

歐盟法院確認歐盟設計法中的特別管轄

04/08/2017 葉雪美

歐盟設計制度中關於複合式產品維修零組件的設計保護範圍，還有一些懸而未決的問題。這些問題對於汽車工業和歐洲大型零配件市場上在經濟上是非常重要的，這也是智慧財產權保護與公平競爭相互作用的典型例子。設計法第 4 條 2 款規定，在正常使用(normal use)中不可見(not visible)的複合式產品之零組件，不得用設計保護之。其立法目的是要排除歐盟範圍內複合式產品的零組件之設計保護。因此，火星塞和機油濾清器等內部零組件，在歐盟設計制度下是不給予保護的；而方向盤、後視鏡或引擎蓋板等可見的維修零組件是可以保護的。但是，對於為了恢復其原始外觀而維修複合式產品所使用的維修零件則有例外，就是設計法第 110 條所規定的「維修免責條款」之例外。¹

歐盟成員國的國內法院已有數十件與設計法第 110 條規定有關的案件，其中 40 件關於汽車輪圈的案件已做出決定²，幾乎所有的法院都認為：汽車輪圈不是為了恢復其原始外觀所使用的維修零件，不屬於設計法第 110 條所規定的「維修免責條款」之例外情況。事實上，複合式產品是由許多零組件所構成，這些零組件可以拆解和重新裝配的方式被取代。然而，輪圈是獨立於其所安裝的車輛，是一種互補元素，它們雖被嵌入車輛中，並不意味著是構成汽車的一部分零組件。如果汽車是複合式產品，預期定位在輪子上的輪圈並

¹ 歐盟成員國國內法對於「複合式產品之維修免責」的立場是不同的，28 個成員國中有些國家的國內法允許複合式產品之維修免責。有些已經與歐盟的立場保持一致，對不可視的零配件沒給予保護，有些則保留維修零組件的全面保護，原則上，充分保護維修零組件的成員國往往是具有大型汽車廠商或汽車產業。

² In the other Member States, some 40 decisions have already been made on the application of Article 110 to rims (according to ECTA figures). Almost all considered that the rims did not benefit from the exception of the reparation clause provided for in Article 110. The solution adopted by the judgment of 6 January 2017 does not detract completely from the position taken by other courts of Community designs.

不是汽車的零組件，因為他們是可自主的即可選擇替換的，輪圈是一種「配件（accessories）」，有助於車輛的整體美感，亦允許消費者能在市場上隨意替換與車輪可相容的其他輪圈產品，因此，不能被視為「零組件」。實際上，相同的車輛可以裝配各種不同的輪圈（如圖 1 所示），另一方面，同一輪圈也可以在不同類型的車輛上（如圖 2 所示）。



圖 1 Opel Astra Sports Tourer 1.7 CDTi 汽車可以搭配不同的車輪³

³ 圖片來源：2016-10-02-GRUR-STN-V-C-397-16, p.12, Quelle: www.borbet.de (unabhängiger Felgenrehersteller)。

