

美國汽車售後維修零件設計專利侵權訴訟與零件法案

08/04/2019 葉雪美

前言

2018 年美國汽車市場銷量，日系汽車 (Toyota、Nissan、Honda、Subaru) 的市占率有 35%，韓系 (Hyundai、Kia) 汽車市占率約為 7.3%、歐系汽車及其他約為 13.7%，美系汽車 (GM、Ford、FCA) 市占率約 44%。這幾年，隨著日系及韓系汽車在美國市占率的成長，汽車售後市場日韓汽車的維修零組件比例也逐漸提高，日本、韓國的汽車廠開始注意美國的副廠維修零件市場，開始在美國申請的設計專利保護汽車零組件之設計¹。值得注意的是，這幾年都是美系及歐系的汽車廠相繼提出汽車零組件設計專利侵權訴訟，現在韓國車廠也出手了，而日本車廠還在觀望。2018 年 12 月 4 日，韓國現代汽車公司及現代汽車美國公司在美國加州中部地方法院對台灣帝寶公司及其美國子公司 (Maxzone 車燈公司) 提出專利侵害訴訟，系爭專利是關於汽車前車燈 (Headlamp) 的 18 項設計專利 (如圖 1 所示)。本文將探討美國歷年來汽車維修零組件的設計專利訴訟，分析案件中副廠零件製造商或供應商所提的抗辯主張與理由，探討最近有關汽車零件權利耗盡的決定，再介紹近年來美國參眾議員提出的零件法案，提供給台灣汽車副廠零件廠商做為參考之用。

¹ 從 2008 年到 2019 年 3 月，Toyota 在美國申請獲准的汽車零組件設計專利有 577 件，Nissan 有 273 件、Honda 有的設計專利 590 件、Subaru 有 23 件，韓國車廠 Hyundai 的汽車零組件設計專利有 160 件，Kia 的設計專利有 163 件。Hyundai and Kia 共有的設計專利有 19 件。

表一 2018 美國汽車市場銷售量前 10 名車廠排名列表²

2018 美國汽車市場銷售量排名			
車廠	2017 年銷售量	2018 年銷售量	市占率
GM	2,999,605	2,951,200	17.1%
Ford	2,575,200	2,485,222	14.4%
Toyota	2,434,518	2,426,674	14.0%
FCA	2,059,376	2,235,204	12.9%
Honda	1,641,429	1,604,828	9.3%
Nissan	1,593,604	1,493,877	8.6%
Subaru	647,956	680,135	3.9%
Hyundai	685,555	677,946	3.9%
Kia	589,668	589,673	3.4%
Mercedes	372,240	354,144	2.1%

² 數據來源：Automotive Industry Portal MARKLINES 資料庫, “USA - Flash report, Sales volume, 2018”。

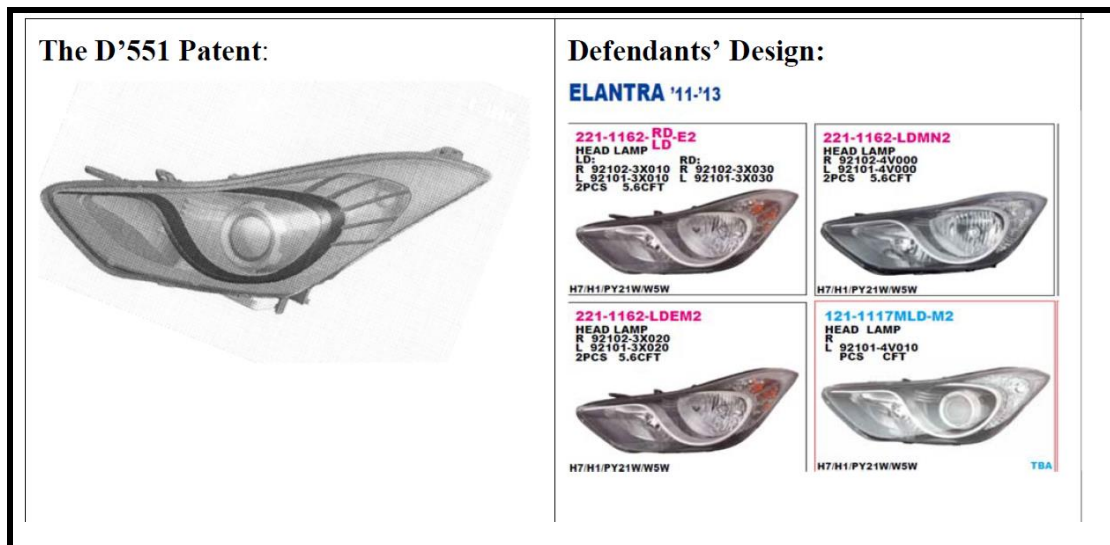


圖 1 Hyundai 的 USD 625,551 與帝寶的前車燈產品比對圖³

美國汽車售後維修零件市場

2017 年美國的 GNP 達到 20.4 兆美元，其中汽車與零組件產業占 3.0%（6,540 億美元），維修服務業占 3.5%（7,123 億美元），汽車零組件產業是整車產業發展的基礎，汽車零組件市場也受新車產量的影響，美國汽車零組件產量的 70% 屬於 OEM 市場，30% 是售後維修 AM 市場。在美國，汽車零組件售後市場是一個很重要的產業，售後市場具體業務內容，包含汽車零組件、配件、輪胎、潤滑油、內外裝改裝、維修更換和碰撞修復，還包括維修工具與設備的銷售等。2017 年美國汽車零組件的銷售額達 3,479 億美元，2018 年達到 3,705 億美元。

