

CJEU 擴大了設計法中維修條款的適用範圍---- 狠狠打了德國法院一耳光

25/02/2018 葉雪美

2017 年 12 月 20 日，歐盟法院（Court of Justice of the European Union, CJEU）對於備用零件市場中汽車輪圈的長期訴訟及歐盟設計法¹（簡稱設計法）中「維修條款（repair clause）」的解釋作出裁決，說明「維修條款」適用於複合式產品外觀上所有的零組件。參與此次糾紛的是德國主要汽車製造商 Audi 集團和 Porsche 集團分別在義大利和德國對義大利汽車輪圈製造商 Acacia Srl（簡稱 Acacia）提起侵權訴訟，主張 Acacia 涉嫌侵害 Audi 和 Porsche 在 EUIPO 註冊的輪圈設計。由於這些案件涉及對於歐盟設計法第 110 條(1)款「維修條款」適用的解釋，因此，義大利米蘭上訴法院（Corte d'Appello di Milano）和德國聯邦高等法院（Bundesgerichtshof, BGH）將 C-397/16 和 C-435/16 案件轉介到 CJEU，請求就所爭議的問題與設計法第 110 條(1)款適用的解釋作出初步裁決（preliminary ruling）。本文介紹這兩個案件、相關法律規定及背景、CJEU 佐審官的法律意見及論理分析以及 CJEU 的裁決結果，提供給我國汽車維修零組件廠商及貿易商在開發歐盟市場做為參考之用。

C - 397/16 案件

Audi 在 EUIPO 申請許多汽車零組件的註冊設計，其中一些是汽車輪圈的外觀設計（如圖 1 所示）。義大利廠商 Acacia 以 WSP Italy 品牌生產許多合金汽車輪圈，這些輪圈在自己的網站上銷售，有多種語言可供選擇。而其中有一些是用於 Audi 車輛的輪圈（如圖 2 所示）與 Audi 已註冊的合金輪圈設計相同。不過，Acacia 主張其所製造的

¹ Council Regulation EC No 6/2002 of 12 December 2001，歐盟設計法，或稱為歐盟設計規則。

輪圈上印有「非 OEM」字樣，表示非原廠製造商所生產，隨同這些產品的商業和技術文件，銷售發票和 Acacia 的互聯網網站表明，這些有爭議的輪圈是專門作為進行維修的替換零件。



圖 1 Audi 集團在 EUIPO 的汽車輪圈註冊設計



圖 2 WSP Italy 品牌適用 Audi 汽車的輪圈²

² Acacia 的 WSP Italy 品牌輪圈的照片來自該公司的網頁，

Audi 向義大利米蘭地區法院 (District Court, Milan, Italy) 提起侵權訴訟，主張 Acacia 製造和銷售那些有爭議的輪圈已侵害其擁有的註冊設計，地區法院也支持這一訴訟。Acacia 不服，向米蘭上訴法院 (Corte d'appello di Milano) 提出上訴，上訴法院特別注意到義大利法院和其他成員國的法院對「維修」條款適用的裁決存在一些衝突，對設計法第 110 條(1)款的解釋存在嚴重疑問。在這種情況下，上訴法院決定停止訴訟，並將以下問題提交 CJEU 作初步裁決：

- (1) 首先，確定貨物自由流動的原則和在內部市場提供服務的自由原則；其次是，歐盟競爭法的有效性原則和內部市場自由化的原則；第三，確定效益的原則 (effect utile) 與歐盟法律的統一適用；以及確定歐盟二級法律的規定，例如 98/71 號指令，特別是立法說明第 14 條，第 461/2010 號歐盟委員會條例第 1 條以及 UN/ECE (聯合國歐洲經濟委員會) 規則第 124 條規定，預先排除設計法第 110 條的解釋，該法條含有維修條款，不包括與原廠車輪在美學上相同的複製 (副廠) 輪圈。並認同根據 UN/ECE 規則第 124 條規定，為了維修複合式產品使其恢復原有外觀，而定義「複合式產品的零組件 (或稱組成部分)」³，複合式產品可以是汽車？

<http://www.wspitaly.com/catalogo-lista?lang=en&brand=audi>, 參閱日期是 02/18/2018。

³ Do [i] the principles of the free movement of goods and of the freedom to provide services within the internal market, [ii] the principle of the effectiveness of EU competition law and of the liberalisation of the internal market, [iii] the principles of effect utile and of the uniform application within the European Union of EU law and [iv] the provisions of secondary EU law, such as Directive 98/71, and in particular Article 14 thereof, Article 1 of [Commission Regulation (EU) No 461/2010 of 27 May 2010 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector (OJ 2010 L 129, p. 52)] and Regulation [No 124 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — uniform provisions concerning the approval of wheels for passenger cars and their trailers (OJ 2006 L 375, p. 604, and corrigendum OJ 2007 L 70, p. 413)], preclude an interpretation of Article 110 of Regulation No 6/2002, which contains the repair clause, that excludes replica wheels aesthetically identical to original equipment wheels and approved on the basis of UNECE Regulation No 124 from the definition of a ‘component part of a complex product’ (that complex product being a motor vehicle) for the purpose of the repair of that complex product and the restoration of its original appearance?

