

設計專利權保護與權利行使

——從維修免責條款之立法提案與新近訴訟案談起

李素華*

壹、前言

近年來不乏工業設計相關智慧財產議題，在國際間引起矚目。例如：2012年6月蘋果公司針對MacBook Air筆記型電腦側邊的水滴型設計（wedge design），在美國獲准範圍甚廣之專利保護後，採用類似設計之筆記型電腦，包括Intel的UltraBook不得不退出市場¹。又如：2018年落幕之蘋果與三星公司設計專利侵權案（Samsung Electronics Co., Ltd., et al. v. Apple Inc.），美國法院准予高達5.39億美元之損害賠償²。前揭案件顯示工業設計之價值與重要性，絕對不亞於發明、新型或商

DOI：10.3966/221845622021010044007

收稿日：2020年12月30日

* 臺灣大學法律學院副教授。作者於智慧財產法院106年度民專訴字第36號民事判決審理期間，受專利權人（原告方Daimler公司）委託出具專家意見書。本案目前上訴二審中，作者與專利權人已無專家意見之委任關係。本文僅代表作者見解，與本件訴訟及原被告主張、本刊物無涉。

¹ Nathan Kirsch, *Apple Receives Patent For Wedge Design – Intel Ultrabooks Doomed?* (June 8, 2012), available at https://www.legitreviews.com/apple-receives-patent-for-wedge-design-intel-ultrabooks-doomed_13365 (last visited Jan. 1, 2021); 馮震宇，汽車售後市場煙硝味四起：成也設計專利 敗也設計專利，能力雜誌，2020年2月，768期，97頁。

² 2016年間蘋果與三星之智慧型手機外觀設計侵權爭議，美國最高法院（137 S. Ct. 429 (2016)）雖廢棄二審以整機計算之3.99億美元損害賠償判決，並認為專利法第289條設計專利權侵害之損害賠償計算，未必要以完整的專利物品為基礎，應依個案事實而定。惟2018年間加州北區地方法院（US District Court for the Northern District of California）陪審團（Jury）

標。回應產業界對於設計之智慧財產保護需求，各國積極修法。例如：日本於2020年4月1日生效施行之意匠法修正，擴大保護期限，由申請日起算25年（意匠法第21條）³。我國以設計專利權保護工業設計⁴，2013專利法修正，使應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得申請設計專利（專利法第121條第2項）；2019年底修法將設計專利權期限由12年延長為15年（專利法第135條）。

有別於強化工業設計保護之國際發展趨勢與我國修法方向，國內新近因單一之汽車零組件侵權爭議⁵，有力主應限縮設計專利權保護，以確保消費者能以低價維修汽車及捍衛國內汽車零組件業者權益。例如：有見解⁶主張法院應善用民法第148條第2項誠實信用原則或公平交易法之獨占地位濫用規定，限制排他權行使；亦有主張我國應針對設計專利增訂「維修免責條款」（repair clause）⁷，立委邱議瑩及部

准予之損害賠償數額，仍高達5.39億美元。

³ 日本意匠法之修法內容，參見吾思，意匠行不行——2020年施行之意匠法修正重點介紹，北美智權報，2020年3月，257期，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Design_Patent/IPNC_200325_1003.htm，最後瀏覽日：2021年1月1日；Ministry of Economic, Trade and Industry (METI, Japan), *Cabinet Decision on the Bill for the Act of Partial Revision of the Patent Act*, available at https://www.meti.go.jp/english/press/2019/0301_003.html (last visited Jan. 1, 2021).

⁴ 受到美國法影響，我國將工業設計納入專利法保護及賦予設計專利權；日本、德國及其他歐洲國家則為單獨立法及賦予設計權。

⁵ 參見智慧財產法院106年度民專訴字第34號民事判決。

⁶ 例如：王立達，售後市場拒絕授權之競爭法評價與誠實信用原則：智慧財產法院賓士車燈設計專案侵害案一審判決評析，公平交易季刊，2020年10月，28卷4期，1-41頁；王立達，設計專利、競爭法與誠實信用原則：以帝寶副廠車燈案一審判決為例，第27屆競爭政策與公平交易法學術研討會，2020年。

⁷ 智財法院判決下獨立汽車零件製造商的命運，工商時報，2020年5月17日，<https://view.ctime.com.tw/economic/19751.html>，最後瀏覽日：2021年1月1日；國際維修免責條款立法趨勢與觀察，工商時報，2020年6月23日，<https://view.ctime.com.tw/legal/20767.html>，最後瀏覽日：2021年1月1日；設計專利的強制授權應屬可行，工商時報，2020年7月12日，<https://www.chinatimes.com/opinion/20200712001183-262113?chdtv>；沈建興、劉浩祺、楊登超、樓宗興、林恩榮、蔡侑芸、葉名宜、陳致宏，設計專利維修免責條款之研究——以汽車售後維修零組件為例（上）（下），108年度專利師職前訓練第二組之研究報告，2020年8月23日，智財散步，<https://iptouring.com/>；楊智傑，製造汽車輪圈是否符合歐盟設計維修免責條款：歐洲法院2017年Acacia v. Audi案，北美智權報，2018年3月，207期，