美國汽車售後維修與產險公司連結深厚，State Farm 案件之後，法院確認保險公司選用符合認證規格的副廠零件維修的合法性，在汽車發生碰撞理賠時，保險公司有權決定使用何種零件來維修被保險的汽車，除可採用原廠零件外，也可以使用經過美國合格汽車零件協會（Certified Automotive Parts Association, CAPA）所認證的副廠維修零件，讓消費者以較低廉的價格購買到相當於原廠零件品質的產品。台

³ 圖片資料來源：Case 8-18-cv-02151 Document 1 filed 12/04/18,

灣汽車零組件業者經營外銷比例高達 80%，外銷的 AM 碰撞零組件占了全球約八成，主要外銷國家為美國、日本、中國大陸與英國等，其中美國占 45%，日本僅占 6%，美國是台灣最主要的汽車零組件出口國。⁴2017 年出口到美國的汽車零組件占台灣汽車零組件出口總值 45.1%，較 2016 年成長 3.9%，預測 2018 年對美國外銷仍持續成長。

替換零件的設計專利保護策略

對於許多廠商而言，產品的替換零件是一項重要的業務和主要收入來源。例如：消費者購買電動牙刷通常每三個月需更換一次刷頭，刷頭花費大約 6-10 美元；還有印表機廠商以低價銷售印表機，但一組兩個替換墨水匣的定價通常比印表機成本還要高。因為要從更換零件銷售中賺錢，這些廠商也投入相當的費用取得 IPR 的保護。有些公司是以發明專利來涵蓋製造替換零件的功能或技術，但有些公司則以設計專利來保護其創新的更換零件設計之外觀。簡言之，藉由設計專利保護產品或零件的外觀，可排除他人製造、銷售或提供銷售與有專利權之設計實質相同的產品。

一般而言，在新產品開發過程中應考量產品的維修與零件替換，因為在產品的零件（1）破損或毀壞時（例如：汽車保險桿、車燈、後照鏡等）；（2）變髒時（例如：牙刷頭、直接與患者接觸的醫療器具）；（3）用盡時（例如：空的墨水匣、空的筆型胰島素注射器），都需要維修或更換新的零件。因為這些產品的客戶經常會破壞或損壞產品，如果替換零件本身的外觀上有設計特徵（如圖 2 所示），產品製造商和汽車廠商發現以設計專利保護替換零件是一種理想的方式，設計專利申請費用較低廉，專利權期間自核准之日起有效期為 15 年。

⁴ 資料來源：經濟部統計處、財政部及工研院 IEK（2018 年 1 月）。

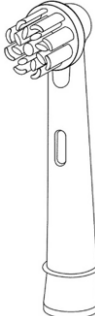
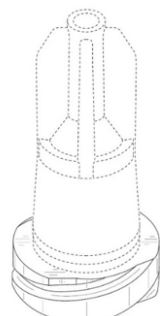
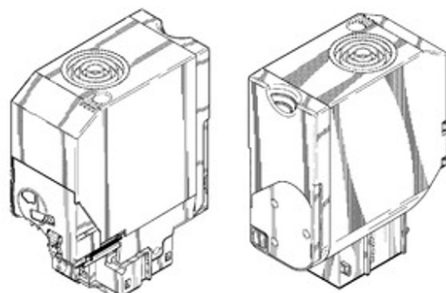
USD 824,417 ^o (<u>刷頭</u>) ^o	USD827,814 ^o (<u>注射器針頭針座</u>) ^o	USD759,156 ^o (<u>雷射印表機碳粉匣</u>) ^o
		

圖 2 產品的消耗或替換零組件之設計專利

汽車外觀零組件的設計專利申請趨勢

2005 年 12 月，美國 Ford 公司向美國國際貿易委員會（ITC）請求設計專利侵權調查，並主張核發全面性排除命令（General Exclusion Order），2007 年 6 月，ITC 裁定允許 Ford 的請求，核發全面性排除命令。從此，汽車製造廠商開始在美國申請設計專利來保護汽車外觀上可替換的零件（例如：引擎蓋、保險桿、葉子板、後照鏡、車門及前後車燈、輪框等）。

2008 年至 2019 年 3 月，美系汽車廠商 Ford 公司獲准 1,028 件汽車零組件的設計專利，其中包括 170 件的车燈設計（如圖 3 所示）；GM 公司獲准 496 件汽車零組件的設計專利，Chrysler 公司獲准 64 件，另外，卡車製造商 PACCAR 也有 105 件汽車零組件的設計專利。歐系車廠 Daimler 公司取得 509 件汽車零組件的設計專利（如圖 4 所示），其中包括 105 件的车燈設計；BMW 獲准 659 件汽車零組件的設計專利，包括 68 件的车燈設計；Jaguar 獲准 334 件汽車零組件的設計專利，包括 38 件的车燈設計；Volvo 獲准 127 件汽車零組件的設計專利；AUDI 也有 120 件汽車零組件的設計專利。