- (2) 如果第一個問題的答案是否定的，關於註冊設計的排他權規則，就是要平衡第一個問題中提到的利益，排除適用維修條款來複製可供客戶自由選擇的補充性產品，其基礎是限制性地解釋維修條款，並且可只依賴於僅以一種特定形式呈現的備用零件，也就是說，維修零件的外形是由相對應之複合式產品的外觀來決定，實際上是不可改變的形狀，排除那些可視為可互換的且可以根據顧客意願自由應用的零組件？
- (3) 如果第二問題的答案是否定的，那麼複製輪圈製造商必須採取哪些步驟以確保產品的自由流通，而其預期用途是維修複合式產品和恢復其原有外觀？

C - 435/16 案件

Porsche 在 EUIPO 註冊了一些汽車輪圈的外觀設計(如圖 3 所示)。Acacia 製造的輪圈在德國的互聯網上銷售，該網站是針對最終消費者，並且可以用德語造訪，而其中有些輪圈與 Porsche 汽車輪圈的註冊設計相同(如圖 4 所示)。依據 Acacia 的說法，其所製造的輪圈是 Porsche 車輛專用的，只能用於維修 Porsche 的車輛，且網頁上也註明「該產品不提供發貨到德國市場」。



圖 3 Porsche 集團在 EUIPO 的汽車輪圈註冊設計



圖 4 Acacia 的 WSP Italy 品牌適用 Porsche 汽車的輪圈⁴

Porsche 在德國的斯圖加特地區法院（Regional Court, Stuttgart, Germany）提起侵權訴訟，主張 Acacia 製造和銷售有爭議的輪圈已侵害其擁有的註冊設計，且其中有些輪圈與原始產品的顏色和尺寸不同（如圖 5 所示），地區法院支持這一訴訟。Acacia 和 D'Amato 不服，就法律問題提出上訴。上訴法院指出，就法律問題而言，上訴的結果取決於 Acacia 是否能信賴設計法第 110 條(1)款的「維修免責」條款。但是，這法條的解釋引起發了一些困難。在這種情況下，德國聯邦高等法院決定停止訴訟程序，並將以下問題提交 CJEU：

- (1) 設計法第 110 條(1)款規定所提供的保護例外是否適用於固定形狀的零件，亦即，原則上其形狀是由產品的整體外觀所決定，因此，消費者不能自由選擇，例如汽車輪圈？

⁴ Acacia 的 WSP Italy 品牌輪圈的照片來自該公司的網頁，<http://www.wspitaly.com/catalogo-lista?lang=en&brand=porsche>，參閱日期是 02/18/2018。

- (2) 如果問題 1 的答案是否定的：設計法第 110 條(1)款規定的保護例外是否僅限於相同設計的產品，就是這些產品的顏色和尺寸也要與原來的產品相一致？
- (3) 如果問題 1 的答案是否定的：設計法第 110 條(1)款提供保護例外的適用是有利於產品的供應商，該產品原則上侵害系爭設計，只有當供應商客觀上確保他的產品僅能用於維修目的而不是為了其他目的而購買時，例如：整個產品的升級或客製化。
- (4) 如果問題 3 的答案是肯定的：對於原則上侵害註冊設計的地產品的供應商，應採取哪些措施客觀地確保其產品是專用於維修目的，而不是用於其他目的，例如：整個產品的升級或客製化？這些作法是否足夠，(a)供應商在銷售說明書內註明該產品的任何銷售僅用於維修之目的，以便恢復整個產品的原始外觀；(b) 供應商是否有必要附有條件的交貨，就是客戶（貿易商和消費者）以書面聲明他們所供應的產品僅用於維修目的？



圖 5 WSP Italy 適用 Porsche 汽車的不同顏色輪圈產品⁵

⁵ 同註 3。

待 CJEU 解決的三個主要問題

2016 年 7 月 18 日和 2016 年 8 月 4 日，C-397/16 案件及 C-435/16 案件分別於向 CJEU 書記處登記初步裁決的請求，也提交了 Acacia 和 Porsche、Audi、歐盟委員會以及義大利、德國和荷蘭政府的書面意見。根據法院院長的命令，Acacia 和 Porsche、Audi、歐盟委員會以及義大利、德國和荷蘭政府都出席了 2017 年 6 月 14 日的聽證會，提出了言詞辯論（oral argument）。由於這些請求都是關於設計法第 110 條(1)款⁶的解釋，法院決定將兩個案件合併審理，CJEU 被要求決定以下三個主要問題：

