



設計專利維修條款(Repair Clause) 從歐美及中國大陸的法規範，檢討 台灣現行法與政策方向可行性之作法 (多方博弈與消費者權益之保護)

法學博士 范國華 所長/律師/專利代理人

學歷：中國政法大學民商法學院知識產權法學博士（北京）/美國加州大學柏克萊分校法學碩士（加州）/國立台灣大學法學院法律系財經法組法學士（台北）

專長：國際貿易相關商務法律、全球知識產權布局與維護、新創公司的設立規劃、股權規劃、智權布局與國際商務合約



范國華 法學博士

眾律國際法律事務所 所長
主持律師 / 專利代理人



Legal 500推薦為亞洲區綜合型法律業務專家(2016-2020)

現職：

眾律國際法律事務所 主持律師 | 專利代理人
台灣商標協會 (TTA) 常務理事
全國工業總會智慧財產委員會委員
國際律師協會 (IBA) 會員
美國智慧財產權法律協會 (AIPLA) 會員
國際商標評論 (WTR) 特邀台灣獨家專欄作家

兼任教職：

中國政法大學外國法專家教授暨博碩士研究生導師 (北京)、清華大學科技法律研究所專家級兼任助理教授 (新竹)、交通大學科技法律學院專家級兼任助理教授、(新竹) 世新大學智慧財產研究所兼任助理教授

1998-2013年在台灣高科技業擔任法務長，建立全球法務及智權部門與團隊，帶領10多國籍律師，常飛歐亞美非洲40多國，進行專利佈局爭訟、商標佈局爭訟、直接投資併購、各類國際商務訴訟、公司治理與法令遵循。2014年起，專注於律師事務所經營，協助台商處理全球智慧財產佈局、各國國際商業爭訟、證交與公司法遵與爭訟。

納許均衡-法律經濟分析

立法選擇 → 不構成 (無責) 不在專利範圍內
→ 舉證免責 不構成侵權

1.不公平競爭
零件供應市場, 壟斷地位。

2.消費者購買零件之設計
專利權利耗盡。

第 136 條

設計專利權人, 除本法另有規定外, 專有排除他人未其同意而實施該設計或近似該設計之權。
設計專利權範圍, 以圖式為準, 並得審酌說明書。



結論：維修無責條款

Repair Clause (EU Reg. No. 6/2002 Art.110)



眾律國際法律事務所
ZOOMLAW ATTORNEYS AT LAW

1. 在歐盟境內之設計專利受歐盟設計規章Art. 110之規範，然而品牌車製造商Daimler至台灣提起訴訟，基於相同事件要引用相同法理，Daimler應回歸適用母國法律，不應來台灣訴訟規避母國法律。
2. 消費者購買新車時，已經支付相關設計專利權利金，在正常使用年限內，基於耗盡原則應無需再因維修支付權利金：
 - 1) 從消費者角度而言，係委託零件商生產維修用的零件，以回復原外貌；否則，將迫使消費者再次支付權利金向原廠購買零件。
 - 2) 車廠推出新品時，舊款車零件庫存無法充分供應，對採購零件的限制將使成本賺嫁給消費者，使消費者權益受損。
3. 以維修為目的零件權利不存在，因此舉證責任應歸專利權人，零件商應盡職告知。

