期限過後，開放相關市場的自由競爭；



- (3) 開放售後市場，但規定副廠零件製造商和經銷商須對所生產和販售的產品進行登記，並向原廠繳交補償金（remuneration），藉以取得製造及販售的權利；
- (4) 結合第(2)、(3)項方案，縮短售後維修零組件的保護期限，俟保護期限過後，副廠零件製造商及經銷商須向原廠繳交補償金，藉以取得製造及販售的權利。

2007年1月歐盟美商協會（American Chamber of Commerce to the European Union, AmCham EU）的智慧財產小組發表一份關於「保護設計法制」的聲明²⁴，其中強力譴責歐盟為了要自由化汽車維修零件市場，而廢棄汽車維修零件之設計保護的不當作法，批評歐盟導入「維修免責條款」的作法，與美國及中國大陸目前正導入更多有效且較嚴厲的方法來保護智慧財產（IP）權利的作法相違背，不僅跟歐盟的智慧財產權政策不相容，同時也破壞歐盟的智慧財產權政策。又撻伐歐盟修正設計指令中要縮短維修零件保護期限（5-6年）的建議，這個建議與TRIPS第26條第3項「最少10年的工業設計保護期限」的規定不符。最後，歐盟美商協會希望，歐盟會員國（The Members of the European Parliament, MEPs）能修正報告中的建議，而以符合TRIPS規定的方式調和外部可見維修零件之設計保護，如此，才能將歐盟境內的設計保護導向真正的調和。

2007年12月12日，歐盟議會（European Parliament）以絕對多數的支持，通過「以五年為過渡期」，導入「維修免責條款」，開放「為了修護複合式產品使其恢復原有的外觀」的汽車維修零件市場²⁵。然而，在理事會中，德國、法國、捷克、羅馬尼亞及斯洛伐克表示將杯葛這項決定，這幾個國家的汽車工業舉足輕重，具有強大的政治影響力，德國甚至拒絕歐盟議會所提「五年過渡期」的建議。

²⁴參照 American Chamber of Commerce to the European Union, 02/01/2007, “Protection of Design”。

²⁵參照 IPFrontline, 12/13/2007, “European Parliament Adopts Repair Clause”。

柒、澳洲 2003 年設計法導入「維修免責條款」

澳洲的汽車工業包含 4 家外來的汽車製造廠（Ford、GMC、Mitsubishi、Toyota）及 200 家汽車零件生產廠商，主要製造零件供應 4 大製造廠以及其海外市場的售後零件。澳洲是人均汽車擁有率最高的國家之一，惟其平均車齡高達 10.5-10.7 年，汽車AM維修零件內需市場極大，國內生產與進口的汽車維修零件數量，各占總數量的 50%²⁶。由於澳洲沒有自己的汽車廠商，沒有因開發設計汽車成本過高而引起的阻力，澳洲開放汽車AM維修零件市場，允許售後維修產品的自由競爭，能有效降低汽車保險業的維修費用、以及使用者的汽車保險費用支出。

澳洲在 2003 年設計法（Designs Act 2003）中，一方面對於複合式產品中外外部可視的零件雖予以保護，另一方面也導入複合式產品售後維修的免責條款，開放AM維修零件市場。設計法第 71 條（1）說明，在註冊設計的保護期間，任何人未經設計權人同意或授權而使用該註冊設計時，就構成侵害設計權。而第 72 條的維修免責條款²⁷，則規定

²⁶參照「澳洲汽車產業政策」，www.artc.org.tw/open/carplan/96/110。

²⁷法條原文為

- (1) 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 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.
- (2) If:
- (a) a person uses or authorises another person to use a product:
 - (i) in relation to which a 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 person asserts in infringement proceedings that, because of the operation of subsection (1), the use or authorisation did not infringe the registered design;



某些程度的修護使用不構成註冊設計侵害，其內容如下：

- (1) 任何人使用或授權他人使用實施該註冊設計、或與註冊設計實質相同、或是近似設計的產品，而這產品是複合式產品的部分元

the registered owner of the design bears the burden of proving that the person knew, or ought reasonably to have known, that the use or authorisation was not for the purpose mentioned in paragraph (1)(c).