- (1) C-397/16 案件的第二問題和 C-435/16 案件的第一問題都是要確定設計法第 110 條(1)款「維修條款」的例外範圍。本質上，第 110(1)條的「維修條款」是否解釋為歐盟設計保護的例外，在受保護之設計取決於（dependent upon）複合式產品外觀的條件下，該設計是一個複合式產品的零組件，且是用於維修複合式產品以恢復其原有的外觀之目的。Audi、Porsche 和德國政府基本上認為，第 110 條(1)款中的「維修」條款僅適用於複合式產品的外觀零件，受保護設計是依賴複合式產品的外觀，這些零組件的形狀是固定的，結論是鋁合金輪圈不能被該規定所涵蓋。而 Acacia、義大利和荷蘭兩國政府及委員會則認為，「維修」條款的適用不限於固定形狀的零件，亦即那些形狀原則上由複合式產品外觀所決定且不能由顧客自由選擇的零組件，因此，鋁合金輪圈可以被該規定涵蓋。
- (2) C-435/16 案件的第二問題是要確定設計法第 110 條(1)款的適用範圍是否僅限於與原有零組件相同的零組件，特別是在顏色和尺寸方面。

⁶ Article 110(1) of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (OJ 2002 L3, p.1)。

(3) C-397/16 號案件的第三問題和 C-435/16 號案件的第三和第四問題，都是涉及副廠零組件製造商或供應商如能依賴設計法第 110 條(1)款的維修條款時，其應採取的預防措施。

與維修相關的法律規定

與貿易有關的智慧財產權協定 (TRIPS)

1994 年 12 月 22 日理事會關於代表歐洲歐盟就其職權範圍內的事項達成的協議的第 94/800 / EC 號決議批准了「與貿易有關的智慧財產權協定」多邊談判 (1986 - 1994 年)⁷。第 26 條第 2 款規定：「成員國可以提供有限的工業設計保護之例外，只要這種例外與工業設計的正常使用不會不合理地抵觸，並且不會不合理地損害被保護設計的所有者的合法利益，同時考慮合法第三方利益」。

歐盟指令 98/71 / EC

1998 年 10 月 13 日歐洲議會和理事會關於設計法律保護的第 98/71/EC 號指令 (Directive 98/71/EC, 簡稱第 98/71 號指令)⁸的立法說明 (Recitals) 第 19 條：這個指令的迅速通過已成為許多產業的緊急事項；對於「維修條款」允許使用所保護的設計為了維修複合式產品之目的，以恢復其原有的外觀，產品得以執行其功能，或是設計構成保護設計所依賴的複合式產品的零組件，而於現階段成員國的國內法不能導入該條款；成員國的法律幾乎全面缺乏對於使用受保護的設計來維修複合式產品的例外規定，這些不應構成設計法與其他國家的設計法規定之障礙，而直接影響歐盟內部市場的運作；而為此，成員國應同時保留與條約有關的任何規定，涉及使用用於維修複合式產品的零部件之設計，以恢復其原有的外觀，或者如果引入了與這種使用有關的新規定，這些規定之目的應該是在這些地方開放市場。

⁷ 參見 OJ 1994 L 336, 第 1 頁。

⁸ 參見 OJ 1998 L 289, 第 28 頁。

指令第 14 條規定的標題為「過渡性規定」：在委員會根據第 18 條的規定通過對本指令的修改之前，成員國應保持現行有關使用於修復複合式產品之目的，以恢復其原貌，只有以開放這些零件市場為目的，才能改變這些規定。

歐盟設計法 (Regulation No 6/2002)

設計法的立法說明(1)：歐盟設計的統一制度在歐盟全境內實行統一保護，統一保護，歐盟將促進歐盟在條約中規定的目標。立法說明(9)：本法規關於設計法的實質性規定應與第 98/71 / EC 號指令中的相應規定保持一致。立法說明(13)：成員國關於使用受保護設計的法律全面相近，得允許維修複合式產品，以恢復其原有外觀，設計被應用於或包含在產品構成該複合式產品的零組件，而保護設計的外觀是取決複合式產品的整體外觀，則不能藉由指令 98/71 / EC 予以保護。歐盟指令架構下的斡旋程序中，特別是對獨立的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止後三年，再重新檢討指令中相關的法律規定。

設計法第 3 條規定：(a)「設計」是指產品的整體或部分特徵，特別是產品本身的線條、輪廓、色彩、形狀、材質和/或材料和/或其裝飾的外觀；(b)「產品」是指任何工業產品或手工藝品，特別包括擬裝配成複合式產品的零組件、包裝、外裝、圖形符號和印刷字體，但不包括電腦程式；(c)「複合式產品」是指一個是由多數零組件組構而成的產品，而且該產品是可經由拆解或重組而置換。

第 19 條(1)款規定：註冊設計應授予其權利者使用它的專有權，並防止任何第三方不同意使用它。上述使用應特別包括製造、供應、投入市場、進口、出口或使用設計所實施或應用的產品，或為此目的儲存此類產品。