分立法委員因應業者要求而於2020年4月提案修法⁸。雖有前揭主張及修法提案，亦有學者持不同見解，認為所謂的「維修免責條款」，將使設計專利權人對於未經同意而製造及銷售零配件之行為，「喪失『利用控制權』，連最重要之『利益分配權』亦被剝奪，完全忽略專利法保護產業利益之本旨，僅照顧到利用人之經濟利益，並不恰當」⁹。

先不論因單一訴訟案而推動修法之妥適性疑慮，細究國內迄今討論維修免責條款之文獻，不乏乃介紹歐洲聯盟（The European Union）立法及歐盟法院（Court of Justice of the European Union）判決。惟歐盟為區域性之跨國組織，雖制定及施行諸多法律規範，其性質與法律拘束力、法律效果，均迥異於單一國家之內國法令；歐盟法院及其判決之功能與角色，亦有別於內國司法機關。若逕擷取歐盟任一法條或立法討論內容，認為其可代表歐盟各國之法規範現狀或趨勢，甚而遽然認定其可為其他國家所援用，必然會有概念上之疏誤¹⁰。

礙於篇幅限制，本文不討論歐盟6/2002設計規則第110條過渡條文之維修免責規

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_180321_0502.htm，最後瀏覽日：2021年1月1日；徐銘峯，歐盟共同體設計維修免責條款之實踐與探討——以英國BMW v. R&M案為中心，智慧財產權，200期，65頁。

⁸ 參見立法院第10屆第1會期第10次會議議案關係文書。立委所持之提案理由為：「有鑑於汽車具耐久財之特殊性，在使用過程中難免產生意外碰撞，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。且為排除原廠車商壟斷市場，促進維修市場公平競爭」。

⁹ 章忠信，設計專利應否增列維修免責條款之檢討，著作權筆記，<http://www.copyrightnote.org/ArticleContent.aspx?ID=1&aid=2956>，最後瀏覽日：2021年1月1日。

¹⁰ 例如：歐盟6/2002設計規則（Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs）所建立之歐盟設計權與會員國內國設計權為各自獨立之智慧財產權，不相互影響。6/2002設計規則最後一章附則（final provisions）第110條第1項關於維修免責之過渡條款，僅適用於歐盟設計權。依其規定，6/2002設計規則於未來修法前，為重建複合產品外觀之維修目的，而就複合產品零組件有第19條第1項之設計實施行為，不為歐盟設計權效力所及。前揭條文僅適用於向EUIPO（European Union Intellectual Property Office, EUIPO）註冊及獲准之歐盟設計權，與德國、法國或任一會員國之內國設計權無關。同樣的，歐盟法院的判決或解釋，亦無從拘束或類推適用至會員國之設計權。以我國近年來文獻所討論的2017年汽車碰撞件設計侵權爭議（Cases C-397/15, C-435/16）為例，歐盟法院是對歐盟設計規則之維修免責過渡條款進行解釋，侵害內國設計權之侵權人無從援引或類推適用，亦完全不拘束內國法院。

定或歐盟法院判決，本文欲從智慧財產權對於工業設計之保護、排他權效力不及事由之法理，分析維修免責條款之性質、其與專利法第59條第1項各款規定之差異、增訂維修免責條款對於我國鼓勵創新研發及推動產業升級相關政策之影響。另外，近年來美國¹¹、德國¹²，及我國均有汽車零組件設計之侵權訴訟，卻唯獨於我國有熱烈討論設計專利權行使是否構成獨占地位濫用、違反誠信原則，本文因而亦一併分析此等議題。

貳、維修免責條款之性質與內涵，截然不同於既有之智慧財產權限制事由

依智慧財產法律之規定，原則上僅權利人或其同意之人能實施或使用智慧財產權所保護之研究成果，否則即構成侵權。在不侵害權利人合法權益之前提下，法律訂有權利限制事由，此乃權衡公共政策及整體利益而例外加諸智慧財產權之限制。

一、專利權之價值彰顯於排他權行使

專利法使發明及新型受到保護，是為了達到鼓勵創新研發之立法目的，基於相同的立法考量，我國專利法亦將工業設計納入。易言之，發明與新型專利權是在保護技術面向的研發與創新，設計專利權則在視覺訴求面向，鼓勵產品外觀設計之創新研發與促進新產品製造之投資¹³。以智慧財產權來保護設計，係為確保設計人能獲得報酬，先前投入創作之支出得以回收¹⁴，進而有足夠資金再投入新的創作，形