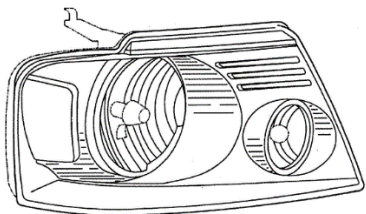
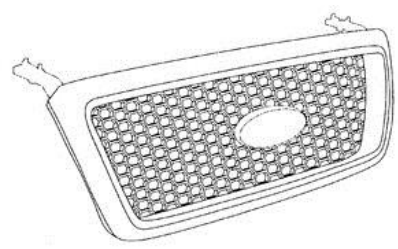
USD 496,552 (頭燈)	USD 496,890 (水箱護罩)
	

圖 3 Ford 公司的汽車零組件設計專利

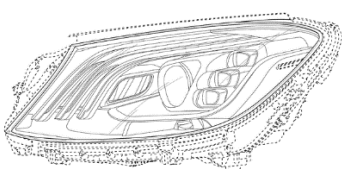
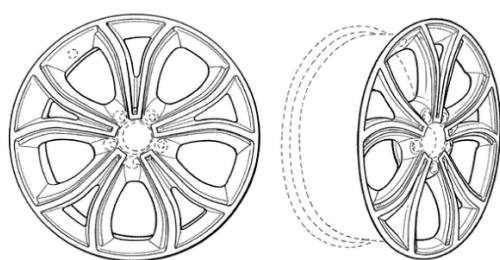
USD 795,476 (汽車頭燈)	USD 784,233 (輪圈或輪圈蓋)
	

圖 4 Daimler 公司的汽車零組件設計專利

日系車廠 Toyota 公司獲准 577 件汽車零組件的設計專利（包括 124 件的車燈設計），Honda 公司取得 590 件汽車零組件的設計專利，其中包括 158 件的車燈設計；Nissan 公司取得 276 件汽車零組件的設計專利，包括 70 件的車燈設計；Subaru 公司也有 23 件汽車零組件的設計專利。韓系車廠 Hyundai 公司獲准 179 件汽車零組件的設計專利（如圖 5 所示），包括 118 件的車燈設計；Kia 公司也有 163 件汽車零組件的設計專利。事實上，在過去的 10 年，USPTO 已核准公告將近 6,000 件的汽車零組件設計專利，允許汽車製造商以設計專利來保護他們創新的汽車設計及可更換零件的設計。

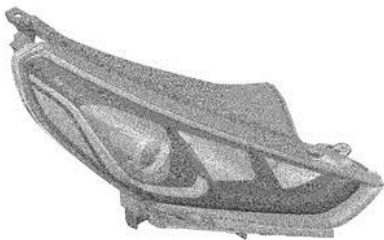
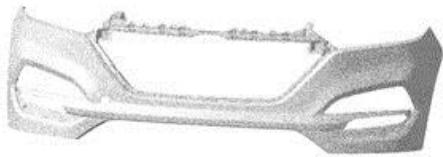
USD 829,994 (汽車頭燈)	USD 760,631 (前保險桿)
	

圖 5 Hyundai 公司的汽車零組件設計專利

汽車零組件相關的侵權訴訟與 IPR 案件

長期以來，在汽車製造商與售後市場零件製造商利益對立的環境下，無論在歐洲、美國或是台灣，汽車維修零件市場的侵權紛爭不斷。售後市場零件製造商或供應商除了在侵權訴訟中主張系爭專利不具新穎性、是屬於功能性設計、是顯而易知的設計而無效，甚至主張因權利耗盡而專利權無法執行。另一方面，也以多方複審程序（Inter Partes Review, IPR）打擊汽車製造商的工具。不過，所有的新車設計都是汽車廠商投入大量人力、財力和物力的研發成果，每次發表的汽車設計都是創新設計，汽車外觀上的零組件也是新穎且獨特的設計，幾乎很難找到優勢證據可使得設計專利無效。

PTAB 的 IPR2014-00542 案件⁵

系爭專利是 USD525,731 的卡車頭燈的裝飾性設計（如圖 6 左側所示）。請願人根據美國專利法第 171 條規定主張系爭專利是功能性設計而無效性，另主張根據專利法第 103 條的顯而易知性而無效。PTAB 同意這個說法並指明，IPR 的程序只限於審理系爭專利是否違反專利法第 102 條及第 103 條規定而無效的案件，至於系爭專利是否