第 110 條的「過渡性條款」，(1)款規定：直到委員會針對「維修免責」議題作出提案而修正規則且生效之前，作為歐盟設計的保護不應存在於構成第 19 條(1)所指的複合式產品組成部分的設計中，以修復該複合式產品，以恢復其原有的外觀。(2)款規定：第 1 款提及的委員會的提案應與委員會根據第 98/71 / EC 號指令第 18 條就同一主題提出的任何變更一併提交。

歐盟法院佐審官的法律分析及意見

這個合併案件的法律意見是由歐盟法院的佐審官 (Advocate General, AG) Henrik Saugmandsgaard Øe⁹ 在 2017 年 9 月 28 日會議上所提出的。佐審官認為，這案件涉及設計法第 110 條(1)款規定「用於維修複合式產品的替換零件」之維修條款，在解釋之前，要先檢視在通過該法規之前的立法程序中已詳細討論了作為共同設計的保護的例外情況。為了便於理解本案中的問題，首先要解釋「維修條款」背後的理由，其目的是替換零部件市場的廣泛自由化。

設計法第 110 條(1)款規定維修條款背後的理由

從設計法提案的解釋性備忘錄中可以清楚看出，修訂維修條款之目的是為了避免複合式產品的零組件被設計權利人所壟斷。備忘錄記載：「這項規定的目的是為了避免造成某些維修零件的壟斷市場。... 消費者購買一個耐久的，且較為昂貴的產品（例如：汽車），對於外

⁹ Born 1964; graduated in law from the University of Aarhus (1991); master's degree in European Law from the College of Europe in Bruges (1993); lecturer at the University of Aarhus (1991-93) and the University of Copenhagen (1999-2001); visiting professor at the Universities of Copenhagen and Aalborg (since 2008); lawyer at the Danish Bar (1995); Legal Secretary at the Court of First Instance of the European Communities (1994-99); Public Prosecutor at the Prosecution Office, Copenhagen (1999-2000), and Inspector in police districts (2004-06); Legal Adviser to the representative of the Danish Prime Minister during the negotiations for drawing up the Charter of Fundamental Rights of the European Union (1999-2000); Head of Section in the Office for EU Law (1999-2000), Head of Department in the Office for EU Law and Human Rights (2000-01) and Head of Department in the Office for Property and Obligations Law (2001-06), at the Ministry of Justice; Consumer Ombudsman appointed by the Danish Government (2006-14); Judge at the Østre Landsret, Copenhagen (2015); Advocate General at the Court of Justice since 7 October 2015.

部零件，將無限期地被複合式產品的製造商所束縛。最終可能在市場上造成零組件競爭的不良狀況，而且在實際上，可為複合式產品的製造商提供比其設計的保護更長久的壟斷¹⁰。」

假如汽車製造商開發一種新的汽車設計，該製造商申請並獲得歐盟註冊設計的保護，汽車是設計法第3條(c)款所指的複合式產品。該製造商還取得保險桿、葉子板或擋泥板、車門、前車燈或輪圈等汽車的一些零組件之設計保護。在汽車投入市場銷售及使用後，汽車的某些零組件，例如：保險桿、葉子板或擋泥板、車門、前車燈或輪圈等，可能會出現故障，需要被替換。

根據設計法第19條和第21條之規定，該製造商有權壟斷這些設計的使用，包含所有實施其設計的替換零件。換句話說，這些規定賦予製造商權利，在複合式產品的整個使用期限內，未經他的同意，可防止他人製造或銷售這些零組件，而造成設計權人對這些替換零組件市場的壟斷。而第110條(1)款的維修條款，試圖在某些情況下排除的正是這種壟斷，該條款規定，權利人的權利不得擴大到維修複合式產品使之恢復其原有的外觀而使用的零組件。

佐審官說明：修定維修條款之目的，就現行設計法來看，是要將替換零件市場的廣泛自由化（the extensive liberalization），這與最初提案中替換零件市場有限自由化的版本不同。事實上，維修條款最初的適用範圍僅限於其形狀是由複合式產品（例如：汽車前燈）外觀決定的零組件。因此，設計權人對其形狀不是由複合式產品（例如：輪圈）的外觀所決定的零部件仍保有壟斷地位。但是，在立法過程中，為了使歐盟理事會能夠順利通過設計法，取消這限制條件是必要的。因此，維修條款的最終版本涵蓋所有替換部件，也對其形狀沒有限制條件。

¹⁰ 參照Proposal for a European Parliament and Council Regulation on the Community Design (COM(93) 342 final, pp.24 and 25)。

指令及設計法中都沒有形狀由複合式產品外觀決定之要件

Audi、Porsche 和德國政府認為，設計法第 110 條(1)款的維修條款必須解釋為僅適用於複合式產品的零部件，其形狀是由複合式產品的外觀所決定的。而汽車輪圈的形狀並不取決汽車的外觀，易言之，對於所有汽車來說，可選擇配置不同型式的輪圈。因此，第 110 條(1)款的使用範圍不包括汽車輪圈，這使得 Audi 和 Porsche 能夠保留其在替換輪圈市場的壟斷地位，他們是這些輪圈的設計權人。