各國立法例歸納

中國

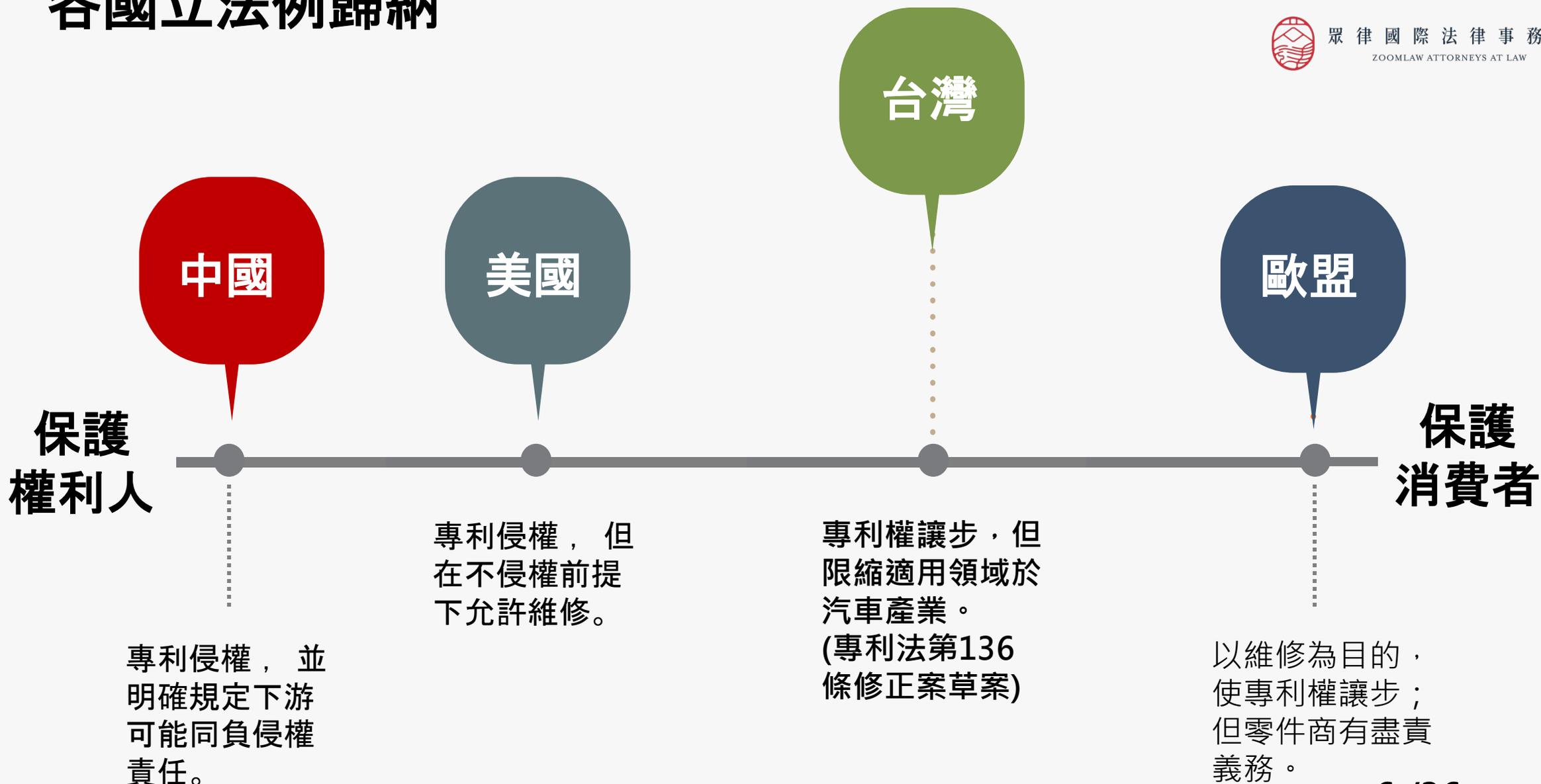
美國

台灣

歐盟

| 法源 | 法释(200921)号 第12條 | U.S.C. 35§271 | 專利法 第一百三十六條 | EU Reg, No. 6/2002 Art.110 |
|----|--|--|--|---|
| 種類 | 最高法院解釋，但無修理例外規定。 | 無成文規定。 | 尚無成文規定。 | EU規章對成員國直接生效 |
| 規定 | 侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，製造另一產品並銷售..應屬銷售行為，[例外] 侵犯..利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。 | <ol style="list-style-type: none"> 無成文規定，現有 (a)-(i)，包含直接與間接侵權。 APBA v. Ford(2019)案判決，雖未否定前案 Aro I，但依Aiken 案無論製造目的，不允許製作完整專利產品。 | <ol style="list-style-type: none"> 立法草案傾向排除設計專利權（似歐盟規章）。 智財法院 帝寶 v. 賓士 (2020) 採否定，未採歐洲或美國相似看法。 | <p><u>protection a ... shall not exist ... part of a ... product used ... for ... repair ... to restore its original appearance</u></p> |
| 歷史 | 2009 - 法释〔2009〕21号 2003 - 最高院 會議討論 資料 | 2018 - APBA v. Ford (CAFC) 2017 - 立法失敗 2008 - 立法失敗 | 2020 - 立法草案 2020 - 智財法院判決 | 2017 - C-397/16 Acacia 2001 - No.6/2002 Art.110 |
| 摘要 | 不僅製造方侵權，用該部件修理產品下游修理商也會侵權。 <u>(適用例外判例：歐介仁與泰州市金申家居)</u> | <ol style="list-style-type: none"> 美國專利侵權271條涵蓋間接、輔助，與境外組裝廠侵權態樣，對權利保護較強。 對汽車零件侵權例外，曾在110、115屆提案立法 2008、2017未通過。 | 專利法 第一百三十六條 | <p>明確排除 Art.19(1) 設計專利侵權：(Advocatdes General 意見)</p> <ol style="list-style-type: none"> 應告知客戶 <ol style="list-style-type: none"> (1)產品有設計權 (2)以修理為目的 不應售給會侵權的下游廠商。 |

各國立法例歸納





背景環境：車廠併購 (1964-2018)

| | | | | |
|------|-------------------|-----------|----------------------------------|--------|
| 1964 | VW (德商) | <u>併購</u> | Audi (德商) | 50%股權 |