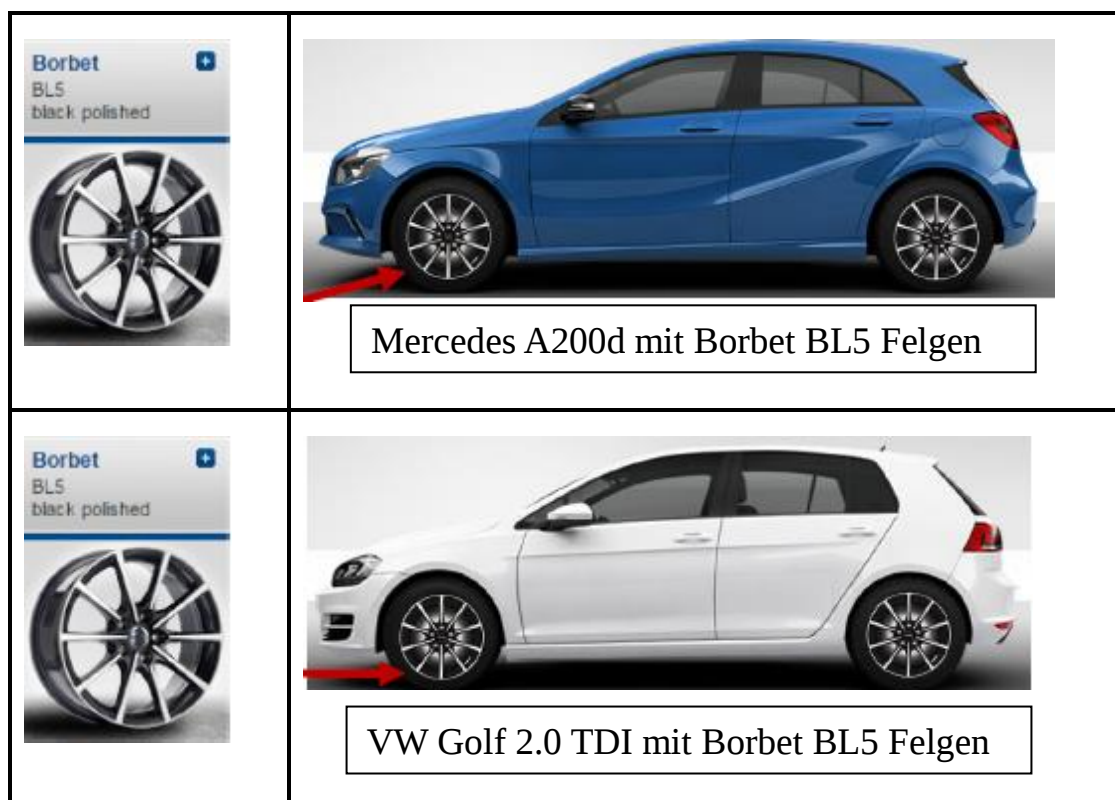


圖 2 Borbet BL5 Felge 的輪圈可以搭配不同形式的汽車⁴

歐盟設計案件相關的管轄權議題

這幾年在歐盟設計案件中，除了設計法第 110 條的議題之外，還有關於反訴及訴訟管轄權的議題，以及設計法中特別管轄與專屬管轄之規定、與布魯塞爾規則第 5 條 3 款「特別管轄」規定的適用問題。2016 年，歐盟成員國的一些法院已將歐盟共同設計（community design，簡稱歐盟設計）案件提交歐盟法院（Court of Justice of the European Union, CJEU）請求作出初步裁決，這是闡明歐盟設計法的最重要方式之一，設計人員及專利業界都熱切期待 CJEU 對於訴訟管轄的法律解釋與答覆。這些案件是有關 2001 年 12 月 12 日制定的第 6/2002 號歐盟設計法（Regulation on Community design，以下稱設計法）⁵的適用與解釋，例如：作為歐盟設計法院

⁴ 圖片來源：2016-10-02-GRUR-STN-V-C-397-16, p.11, Quelle: www.borbet.de (unabhängiger Felgenrehersteller)。

⁵ 參照 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs is a European

的成員國國內法院，是否有決定註冊設計或未註冊設計侵權的管轄權。另有關於歐盟設計指令（Design Directive）⁶的解釋，例如：國內法院決定與國內註冊設計相關的問題。本文將介紹 2017 年 7 月 13 日 CJEU 剛剛做出的 C-433/16 案件決定，以及其中對於設計法及布魯塞爾規則中與訴訟及反訴管轄相關規定的解釋。

事實背景

2017 年 7 月 13 日，CJEU 就 BMW 公司控告 Acacia 公司的 C-433/16 案件的管轄權作出了判決，其中提到關於管轄權的六個問題並不令人驚訝，但仍作出有用的確認與解釋。這案件是義大利最高上訴法院（Italian Court of Cassation）2016 年 4 月 5 日的決定中依據第 267 條歐盟運作條約（Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU）提出的初步裁決（preliminary ruling）請求，2016 年 8 月 3 日，CJEU 收到初步裁決之請求。