¹¹ 例如：U.S. ITC, In the Matter of Certain Automotive Parts, Inv. No. 337-TA-557, June 2008; Automotive Body Parts Association v. Ford Global Technologies, LLC (Case No. 2:15-cv-10137 (E.D. Mich. Feb. 20, 2018)); Automotive Body Parts Association v. Ford Global Technologies, LLC, No. 18-1613 (Fed. Cir. 2019); Ford Global Technologies, LLC v. New World International, Inc., No. 19-1746 (Fed. Cir. 2020). 另外，2018年12月底韓國現代汽車亦在美國加州中區地區法院（United States District Court for the Central District of California）對我國帝寶及其美國子公司（Maxzone車燈公司）提出設計專利侵權訴訟。參見馮震宇，註1文，99頁。

¹² LG Köln, 31 O 259/15, 9. May 2017; OLG Düsseldorf, 31 O 259/15, 3. April 2019.

¹³ EuGH GRUR 2009, 867, Rdnr. 78 – FEIA/Cul de Sac.

¹⁴ EuGH GRUR Int 2007, 237, Rdnr. 57 – Laserdisken.

成生生不息的良性循環。據此，設計專利權之制度本旨，同樣是在鼓勵創新研發與保護投資¹⁵。

性質上為無體財產權之專利權，法律所賦予之權利內容僅為消極性的排他權，亦即排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之行為。於此權利內涵下，專利權的價值反映在兩個面向。其一，排他權所保護之設計具體化後的經濟利益，亦即權利人自行實施設計，抑或將專利權讓與或授權他人、訂定信託契約或設定質權（專利法第142條準用第62條），藉以發揮財產權之功能。專利權之另一價值，彰顯於管控前述經濟利益之排他權行使，此即除去或防止侵害之不作为請求權及損害賠償請求權（專利法第142條準用第96條），權利人若無法透過訴訟為此主張，無由發揮專利權之財產權功能¹⁶。

著眼於前述兩個面向之專利權價值，設計專利制度因而能達成鼓勵創作、提升設計水準及促進產業發展之立法目的。據此，專利權人能否對侵害行為或即將發生之侵害行為主張不作为請求權與損害賠償請求權，攸關設計專利制度運作及立法目的之落實。

二、屬於例外之「權利限制事由」應嚴格解釋及僅限於「少量及可忽略範圍」

財產權性質之智慧財產權，得於權衡公共政策及整體利益後，例外加諸權利行使之限制，例如：商標法第36條第1項、專利法第59條第1項、第60條及第61條、著作權法第44條以下規定。依據法律適用之基本原則，例外條款或例外事由必須從嚴解釋，否則即失去法律制度原有之立法目的，最高法院於諸多民事判決或裁定，明確揭示應從嚴解釋例外條款¹⁷；例外條款之適用，若任意擴張其範圍，將使例外變成原則，失去立法者原有之立法意旨¹⁸。

¹⁵ Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, DesignG, 6. Aufl., 2019, Allgemeines zum Designrecht, Rdnr. 17.

¹⁶ 詳細討論，參見李素華，除去或防止侵害請求權與競爭法規範——從德國Spundfass及橘皮書案談技術標準專利權之行使，公平交易季刊，2017年1月，25卷1期，60-62頁。

¹⁷ 例如：最高法院89年度台上字第2953號及103年度台上字第1957號民事判決、最高法院100年度台抗字第106號及101年度台抗字第640號民事裁定。

¹⁸ Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., 2013, § 11 Rdnr. 5; BGHZ 144, 232, 235 f. = GRUR 2001,

依循例外從嚴解釋之基本原則，細究專利法、商標法及著作權法所規定之權利限制事由，未經同意而實施發明、新型或設計、使用商標或著作之行為能免除侵權責任者，其態樣均為「少量及可忽略範圍」（*de minimis no curat lex*），亦即其乃微量而不至於不合理損害權利人之合法權益（*not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder*），此乃立法者之所以肯認及准予排他權應受到限制之前提。第三人之行為應為少量及對權利人權益影響甚微，可由著作權法第65條第2項得到印證。依其規定，法院審酌著作之利用是否屬於合理使用，尤應注意下列事項：(i)利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的；(ii)著作之性質；(iii)所利用之質量及其在整個著作所占之比例；(iv)利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。據此，第三人利用著作之質或量過大，抑或利用結果對著作之潛在市場或現在價值產生不利影響者，無法成立合理使用，仍應負擔侵權責任。

專利法及商標法雖未有類似著作權法第65條第2項之條文，惟各該法律所規定之效力不及事由，均為少量及範圍小之行為態樣。以設計專利準用之專利法第59條規定（專利法第142條第1項）為例，第1項¹⁹第1款非出於商業目的之未公開行為，所涉及者乃個人及私人領域之行為²⁰，質與量必然極為有限。同項第2款以研究或實驗為目的實施設計之必要行為，僅允許研究或實驗行為，其數量與範圍必然相當有限，因而不僅不會影響專利權人之經濟利益，亦未悖離專利制度鼓勵創新研發之立法意旨。再者，第三人從事研究或實驗本身即乃創新研發行為，係在實現專利法第1條所揭示「鼓勵、保護利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展」之立法目的，自不應使專利權人能以排他權阻止或限制之。

51; BGHZ 150, 6 = GRUR 2002, 605.

