

歐盟設計中維修免責條款之汽車零組件---以 BMW v. Round & Metal Ltd. 案件說明

20/08/2015 葉雪美

汽車工業的產值占全球工業的百分之十，複合產品的維修零件市場是以汽車售後維修市場（After-Market, AM）為最大，售後維修零件的供應鏈創造了市場競爭，並促成汽車維修零件成本的逐漸降低。汽車零件市場包括原廠採購零件（OEM）與售後維修市場（After-Market, AM）兩大類，台灣汽車零組件廠商的製造技術及產品品質雖已迎頭趕上國際水準，有些廠商也已切入國際大車廠的原廠代工，但在整體汽車零組件產業，大多數的廠商仍以維修副廠零件的 AM 市場為主，台灣廠商約供應全球 85-90% 的 AM 市場零組件，汽車零組件產業一直是我國中小企業外銷競爭的重要產業之一。¹

北美市場的汽車保有量居世界之冠，是我國汽車零組件最大的海外市場。而歐洲市場雖有西班牙與義大利的廠商可供應汽車維修零組件，但其開發速度較慢，因此，歐洲成為我國第二大的海外市場。²2011 年，德國 BMW 公司在英國控告 R & M 公司及 David Gross 銷售的鋁合金輪圈侵害該公司的 4 個歐盟註冊設計權，這個案件除了侵權的問題之外，還涉及歐盟設計法中的維修免責條款之適用與維修零組件的認定。2012 年 7 月，英國高等法院對於這個案件作出註冊設計侵權的判決，也建立可適用維修免責條款（repair clause）的複合產品維修零組件之檢測。在這案件之後，BMW 修改了汽車註冊設計的申請策略與圖式之揭露方式。

¹ 參考「2012 臺灣汽車零組件產業發展回顧」，車輛研究測試中心，2013 年。

² 參考「台灣汽車售後服務零組件產業分析」，李盈逸，2010 年。

本文藉由 BMW v. R & M 案件³適用討論歐盟設計法中的複合產品的維修免責條款，解析英國高等法院如何認定汽車原有的外觀以及可適用維修免責條款的維修零組件，進一步觀察與分析 BMW 公司在歐盟註冊設計中汽車與零組件的設計保護策略，提供給我國汽車維修零組件廠商及貿易商做為參考之用。

歐盟設計法與維修零組件相關的法律規定

歐盟設計法（Council Regulation EC No 6/2002 of 12 December 2001，簡稱設計法）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。設計法第 3 條(c)項規定，複合產品（complex product）是指一個是由多個零組件組構而成的產品，而且該產品可經由拆解或重組而置換。

設計法第 8 條第 1 款排除純功能性之設計保護，第 2 款排除功能上必須匹配（must-fit）的設計保護。條文內容如下：(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，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時，不予以保護。(3)雖然係屬前款規定所不予保護的設計，但是該設計符合「在一個模組系統中，可以多樣性組合或多樣性連結」的目的，且具有新穎性及獨特性，還是予以保護。

對於外觀上必須匹配（must-match）的車身零件之設計保護，例如：碰撞零件、車燈與車門等售後維修零組件，並未特別規範。不過，立法理由（13）說明：在歐體指令架構下的斡旋程序中，特別是對獨立零組件生產廠商會產生重大影響的議題，委員會同意在轉圜期間終

³參照 *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v Round & Metal Ltd and another*[2012] EWHC 2099 (Pat), 27 July 2012.)。

止後三年，再重新檢討指令中相關的法律規定。除非歐洲議會在這個議題上另有政策性的決議（以委員會提案為基礎的政策），否則，在這種情況下，只要合於下列情形的零組件（包含汽車零組件），在目前，歐盟設計是不可能加以保護的：(a) 應用或實施該設計之產品是複合產品外觀的零組件之一；(b) 該設計與該複合產品的外觀有相依附（dependency）的關係；(c) 使用該設計之目的是要維修該複合產品，使其恢復原有的外觀（restore its original appearance）。