C-433/16 案件是有關第 44/2001 號「布魯塞爾規則（the Brussels I Regulation or EU I Regulation）」⁷的解釋，這是歐盟理事會於 2000 年 12 月 22 日修訂定的⁸關於民事和商業事務的判決之承認和執行的歐洲共同理事會規則，以及 2001 年 12 月 12 日制定的第 6/2002 號歐盟設計法（Regulation on Community design, 以下稱設計法）⁹的解釋。

Union regulation which introduces a unified system of industrial design rights, called Community designs, throughout the European Union. The system which includes both unregistered and registered design rights, operates in addition to national systems of protection in each Member State, which are partially harmonised by the Directive on the legal protection of designs (98/71/EC)。

⁶ 參見 Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs。

⁷ 參照 Council Regulation (EC) No.44/2001 of 22 December 2000 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters（O.J.2001, L 12, p. 1）。

⁸ 參見 O.J.2001, L 12/01。

⁹ 參照 Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs is a European Union regulation which introduces a unified system of industrial design rights, called Community designs, throughout the European Union. The system which includes both unregistered and registered design rights, operates in addition to national systems of protection in each Member State, which are partially harmonised by the Directive on the legal protection of designs (98/71/EC)。

該初步裁定請求是設立在德國慕尼黑設立的 BMW 公司和在義大利埃博利成立的 Acacia 公司之間的訴訟程序中提出的，涉及 Acacia 公司反訴 BMW 公司的訴訟法院管轄權之決定。

Acacia 的反訴策略

Acacia 製造和銷售一些適用於 Audi、BMW 及 Porsche 汽車的鋁合金輪轂的汽車輪圈（如圖 3 所示）。法院表示該等合金輪圈的複製品是由汽車製造商生產且以 WSP 義大利的商標銷售，WSP 標誌是「車輪零組件（Wheels Spare Parts）」的縮寫，這些輪圈是複製品（replica rims）。汽車製造商所生產的輪圈已在 EUIPO 登記為註冊設計，Acacia 認為其所複製的輪圈已落入設計法第 110 條規定的「維修免責條款（repair clause）」中排除保護之零組件設計。

Porsche	Replike-Felge
GGM 000290770-0001	W1050 Philadelphia
	
GGM 000267505-0001	W1051 Tornado Silver
	
GGM 000917588-0001	W1054 Ststurn
	

圖 3 Porsche 公司的輪圈註冊設計與複製品的比對

關於設計法第 110 條規定之解釋及「維修免責條款」的適用問題，2012 年 7 月，英國高等法院在 BMW v. R & M 案件¹⁰的判決中建立複合式產品的維修零組件適用維修免責條款之檢測。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，汽車方向盤屬於註冊設計所保護之標的¹¹。汽車輪圈也可與多種不同款式的汽車配合使用，也不是汽車外觀上必然匹配的零組件，並不屬於設計法第 110 條的「維修免責條款」所排除保護之零組件。¹²



圖 4 BMW 公司已在 EUIPO 註冊的輪圈設計

2013 年 1 月 21 日，Acacia 在義大利 Napoli 的那不勒斯地方法院（以下簡稱那不勒斯法院）提起對抗 BMW 的訴訟，請求確認其輪圈產品未侵害註冊設計之聲明（Declaration of Non-Infringement，簡稱 DNI），而 BMW 是該等汽車輪圈註冊設計的權利人（如圖 4 所示），

¹⁰ 參照 *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v Round & Metal Ltd and another*[2012] EWHC 2099 (Pat), 27 July 2012.)。

¹¹ 參照 Professor, Jur. Dr. Marianne LEVIN, Faculty of Law, Stockholm University, 1999, “SPARE PARTS and their PROTECTION From a EUROPEAN PERSPECTIVE”。