¹⁹ 專利法第59條第1項明定不同態樣之權利限制事由，雖然都是基於公共利益，惟其背後之立法理由不同。第3款是平衡註冊主義與先使用行為人之權益；第4款國境經過交通工具或其裝置之規定，係避免排他權行使影響交通運輸；第5款及第7款乃針對舉發撤銷及專利年費繳納之特別規定；第6款係因專利制度之獎勵功能已滿足而應權利耗盡。

²⁰ Schulte/Rinken, PatG, 10. Aufl., 2017, § 11 Rdnr. 7; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., 2013, § 11 Rdnr. 6.

三、維修免責條款涵蓋大規模商業行為及影響權利人之合法權益

相較於既有智慧財產法律之權利限制規定，立委提案增訂之專利法第136條第3項維修免責條款：「專利設計權效力，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」。前揭條文所免責之實施行為，不僅範圍極廣，甚而根本無法稱為「不至於不合理損害權利人之合法權益」。

詳言之，提案條文或國內零組件商亟欲之維修免責條款，所涉及者不是消費者「個人」為維修而實施設計之行為，而是「製造商」為了他人欲恢復汽車外觀之維修目的，而「製造、販賣之要約、販賣、使用或進口」汽車零組件。因此，真正由該條文所免責者（專利權效力不及），不是個別消費者之「維修」行為本身，而是大規模「製造或販賣」侵權物之行為。消費者個人為維修目的而實施設計，僅涉及該「單一」零組件之維修，其乃少量及可忽略範圍。反之，立委提案增訂之維修免責條款，則是適用於「數量眾多」之汽車零組件「製造或銷售」行為，範圍極廣，明顯的已直接影響設計專利權人之合法權益，亦逾越既有智慧財產法律（包括專利法第59條第1項、商標法第36條第1項及著作權法之合理使用）所承認及准予之權利限制內涵。

再與目前專利法第59條第1項第2款之實驗免責條款相較，僅限於從事實驗之「個別行為人」能抗辯不為專利權效力所及；製造或販賣實驗所需物品之「製造商」或「銷售商」，並無該款之適用。同樣的，專利法第61條調劑免責規定，法律所肯認之效力不及事由，僅限於依醫師處方箋之「個別」調劑行為及所調劑之「個別」醫藥品；製造或販賣調劑所需醫藥品之藥商，並無該款之適用。很顯然的，專利法之權利限制或免責條款²¹，均僅侷限於「最終及個別」之行為人，為提供實驗或調劑用途而從事「製造或販賣」侵權物之人，仍為排他權所及。

即便先不論實驗或調劑免責條款僅涉及少量之專利物，專利法明訂「個別」實驗或調劑行為、調劑後藥品不為效力所及之原因，係基於公共利益。蓋研究或實驗

²¹ 專利法第60條之醫藥品試驗免責條款，雖允許「製造」侵權藥品，惟其數量與範圍亦有限制，僅限於為取得查驗登記許可目的之研究、試驗及其必要性為。因此，大規模製造或銷售侵權藥品之行為，仍無該條適用及仍為專利權效力所及。

行為與專利法鼓勵創新研發之立法目的相符，醫藥品調劑則有強而有力的公共衛生（public health）政策目的。因此，即便是針對少量及個別行為之免責條款，亦應有公共利益之法理基礎。該等「行為」本身應符合公共利益，且不影響專利權人之合法權益，始能以立法方式適度限制排他權行使。

與專利法既有效力不及條文相較，設計專利維修免責條款是否有「公共利益」之法理基礎，已有疑問，更遑論條文所欲免責者，本質上乃侵害專利權之大規模商業行為。欲達成維修目的之諸多行為中，最終消費者之「個別維修」行為，僅涉及少量專利物，但為他人維修目的而「製造或銷售」零組件之行為，乃未經專利權人同意而實施設計，不能以最終消費者欲取得低價專利物為藉口，進而合理化該侵權行為²²。若因物品在市場流通之最終用途是「維修目的」，即可合理化侵害行為及由增修條文明訂權利效力不及，設計專利權人根本無行使排他權之機會，亦使專利權無存在價值可言。應注意者為，設計專利權人不見得是汽車品牌商，亦可能是提供工業設計服務之中小企業或個別創作人。一旦增訂維修免責條款，以從事工業設計為業之企業或創作人，即便就其設計取得專利權保護，產銷侵權物之人只要抗辯該等物品是提供他人作為維修之用，即可免除侵權責任。此等結果，將使我國未來更無發展工業設計相關產業之可能。