佐審官不同意 Audi 和 Porsche 的主張並說明：首先，設計法第 110 條(1)款只規定「零組件須是複合式產品的一部分，且其外觀必須取決於汽車的外觀」，沒有這種要件。其次，1993 年 12 月 3 日，委員會同時提出關於歐盟設計的保護指令與設計法的提案¹¹，其目的是建立一個歐盟共同設計的保護制度。提出指令之目的是為了使成員國在設計保護方面的法律能相似，以減少貨物自由流通的障礙。設計法提案第 23 條的「維修條款」，其適用範圍僅限於複合式產品的零部件且「其設計是取決於複合式產品的外觀」（如圖 6 所示）。指令提案第 14 條包含維修條款，使用的措詞幾乎相同。

¹¹ Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs (OJ 1993 C 345, p. 14)。

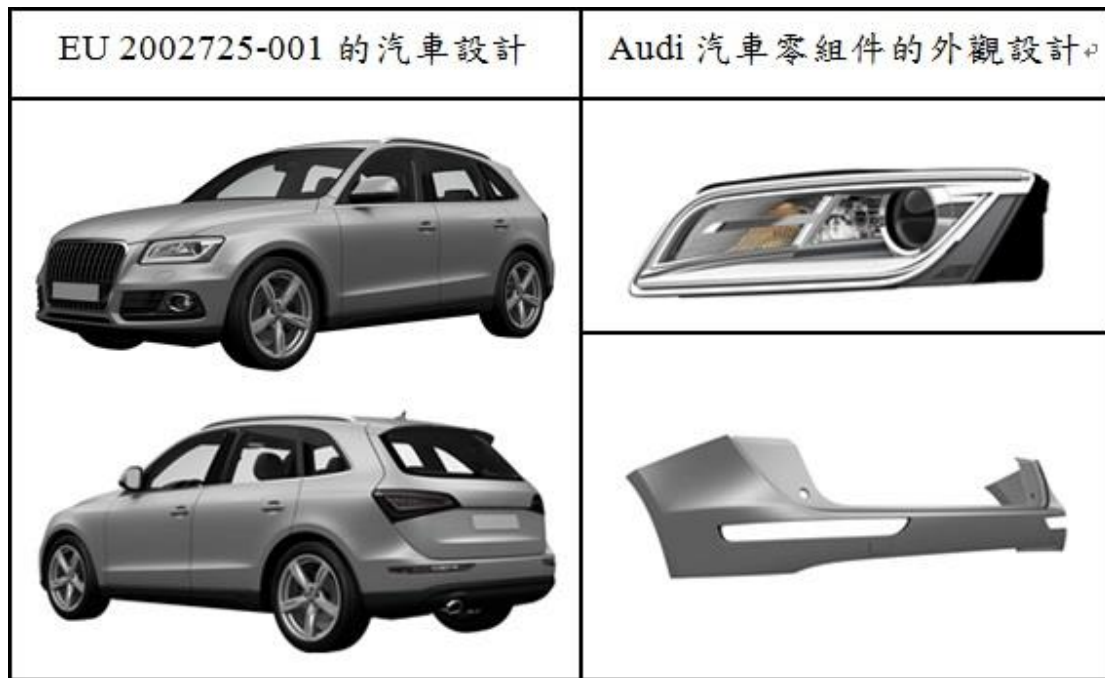


圖 6 Audi 的汽車設計及外觀取決於汽車外觀的零組件¹²

但是，經過幾年的討論之後，於 1998 年 10 月 13 日通過了指令的提案，就是關於設計法律保護的第 98/71 號指令。指令第 14 條的最終版本與委員會的最初提案有一些重大差異，尤其是，該法條涵蓋了用於維修複合式產品以恢復其原有外觀的「所有零組件」，刪除了最初提案中「被保護之設計是取決於複合式產品的外觀」的要件。

為了配合的指令，委員會於 1999 年 6 月 21 日提出修正案刪除設計法提案第 23 條，而增加第 10 (a) 條之規定，其中暫時排除設計法對零組件之設計保護，排除範圍仍限於「複合式產品的零組件其外觀是取決於複合式產品之外觀」，這與指令第 14 條規定不同¹³。然而，指令與設計法之間的差異是造成理事會無法通過設計法提案的主要障礙之一。於是，在 2000 年 10 月 19 日的理事會中理事會主席 Cooper

¹² 圖 6 左側揭露 Audi 汽車設計在 EUIPO 的註冊設計，右側揭露的是汽車零組件的註冊設計，上方是「EU 2002857-0001 的前後車燈設計」、下方是「EU 2002766-0001 的後保險設計」。