- (3) For the purposes of subsection (1):
- (a) a repair is taken to be so as to restore the overall appearance of a complex product in whole if the overall appearance of the complex product immediately after the repair is not materially different from its original overall appearance; and
 - (b) a repair is taken to be so as to restore the overall appearance of a complex product in part if any material difference between:
 - (i) the original overall appearance of the complex product; and
 - (ii) the overall appearance of the complex product immediately after the repair; product has been repaired.
- (4) In applying subsection (3), a court must apply the standard of the informed user.
- (5) In this section:
- repair, in relation to a complex product, includes the following:
- (a) restoring a decayed or damaged component part of the complex product to a good or sound condition;
 - (b) replacing a decayed or damaged component part of the complex product with a component part in good or sound condition;
 - (c) necessarily replacing incidental items when restoring or replacing a decayed or damaged component part of the complex product;
 - (d) carrying out maintenance on the complex product.
- standard of the informed user, in relation to the overall appearance of a complex product, means the standard of a person who is familiar with the complex product, or with products similar to that product.
- use, in relation to a product, means:
- (a) to make or offer to make the product; or
 - (b) to import the product into Australia for sale, or for use for the purposes of any trade or business; or
 - (c) to sell, hire or otherwise dispose of, or offer to sell, hire or otherwise dispose of, the product; or
 - (d) to use the product in any other way for the purposes of any trade or business; or
 - (e) to keep the product for the purpose of doing any of the things mentioned in paragraph (c) or (d).

件，為了修護複合式產品使其恢復原有的外觀，則不構成侵害註冊設計。

- (2) 如果設計權人主張前款的使用者或被授權使用的人，明知或是合理地知曉該使用並非基於前款所提及之目的，設計權人應負擔舉證責任。
- (3) 由於(1)款所提及的維修目的，為了修護複合式產品使其恢復原有的外觀，修護後複合式產品的整體外觀與原有的外觀略有差異；或是修護後複合式產品的整體外觀與原有的外觀有顯著的差異，而事實上，這差異是由於維修的部分所造成的。
- (4) 在判斷(3)的差異性時，法院必須以「有相當認知的使用者(informed user)」的基準去判斷。
- (5) 本篇所稱之關於複合式產品的「修護(repair)」，包含：(a) 修補(restoring)破壞或毀損的部分零件，使複合式產品有較佳的狀況；(b) 更換(replacing)破壞或毀損的部分零件，使複合式產品有較佳的狀況；(c) 更換維修零件而必須換相關的附件；(d) 保養複合式產品。

「有相當認知的使用者」的基準(standard of the informed user)，關於複合式產品整體外觀的判斷基準，意指一個人對於該複合式產品有相當程度的認知或熟悉。

關於產品的使用(use)包含：(a) 製造或代工；(b) 由於商業目的販賣、使用的進口行為；(c) 販賣、出賃、或要約販賣；(d) 由於商業目的，以任何方式使用產品；(e) 基於(c)或(d)而持有該產品。

澳洲在修正的設計法中清楚規定，數種不構成侵害設計權的複合式產品維修態樣，以及判斷整體外觀差異性所使用的基準，同時，也清楚定義「修護行為」與「使用」，其中「使用」不僅僅是一般性的使用，



已擴及於製造、代工、販賣、要約販賣、進口、持有、以及任何方式的使用。由該「維修免責條款」可得知，澳洲幾乎是全面性開放複合式產品（包括：汽車、機車、家庭用品、事務機器等）的 AM 維修零件市場。