⁵ 參見 Doorman Prods., Inc. v. Paccar, Inc., IPR2014-00542, 2014 WL 4444041。

違反專利法第 171 條之規定而無效的部分，已超出 IPR 程序中可以挑戰的範圍。

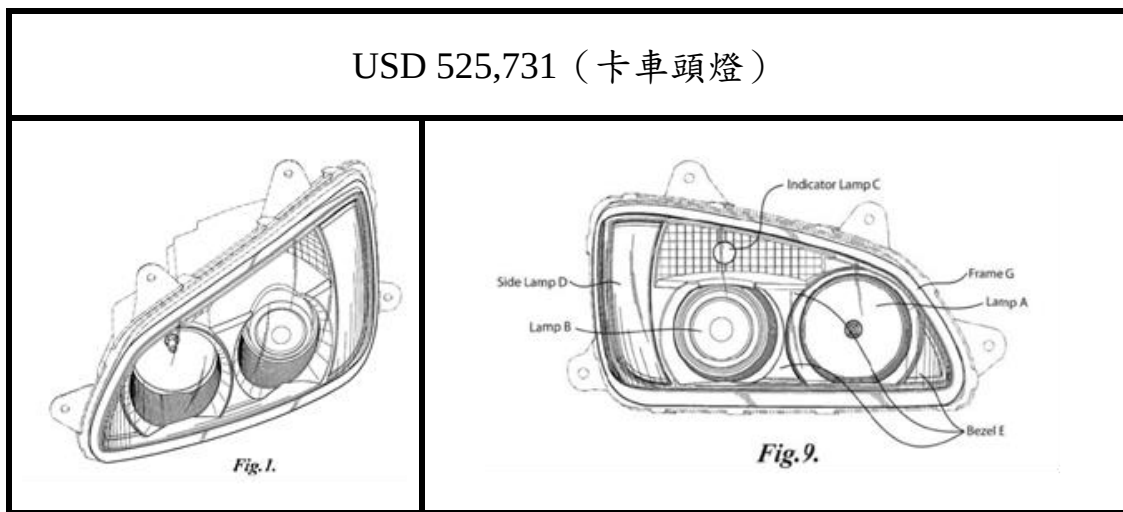


圖 6 PACCAR 公司的卡車零組件設計專利

請願人認為，系爭專利所主張設計的部分，諸如：表面和彎曲邊框的某些設計特徵是由功能或機械操作因素而決定的(如圖 6 右側所示)，不構成主張設計的一部分，不該予以比對。另外，請願人提出 11 個先前技藝主張系爭專利是顯而易知的設計。專利權人回應，無論這些元素是否具有功能性，它們必須被視為並被解釋為整個主張設計所產生的視覺印象的一部分。PTAB 同意這個說法。

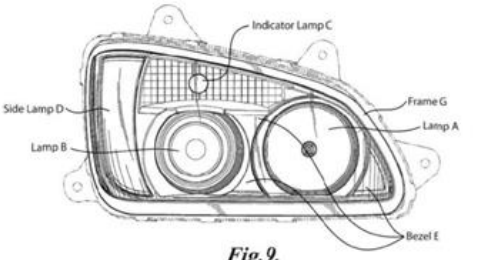
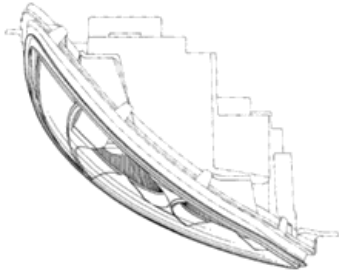
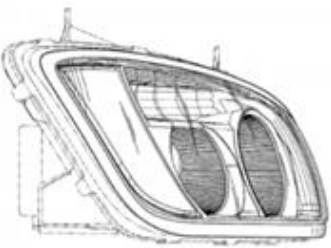
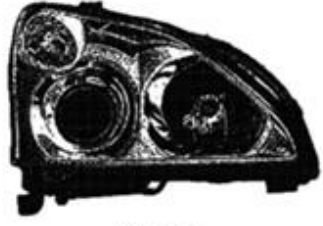
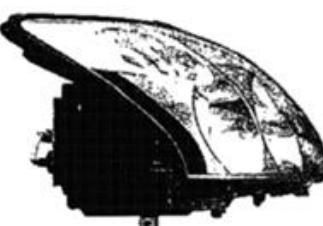
USD 525,731	USD 498,859 (先前技藝)
 Fig. 9.  Fig. 11.  Fig. 14.	 FIG. 1  FIG. 2  FIG. 3

圖 7 PACCAR 公司的設計專利與先前技藝之比對

PTAB 說明：依據 Rosen 案例⁶的作法，非顯而易知性的比較必須要有主要引證，其中 2004 年公告 Kobayashi 公司的 USD498,859「車燈組合」是主要引證（如圖 7 右側所示）。前視圖及俯視圖所揭示系爭專利的形狀不同於主要引證，而其他圖式所揭露的細部設計特徵也有許多的差異，熟悉該項技藝的一般設計師不會產生相同的視覺印象。即使將兩個設計差異之處依據其他的引證資料加以修飾所得到的設計外觀與系爭專利所主張的整體外觀是不相同。

⁶ 參見 In re Rosen, 673 F.2d 388, 391 (CCPA 1982)。

ITC 的 No. 337-T-557 調查⁷

2005 年 12 月，美國 Ford 公司向美國國際貿易委員會（ITC）請求專利侵權調查，指控 2 家美國公司及 4 家我國汽車零組件製造商耿鼎（Gordon）、昭輝（Y.C.C.）、堤維西（TYC）以及帝寶（Depo）公司，其進口至美國之特定汽車（F-150 系列的卡車）零組件產品，侵害 Ford 公司的 10 件設計專利權⁸，Ford 在訴狀中主張核發全面性排除命令（General Exclusion Order），該案件編號為 337-TA-557。經調查後，ITC 認定 Ford 的 10 件設計專利中的 USD 491,119（如圖 8 所示）、503,912 及 495,979 設計專利（如圖 9 所示）因為 Houston 事件的公開使用（public use）而無效，但另 7 件則為有效且權利受到侵害，2007 年 6 月，ITC 裁定允許 Ford 的請求核發全面性排除命令。