¹³ 參見 the Report from the Presidency to the Permanent Representatives Committee (Coreper), No 12420/2000, of 19 October 2000, paragraph 6 (available at: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12420-2000-INIT/en/pdf>)。

同意做一些調整，準備工作文件清楚說明，在委員會最初提案討論了八年之後，理事會為了達成**政治協議**（political agreement）而修訂維修條款，刪除「其外觀是取決於複合式產品外觀」要件。因此，維修條款中複合式產品的零組件的適用範圍比委員會最初提出的範圍更廣（如圖 7 及 8 所示），雖然這決定違反了設計權人的利益¹⁴。



圖 7 Audi 可適用維修條款的汽車零組件



圖 8 Daimler AG 可適用維修條款的汽車零組件

佐審官認為：設計法立法說明(13)仍保留「其外觀須取決於合式產品外觀」的用語，是立法說明與法律規定之間缺乏協調性，這一要

¹⁴ 參見Report from the Presidency to the Coreper No 12420/2000, of 19 October 2000, paragraph 9。

件已被歐盟立法機關明確拒絕了，維修條款的最終版本涵蓋了複合式產品的所有零組件。我認為沒有約束力的立法說明措詞不能重新導入理事會為了達成政治協議而刪除的要件，而限制設計法第 110 條(1)款的適用範圍。

零組件的製造商或供應商應遵守維修條款的使用條件

C-397/16 案件的第三問題以及 C-435/16 案件的第三和第四問題是關於希望能依賴設計法第 110 條(1)款的製造商或供應商要採取的預防措施，以確保這些零組的使用能符合該條款規定的使用條件。設計法第 110 條(1)款沒有具體提及可能採取的預防措施，因此，法院必須解釋法條，以確定製造商或供應商為了排除設計權利人的專有權，可能需要依賴維修條款應採取的措施內容。

維修條款之目的是防止設計權人行使專有權壟斷替換零件市場，從而實現廣泛替換零件市場的自由化。在確定作為保護例外時，該條款有助於在設計權人的專有權和第三方的權利之間取得平衡，允許後者因維修複合式產品之目的而使用前者之設計。因此，對該條款的解釋必須保持歐盟立法機關尋求替換零組件廣泛自由化的有效性。

在這方面，法院提出了擔保、報告或勤勉義務的三種建議。第一種的擔保義務，製造商和供應商只有在確定其所製造或銷售的替換零件將用於維修複合式產品以恢復其原有外觀的條件下，才能供貨。這種擔保義務意味著製造商和供應商將對分銷鏈中所有行為者，包括最終使用者的行為負責。如此，他們可能被要求建立一個系統去監測上游商業運營商和最終使用者的活動，Acacia 及委員會認為這是不成比例的。因此，我認為不應要求製造商和供應商保證他們製造的產品將依照前述條件使用。

第二種方式是零組件製造商和供應商有義務向顧客索取一份聲明，表明他不會將該零組件用於除設計法第 110 條(1)款規定以外之任何目的。這種做法似乎過於僵化，且可以預見的是，製造商或供應商在知道客戶事實上不會按照該條款規定的條件使用該零組件的情況下，形式上還是取得該聲明。因此，這種方式的有效性值得懷疑。

第三種方式是義大利政府及委員會所提的，是基於下游使用者會遵守維修條款之使用條件的勤勉義務。

佐審官說明：在我看來，這是最能保留歐盟立法機構所尋求的替換零件市場廣泛自由化的實際效果。但是，應該明確說明在實務中這種勤勉義務是什麼。為了能依賴維修條款，複合式產品零組件的製造商或供應商必須履行勤勉義務，確信下游使用者遵守設計法第 110 條(1)款所規定的使用條件。勤勉義務是，一方面製造商或供應商必須告知顧客，他們不是該零組件設計的設計權人，另一方面，該零組件是專用於維修複合式產品以恢復其原有外觀之目的使用。如果製造商或供應商知道或有合理的理由知道該零組件將不依照該條款使用，則製造商或供應商將無權依賴該條款與那些條件。

佐審官的建議

佐審官建議法院對其提交的問題作出如下答覆：(1) 設計法第 110 條(1)款必須解釋為：「複合式產品的零組件」的概念不限於其零組件形狀是由複合式產品的外觀決定的，而是涵蓋任何產品可被併入到另一個產品，後者被歸類為可以被移除和替換的「複合式產品」，而且在複合式產品的正常使用過程中，該零組件仍保持可見的。(2) 為了受益於設計法第 110 條(1)款規定的例外情況，零組件必須「用於維修複合式產品」，不包括配合個人偏愛或純粹為了方便起見而使用，且「恢復其原始外觀」意味著替換零件必須具有與最初結合到複