捌、日本對於汽車 AM 維修零件之設計保護

現行日本意匠法第 5 條第 3 款，雖排除「確保達成該物品特定功能之必然造形」的設計保護，但意匠法中未見排除複合式產品之維修零組件的設計保護。又新修正的意匠審查基準 41.1.4 規定，排除以下兩種的設計保護：(1) 唯一且無其他可替代方案的必然形狀；(2) 產品外觀形狀取決於尺寸的規格化或標準化的設計，且必須經由精密的再製，方能確保該產品可執行其功能者。

在意匠公報中可找到許多汽車外觀零件的核准公告，例如：引擎蓋板、葉子板、擋泥板、前後保險桿、側車門及手把、行李箱蓋板、車燈、後視鏡等零組件，這些設計提出申請，經審查符合專利要件者，取得意匠權，即受意匠專利的保護。原則上，日本對於汽車外部可見維修零件的設計仍予以保護。

日本有三個大汽車製造廠（Toyota、Honda、Nissan），一年汽車工業的研究開發（R&D）費用約為 160 億美金，占全日本製造業研究開發（R&D）費用的 18%。但是，日本的新車價格低，日本汽車的平均車齡也很低，一般汽車是 6.2 年、貨卡車是 7.8 年；一方面，日本人對於汽車的保養與愛車的風氣，以及汽車改裝風氣盛行，以致日本使用正廠零件比例高且為全球排名第三；另一方面，日本 AM 維修市場規模不大，意匠法對於汽車維修零件的設計保護，對於 AM 維修市場的衝擊不大，因此，日本政府不必要且沒理由在意匠法中加入「維修免責條款」。

玖、美國對於汽車 AM 維修零件之設計保護

美國專利法中雖未規定「功能性設計」不得為設計專利保護之標的，惟美國之早期的上訴法院（CCPA）在前導案例（leading case）中一再說明，設計專利強調裝飾性特徵，至於功能性設計及功能性特徵，主要是因應功能需求或功能目的而決定，其等設計定案時並未考量裝飾性目的或視覺美學之訴求，與美國專利法第 171 條規定不符，因此，功能性設計不得為設計專利保護之對象。

美國專利法規定設計專利保護的是「可應用在工業產品的新穎設計」，並不是藝術創作，大部分的工業產品都具有實用性功能，因為不具實用功能的工業產品可能無法在商業市場中立足，因此，對於汽車具有實用功能且具有裝飾性特徵的外觀零組件設計，例如：車燈、後視鏡、引擎蓋板、手把、水箱護罩、保險桿及車門等新穎設計，經審查符合專利要件者，可取得設計專利之保護。

美國汽車產業一年研究開發的費用可高達 170 億美金，90%來自於 GM、Ford、Daimler-Chrysler 三大汽車廠。由於汽車研究、開發、設計、生產、認證到上市的期間相當長，且汽車的研究開發包含引擎、底盤、車型開發、車體設計、相關零組件的開發設計等，技術範圍牽涉很廣，加上汽車使用環境複雜、產品安全性及品質要求高等種種因素的考量，造成汽車研發費用高昂，以 Ford 的 Mondeo 為例，開發費用即高達 60 億美金。

根據美國汽車售後服務產業工會（Automotive Aftermarket Industrial Association, AAIA）的統計，2005 年美國售後維修市場的規模高達 2,676 億美元，AAIA 預估 2006-2008 年，每年以 3.7% 向上成長²⁸。2000 年，美國最大汽車保險公司 State Farm 遭消費者控訴，以副廠零件取代正廠零件做為維修零件，導致消費者的權益受損，2005 年 8 月，該訴訟案

²⁸ 參照 “U.S. Automotive Parts Industrial Annual Assessment” P10-11, March 2007, Office of Aerospace and Automotive Industries U.S. Department of Commerce.