| 1965 | VW (德商) | <u>併購</u> | Seat (西班牙) | |
| 1987 | Chrysler (美國) | <u>併購</u> | American Motors Corporation (美商) | |
| 1987 | Chrysler (美國) | <u>併購</u> | Lamborghini (義商) | |
| 1987 | VW (德商) | <u>併購</u> | ŠKODA (捷克) | |
| 1993 | Fiat (義商) | <u>併購</u> | Maserati (義商) | |
| 1994 | BMW (德商) | <u>併購</u> | Rover (英商) | |
| 1998 | Daimler-Benz (德商) | <u>併購</u> | Chrysler (美商) | 360億美金 |
| 1998 | VW (德商) | <u>併購</u> | Bentley (英) Bugatti (法) | |
| 1999 | Audi (德商) | <u>併購</u> | Lamborghini (義商) | |
| 2000 | BMW (德商) | <u>併購</u> | MINI Cooper (英商) | |
| 2003 | BMW (德商) | <u>併購</u> | Rolls-Royce (英商) | |
| 2009 | Fiat (義商) | <u>併購</u> | Chrysler (美商) | 104億美金 |
| 2012 | VW (德商) | <u>併購</u> | Porsche (德商) | |
| 2018 | Fiat (義商) | <u>併購</u> | Alfa Romeo (義商) | |

車廠品牌集團現況



VW 集團 Bentley, Ducati, Bugatti, Audi, Volkswagan, SEAT, Lamborghini, Skoda, Porsche, Man, Scania



PORSCHE



BMW 集團 BMW, Mini, Rolls-Royce



Daimler 集團



FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

Fiat-Chrysler集團

Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Ferrari, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Ram Trucks, SRT



Jeep



歐盟設計法令與判決

2002 歐盟設計規章 EU Reg. No.6/200 Art.110(1)

- 直接對歐盟各國生效

設置統一的设计權利，跨越歐盟各國，形成 EUIPO單一入口設計註冊程序，防止第三方在歐盟境內任何國家使用註冊的設計。

2017 維修無責條款 (Repair Clause) C-397/16 – Acacia

Acacia 汽車零件商 v. 原廠 Audi (C-397/16) 和 Porsche (C-435/16)，分別上訴至德國聯邦最高法院、與米蘭上訴法院，提請歐盟法院解釋關於EU Reg. No.6/200 Art.110 的適用問題。

1998 歐盟設計指令 EU Dir. 98/71/EC (1998)