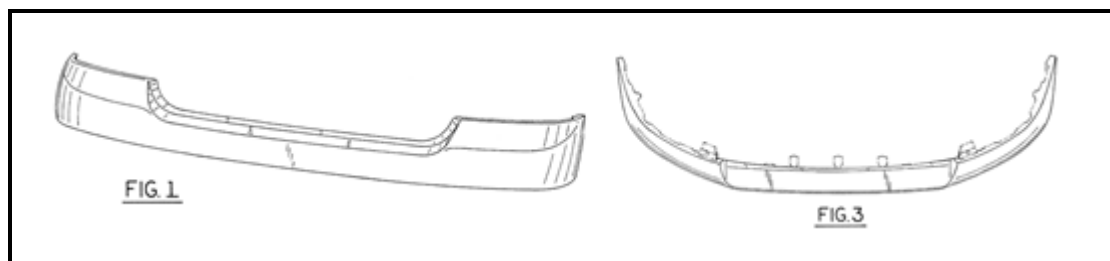


圖 8 Ford 公司 USD 491,119 的前保險桿設計專利

⁷ 參見 In the Matter of Certain Automotive Parts. Investigation No. 337-TA-557. Publication 4012 June 2008。

⁸ Ford 公司的 10 件設計專利是 U.S. Design Patent Nos. D491119, D496,890, D493,552, D497,579, D503,135, D496,615, D502,561, D492,044, D503,912 and D495,979。

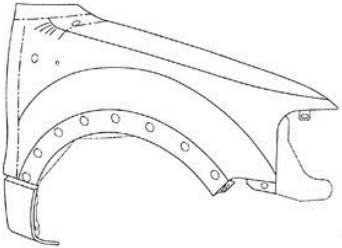
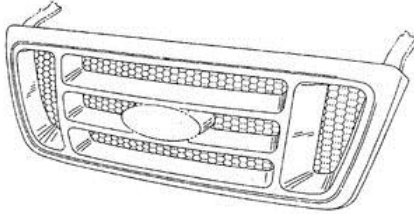
USD 503,912 (擋泥板)	USD 495,979 (水箱護罩)
	

圖 9 Ford 公司之擋泥板及水箱護罩的設計專利

Matela 是 Ford 的前員工，於 2011 年退休，曾擔任 Ford 先進卡車行銷研究的經理。Ford 公司的 Houston 事件由兩部分組成，與會者首先參加會診部分，從 2000 年 12 月 6 日至 11 日舉行。事件的第二部分是會診的定性部分，於 2000 年 12 月 12 日至 13 日舉行，來自會診部分的某些與會者被邀請參加 12 個焦點小組會議。Matela 從 Houston 事件開始就在那裡，以確保一切運行正常，然後週末回來和家人一起。2001 年 1 月初，Matela 向設計高層主管介紹 Houston 活動的結果。

行政法法官 (Administrative Law Judge, ALJ) 認為：基於前述內容並考慮了關於 Houston 活動的整體情況，包括活動的性質和參加活動的與會者，Ford 人員在上述活動中的行動，Ford 從該活動得到的好處，以及 Houston 活動的 1200 名與會者在活動後可能透露，一旦他們走出大門，可自由地向任何人描述他們看到的車輛。因此，Houston 事件是屬於專利法第 102 條 (b) 款所稱的公共使用，491,119 專利 (CX-1)、495,979 專利 (CX-4) 和 503,912 專利 (CX-10)⁹ 在 Houston 事件中已公開而專利無效。

⁹ Houston 事件中與會者所見的 CX-1 保險桿就是 USD491,119, CX-4 的水箱護罩就是 USD495,979 以及 CX-10 的擋泥板就是 USD503,912。

這個案子最有趣之處在於，除了 Ford 證人的證詞外以及來自會診活動中焦點小組的影片，沒有任何關於汽車產業進行研究會診的證據。然而，Houston 活動是「整個汽車產業為了獲得設計見解都使用的一種研究會診」。

ABPA v. Ford 全球技術公司 (Case No. 2:15-cv-10137)

這一最新案件始於 Ford 公司向汽車車身零件協會 (ABPA)¹⁰ 的會員發送停止和終止信件，導致 ABPA 向密西根州東區地方法院提交宣告性判決訴訟，主張 Ford 的設計專利(如圖 10)無效或無法實施，ABPA 控告 Ford 全球科技公司的案件編號 2:15-cv-10137。在影響售後市場汽車供應商的案件中，2018 年 2 月 20 日，密西根州東區地方法院發布一項裁決，駁回 ABPA 的主張。這些專利是關於 F-150 卡車的車身零件 (引擎蓋和車頭燈)。

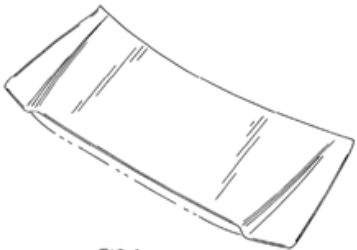
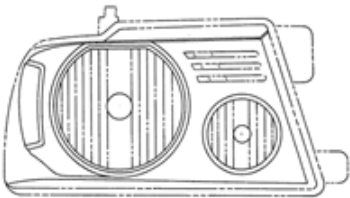
USD 489,299 (引擎蓋)	USD 501,685 (車頭燈)
	

圖 10 Ford 公司之擋泥板及水箱護罩的設計專利

法院在決定 Ford 的設計專利是裝飾性還是取決於功能性因素時，拒絕了 ABPA 的論點 (1) 主張「關注事項」，而不是「汽車的外觀」，特別是考慮到外觀可能影響了最初的購買決定；(2) 有創意的