合式產品之部分相同的外觀。(3) 為了依靠這種例外情況，複合式產品的零組件製造商或供應商必須履行勤勉義務，以確保下游使用者遵守設計第 110 條(1)款規定的使用條件。勤勉義務，一方面製造商或供應商必須告知顧客，製造商或供應商不是該零組件設計的權利人，且必須依照該條款的規定來使用零組件，另一方面，如果製造商或供應商知道或有合理的理由知道不能按照該條款使用該零組件時，則該製造商或供應商將無權依賴該條款的例外排除。

CJEU 的裁決

2017 年 11 月和 12 月，Porsche 和 Audi 分別向法院登記處提交文件，要求 CJEU 根據「法院議事規則」第 83 條下令重新開起程序的言詞辯論。Porsche 和 Audi 本質上認為，關於設計法第 110 條(1)款的「維修條款」，佐審官的意見是建立在未經證實主張的基礎上，這些主張未經當事人之間的言辭辯論。

CJEU 認為，目前情況並非如此。並沒有新事實主張的存在，而且，委員會在其書面意見中特別提到維修條款的來源，在聽證會中，所有當事人已進行辯論。因此，在聽取佐審官的意見後，我們認為已有要做出判斷的一切必要資料。而且，根據 TFEU 第 252 條第 2 款規定，佐審官的職責是在完全公正和獨立的情況下作業，在公開法庭中，根據 CJEU 的規章，要求佐審官參與且提出法律意見書。在這方面，法院既不受佐審官所提意見之約束，也不受導出該意見之推理的約束。無論該意見中審查的問題如何，當事人不同意佐審官的意見，這事實本身不能成為重新開放程序中言詞辯論的理由¹⁵。因此，沒有重新開始程序的言詞辯論之必要。

¹⁵ 參見 Judgment of 25 October 2017, *Poľbud — Wykonawstwo*, C-106/16, EU:C:2017:804, paragraph 23 and the case-law cited.

設計法第 110 條(1)款規定之「維修條款」的解釋

CJEU 說明：本質上，轉介法院要問的是，設計法第 110 條(1)款的「維修條款」是否解釋為歐盟設計保護之例外，如果一個受保護之設計是一個複合式產品的零組件，是用於維修複合式產品之目的以恢復其原有外觀，且該保護設計是依賴於複合式產品外觀的條件下。

在案例法中解釋歐盟法律規定時，不僅要考慮其中的措辭，還要考慮其發生的背景以及其所追求的目標。歐盟法律規定的來源也可能提供與其解釋有關的訊息¹⁶。根據設計法第 110 條(1)款之規定，歐盟設計的保護不存在於複合式產品的零組件，亦即第 19 條(1)款規定所指用於修復那些複合式產品以恢復其原貌的零組件。這與立法說明(13)的陳述不同，其中說明不給予複合式產品的零組件外觀設計之設計保護，那些零組件設計「是取決於複合式產品整體外觀」，用來修復其複合式產品而恢復其原有外觀。然而，第 110 條(1)款僅規定其必須是「複合式產品的零組件」，且「用於修復複合式產品之目的，以恢復其原貌」。因此，從第 110 條(1)款規定的用語來看，「被保護設計外觀取決於複合式產品外觀」並不是該條款所列出的條件之一。

在維修條款的立法工作，歐洲議會和設計理事會的提案、理事會的設計法修正提案中包含這一條款，設計應用於或併入成為複合式產品的零組件，且其外觀取決於複合式產品的外觀，不能享有歐盟的設計保護。從常駐代表委員會（Permanent Representatives Committee）2000 年 10 月 19 日第 12420/00 號報告中可得知，「為了擬議條例而達成政治協議」而提出了兩個主要問題，其中一個關於備用零件（spare parts）。該報告指出，首先，該委員會中大多數代表團首先要求該條

¹⁶ 參見 Judgments of 3 October 2013, *Inuit Tapiriit Kanatami and Others v Parliament and Council*, C 583/11 P, EU:C:2013:625, paragraph 50; of 1 July 2015, *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C 461/13*, EU:C:2015:433, paragraph 30; and of 18 May 2017, *Hummel Holding, C 617/15*, EU:C:2017:390, paragraph 22。

款的用詞與第 98/71 號指令的第 14 條更為接近，其次，備用零件的保護應在將來「只有在修復複合式產品時以便能恢復其原貌」的條款中被排除。在理事會通過的最終規定中，「取決於整體產品的外觀」的要件被忽略了。因此，維修條款之目的是在一定程度上放寬替換零組件的市場，從維修條款的立法沿革可明顯看出，在立法過程中，對零組件的適用範圍並未加以限制，並未規定那些零件形狀是被複合式產品外觀的所固定形狀的零件。從以上的分析看來，設計法第 110 條(1)款的適用範圍不限於構成複合式產品之一部分且其外觀取決於複合式產品外觀的零組件。