²² 近年來美國汽車零組件協會（Automotive Body Parts Association, ABPA）及零組件銷售商，針對福特公司（Ford Global Technologies, LLC）之卡車車罩（hood）及車頭燈（headlamp）設計專利，試圖主張個別消費者既然能從事維修，自應允許為維修目的而提供零組件之製造商及銷售商實施設計行為。2018年2月美國Michigan聯邦地區法院（United States District Court, E.D. Michigan, Southern Division）重申Aiken v. Manchester Print Works案（Case No. 2:15-cv-10137 (E.D. Mich. Feb. 20, 2018)）以來之一貫見解：消費者有權利維修專利物，亦可購買維修所需零組件，但針對專利權所保護零組件之製造或銷售行為，不在法律准予之維修行為範疇。ABPA雖試圖說服法官，Aiken案乃實用專利（utility patent）所保護發明之維修行為（縫紉機之縫針），設計專利權應有不同的解釋。法院不採，認為專利法不應因實用專利或設計專利而有不同解釋。法院特別指出，消費者之合法維修行為，不能用於合理化零組件製造商及銷售商侵害設計專利權之行為，更不足以據此而免除侵權責任。2019年7月聯邦巡迴上訴法院（CAFC）維持原審之侵權成立見解。

四、「維修免責條款」之影響層面廣，甚而攸關產品製造責任及消費者保護問題

本文除了質疑維修免責條款之法理基礎及其對創新研發之衝擊外，更認為此等條款所影響者不僅僅是設計專利權人及侵權行為人，更可能有產品製造責任及消費者保護問題，立法過程應納入評估與考量。

易言之，部分專利物或商品之維修（諸如皮包或傢俱維修），或無消費者或使用者之安全性疑慮。惟部分維修行為涉及安全性問題，欲於專利法增訂維修免責條款，應有足夠的論證及確定適用範圍、釐清商品提供者與維修零組件製造商之責任。提案增訂之維修免責條款乃針對汽車或其他動機行駛之車輛，此等商品對於任何零組件之品質與合用性要求為「零失誤」，蓋任一零組件瑕疵將對使用人及第三人造成生命與財產之鉅大傷害。另外，在民法及消費者保護法之規定下，商品製造人對於商品所生損害亦承擔甚高之注意義務及責任。

誠然，能在市面上銷售的汽車零組件，必然要滿足政府標準檢驗單位之要求，惟不同品牌汽車之品質要求或安全係數必然不同，消費者之所以願意購買高單價車輛，往往亦著眼於此。面臨購車後之維修需求，未經原廠授權所製造之零組件即便符合法令規定而能上市（諸如符合法規之80分安全係數要求），惟高單價品牌車商之維修零件往往是採更高的安全係數要求（諸如95分）。使用副廠零組件所維修之汽車，若於使用過程產生任何事故或損害，路人或新聞媒體之目光僅在車輛品牌本身，根本無從得知該車輛之維修是使用副廠零組件。此等事故或損害發生，不僅嚴重傷害品牌車商之商譽，更直接危及購車客戶、搭乘家屬友人及周遭行車者與用路人之生命與財產。甚者，在後續的保險理賠或賠償責任，該如何界定事故或損害究竟是源自於品牌汽車本身，抑或維修所更換之副廠零組件，亦有爭議。

欲增訂之維修免責條款係適用於汽車，此一產業對於任何零組件或產品之品質與合用性要求為「零失誤」，有別於鐘錶、手機、精品皮包或傢具之維修。若為高單價車款，未經品牌車商認可及確保其品質之零組件，逕因維修免責條款而在市場自由流通，日後可能衍生安全性及責任承擔問題。此為欲增訂維修免責條款前應思及之後續影響。

五、應考量增訂維修條款對於我國設計相關產業之影響

依賴設計專利權保護之產業甚廣，欲增訂維修免責條款前，實應考量此等權利限制事由對於我國產業升級、投入創新研發之影響，尤其是亟欲發展之文化創作相關產業。從專利申請實務而觀，亦可看出設計專利對於我國產業之重要性。