¹² 參閱 2015 年 9 月作者在北美智權報第 142 期發表的「從 BMW v. Round & Metal Ltd 一案解析歐盟設計的維修免責條款」。

以及請求確認 BMW 濫用市場支配地位（abuse of a dominant market position）和不公平競爭之聲明。同時，Acacia 試圖請求禁制令防止 BMW 採取訴訟阻礙這些輪圈複製品的銷售。

BMW 對於管轄權的抗辯

BMW 向那不勒斯法院遞交抗辯應訴，在抗辯理由中，以初步程序作為重點，說明 Acacia 委託律師申請的通知是不存在或無效的。另一個爭點仍然是初步事項（preliminary matter），BMW 對義大利法院的管轄權提出質疑，進一步說明，那些異議主張應被拒絕，Acacia 的申請應予以拒絕，因為在事實上或法律上都沒有依據。

BMW 在抗辯中提出了以下的主張：.....接受這種具有法律效力文件只是程序上的意義，申請這文件唯一目的是為了避免之後出現錯誤聲明的風險。一方面，Acacia 並未作出通知，在另一方面，法院不可能宣告其所提的申請有效，雖然這是極不可能的，因為義大利法院不具有管轄權，德國法院才有司法管轄權去審理此案。

2014 年 5 月 27 日舉行聽證會，那不勒斯法院訂定關於遞交程序問題進一步意見書的最後期限，2014 年 10 月 3 日，在遞交期限之前，BMW 向義大利最高上訴法院（簡稱最高上訴法院）提交一項初步爭議（preliminary issue），是關於那不勒斯法院一直懸而未決的司法管轄權問題。BMW 多次提及，義大利法院沒有司法管轄權去審理 Acacia 所提的案件。就這一部分，Acacia 抗辯說明，BMW 已默認接受義大利法院的管轄權，之後，又對其所申請的通知提出異議，主張那通知是不存在或無效的，另外，BMW 也對義大利法院審理本案的司法管轄權提出異議。

義大利最高上訴法院的決定

2015 年 3 月 4 日，總檢察長（Attorney-General）提交的法律意見中，認為最高上訴法院應宣告義大利法院沒有管轄權。在這種情況下，最高上訴法院還是決定保留訴訟程序，並將以下問題提交 CJEU 請求初步裁定：

- （1）根據布魯塞爾規則第 24 條，可將被交付的國內法院管轄權訴訟作為初步事項，而不是以其他初步程序的異議取代，然而，在提出的實質爭點之前，是否被解釋為已接受該法院的管轄權？
- （2）根據設計法第 82 條第 1 款規定與案件有關的負面聲明，如果不是設計法第 82 條第 5 款規定的改變管轄，不得將其解釋為這案件已默認屬於專屬管轄？
- （3）為了解決前一個問題，考慮到布魯塞爾規則第 22 條特別規定了這種管轄權的專屬管轄權規則的解釋，特別是在涉及專利、商標和設計的註冊或無效的訴訟，但不包括負面聲明的情況，第 24 條規定，被告可以接受不同的管轄權，除非管轄權來源於同一規則其他規定，從而確定了申請人所處理的法院的管轄權？
- （4）CJEU 在 2012 年 10 月 25 日 C 133/11 的 Folien Fischer 和 Fofitec 案件¹³的判決中採用的做法是否適用布魯塞爾規則第 5 條 3 款，其旨在確定侵權、不法行為或準違法行為不存在責任的行為，包括宣告不侵權的訴訟，以及在本案中是指設計法第 81 條所述的法院，或布魯塞爾規則第 5 條 3 款所提及具有管轄權的法院，或者申請人可以選擇其中一個或另一個司法管轄區？
- （5）如果濫用市場支配地位和不正當競爭的訴訟是在涉及歐盟設計案件的背景下提出的，因為它們的可受理性是早於該負面聲明

¹³ 參見 the Court of Justice in the judgment of 25 October 2012, Folien Fischer and Fofitec, C-133/11, EU:C:2012:664。