件正式落幕，保險公司State Farm勝訴，也如同宣告保險公司選用符合認證規格的副廠零件來維修的合法性。State Farm事件之後，美國的保險制度，在發生汽車碰撞事件後，保險公司有權決定使用何種零件來維修消費者的汽車，在副廠零件價格低於正廠零件 40-50%的情況下，保險公司為節省成本，勢必大幅選用副廠零件作為維修零件。

由於汽車第一次銷售市場的利潤不足以支付汽車開發及設計的成本，因而汽車廠將開發及設計的成本分攤在AM維修零件上。全球三大汽車廠，只有Toyota有成長且持續獲利，自 2004 年之後，連續第三年全球盈餘超過 1 兆日圓，而美國汽車廠GM自 2004 年來連續三年虧損，Ford 在 2006 年的虧損更高達 127 億美金，打破其成立以來的虧損紀錄。自 State Farm案件後，Ford擔心OES維修零件市場會被副廠維修零件所侵蝕，採用IP權利保護其市場利益的策略，將汽車外觀上的維修零件大量提出設計專利的申請，似乎早有以「設計專利」維護其「維修零件」的市場利益的打算。

2006 年 1 月，美國汽車製造商福特（Ford）汽車向美國國際貿易委員會（ITC）指控台灣堤維西、帝寶、耿鼎、昭輝等四大零件製造商以及美國兩家經銷商 Keystone Automotive Industries 及 U.S. Auto-parts Network 侵犯福特 10 項汽車零件的設計專利案，福特在遞交 ITC 的訴狀中表示，2003 年 9 月，福特推出最新 F-150 的汽車設計，不到兩年，台灣仿冒零件即充斥美國市場。

2007 年 6 月，ITC 裁定其中 3 項設計專利無效，而台灣進口的汽車零件侵害福特的 7 項設計專利，其中包括：頭燈、保險桿、後視鏡與尾燈等產品，這些產品禁止輸入美國，此禁令將持續至 14 年的設計專利權期間屆滿為止。我國廠商已聯合向聯邦巡迴上訴法院（CAFC）提出上訴，另一方面由美國業者聯合 Quality Parts Coalition（QPC）向美國國會（Congress）呼籲且建言：為了消費者的利益，應在設計專利法中導入「維修免責條款」（repair clause）。

2007年9月，美國眾議院終於通過多年來爭議不斷的專利法修正案（The Patent Reform Act of 2007），這是1952以來專利法修正幅度最大的一次修正案。這次修法將原有「先發明主義」制度（First to Invent）改成國際趨勢的「先申請主義」（First to File）制度；引進專利核准後的審查機制（Post-grant review），使得品質不好的專利有機會被舉發掉，得以提升專利的品質；也引進四種不同態樣的合理權利金的計算方式，還有一些其他的議題。然而，這個修正法案還有待美國參院的通過。

由於這幾年美國兩大汽車製造商（GM、Ford）連連虧損，美國政府必須考量GM、Ford的商業利益及汽車產業的生存及發展，還有，美國商會希望加強智慧財產的保護來刺激美國產業創新設計的動力，以及美國國會（眾議院）終於通過爭議多年專利法的修正案，綜合前述的種種環境因素，可想而知，在近期之內，美國國會不可能在專利法中導入設計專利的「維修免責條款」。

拾、結論

一、我國新式樣專利導入「維修免責條款」之分析

近幾年，日本Toyota、Honda、Nissan、美國Ford、Chrysler、德國BMW、BENZ等汽車大廠商，在我國提出許多的汽車外觀零件的新式樣專利申請案，該等設計經審查符合新式樣專利要件者，取得新式樣專利，即受新式樣專利之保護。

在台灣，國人換購新車的週期約為8-10年，汽車市場只有3-5%的成長率，在這需求有限、成長緩慢、規模不大的汽車市場中，卻有11家汽車廠商分食，以致於每家汽車廠商都無法達到經濟規模的數量，即便是年度暢銷車，也只有2、3萬輛的銷售數量。由於汽車廠商多，車輛種類繁多，而造成台灣汽車售後維修零件市場規模太小又很複雜。然而，在這市場規模這麼小的環境下，是否值得汽車製造廠以提