Design Dir. L
289-28 (1998)

- 頒布後經各國修國內法實施

確保歐盟各國的設計制度具有一致性，並且各國給予設計保護相等的權利。各國分別註冊的設計，非歐盟設計，有可能不適用設計規章解釋，但各國國內法均應合乎指令的規定。

-

歐盟設計規章 EU Reg. No 6/2002 Art.110(1)

Art. 110 Transitional provision



Design Reg.
6-2002

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**.
2. The proposal from the Commission referred to in paragraph 1 shall be submitted together with, and take into consideration, any changes which the Commission shall propose on the same subject pursuant to Article 18 of Directive 98/71/EC.

歐盟判決 C-397/16 – Acacia (2017)



ECJ C-39716
(Acacia) Opinion



眾律國際法律事務所
ZOOMLAW ATTORNEYS AT LAW

Art. 110

1. 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.

法官判決結論 Judgment (Second Chamber) 2017

認為 Art. 110 中複合產品原則上是可允許進行修理和恢復原本樣貌的，不過：

1. Art.110(1)非用在外觀依附於複合產品上的零件。
... to the condition that the protected design is dependent upon the appearance of the complex product.
2. 視覺上與原複合產品相區隔的替換零件適用Art.110(1)的例外。
the replacement part must have an identical visual appearance to that of the part which was originally incorporated into the complex product ...
3. 替換零件製造或販賣商**有盡職責任**。
... the manufacturer or seller of a component part of a complex product **are under a duty of diligence as regards** compliance by downstream users with the conditions laid down in that provision.

歐盟判決 C-397/16 – Acacia (2017)

Duty of Diligence 律審官 (Advocates General) 意見書討論(1/2) :

說明：Advocates General 與歐洲法院法官之遴選資格相同，均為具擔任各國最高法院法官資格者，考量其平行於法官並獨力提出意見之職責，故譯為律審官。

Obligation of guarantee (保證義務)

Requiring manufacturers and suppliers to guarantee that the replacement parts which they manufacture or sell will be used 'for the purpose of the repair of the complex product so as to restore its original appearance' .

Obligation to obtain customer declaration (取得客戶使用宣誓義務)

Proposed to the Court consists of imposing on manufacturers and suppliers of spare parts the obligation to obtain a declaration from the customer

A duty of diligence (盡職責任)

as regards compliance by downstream users with the conditions of use laid down in Article 110(1) of Regulation No 6/2002.

歐盟判決 C-397/16 – Acacia (2017)

Duty of Diligence 律審官意見(2/2)：盡職責任 本案歐盟法院法官，判決論點立場與律審官意見相同。

Obligation of guarantee (保證義務)

律審官：In my view, such an obligation of guarantee would excessively diminish the effectiveness of Article 110(1) of Regulation No 6/2002.

Obligation to obtain customer declaration (取得客戶使用宣誓義務)

律審官：Seems excessively rigid inasmuch as it would prevent manufacturers and suppliers from using other precautionary measures ...Moreover, the effectiveness of that approach is questionable.

A duty of diligence (盡職責任)

律審官：I favour that approach, which is, in my view, the most appropriate for preserving the practical effect of the extensive liberalisation of the market in replacement parts sought by the EU legislature. However, it should be made clear what such an obligation implies in practice



CJEU 2017 Acacia
39-716

歐盟判決 C-397/16 – Acacia (2017)

Duty of Diligence 律審官意見 提出可行之作法：

A duty of diligence as regards compliance (盡職合規責任)

律審官：: I favour that approach, ... However, it should be made clear what such an obligation implies in practice

律審官實務做法建議：

On the one hand, that the manufacturer or supplier must inform the customer that the

- (1) component part concerned incorporates a design of which the manufacturer or supplier is not the holder and that
- (2) the part is intended exclusively to be used in accordance with the conditions set out in that provision and,

On the other hand, that the manufacturer or supplier loses the right to rely on that article if he knew, or had reasonable grounds to know, that the part in question would not be used in accordance with those conditions.