CJEU 的答覆

- (1) 首先，CJEU 裁定設計法第 110 條(1)款不受限於被保護設計（即備用零件）須取決於複合式產品（即汽車）外觀的條件。

Audi 和 Porsche 主張設計法立法說明(13)聲明，對於應用於或併入產品構成複合式產品的零組件之設計不提供歐盟設計保護，該設計之外觀是取決於複合式產品外觀而決定的，並用於修復複合式產品以恢復其原有外觀之目的。然而，CJEU 認為：維修條款本身僅規定它必須「複合式產品的零組件」，是「用於修復該複合式產品以恢復其原有外觀」釋，受保護設計（即備用零件）與複合式產品（即汽車）的外觀之間相互依賴的條件並不存在。因此，Audi 和 Porsche 所提出「鋁合金輪圈可以自由互換且獨立於汽車的外觀」的主張是無關緊要的。

- (2) 其次，CJEU 認為，設計法第 110 條(1)款維修條款的適用條件是，投入市場的替換零件外觀必須與最初並入複合式產品中的零件相同的視覺外觀。

CJEU 強調，維修條款要件是用於維修以便複合式產品恢復其投入市場時的原有外觀。例如：如果替換零件與原始零件不一致（例如：顏色或尺寸）或者複合式產品的外觀在投入市場後已經改變了，則不適用維修條款。因此，副廠輪圈的外觀必須與安裝在汽車上的原始輪圈相同。這與 Acacia 的看法相反，維修條款不能適用於顧客可以選擇與原始輪圈不同的其他任何變體輪圈。

- (3) 最後，CJEU 認為，為了要依賴該條款中的「維修」條款，複合式產品零組件的製造商或銷售商有義務採取任何預防措施，以確保零組件的下游使用者僅將其用於維修目的。

結語

在過去的幾年中，汽車製造商和零部件供應商之間的爭端引發了維修條款的幾個重要問題。2012 年 7 月，在德國 BMW 公司控告 R & M 公司及 David Gross 的註冊設計侵權案件¹⁷中，英國高等法院也曾對歐盟設計法的維修條款之適用作出解釋，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說明(13)予以解釋，維修條款必須限制在與複合產品外觀有相依關係的零組件設計¹⁸。而德國聯邦法院採用了英國高等法院的解釋。

不過，CJEU 在裁決中的解釋重重的打了英國高等法院一巴掌。CJEU 說明：在案例法中解釋歐盟法律規定時，不僅要考慮其中的措辭，還要考慮其發生的背景以及其所追求的目標。由於維修條款之目的是在一定程度上放開替換零件的市場，在維修條款的立法過程中，儘管設計法的初步提案中包含這一規定「設計應用於或包含於構成複

¹⁷ 參見 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v Round & Metal Ltd and another[2012] EWHC 2099 (Pat), 27 July 2012.)。

¹⁸ 參見 “從 BMW v. Round & Metal Ltd 一案解析歐盟設計的維修免責條款”，北美智權報 142 期, 2015.09.23。

合式產品零組件的產品中」且「其外觀取決於複合式產品之外觀」，不能享有歐盟設計的保護。但是，立法者在設計法的最終草案中故意沒將「其外觀取決於複合式產品之外觀」的限制條件納入其中。而且，立法說明(13)的措辭不是決定性的，根據已確定的判例法，立法說明只能解釋有關措施的實際規定的內容，但不能有偏差，更不能藉由解釋而將委員會已刪除的限制條件重新納入。

這個革命性的裁決看起來為副廠零件製造商開放了巨大的可能性，似乎可以將維修條款應用於許多不同產業的複合式產品：各種汽車外觀的零組件，摩托車的外觀零組件（如圖 10 所示），還有事務機器（例如：影印機）、家庭用檢測儀器的外觀零組件物、名牌眼鏡的鏡腳、名牌手提袋或皮包的提把（如圖 9 所示）、手錶的錶帶，或是任何特定家具的單個部件或把手等等。



圖 9 LV 及 GUCCI 的手提包提把的更換零件

<p>EU 2688820-0002</p> <p>摩托車設計</p>	<p>EU 2687566-0002</p> <p>摩托車組件</p>
	
	<p>EU 2681692-0002</p> <p>摩托車尾燈</p>
	

圖 10 Gogoro 的摩托車設計及其外觀的替換零組件。

事實上，維修條款的適用不完全是沒有限制的，除了「維修必須將複合式產品恢復到其原有的外觀」之外，CJEU 說明：複合式產品零組件的製造商或銷售商必須擔負勤勉義務，一方面，他們必須藉由產品包裝、目錄或銷售文件清楚地告知下游使用者；另一方面，他們必須澄清，他們不是該零組件設計的權利人，並且該零組是專門用於維修複合式產品以恢復其原有外觀之目的。還有，他們必須以適當方式，特別是藉由合約手段確保下游使用者不會在不符合維修條款的條件下使用該零組件。如果製造商或銷售商知道或者根據合理的理由而

知道該零件不會使用於維修目的，則不應出貨。否則，他們有可能無法依賴維修條款，因而承擔侵權責任。