複合產品之維修免責條款規定在設計法第 110 條之過渡條款（Transitional provision）。第 110 條(1)款規定內容，直到委員會對於這個議題提出修訂設計法的建議之前，對於「為了修護複合產品使其恢復原有的外觀」之零組件設計，暫不予以註冊設計之的保護。1998 年 DIRECTIVE 98/71/EC 第 14 條「過渡條款」規定，直到歐洲議會（European Parliament）依第 18 條之規定，在本法案施行後 3 年內（2004 年 10 月 28 日），提出關於複合產品零組件的分析報告，並最遲在 1 年內向委員會提出指令修正建議，在作出修正決策之前，對於「為了修護複合產品使其恢復原有外觀」的零組件之設計保護，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。⁴

歐盟會員國導入維修免責條款之現況

歐盟會員國之間對於維修零組件部分之設計保護的法律規定差異很大，使得歐盟在汽車售後維修方面，無法達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。

⁴ 參照 *The Designs Directive*. Recital (19) of European Parliament and Council Directive 98/71/EC of 13 October 1998 on the legal protection of designs。

2007 年 12 月 12 日，歐盟議會以絕對多數的支持，通過以「5 年的過渡期」，導入「維修免責條款」，開放「為了修護複合產品使其恢復原有的外觀」的汽車維修零件市場。不過，在理事會中，德國、法國、捷克、羅馬尼亞及斯洛伐克等汽車工業大國表示要杯葛這項決定。這個維修免責條款的提案無法獲得理事會的充分支持，經過 6 年毫無進展。2014 年 5 月 22 日，歐洲議會決定撤回這項提案。⁵

目前，歐盟共同設計 28 個會員國中導入維修免責條款的有 11 個（如圖表 1 所示），其中希臘比較特別，雖導入維修免責條款，但也提供維修零組件為期 5 年的設計保護，其他 17 個會員國則給予維修零組件設計保護。⁶

⁵ 參照 ECAR PRESS RELEASE, Brussels, 22/05/2014 – The European Commission’ decision to withdraw its proposal to introduce a Europe-wide Repairs Clause into the Design Directive 98/71/EC became effective yesterday with its publication in the Official Journal of the European Union。

⁶ 參照 20150223 The Economic Review of Industrial Design in Europe, P.138, Table 9.1: Breakdown of the 27 EU Member States that do and do not have a repair clause。

圖表 1 歐盟共同設計會員國導入維修免責條款之情形

歐盟共同設計會員國	
維修零組件的設計保護(17 個) (Design protection for Spare Parts)	導入維修免責條款(11 個) (Repair Clause)
奧地利(Austria)	比利時(Belgium)
丹麥(Denmark)	愛爾蘭(Ireland)
芬蘭(Finland)	義大利(Italy)
法國(France)	盧森堡(Luxembourg)
德國(Germany)	匈牙利 Hungary)
葡萄牙(Portugal)	拉脫維亞(Latvia)
瑞典(Sweden)	荷蘭(Netherlands)
保加利亞(Bulgaria)	波蘭(Poland)
賽普勒斯(Cyprus)	西班牙(Spain)
捷克(Czech)	英國(United Kingdom)
愛沙尼亞(Estonia)	希臘(Greece)
立陶宛(Lithuania)	
馬爾他(Malta)	
斯洛伐克(Slovakia)	
羅馬尼亞(Romania)	
斯洛維尼亞(Slovenia)	

BMW 汽車設計之設計專利申請策略

汽車的車體是一種由多個零組件組構而成的複合產品，汽車外觀的維修零件包含：擋風玻璃、引擎蓋板、水箱護罩、保險桿、車門、擋泥板、葉子板、後視鏡、車身鈑金及車燈等，其中碰撞零件（Crash Parts）是 AM 維修零件的主要項目，產品包括：擋風玻璃、塑膠件、保險桿、鈑金件（例如：引擎蓋、葉子板、擋泥板）及車燈等（如圖 1 所示），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。⁷