的可受理性，根據布魯塞爾規則第 28 條 3 款的廣泛解釋，在本案中，同一法院是否可以一起審理？

- (6) 前一個問題中提及的兩個訴訟是否構成侵權、違法或準違法的情況，如果是這樣，可能會影響布魯塞爾規則第 5 條 3 款或設計法關於司法管轄權的規定？

歐盟設計法關於管轄權的規定

整理一下設計法中有關管轄權之條款，設計法第 9 章是關於歐盟設計法律訴訟適用的司法管轄權和程序之法律規定，第 1 節「管轄權和執行」中第 79 條是關於「公約中關於管轄權和執行的適用」之規定，其重點是除非「設計法」另有規定，其他都適用「Brussels 公約」。

設計法第 79 條第 1 款規定：除本法另有規定外，1968 年 9 月 27 日在布魯塞爾簽署的「管轄權和商業判決執行公約」（以下簡稱管轄和執行公約）適用關於歐盟設計和註冊設計申請的程序，以及同時享有歐盟設計和國內設計保護的相關訴訟。第 2 款規定：第 1 款所適用的「管轄權和執行公約」規定僅在任何成員國以當時在該國生效的文本為準。第 3 款規定，涉及本法第 85 條規定的訴訟和主張程序的情形下：(a)管轄權和執法公約第 2 條，第 4 條、第 5 條第 1 款、3 款、4 項和 5 款，第 16 條第 4 款和第 24 條不適用；(b)該公約第 17 條和第 18 條適用於本規則第 82 條第 4 款規定的例外限制；(c)適用於在成員國內有住居所的人的公約第 2 章的規定也適用於在任何成員國沒有居所，但在其中設立機構的人。第 4 款規定：公約管轄權和執行公約的規定不適用於該「公約」尚未生效的成員國。在生效之前，有關第 1 款所述的事務應通過任何關於其與另一個成員國關係的雙邊或多邊公約管轄，或者如果沒有這樣公約存在，則由其本國管轄法律規定，承認和執行決定。

第 2 節是關於「歐盟設計的侵權和無效的爭議」，第 80 條是關於歐盟設計法院的設立的規定。成員國應在領土內設立指定國內法院作為歐盟設計法院可執行本規定賦與的職能。第 80 條第 5 款規定，成員國還沒提交歐盟設計法院的名單，對該成員國的法院根據本法第 82 條享有管轄權的第 81 條規定的訴訟，如果是該成員國國內設計權的案件，其管轄權屬於具有屬地管轄權和屬物管轄權的當地法院。

第 81 條是侵權和無效案件的管轄權規定，歐盟設計法院應有專屬管轄權：(a)歐盟設計的侵權訴訟，如果是根據國內法允許的話，包括歐盟設計受到侵權威脅的訴訟；(b)如果根據國內法允許，宣告不侵害歐盟設計權的聲明；(c)宣告未註冊設計無效的訴訟；(d)與(a)項規定的訴訟相關的宣告註冊設計無效的反訴。有些成員國的國內法仍然不提供 DNI，如果是國內法允許的 DNI，第 81 條給予歐盟設計法院專屬管轄權，以聽取 DNI 訴訟。

第 82 條的國際管轄規定了管轄的「連結因素 (cascade)」，要求必須在被告歸屬的成員國內提起訴訟；然後，連結因素移動到被告設立機構的地方，或是原告居住或是設立機構的成員國，最後（如果以上的司法管轄區的勾稽都不適用）就在 EUIPO 的所在地，即西班牙的法院¹⁴。第 82 條第 4 款規定，儘管有第 1、2、3 款的規定，(a)如果雙方同意另一歐盟設計法院具有管轄權，則適用「管轄權及判決執行公約」第 17 條；(b)如果被告在另一歐盟設計法院出庭，則適用該公約第 18 條。第 5 款規定，侵權訴訟或回應侵權主張的無效反訴，可以在發生侵權行為或受到威脅的成員國法院提起，但是，除了第 82 條第 5 款明列的，沒有其他形式。