¹⁰ Automotive Body Parts Association (ABPA)是一個致力於為碰撞修復行業提供優質替換零件的協會，目前有超過 160 位會員，有 400 多個獨立的碰撞零件分銷、保險桿銷售、回收設施與製造工廠。

努力將「商標法的美學功能學說引入設計專利法」；(3) 主張設計專利是基於他們物理形狀上必須與 F-150 相匹配；(4) 主張專利耗盡而導致專利無法執行，Ford 的外觀設計專利對 ABPA 會員無法執行，因為在首次銷售汽車時專利權已經耗盡。

法院認為，當 Ford 公司的首次出售汽車時，僅僅是將含有設計專利汽車零件的汽車之所有權轉移給消費者，並未有汽車零件之設計專利權轉移給消費者，消費者可自由買賣其所購買的汽車或是汽車之零件，但沒有權利去製造新的有設計專利保護之汽車零件，因此，Ford 公司的汽車零件設計專利權並沒有耗盡。而且，法院除了拒絕 ABPA 的簡易判決請求，還有意做出有利於 Ford 的判決。

法院拒絕將所引用的審美功能理論引入設計專利法，法院至少提出三個理由來達成結論。首先，法院承認，儘管商標和設計專利的保護共存了一個多世紀，但其他法院並沒有將美學功能理論引入設計專利法。其次，商標法的目的是「促進競爭」，藉由鼓勵品牌所有人開發出消費者會記住的高品質商品。然而，設計專利法的目的顯然是「反對競爭」，允許專利權人排除他人複製受保護的設計。由於商標和設計專利法的這些潛在目的是直接相互對立的，因此，將該理論引入設計專利法是不恰當的。第三，法院認為「商標法更多的理由與審美功能相關而不是設計專利法」，儘管法院的分析似乎僅以技術功能為前提，並沒有考慮到 Lanham 法案下的功能。

法院同樣拒絕了 ABPA 的主張，因為引擎蓋和車頭燈必須與周圍的零件配合，Ford 的設計專利是取決於功能考量而無效。具體來說，ABPA 主張 Ford F-150 引擎蓋的設計取決於引擎蓋開口的尺寸、周圍車身零件的位置，安裝在卡車車架上的位置以及匹配卡車整體美感的需要。法院指出，引擎蓋開口尺寸的限制限制了可用設計的範圍，但這些限制並未規定設計的細節。法院似乎受到第三方零件的影響最

大，這些零件專門用於替換 Ford 的 F-150 引擎蓋，與 Ford 原裝引擎蓋相比，這些零件故意具有不同的整體外觀，包括不同的輪廓以創建不同的外觀。法院認為，這些在美學上不同的替代設計可配合引擎蓋開口處且可執行預期的功能，也創造不同的外觀，這些是強有力的證據證明 Ford 的設計不取決於功能性的。

實際上，ABPA 要求法院撤銷汽車車身零件的設計專利。雖然，ABPA 的決定不對設計專利法做出任何改變，但考慮到 ABPA 的主張，有些人可能認為這個決定很有意思。ABPA 想以商標法的「審美功能」理論去限制設計專利權。

其他相關的侵權訴訟與確認無效之訴

2015 年 1 月，Ford 全球科技公司在密西根州東區地方法院控告 New World International Inc.（簡稱 NWI）、United Commerce Centers, Inc.（簡稱 UCC）、Auto Lighthouse Plus, LLC（簡稱 Auto Lighthouse）三間公司在美國境內販賣、或透過網路為販賣之要約適用於 F-150 貨卡及 Mustang 跑車的售後維修零件侵害 Ford 的 9 項設計專利，分別為：USD 493,552（車頭燈）、USD 501,685（車頭燈）、USD 496,890（水箱護罩）、USD 489,299（引擎蓋）、USD 493,753（引擎蓋）、USD 498,444（前保險桿面板）、USD 501,162（前保險桿面板）、USD 510,551（引擎蓋）、USD 539,448（尾燈）。

2013 年 11 月 25 日，ABPA 向德州東區地方法院提起確認專利無效之訴，請求法院宣告 Ford 之 6 件設計專利為無效，ABPA 會員並未侵害該等系爭專利，案件編號 4:13-cv-00705-ALM。在其訴狀中主張，Ford 向一名或多名 ABPA 會員主張設計專利權利，並因而造成 ABPA 會員權益受損。德州東區地方法院於 2015 年 1 月 7 日同意 Ford 聲請，裁定將該案訴訟移送至密西根州東區地方法院（案件編號 2:15-cv-10137-LJM-MJH），而 ABPA 在訴訟移送前已撤回對部分專利

之主張，目前僅剩 USD501,685 與 489,299 專利仍在進行中。

2014 年 1 月，Chrysler 公司向密西根州東區地方法院提起專利侵權訴訟，控告 LKQ 公司及 Keystone 公司侵害該公司的 10 件設計專利¹¹(如圖 11 所示)，案件編號 5:14-cv-10210-JCO-LJM。最後，Chrysler 公司撤回前述的侵權訴訟，與 LKQ 公司簽訂了專利授權協議，LKQ 已獲得許可在美國分銷和販賣某些包含 Chrysler 設計專利的售後市場碰撞零件，已經達成了友好解決方案。