出新式樣專利侵害訴訟的方式，維護其售後維修市場的利益？政府是否要為了消費者的利益，需考慮在專利法中增加新式樣專利的「維修免責條款」？到目前為止，所有的環境因素都不確定，也沒有導入「維修免責條款」的急迫性。

二、Ford 設計專利侵權事件的後續影響

台灣的汽車產業規模太小，我國廠商無法且無力長期投資於汽車關鍵零組件技術及設計的研究開發，關鍵零組件的技術與開發必須仰賴國外的汽車大廠，因此，台灣汽車零組件廠商主要是投入汽車售後服務的零組件市場，尤其是外觀碰撞零件的市場。我國每年汽車零件出口額高達 1,200 億元，其中有九成是副廠零件，我國是全球最大的副廠零件出口國，其中 30% 的市場在美國。台灣 AM 副廠零件在北美市占率達 80% 以上，由於價格便宜，逐漸侵蝕 OES 的市占率，Ford 的設計專利侵權訴訟案，可視為 OES 廠商針對 AM 副廠產品市占率坐大所為之反撲，ITC 的裁定對於我國副廠汽車零件商在美國的市場發展是個很大的衝擊。

目前，僅限於福特 F150 系列的維修零件，對我國廠商的影響不大，但是，Ford 已申請獲准的汽車零件設計專利將近 200 件，而豐田 (Toyota)、本田 (Honda)、日產 (Nissan) 等汽車廠商也持有從 100-300 件的汽車外觀零件設計專利，是否會有福特其他車款的外觀零件、或是其他汽車廠商也相繼提出汽車零件設計專利的侵權訴訟，這些後續的發展頗值得我們進一步觀察。

參考文獻：

1. 財團法人中衛發展中心，「北美汽車零件發展概況分析」，輔導汽車零組專業貿易商計畫。
2. Maryann Keller 著（1994），吳鄭重 譯，「21 世紀汽車大對決」，智庫文化。
3. 2005/07/01，經濟部電子報。
4. 2004/08/10，「營運展望樂觀的台灣汽車零組件廠」，元大京華投顧。
5. 2006/08/29，「美國汽車售後服務零件製造業之發展」，中華民國經濟部工業局。
6. 黃茂時，2005，「堤維西個股報告」，金鼎綜合證券。
7. Mario Franzosi, 1996, “European Design Protection”, Kluwer Law International。
8. “Impact assessment of possible options to Liberalise the aftermarket in spare parts” Final report to DG Internal Market, European Policy Evaluation Consortium Final report, 18 November 2003。
9. 18/09/2006, “Spare parts massively cross-subsidise car sales in Europe” –Autopolis report。
10. Autopolis, September 2006, “The consequences for the safety of consumers and third parties of the proposed directive amending Directive 98/71/EC on legal protection of design rights”。
11. Erica Pruetz, 2003, “Protecting Car Design Internationally: A Comparison of British and American Design Laws”。
12. Bristows, 2005, “United Kingdom: Spare parts protection under review”, London。



13. <http://www.ipr-helpdesk.org/index.html>, Sixth Framework Programme, "Spare parts protection under the design law"。
14. Brussels, 14th September 2004, "Industrial property: Commission proposes more competition in car spare parts market"。
15. Christopher Tootal, Partner with City Solicitors, Herbert Smith, 1990, "The law of Industrial design", CCH Editions Limited。
16. <http://www.babcox.com/editorial/us/us100651.htm>, Ed Sunkin, "2006 Repair Market Industrial"。
17. "U.S. Automotive Parts Industrial Annual Assessment" P10-11, March 2007, Office of Aerospace and Automotive Industries U.S. Department of Commerce。