¹⁴ 設計法第 82 條第 1 款規定：根據本條例的規定以及憑藉第 79 條適用的「管轄權和執法公約」的任何規定，對第 81 條提及的訴訟和損害賠償的訴訟程序應提交給成員國的法院，被告人居住的任何成員國，或者假如他不居住在成員國，就是他設立機構的任何成員國。第 2 款規定：如果被告不居住在任何成員國，也沒有設立任何一個機構，則該訴訟應提交給原告居住的成員國的法院，或者如果他不居住在任何成員國，就會提交到他設立機構的任何成員國。第 3 款規定：如果被告人和原告人都沒有居住在任何成員國，或者也沒有設立機構，則該訴訟程序應提交給辦事處所在地的成員國的法院。

第 83 條是侵權管轄範圍的規定，第 1 款規定：依照第 82 條第 1 款(2)項、(3)項或(4)項規定的管轄權的歐盟設計法院對任何成員國領土內的侵權行為和侵權威脅具有司法管轄權。第 2 款規定：依照第 82 條第 5 款規定管轄的共同設計法院僅對在該法院所在的成員國領土內實施或受到威脅的侵權行為具有管轄權。

第 84 條是宣布歐盟設計無效的行為或反訴，第 1 款規定：歐盟設計無效宣告的訴訟或反訴只能以第 25 條所述無效理由。第 2 款規定：在本法第 25 條第 2、3、4 和 5 款規定的情況下，訴訟或反訴僅能由根據該條款授權的人提出。第 3 款規定：如果提起反訴時，歐盟設計的權利人並不是一方當事人的，則應告知權利人，並依據法院所在地的成員國法律的規定，權利人也可作為一方當事人參加訴訟。第 4 款規定：在宣告不侵權的訴訟中，不得對歐盟設計的效力提出質疑。

布魯塞爾規則有關管轄權之規定

在歐盟成員國之間，「布魯塞爾規則」取代了 1968 年 9 月 27 日制定的關於管轄權和執行民事和商業判決的「布魯塞爾公約」¹⁵。2012 年 12 月 12 日，歐盟議會和理事會重新制定（Recast）關於民事和商業判決的承認和執行管轄權的法規--（歐盟）第 1215/2012 號的「Brussels I Regulation Recast」¹⁶（通稱為 Brussels Recast）取代布魯塞爾規則，該規則第 66 條第 1 款規定，僅適用於 2015 年 1 月 10 日或之後正式真實文書提出或登記的法律訴訟以及法院核准或總結的和解。不過，在這案件中適用的是「布魯塞爾規則」，是 2001 年 12

¹⁵ 參見 OJ 1978 L 304, p. 36, the Brussels Convention。

¹⁶ The Brussels I Regulation Recast has been published in the Official Journal, OJ 20 December 2012, L 351/1. The full name of this new born is: Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast)。The key aim of the Recast was to update the set of rules on jurisdiction and enforcement of judgments in civil and commercial matters within the EU. The Recast is applied by all 28 EU member states and applies to legal proceedings commenced on or after 10 January 2015. This note provides a reminder of what the Recast does, before considering some recent case law。

月 22 日修定的歐盟第 44/2001 號「Brussels I Regulation」。

布魯塞爾規則共有 76 條規定，第 1 章「適用範圍」，第 2 章「管轄」的第 1 節是「一般管轄」的規定，第 2 條規定第一段內容如下：除本法另有規定外，在成員國居住的人不論其國籍，均應在該成員國的法院被起訴。第 2 節是關於「特別管轄」的規定，第 5 條規定：在另一個成員國，一個居住在成員國的人可能在另一個成員國被起訴。同條第 3 款規範因侵權行為產生的案件之特別管轄規則，亦即有關侵權、違法或準違法的事件，由侵權行為發生或可能發生之地方的法院管轄。

第 6 節是專屬管轄，第 22 條規定：以下法院應具有專屬管轄權，不論其是否居住：其中第 4 款規定：在有關專利、商標、設計或其他類似權利的註冊或有效性的法律訴訟中，已申請寄存或註冊、或依據歐盟文書或國際公約的條款被視為已經發生之成員國的法院。