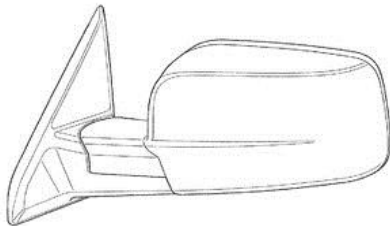
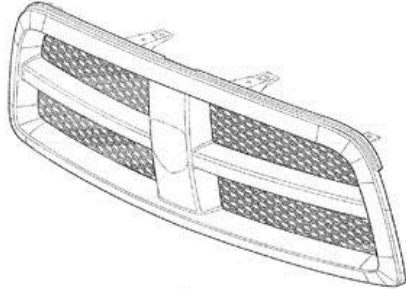
USD 605,996 (後照鏡)	USD 609,141 (水箱護罩)
	

圖 11 Chrysler 公司之後照鏡及水箱護罩的設計專利

¹¹ 10 件設計專利分別為 USD 605,996、USD609,615、USD602,618、USD609,150、USD609,141、USD609,143、USD611,395、USD602,619、USD641,503 以及 USD627,276。

美國設計專利維修免責法案之立法緣由及發展

Ford 控告 LKQ 公司進口的汽車零件侵害其設計專利權，請求 ITC 進行設計專利侵權調查，LKQ 公司是一家汽車維修替代零件和特定零件的供應商。最終，Chrysler 公司與 Ford 公司都跟 LKQ 達成和解，不過設計專利的問題仍然嚴重。因此，售後市場零件製造商及希望購買低價產品的保險公司一再向美國國會求助，希望能從這些零件的設計專利法律規範中尋求一些例外排除之規定，例如：歐盟設計法的維修免責條款。

美國財產意外保險商協會（the Property Casualty Insurers Association of America, PCI）很高興地看到，汽車零組件產業競爭的熱心支持者與法庭之友的積極支持者，雙方可以共同解決 F-150 與野馬汽車（Mustang）的案件，但強調研究在汽車維修零件市場中如何能給予消費者最好的保護之必要性，並提醒立法者審查汽車廠商試圖取得設計專利以達成壟斷汽車售後維修零件的市場。不過，PCI 敦促立法者注意這些案件並應考慮立法，以防止汽車廠商提起維修零件的專利侵權主張。美國汽車售後零件製造商、供應商與保險業者大力推動「維修免責」之例外，希望能在專利法有關設計專利權中增設汽車零件的維修免責條款，一方面仍能保障設計專利權人之權利，另一方面亦能兼顧消費者的權益及維護售後市場的競爭。

美國專利法修正之零件法案（PARTS Act）

2008 年 3 月，美國國會 Lofgren 眾議員提出增訂設計專利維修免責條款之 H.R.5638 專利法修正草案，但未能進入表決以致無疾而終。2009 年 6 月，提出 H.R.3059 第 111 屆國會版本的專利法修正草案，擬於專利法第 271 條中創建一個例外，「以維修恢復原有外觀之目的而製造、使用、維販賣之要約、販賣或基於上述目的而進口物品之行

為，不構成設計專利之侵權」¹²，這草案亦未能進入表決。2012 年 8 月，在第 112 屆國會提出 H.R.3889 的零件法案（PARTS Act），擬於專利法第 271 條中創建一個例外情況¹³，未能成功進入表決。

2013 年 4 月，國會女議員 Zoe Lofgren(D-CA)和國會議員 Darryl Issa (R-CA) 重新推出「促進汽車維修、貿易和銷售法案（PARTS 法案）」的 H.R. 1663 法案¹⁴，這法案在專利法第 271 條增加增設（j）（1）款，關於設計專利權效力所不及（如同原始製造汽車外觀的零件）之例外情形，以及適用條件，另在（j）（1）（b）款，擬將設計專利中汽車零件的設計權的執法限制為「在任何國家首次向公眾出售該零件做為汽車的一部分起 30 個月」，亦即專利權人公開銷售其包含有設計專利的外觀維修零組件之汽車的 30 個月內，仍得對於任何以維修為目的之製造、使用、為販賣之要約、販賣或基於上述目的而進口物品之行為主張並行使權利。不過，這法案受到各大汽車原廠的大力阻撓，未能進入表決。2015 年版本的 H.R. 1057¹⁵ 零件法案，原則上維持 H.R. 1663 版法案的內容，亦未能進入表決。

2017 年 4 月，眾議員 Darrell Issa 連同其他 5 位眾議員 Ms. Lofgren、Mr. Farenthold、Mr. Langevin、Mr. Cohen 與 Mr. Perry 在第 115 屆國會提出的 H.R.1879 的零件法案¹⁶，該法案在美國專利法第 271 條增訂汽車零組件設計專利維修免責規定，新增（j）項明文規定，僅針對汽車外觀設計專利的維修利用予以豁免。不過，第 115 屆國會會期結束，該法案還是沒通過。

¹² 參見 Text: H.R.5638 — 110th Congress (2007-2008).

<https://www.congress.gov/bill/110th-congress/house-bill/5638/text>。

¹³ 參見 H.R. 3889 (112th): PARTS Act. The text of the bill below is as of Feb 2, 2012(Introduced).

<https://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr3889>。

¹⁴ 參見 H.R. 1663 (113th): PARTS Act. The text of the bill below is as of Apr 23, 2013 (Introduced).