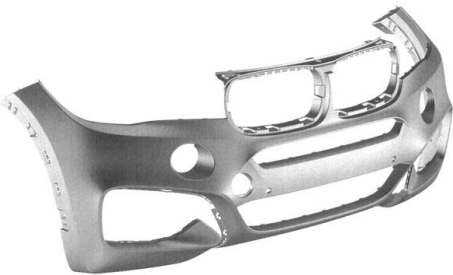
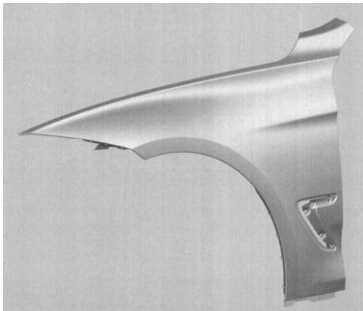
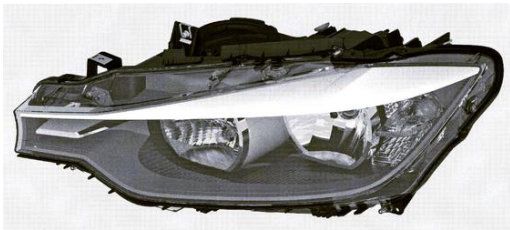
我國 D168974 設計專利 （汽車用前保險桿）	我國 D165690 設計專利 （汽車用前擋泥板）
 立體圖(代表圖)	
我國 D167492 設計專利 （汽車用引擎蓋鈑）	我國 D152561 設計專利 （汽車用頭燈）
 立體圖(代表圖)	 立體圖(代表圖)

圖 1 BMW 在台灣申請的汽車零組件設計專利

⁷ 同註 1。

BMW 是德國的汽車大廠，從 2003 年至 2015 年間，BMW 在歐盟總共申請 1044 件的註冊設計，大部分的案件都是在德國先提出註冊申請，再向歐盟申請註冊設計，主張德國的優先權。因為歐盟設計法的維修免責條款可適用於汽車外觀的維修零組件，BMW 在歐盟的註冊設計中有 490 件是汽車輪圈設計（wheels）（如圖 2 所示），91 件是汽車設計（如圖 3 所示包含輪圈之整體汽車設計），180 件左右的汽車零組件與汽車內裝的註冊設計（如圖 4 所示），BMW 在歐盟設計的註冊設計大都是以汽車輪圈、整體汽車的設計為主，除了後視鏡、汽車內裝及改裝外觀的零組件外，甚少申請葉子板、車門、擋泥板、引擎蓋板及後行李廂門板等售後維修零件之註冊設計。



圖 2 BMW 在歐盟註冊的汽車輪圈設計

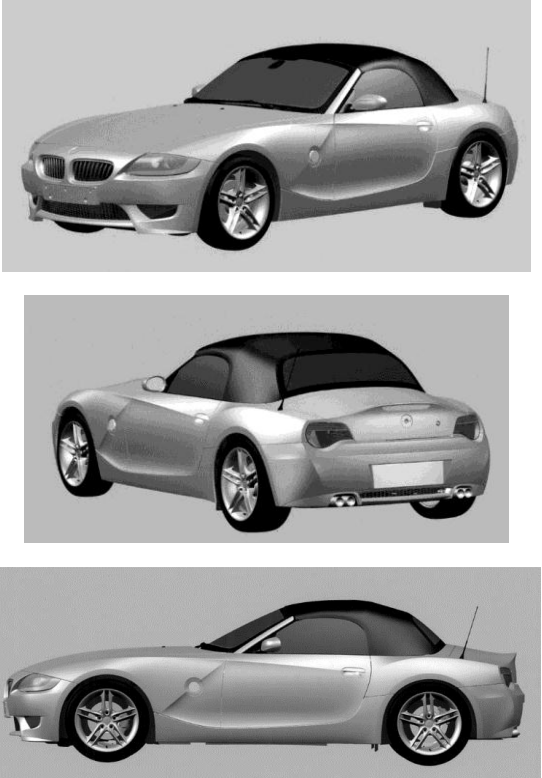
歐盟 000214341-0001 註冊設計 (汽車)	歐盟 000510698-0001 註冊設計 (汽車)
	

圖 3 BMW 在歐盟註冊的汽車設計

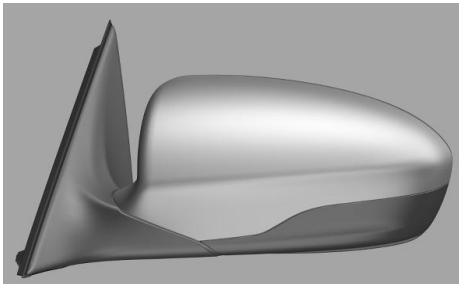
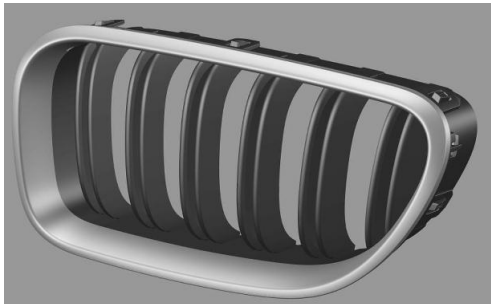
歐盟 000128459-0003 註冊設計 (方向盤)	歐盟 001755364-0001 註冊設計 (汽車內裝)
	