第 7 節的第 23 條規定了管轄合意，允許各方同意某一法院應具有管轄權；第 24 條規定的應訴管轄（或稱默示協議管轄），根據排他性管轄權的規定，在被告出庭的情況下，成員國法院具有管轄權，本條規則不適用於已進入管轄權爭議之法院，或另有法院依據第 22 條具有專屬管轄權。一般說來，應訴管轄是協定管轄的一種。當被告對受案法院的管轄權不提出異議，並應訴答辯，及推定原告與被告之間達成了一項默示的協議，同意受案的法院為有管轄權的法院。在一般情況下，受案的法院原本沒有管轄權時，由於被告的應訴答辯行為構成同意而具有協議的效力。

第 8 節是「管轄權的審查及可受理性」，第 27 條是有關未決訴訟（lis pendens）的規定¹⁷，當相同當事人之間相同原因的訴訟在不同國

¹⁷ 參照 Article 27 Lis Pendens (stay of proceedings when the same cause of action between the same parties is brought before courts of different States), - 1. Where proceedings involving the same cause of action and

家的法庭裁決可中止程序。第 28 條的相關訴訟，其中超過任何其他管轄因素。在侵權、違法或準違法的事件中，發生有害事件的成員國法院根據第 5 條第 3 款給予非專屬管轄權。

CJEU 歐盟法院的決定

對於歐盟設計制度而言，這是很不尋常的作法，沒有得到總檢察長意見的支持，CJEU 還是發布了判決，所請求的法律問題似乎已公平解決了。CJEU 將義大利法院的問題重新定義為四個要點，並做出以下的回答：

1. BMW 提出的抗辯，其中一部分反駁義大利法院的管轄權，並沒有導向布魯塞爾規則第 24 條所規定的應訴管轄或默示管轄。BMW 毫無疑問地質疑該管轄權，即使這樣做是替代實質性的防禦，從而明確了布魯塞爾規則第 24 條之規定。
2. 設計法第 82 條必須解釋為：根據第 81 條(b)規定，DNI 訴訟必須在被告所居住的成員國，僅能在該成員國的法院被提起。CJEU 確認，設計法的管轄權規則對於特別管轄的相關規定與「布魯塞爾規則」（即特殊例外情況）有關，但布魯塞爾規則第 23 條和第 24 條規定（如果需要）的取代管轄權已在設計法第 82 條列舉了。
3. 布魯塞爾規則已取代了「布魯塞爾公約」，也將布魯塞爾規則之適用規定在設計法第 79 條，且設計法第 81 條規定了歐盟設計法院的專屬管轄。因此，布魯塞爾規則第 5 條 3 款規定的管轄方法不適用於設計法第 81 條(b)所規定的不侵權聲明的訴訟，它已被設計法的管轄規則所推翻。而且，C 133/11 的 Folien Fischer 和 Fofitec

between the same parties are brought in the courts of different Member States, any court other than the court first seised shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established.- 2. Where the jurisdiction of the court first seised is established, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court.

案件¹⁸的判決與歐盟設計無關，這個案例法並未違反設計法第 79 條(3)款(a)項的排除規則。

4. 如果主張請求宣告支配市場地位的濫用和/或不公平競爭，涉及註冊設計損害賠償相關的 DNI，應根據設計法提出申請，而非依據布魯塞爾第 5 條 3 款規定的管轄規則。

這個判決結果並不令人意外，CJEU 並不同意 Acacia 企圖利用布魯塞爾規則作為藉口抓住義大利法院的管轄，而是依據設計法確認管轄規則的特別管轄。布魯塞爾規則關於對侵權、違法等爭議的管轄權之規定在國內權利受到威脅時是可以接受的。但是，註冊設計是具有特殊性質的單一權利，依據設計法第 81 條(b)和第 82 條規定，授與被告居住國專屬和強制性管轄權，旨在避免選擇管轄。