<https://www.govtrack.us/congress/bills/113/hr1663/text/ih>。

¹⁵ 參見 H.R. 1057 (114th): PARTS Act. The text of the bill below is as of Feb 25, 2015 (Introduced).

<https://www.govtrack.us/congress/bills/114/hr1057/text/ih>。

¹⁶ 參見 H.R. 1879 (115th): PARTS Act. The text of the bill below is as of Apr 4, 2017 (Introduced).

<https://www.govtrack.us/congress/bills/115/hr1879/text/ih>。

H.R.1879 法案中專利法第 271 條 (j) 項條文的修正內容如下：第一部分在定義維修免責所適用之對象，(j)(1) 在本款中—(A) 所謂「零組件」(component part)—(i) 僅指汽車外觀的零組件，例如：引擎蓋、擋泥板、頭燈、尾燈、側後照鏡、葉子板；且 (ii) 不包括安全氣囊 (inflatable restraint system)，或其他汽車內部的零組件；(B) 所謂「製造」，包含任何產品的測試；(C) 所謂「汽車」(motor vehicle)，乃根據美國法典第 49 條第 32101 條 (7) 之定義；(D) 所謂「販賣之要約」，包含對潛在購買者或使用者的進行任何製品的銷售或預售分銷。

第二部分規定維修免責適用的條件，(j)(2)：關於設計專請求保護汽車原始製造的零組件—(A) 如果該產品是為了維修汽車使其回復原始外觀，在美國境內製造或販賣之要約、進口到美國任何外觀相同或近似該具有設計專利之零組件之產品，不構成侵害該設計專利之行為；(B) 任何汽車的此種零組件在任何國家為提供給公眾首次銷售之日起算 30 個月後，以維修之目的使該汽車回復原始外觀，在美國境內使用或銷售外觀相同或近似於該設計專利之零組件，不構成侵害該設計專利之行為。

希臘及土耳其的維修免責條款

除了歐盟設計法之外，希臘的註冊設計法也有維修免責的規定，註冊設計法第 26 條第 1 及 2 款是權利內容的規定¹⁷，第 4 款是關於維修免責的規定，其內容如下：由於偏離了第 1 款的規定，設計或模型的註冊所賦予的權利應由第三方行使，在第一次將該設計或模型應用於產品投入市場 5 年之後，根據當事各方同意向權利人支付公平和合理的報酬，如果發生爭議，根據現行總統法令規定的主管法院的決定，

¹⁷ 第 26 條第 1 款及第 2 款規定內容如下：(1)設計或模型的註冊應授予其持有人使用該設計或模型的專有權，並防止任何未經其同意的第三方使用。(2)上述的使用應包括製造、要約、投放市場，進口出口或使用設計所包含或應用的產品，或為此目的儲存此類產品。

可依下條款使用：（a）設計或模型所包含的產品是機械操作車輛的維修零件，（b）所稱的使用旨在允許修理機械操作的車輛，並且（c）應在永久性指示下，向公眾告知用於維修之產品的原產地，例如商標或商標名稱的附加或通過任何其他適當方式。簡言之，希臘的設計權在應用該設計之產品首次投入市場的 5 年的期間內，並不適用維修免責之規定，設計權人可主張專有權，並防止任何的第三方未經其同意使用其設計。5 年後，雖有維修條款之適用，第三方仍須向權利人支付公平和合理的報酬，如果發生爭議，可由主管法院決定。

另外，土耳其的工業設計保護法也有維修免責的規定，法令第 21 條是對設計權限制的規定，第 22 條的免責規定是用於維修之目的，設計的使用，在包含該設計或應用該設計的產品第一次投入市場三年後，第三人可根據第 17 條的規定使用設計，不得視為侵犯權利，前提是符合以下條件：a）所設計的產品是複合式產品的一部分，其外觀依賴於設計；b）用於修復目的，以恢復複合式產品的原始外觀；和 c）公眾不會被誤導用於維修的產品來源。

結語

汽車產業開發新車的研發費用相當昂貴，汽車第一次銷售市場的利益不足以支付汽車廠商開發及設計的成本，汽車廠商一半的利益是來自售後維修零件的市場。汽車廠商已經利用「設計專利」來維護其售後維修零件的市場利益，怎麼可能支持針對汽車外觀零件的維修免責條款，同意副廠零件製造商來搶食維修零件的市場？而且，目前為止，美國參眾議員所推出的零件法案，比較像土耳其版的維修免責條款，在新車首次投入市場的 30 個月後，汽車副廠零件製造商可以無償使用其具有專利保護之設計，這種變相縮短設計專利保護期限的免責條款僅針對汽車產業。這種法案會使得汽車產業不願投入新車的開發，外觀設計的創新也會停滯，而且，美國汽車製造廠的設計中心大多都位於美國，這種法案將使得美國汽車廠設計中心的員工失業。

如果明年美國國會還打算提出零件法案，應該一方面考量到鼓勵工業設計之美學創作及產品創新，另一方面，考慮到消費者有權選擇汽車險及保費類型、保險業界有權選擇同品質的汽車維修零件。其實，可以參考葡萄牙的維修免責條款，將汽車廠商的外觀零件設計期限限制在新車首次銷售後 5 年，5 年之後雙方合意或是法院裁定支付合理的權利金即可使用該設計，這種使用者付費的維修則條款比較合理，或許比較能為汽車廠商所接受。