歐盟小結

以維修為目的，使專利權讓步；但零件商有盡責義務。

CJEU法官意見與律審官相同，指出Art.110(1) 明確排除維修零件於Art.19(1)之設計專利侵權：

然而，有關實務上盡職責任之操作，Advocates General 建議：

1. 應告知客戶
 - (1)產品有設計權
 - (2)以修理為目的
2. 不應售給以知會侵權的下游廠商。

歐盟設計專利(Community Design)規定統一，然各國內國法(National Law)規定仍未統一。

美國設計法令與判決

2018 APBA v. Ford (No: 2018-1613)

美國車體零件協會 (APBA) 請求CAFC擴張權利耗盡原則與修理條款，承認設計專利與發明專利不同，具有獨特的特質(Unique in Nature)。

2017 PARTS Act (H.R. 1057) **立法未通過**

1. **Section 271**侵權行為(a)-(i)之後，再增加(j)包含：(1)名詞與範圍定義(2)例外規定兩款，例外規定包含：(A)修理為目的的銷售、販賣之要約、(B)上市後30月修理為目的的販賣、使用。
2. **Section 289** 侵權損害賠償增加說明不適用。

2008 Access to Repair Parts Act (H.R. 3059) **立法未通過**

Section 271侵權行為(a)-(i)之後，再增加一項(j)排除因修理或回復原狀的製造、使用、販賣、販賣之要約。

美國判決 APBA v. Ford (No: 2018-1613)

結果：最終維持CAFC見解 (2018)

1. 聯邦上訴巡迴法院(CAFC)不同意美國車體零件協會(APBA)的意見。
2. APBA請求上訴，2020年最高法院拒絕審理APBA案移送令狀。

案件事實：

- APBA在國際貿易委員會(International Trade Commission)遭控侵害Ford 引擎蓋、車頭燈兩項設計專利。
- APBA 稱系爭產品是以修理的目的進口，其中包含引擎蓋、車頭燈的新品。

美國判決 APBA v. Ford (No: 2018-1613)



1. APBA主張：適用耗盡原則與維修原則。

允許修理不代表可以製作出一個新的產品，因此完全做出一個如同設計專利的產品，即構成侵權。

CAFC判決摘要：

But though a sale of the F-150 truck permits the purchaser to repair the designs as applied to the specific hood and headlamps sold on the truck, the purchaser may not create new hoods and headlamps using Ford' s designs. Like the needles in *Aiken*, such new hoods and headlamps are subject to Ford' s design patents, and manufacturing new copies of those designs constitutes infringement. (P.16)

美國判決 APBA v. Ford (No: 2018-1613)



2. APBA主張：設計專利有獨特的特質，不同於發明專利，因此不能直接適用先前的維修原則判決。

APBA主張先前的Aiken v. Print Works等判決適用在發明專利，但設計專利有不同的特質，聯邦巡迴上訴法院CAFC不同意。

CAFC判決摘要：

- ABPA attempts to distinguish Aiken and its progeny by asserting that these cases apply only to utility patents. ABPA urges us to adopt a new rule that recognizes the “unique nature” of design patents. (P.16)
- CAFC: We (CAFC) disagree. (P.16) ...To determine what repair rights apply, we look to what Ford actually claimed.

美國立法草案 PARTS Act (2017)



Parts Act
115hr1879ih



眾律國際法律事務所
ZOOMLAW ATTORNEYS AT LAW

2017年提案 H.R. 1057, Promoting Automotive Repair, Trade, and Sales Act of 2017 (PARTS Act) 包含 (j) (1)-(2) 兩部分，立法未通過。

(1)In this subsection (名詞、範圍定義)——

(A)the term component part——

- (i) means a component part of the exterior of a motor vehicle only, such as a hood, fender, tail light, side mirror, or quarter panel; and
- (ii) does not include an inflatable restraint system or other component part located in the interior of a motor vehicle;

美國立法草案 PARTS Act (2017)

2017年提案 H.R. 1057, Promoting Automotive Repair, Trade, and Sales Act of 2017 (PARTS Act) 包含 (j) (1)-(2) 兩部分，立法未通過。

(1) In this subsection (名詞、範圍定義)——

...