歐盟 001865072-0002 註冊設計 (後視鏡)	歐盟 002016030-0001 註冊設計 (水箱護罩)
	

圖 4 BMW 在歐盟註冊的汽車零組件設計

BMW v. R & M 案件⁸

2011 年 6 月，BMW 在英國邊境扣留 R & M 進口的合金輪圈產品，以及在訴訟前對 R & M 等 2 名被告⁹寄發警告函，BMW 向英國高等法院大法官法庭下屬專利法庭（High Court of Justice Chancery Division, Patents Court）控訴 R & M 等 2 名被告進口的輪圈產品侵害

⁸ 同註 1。

⁹ BMW v. R & M 案件中有 2 名被告，The First Defendant (“R & M”) imports and sells replica alloy wheels for motor cars, including replicas of alloy wheels designed by the Claimant (“BMW”) for BMW and MINI cars. The Second Defendant, known as David Gross, is jointly liable for any infringements of BMW’s rights that R & M has committed。

該公司擁有 4 件輪圈的歐盟註冊設計（如圖 5 所示，簡稱系爭設計）¹⁰。被告 R&M 否認侵權，主張以設計法第 110 條(1)款作為抗辯之基礎，第 110 條(1)款是過渡性條款，其中規定，直到委員會修訂設計法之規定，暫不保護以「修護複合產品使其恢復原有的外觀」為目的之零組件設計。

歐盟 000032438-0004 註冊設計	歐盟 000304274-000 註冊設計
	
歐盟 000609458-0006 註冊設計	歐盟 000936281-0005 註冊設計
	

圖 5 BMW 控訴 R & M 侵害的 4 件汽車輪圈註冊設計

¹⁰ 英國高等法院在決定書中貼錯歐盟 000304274-000 輪圈註冊設計的圖式。另外，歐盟 000609458-0006 的輪圈註冊設計於 2013 年 5 月 22 日被 OHIM 的無效審查部門宣告設計權無效。

設計法第 19 條(1)款是設計權的效力之規定，內容為註冊設計的所有權人擁有排他權，可以禁止他人未經同意使用該設計。前段提及的使用，包括製造、供應、上市、進口、出口或使用結合該設計於產品上、或是為前述目的而儲存該等產品。

在這案子中，主要是討論「維修免責條款」的適用問題，關於設計法第 110 條(1)款的解釋，承審法官 Arnold J 進一步將這個議題分為下列 4 個子題（sub-issues）予以討論：

- (1) 第 110 條(1)款是關於設計保護的排除規定，還是在侵權訴訟中被告可以用來防禦或抗辯（defense）的事由，這關係到舉證責任（burden of proof）的分配問題，是要由原告 BMW 負擔在本案中第 110 條(1)款不能適用的舉證責任，還是由被告 R & M 負擔在本案中適用的舉證責任？
- (2) 第 110 條(1)款是否僅能適用複合產品外觀上可以依附（dependent on）的零組件？
- (3) 「被使用在以恢復原有的外觀為目的」的意涵是什麼？如何決定使用之目的？
- (4) 什麼是「恢復原有的外觀」？是否被限制在汽車原始製造（originally manufactured）的外觀？

舉證責任的問題

關於舉證責任的問題，設計法第 110 條(1)款條文的文義內容並不明確。被告 R & M 主張第 110 條(1)款關於註冊設計保護的排除規定，BMW 必須舉證證明被告的行為已落入他的權利範圍。不過，BMW 則主張第 110 條(1)款是在侵權訴訟中用來防禦或抗辯的事由，R & M 要舉證證明在本案中是可以適用的。