(一)我國設計專利權之現況

智慧局針對設計專利申請案之統計資料²³顯示，近十餘年來設計專利申請量呈現穩定成長（參見「表1」）。

表1 2010~2019年設計專利之申請、准、駁、公告發證件數統計

年 度	新申請	再審查	核 駁	公告發證	舉 發
2010年	7,220	108	841	5,690	46
2011年	7,735	127	706	6,242	48
2012年	8,248	75	630	6,431	53
2013年	8,969	70	753	7,049	56
2014年	8,148	181	868	6,939	56
2015年	7,808	204	877	7,666	74
2016年	8,445	90	672	7,666	56
2017年	8,120	104	521	7,130	48
2018年	8,082	83	643	7,487	54
2019年	8,804	144	753	6,660	44

進一步比較不同專利類型於我國之申請與核准狀況（參見「表2」及「表3」），可清楚看出設計專利權日趨重要及對我國產業升級之重要性。易言之，先不論創新程度較低之新型專利，在研發成本及創新程度較高之發明專利，本國人之專利申請與核准數量仍遠遠不及外國人；惟針對設計專利，由本國人所提出及獲准之數量，幾乎能與外國人相抗衡，顯見我國產業對於設計專利權之重視。

²³ 以下統計之資料來源：108年報專利統計，經濟部智慧財產局，網址：<https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/dl-273769-b3ca553915a14550874b611793e039b5.html>，最後瀏覽日：2021年1月1日。

表2 2010~2018年本國人與外國人新申請專利件數統計

年 度	發明專利		新型專利		設計專利	
	本國人	外國人	本國人	外國人	本國人	外國人
2010年	22,790	24,537	24,813	1,020	4,268	2,952
2011年	23,432	26,487	24,037	1,133	4,592	3,143
2012年	22,949	28,240	24,378	1,259	4,955	3,293
2013年	21,633	27,584	23,769	1,256	5,133	3,836
2014年	18,988	27,391	22,113	1,375	4,672	3,476
2015年	17,262	27,153	20,132	1,272	4,450	3,358
2016年	16,688	26,970	18,998	1,163	4,579	3,866
2017年	18,199	27,923	18,343	1,206	4,293	3,827
2018年	18,365	29,064	16,661	1,249	4,252	3,830
2019年	18,984	29,284	14,412	1,168	4,208	4,596

表3 2010~2018年本國人與外國人公告發證專利件數統計

年 度	發明專利		新型專利		設計專利	
	本國人	外國人	本國人	外國人	本國人	外國人
2010年	8,367	8,010	23,107	849	3,451	2,239
2011年	10,035	9,990	23,024	1,014	3,708	2,534
2012年	12,140	13,395	23,482	1,160	3,929	2,502
2013年	19,532	20,717	23,617	1,227	4,229	2,820
2014年	21,261	24,340	22,458	1,254	4,023	2,916
2015年	21,401	26,914	20,787	1,319	4,258	3,408
2016年	21,178	27,769	18,608	1,185	4,185	3,481
2017年	18,569	27,141	17,934	1,103	3,629	3,501
2018年	14,651	21,496	17,270	1,289	3,903	3,584
2019年	14,481	20,445	15,213	1,087	3,371	3,289

從產業實務現況而觀，相較於發明專利權之獲得需投入較大規模資金與研發成本，我國企業規模難與國外企業相抗衡，因此，政府各部門及各界對於文化創意產業、精緻、時尚或設計相關產業發展，寄予高度厚望，更凸顯出設計專利權及其保護之重要性。回應我國產業積極申請設計專利權、累積研發與創作實力之實務需

求，智慧局近年來之設計專利修法方向，均在延長保護期限或擴大保護範圍，以落實引導產業轉型、建立高附加價值產業之政策目標。

於此產業政策與專利申請實務下，專利法若增訂維修免責條款，將大幅削弱設計專利權之價值。工業設計能受到完整的保護與行使排他權，對於相關產業發展實乃重要及不可或缺。

(二) 維修免責條款無助於我國汽車零組件產業之國際競爭力，甚而增加國外侵權訴訟之法律風險

有見解認為²⁴，「臺灣作為汽車零組件製造銷售大國，在專利法中的設計專利，卻沒有維修免責條款，對我國產業不利……應該在修改我國專利法時，增加一設計專利維修免責條款，以開放汽車外觀零件市場的競爭」。本文質疑前揭論點，認為維修免責條款不僅無助於我國產業之國際競爭力，甚而使國內廠商無法掌握國外法規之真實狀況，日後於海外面臨設計專利侵權訴訟之法律風險。近年來，不論是金融業未依循法令遵循（諸如兆豐銀行於2016年及2018年在美國之57億與8.7億重罰案）、2010年面板大廠之友達及奇美、2020年6月廣明光電在美國之反托拉斯法訴訟，皆為血淋淋個案。