(B) the term make includes any testing of an article of manufacture;

(C) the term motor vehicle has the meaning given the term in section 32101(7) of title 49; and

(D) the term offer to sell includes any marketing of an article of manufacture to prospective purchasers or users and any pre-sale distribution of the article of manufacture.

美國立法草案 PARTS Act (2017)

第 (2) 部分，情形(A)可以製造和維販賣的要約：

- (2) With respect to a design patent that claims a component part of a motor vehicle as originally manufactured (例外規定)—
- (A) it shall not be an act of infringement of the design patent to make or offer to sell within the United States, or import into the United States, any article of manufacture that is similar or the same in appearance to the component part that is claimed in the design patent if the purpose of the article of manufacture is for the repair of a motor vehicle so as to restore the motor vehicle to the appearance of the motor vehicle as originally manufactured; and

美國立法草案 PARTS Act (2017)

(2) 部分，情形(B)30月後，可以販賣和使用：

(B)after the expiration of a period of 30 months beginning on the first day on which any such component part is first offered to the public for sale as part of a motor vehicle in any country, it shall not be an act of infringement of the design patent to use or sell within the United States any article of manufacture that is similar or the same in appearance to the component part that is claimed in the design patent if the purpose of the article of manufacture is for the repair of a motor vehicle so as to restore the motor vehicle to the appearance of the motor vehicle as originally manufactured.

美國立法草案 PARTS Act (2017)

並且，草案在損害賠償規定Section 289中加上：

(b) Inapplicability

This section shall not apply to an act described in paragraph (1) or (2) of subsection (a) if that act would not be considered an act of infringement under section 271(j)

美國立法草案 Access to Repair Parts Act (2008)



Repair Parts Act
111hr3059ih

2008年 提案在Section 271新增 (j) ，立法未通過。

(j) it shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States any article of manufacture that itself constitutes a component part of an other article of manufacture, if the sole purpose of the component part is for the repair of the article of which it is a part so as to restore its appearance.

美國小結

專利侵權，但在不侵權前提下允許維修。

- 聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 認為：
 1. 再造(Re-construction)專利產品，構成侵權；
 2. 設計專利適用先前判例(Precedent)，與發明無本質上差異。
- 美國曾嘗試立法，欲增訂Repair Clause，然兩次立法嘗試均未成功。

美國無維修之例外，但在不侵權前提下允許維修恢復原貌。雖有兩次立法給予維修無責例外之嘗試，然而均未成功。

中國法釋〔2009〕21号



據?瘞 2649?



眾律國際法律事務所
ZOOMLAW ATTORNEYS AT LAW

第12條的例外 但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。

欧介仁為係爭 Z L 20123002××××.1 專利權人，控告 金申家居用品有限公司 侵害專利權：

金申家居用品 購買 侵害歐介仁專利的鋁條，製作門窗產品；鋁條為兩個相對的“個”字通過一個反“C”字組成；該鋁條被金申家居用品用於移門上的玻璃鑲嵌為一體，無法觀察到鋁型材的端面，在該產品中僅具有技術功能；因此，江蘇省高級人民法院依判決於2016年判定依據 法釋[2015]4號第12條，金申家居用品並未侵害歐介仁之專利權。

歐介仁不服 江蘇省高級人民法院（2016）蘇民終171號 民事判決，向最高院申請再審。最高院依法組成合議庭進行了審查，同意高院並駁回再審（2018）。

中國最高院 會議討論稿 2003



第27條【制造专利产品】

专利法第十一条和第六十三条所称制造专利产品，是指通过机械或者手工方式加工、制作专利产品。下列行为属于制造专利产品的行为：

- (一) 组装专利产品；
- (二) 收集已售出的专利产品的零部件并重新组装成专利产品；
- (三) 为生产经营目的回收他人使用过的包装物外观设计专利产品用于包装自己的产品。

专利产品的合法使用人为使专利产品能够正常使用而进行的修理、更换零部件等维护性行为，不视为制造专利产品的行为。

专利产品的数量、质量等不影响对制造行为的认定。

中國小結

專利侵權，並明確規定下游可能同負侵權責任。

法释〔2009〕21号 第12條 確定了設計專利權保護延伸至下游使用商，如：修車廠、保養廠、次級車市場，均可能受到影響。

... 将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件，制造另一产品并销售的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为 ...