法官 Arnold J 檢視有關第 110 條(1)款的立法沿革，以及 2001 年英國政府修訂 1949 年的國內註冊設計法案時對於歐盟設計指令第 14 條規定的解釋。他說明：很清楚地，第 110 條(1)款條文並不是要防止複合產品零組設計的註冊，因為設計法第 25 條中註冊設計的無效理由並不包括第 110 條(1)款，我不能了解為何被告律師爭辯將第 110 條(1)款解釋為複合產品的零組件不能申請註冊設計。還有，這條文可以適用的環境是，這零組件使用是以恢復原有的外觀為目的。由此可見，第 110 條(1)款是關於設計權的例外規定，在一些特別情況下使用這註冊設計的免責規定。我認為 BMW 對於條文解釋與立法原意比較一致，因此，被告 R & M 必須負擔在本案中可以適用第 110 條(1)款的舉證責任。

相依關係 (Dependence)

這是 4 個問題中最重要問題，是因為立法理由(13)與第 110 條(1)款規定之間的差異而引起的問題，立法理由(13)中指出「複合產品的零組件與外觀設計有依附關係」，法官 Arnold J 觀察到，這些字眼並未出現在第 110 條(1)款規定中。BMW 認為第 110 條(1)款的解釋必須與立法理由(13)一致，零組件的設計必須被限制在與複合產品外觀有依附關係的才能適用免責條款。被告 R & M 的主張正好相反，立法理由(13)的相依關係的立法過程中意外的結果，重要的是第 110 條(1)款的規定本身。

法官 Arnold J 說明，依據 EU 立法沿革的解釋原則，第 110 條(1)款規定必須依據立法理由(13)予以解釋，因此，如同 BMW 的主張，第 110 條(1)款的免責條款的適用解釋，必須被限制在與複合產品外觀有依附關係的零組件。在本案中，我認為系爭設計的合金輪圈設計與汽車外觀並沒有相依關係，由證據中清楚顯示，系爭設計的輪圈設計是一種可替換性的零組件設計，在實務上，購買者可以選擇不同設計

的輪圈配合不同設計的車款設計。事實上，BMW 瞄準輪圈設計的市場，每一款式的輪圈可以搭配不同形式的汽車車款，這一點是沒有爭議的。另外，R & M 銷售的輪圈也可適用多種車款。因此，輪圈並非可適用維修免責條款的汽車零組件。

目的 (Purpose)

第 110 條(1)款之規定只能適用的零組件僅限於被使用在「以恢復原有的外觀為目的」之零組件，BMW 提出的問題是，在實務上正常的使用系爭產品的情形，是被用來維修該複合產品，通常是在這零件的部分被損壞、磨損或打破，或是被使用於其他目的，例如：為了升級或改裝（改善複合產品的外觀）。R & M 提出的檢測報告，簡單說明這些輪圈產品是可適合使用於維修複合產品，不過，根據資料顯示，R & M 所銷售的輪圈產品 75%是被使用於汽車的改裝或升級，只有 25%被使用於汽車的維修。

法官 Arnold J 說明，第 110 條(1)款中特定的用語「被使用在以---為目的」，是指那些零組件在正常使用的情形，因此，BMW 的解釋是正確的。他也發現 R & M 所銷售的輪圈產品通常不適用來維修汽車，而是用來改裝汽車或是升級。因此，R & M 所銷售的輪圈產品並不適用維修免責條款。

原有的外觀 (Original appearance)

第 110 條(1)款僅能適用於零組件被使用在以恢復該複合產品「原有的外觀」，BMW 主張這「原有的外觀」是指汽車製造廠商或其授權的經銷商出售複合產品時的汽車外觀。R & M 則主張，「原有的外觀」應包含汽車前一任車主自行改裝後的汽車外觀。法官 Arnold J 比較贊同 BMW 的主張，因為第 110 條(1)款之目的非常清楚，是為了防止消費者被鎖定在汽車零組件的壟斷市場，造成他們購買汽車之後的

維修無法選擇。但改裝汽車的情況不同，消費者可自由選擇改裝後的外觀，可自行選擇改裝零件，不會被鎖定在壟斷的汽車零組件市場。

法官 Arnold J 總結，被告 R & M 的輪圈產品並不是正常使用於恢復汽車原有的外觀（即汽車製造廠商或其授權的經銷商出售複合產品時的汽車外觀），而是用於改良汽車的外觀。因此，R & M 已經侵害 BMW 的輪圈的註冊設計。