誠然，部分國家針對汽車碰撞件之工業設計有維修免責條款。惟由修法提案之資料可知，迄今僅14個國家有此立法，我國汽車零組件出口最重要國家——美國、日本、中國大陸，及德國²⁵，均無此規定。若貿然於專利法增訂條文，為維修目的而製造或販賣零組件之行為，僅能於我國抗辯排他權效力不及。為維修目的而出口到其他國家之汽車零組件，於多數國家仍為侵權物，權利人仍能主張侵權責任。

據此，即便專利法修法能免除汽車零組件商在我國之侵權責任，亦不能消彌企業在海外之法律風險，未來將面對國外更高之訴訟成本及數額更驚人之損害賠償。單純以「有助於國內業者將產品銷售至國外」或「協助汽車零組件出口」為由，主張應增訂維修免責條款，最終結果是否真對我國產業有利、真使我國汽車零組件在國際間更有競爭力，甚值得思量。

²⁴ 楊智傑，註7文。

²⁵ AURORA，中美貿易戰下，台灣汽車零組件的機會在哪裡？，2019年3月4日，網址：<https://www.auroraexpo.com/news-0304/>，最後瀏覽日：2021年1月1日。

參、設計專利權行使之獨占地位濫用爭議

新近之國內設計專利侵權爭議，除了引發維修免責條款之修法提案外，亦有主張，設計專利權人對產銷侵權物之人行使排他權有公平法獨占地位濫用疑慮。惟依循今日國際間之通說見解，專利法未賦予積極權，其僅為消極性的權利；擁有專利權，不等於具有市場力量。設計專利權人對侵權行為人主張排他權，乃公平法第45條所稱「行使權利之正當行為」。

一、不因擁有專利權而推定有獨占地位²⁶

競爭法學者及實務認為，不因擁有專利權而推定具有市場力量。

(一) 專利權之性質僅為消極性排他權

專利法是否賦予權利人實施發明之積極權或確認權（positive or affirmative right），學理上雖有不同見解，有德國學者²⁷依循歐陸法系之民法物權概念來解釋無體財產權，因而認為專利權之權利內容兼含積極使用權（Benutzungsrecht）與消極禁止權（Verbotungsrecht）。惟依今日國內外多數見解²⁸，專利法未賦予權利人

²⁶ 詳細討論，參見李素華，註16文，39-45頁。

²⁷ Haedicke/Timmann, Handbuch des Patentrechts, 2. Aufl., 2020, § 12 Rdnr. 3 f.; Thomas Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 11. Aufl., 2019, S. 700 f.; Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., 2006, § 9 Rdnr. 5; Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., 2013, § 9 Rdnr. 11 ff.; Schulte/Kühnen, PatG, 10. Aufl., 2017, § 9 Rdnr. 5 ff. (2008); Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten, 4. Aufl., 2010, Rdnr. 917; Ingve Björn Stjerna, Die Einrede des älteren Rechts im Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsstreit, GRUR 2010, 204. 另外，受到德國法影響，我國亦有認為專利權具積極性及消極性效力。參見蔡明誠，發明專利法研究，2000年，176頁；劉國讚，專利實務論，2009年，341頁；林洲富，專利法，2011年，206頁。

²⁸ Rudolf Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, S. 744 ff.; Volkert Vorwerk, Patent und Ethik, GRUR 2009, 376 (Das erteilte Patent erlaube dem Patentinhaber daher auch keine gesetzwidrige Benutzung der patentierten Erfindung; das erteilte Patent gewähre nur ein Verbotungsrecht.); Fromut Völp, Weitergeltung der Lizenz bei Veräußerung des Schutzrechts, GRUR 1983, 49 f.; JANICE M. MUELLER, PATENT LAW 17 (4th ed. 2013); F. SCHOTT KIEFF, PAULINE NEWMAN, HERBERT F. SCHWARTZ & HENRY E. SMITH, PRINCIPLES OF PATENT LAW 5 (4th ed. 2008) (The right to exclude, without the right to use, is somewhat peculiar to patent law...); PHILIP GRUBB & PETER

積極權，其僅為消極性的權利。以設計專利權為例，權利人有權排除他人未經其同意而實施該設計或近似設計（專利法第136條第1項參照）。

設計專利權之行使，於實務上似呈現出權利人有積極權或市場地位之外觀，實係因排他權之影響。蓋基於效力甚強之排他權，未經同意之第三人無權或不能實施，客觀上僅有專利權人或其同意之人實施設計的結果，不免易使人誤認擁有專利權即必然有權實施。惟不能因市場上僅有權利人實施設計之客觀事實，即謂專利專責機關所核准之專利權，其性質同於許可制或特許制下之行政處分，誤認權利人因許可或特許而有實施權。

據此，單純擁有設計專利權之事實，不代表權利人在相關市場有市場力量。設計專利權之行使方式與一般財產權並無不同，排他權行使之結果，亦不當然對市場競爭秩序產生不利影響，甚而本質上乃有利於競爭秩序之形成與發展。