台灣 帝寶 v. 賓士 (2020)



106癸 閩?0034



眾律國際法律事務所
ZOOMLAW ATTORNEYS AT LAW

戴姆勒公司主張帝寶製造販售之車燈系爭產品侵害其台灣設計專利號D128047，請求損害賠償並請求防止侵害。



系爭專利047'



系爭產品

爭點1：是否構成專利權侵權

- 法院認為構成專利權侵權

爭點2：系爭專利是否有可撤銷之事由

- 法院認為系爭專利無可撤銷之事由

爭點3：原告是否違反公平交易法

- 法院認為賓士並未違反公平交易法

爭點4：維修條款

台灣 帝寶 v. 賓士 (2020)

爭點4：維修免責條款

惟法院認為，參考德國相關判決，主張立法導入免責維修條款的一方，在該次立法遊說攻防中其實已經遭遇到暫時性的落敗，並未能成功獲得立法，卻只獲得立法者宣示未來在必要時會介入立法。既然當時免責維修條款未能成功獲得立法，權利人在法律上的狀態就是可以依法行使權利。只是因為有該項承諾存在，其權利行使的後果，將可能引發立法者事後介入而已。換句話說，違反該項承諾的法律效果，其實是政治性的，而不是法律上的。

台灣 立法草案 (474委24457)


(擬?36群格迺? ?)
20200424

提案日期：1090424

進度：一讀(委員會待審)

第一百三十六條 設計專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該設計或近似該設計之權。

設計專利權範圍，以圖式為準，並得審酌說明書。

設計專利權效力，不及於維修汽車或其他動機行駛之車輛，使其恢復原有外觀之零件。

案由：

1. 本院委員邱議瑩等 27 人，有鑑於汽車具耐久財之特殊性，...消費者通常會以替換維修車身零件的方式以維持汽車功能與外觀。
2. 英國、義大利為首之大國早已於三十年前設立「維修權益條款」，即為設計專利權之效力不及於維修汽車或其他動機行駛之車輛，使其恢復外觀。



台灣立法草案 (474委24457)

說明：

1. ...原廠車商以零件「設計專利權」人之名所壟斷，除得主導、操控零件市場訂價外，...打壓、阻擾獨立維修零件製造廠商之營運與生存，產生不公平的競爭結果，導致消費者喪失原得選擇替代零件與享有合理價格的權利...。
 2. ...，針對以恢復汽車原有外觀為維修目的所製造、販賣、販賣之邀約、進口、使用之零件，免除於設計專利權之侵害責任以外，以開放汽車售後維修零件市場之競爭，從而達到保護國內消費者權益之效果。茲援引如英國、西班牙、義大利、荷蘭、波蘭、愛爾蘭、盧森堡、匈牙利、拉脫維亞及澳大利亞等相關國家之規定，...。
- 權利耗盡 → 消費者購買整車包括零件專利之授權。
 - 市場壟斷 / 公平交易 → 維修零件市場當零件授權耗盡時，消費者自行製作相同的零件不構成侵權。

台灣小結

專利權讓步，但限縮適用領域於汽車產業。

專利法第一百三十六條修正案草案：

... 設計專利權效力，不及於維修汽車或其他動
機行駛之車輛，使其恢復原有外觀之零件。

雖智財法院判決採否定說，然立法草案 (474委24457) 傾向採例外說，然系以無責 (不在專利範圍內)，或為不構成侵權 (例外舉證)，仍有不同立法可能。

ZOOMLAW.NET



THANK YOU

讓眾律伴您渡過每一個關鍵時刻
真誠相伴、真心相待

范國華律師

info@zoomlaw.net