適用設計法第 110 條(1)款的維修免責之檢測

1994 年，英國上議院（House of Lords）決定導入「維修免責條款」¹¹，將汽車車身的維修零組件排除於註冊設計的保護之外。如果汽車零組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)零組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組件，例如：汽車專用的方向盤，可被配合使用在多種不同款式的汽車上，因此，汽車方向盤屬於註冊設計所保護之標的¹²。由以上分析可得知，汽車零組件在英國要取得註冊設計保護的要件與維修免責條款的性質完全相反。

在 BMW v. R & M 的案件中，英國高等法院確認歐盟設計法第 110 條(1)款是在侵權訴訟中用來防禦或抗辯的事由，如果被告要主張維修免責條款之適用，必須負擔舉證責任。高等法院也發展出一套檢測複合產品的零組件是否可適用設計法第 110 條(1)款的維修免責條款的步驟及認定原則，作者將其綜合整理如下：

¹¹ 1988 年，英國在「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。

¹² 參照 Professor, Jur. Dr. Marianne LEVIN, Faculty of Law, Stockholm University, 1999, “SPARE PARTS and their PROTECTION From a EUROPEAN PERSPECTIVE”。

- (1) 系爭產品是否為構成複合產品的零組件？如答案是肯定，則進入下一個問題；如果答案是否定的，則不適用維修免責條款。值得提醒的，一組 4 個合金輪圈並不是複合產品，輪圈及後視鏡都不適用維修免責條款。
- (2) 被檢測的零組件外觀與該複合產品外觀上的其他零件是否有相依關係（dependent upon）或相連（connected）的關係？若答案是肯定，則進入下一個問題。
- (3) 該零組件相同的外觀通常是被使用於維修之目的，是在該零件被損壞（damaged）或耗損（worm）的情形下。若答案是肯定，則進入下一個問題。
- (4) 該相同外觀的零組件通常是被使用於維修之目的，是要恢復該複合產品原有的外觀，例如：汽車製造廠商或其授權的經銷商出售時的汽車外觀。答案是肯定，則可適用維修免責條款。

結語

汽車輪圈設計是 BMW 在歐盟共同設計中最大量的註冊設計。通常，BMW 的汽車輪圈可與多種不同款式的汽車配合使用，不是汽車外觀上必然匹配的零組件，是屬於註冊設計所保護之設計標的。在 BMW v. R & M 案件之後，BMW 修改了汽車設計專利申請策略與圖式之揭露方式，BMW 在整體汽車設計的註冊設計申請案中並不揭露輪圈的設計，而將輪圈部分改以白色或深色填色的圓圈表示之（如圖 6 所示），這種揭露方式是為了避免競爭對手或被告在侵權訴訟中以「恢復汽車原有的外觀」的維修免責條款作為抗辯理由。

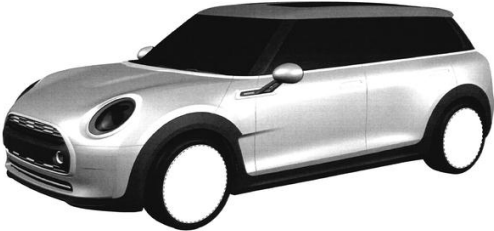
歐盟 002291914-0001 註冊設計 (汽車)	歐盟 00237067-0001 註冊設計 (汽車)
	
我國 D166265 設計專利 (汽車)	我國 D169184 設計專利 (汽車)
 立體圖(代表圖)	 立體圖(代表圖)

圖 5 BMW 在歐盟及我國的汽車外觀設計專利申請案

本文中除了分析法官 Arnold J 在 BMW v. R & M 案件中所建立的維修免責檢測以及舉證責任之歸屬，也介紹了歐盟會員國目前導入維修免責條款的現況。歐洲市場是我國汽車零組件第二大的海外市場，設計法中維修免責條款的適用牽動著我國維修副廠零件廠商的龐大商機與商業利益，歐盟中有 10 個國家導入維修免責條款（如圖表 1 右側所示），這些國家的汽車維修廠商為了要幫顧客維修原廠汽車原有的外觀，可向我國副廠汽車零組件廠商購買及進口與原廠汽車車體零件相同外觀之副廠零件，這些副廠零件的價格較原廠零件便宜很多，相對具有競爭力。不過，值得注意的是，這些具有與原廠零件相同外觀之副廠零件只能用在維修汽車原有的外觀上，不得做為改裝汽車

的用途。以上的分析及建議，希望能提供給我國專利業界以及汽車零組件副廠廠商在開拓歐洲市場做為參考之用。