結語

CJEU 在本案的作法可能與其在 C-617/15 的 Hummel v Nike 案件¹⁹中有缺陷的判決形成對照，在 Hummel 案件，CJEU 試圖適用布魯塞爾規則的判例法去確認德國杜賽爾多夫（Düsseldorf）法院是否有授予歐盟商標侵權的泛歐盟（pan-EU）禁制令的管轄權，而導致對於「設立（establishment）」一詞的奇怪解釋，在歐盟之外的一個獨立的德國子公司的基礎上，而授與德國法院泛歐盟的管轄權。

CJEU 在 Acacia 的判決當然證實涉嫌侵權者可用的補救辦法之缺失或空白，如前所述，一些成員國的國內法不允許 DNI 的訴訟。如果相關的註冊設計權利人居住在這樣的成員國，潛在的侵權者別無選擇，只能等到被起訴（侵權者自己的住所或發生侵權行為的成員國），然後證明其並無侵權行為。這一缺失應該要解決，需要經由對設計法

¹⁸ 參見 Folien Fischer and Fofitec, C-133/11, EU:C:2012:664。

¹⁹ 參見 CJEU Judgment of 18 May 2017, C-617/15, Hummel v Nike。

進行修改或對 2004/48/EC「執行指令」進行修改來解決。然而，本案沒有這樣的缺空白，Acacia 可在 BMW 的祖國德國尋求 DNI，但其不作這選擇，可能是因為 Acacia 希望利用義大利法院來拖延整體訴訟的進展，或者認為義大利法院對 DNI 會更為慷慨。

最後，有趣的是，C-433/16 案件只是 Acacia 在 CJEU 一系列三個損害賠償案件的其中一件，還有 Acacia 與保時捷（Porsche）的 C-397/16 案件，以及奧迪（Audi）的 C-435/16 案件都尚未宣布。其實，Daimler、BMW、Porch 及 Audi 等汽車製造廠商在英國²⁰、西班牙²¹、瑞典、比利時²²、丹麥、芬蘭²³、義大利及德國²⁴紛紛對於製造汽車維修零組件及輪圈的複製品（通稱副廠零組件）製造廠商提出註冊設計侵權訴訟（台灣廠商只是其中少數案件的被告）。由於德國法院提供許多便利設計權人行使權利措施以保護智慧財產權人的權益，例如：設計權人可快速取得禁制令，因此，德國法院是專利權及設計權人在歐洲訴訟的主要戰場之一。這些案件也表明售後零組件市場仍然有很大的商業價值，也是汽車製造廠商及副廠零組件製造廠商都要極力爭取的，或許也能說明為什麼要達成正確的長期立法解決方案的政治共識是非常困難的。

²⁰ 參見 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft v Round and Metal Ltd [2012] EWHC 2099 (Pat), 27 July 2012)。

²¹ 參見 Bayerische Motoren Werke v. Acacia Autohaus Motorsport, Alicante 16 January 2013 and 20 February 2014, Audiencia Provincial de Alicante, 18 June 2010 - Decision No 443/08 and Decision No 278/10。

²² 參見 Brussels Commercial Court, 16 February 2015, RG A / 12/05787, BMW ./) SA Auto Sports Willy, EUROWHEELS and THREEFACE SARL TUNING。

²³ 參見 Court of Helsinki, 15/149362, 19 November 2015, Az. R 14/5257。

²⁴ 參見 OLG Stuttgart, 2 U 46/14, 11 September 2014, GRUR 2015, 380 Tz 34, LG Hamburg, September 18, 2015 - 308 O 143/14; LG Dusseldorf, April 30, 2015 - 14c O 183/13; Porsche v Acacia LG Düsseldorf 14c O 304/12 November 28, 2013; LG Düsseldorf GRUR - RR 2016, 228 - Autofelgen; LG Hamburg GRUR - RS 2015, 16872 - Leichtmetallrad, BGH, Porsche ./) Acacia, I ZR 226/14, 2 June 2016, CJEU C -435/16。