(二)各國競爭法主管機關均已清楚揭示，擁有專利權不等同於擁有獨占地位

有見解²⁹分析新近國內之設計專利侵權案，將本件訴訟之設計專利權視為獨立的相關市場，據以認定權利人居獨占地位及其拒絕授權構成獨占地位濫用。前揭主張，與我國及美歐各國競爭法與智慧財產法律之基本原則，不無扞格。

易言之，「擁有智慧財產權，不等於有市場力量及獨占地位」，早已為國內外競爭法學者與主管機關之定見。參見「公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則」第三點所揭示之基本原則：「不因授權人擁有專利或專門技術即推定其在

R. THOMSEN, PATENTS FOR CHEMICALS, PHARMACEUTICALS, AND BIOTECHNOLOGY 4 (5th ed. 2010) (It is important to realize that the rights given by a patent do not include the right to practise the invention, but only to exclude others from doing so.); 楊崇森，專利法理論與應用，2013年，297-298頁；黃銘傑，從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點，月旦法學雜誌，2010年1月，176期，109頁；WTO, Philosophy: TRIPS attempts to strike a balance, *available at* http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm01_e.htm#patentright (last visited Jan. 1, 2021). (A patent is not a permit to put a product on the market. A patent only gives an inventor the right to prevent others from using the patented invention.)

²⁹ 王立達，售後市場拒絕授權之競爭法評價與誠實信用原則，同註6，5-23頁。

相關市場具有市場力量（market power）」。相同見解亦見諸美國1995年頒訂及2017年修正之「智慧財產授權之競爭法規範準則」³⁰、歐盟執委會之「技術移轉協議準則」³¹。

基於鼓勵創新及研發之目的，專利法及其他智慧財產法律使率先投入研發而有具體成果之人，享有一定期間之排他權或禁止權。智慧財產法律賦予排他權之目的與結果，僅使權利人有較大可能而獲得競爭上之優勢地位，權利人不僅不必然具有獨占地位，亦無義務授權他人實施、與他人共享研究成果。

惟有見解³²主張，耐久性消費財之售後零組件只要符合一定要件（包括零組件成本占比不高、資訊成本過高），即應以該零組件來界定相關市場，並據此認定設計專利權人具獨占地位。本文認為，前揭推論不無疑義。首先，日常生活中及放眼所及之物品，性質為耐久性消費財及售後有維修需求者，比比皆是，諸如沙發、咖啡機、櫥櫃、桌椅、門窗、風扇、冷暖氣、房屋，且均能符合所稱之要件。循此論點，任一零組件（例如：沙發之布料或人造皮、咖啡壺、門把或螺絲、開關按鈕或扇葉、房屋之門窗、地板或任何建材）均獨立成為相關市場，無可避免的，該等零組件之智慧財產權將因此而擁有獨占地位，欲製造維修零件之人只要提出授權要求，權利人即無拒絕授權，否則即構成獨占地位濫用。本文不免質疑，此等論點能涵蓋日常生活之多數物品，於此情況，智慧財產權根本無存在之必要，顯非合理；甚者，零組件之智慧財產權人可能根本不是物品之製造商。

³⁰ U.S. DOJ & FTC, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (2017). (General Principles 2.0: These Guidelines embody three general principles: (a) for the purpose of antitrust analysis, the Agencies apply the same analysis to conduct involving intellectual property as to conduct involving other forms of property, taking into account the specific characteristics of a particular property right; (b) the Agencies do not presume that intellectual property creates market power in the antitrust context; and (c) the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine complementary factors of production and is generally procompetitive.)

³¹ COMMUNICATION FROM THE COMMISSION: Guidelines on the application of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to technology transfer agreements, 2014/C 89/03, OJ C 89, 28.3.2014, p. 3-50. (General Principles 2.1.: “Article 101 of the Treaty and intellectual property rights: There is no presumption that intellectual property rights and licence agreements as such give rise to competition concerns.”)

³² 王立達，售後市場拒絕授權之競爭法評價與誠實信用原則，同註6，10-15頁。

另外，智慧財產法律明定權利人於權利範圍內享有排他權，若將此排他權範圍視為單獨之相關市場，不啻認為任一著作權人、任一發明專利權人、任一新型專利權人、任一設計專利權人或任一商標權人，均具有獨占地位及無拒絕授權之空間，智慧財產法律之排他權或禁止權規定，將淪為具文，無從落實鼓勵創新研發或從事創作之立法目的。

二、保護視覺訴求創作之設計專利權，無從成立強制授權或競爭法之關鍵設施

我國雖然是以專利法及專利權來保護工業設計，惟設計之性質與內涵截然不同於發明或新型。德國立法例明確指出，未經同意而實施設計之被告，無由抗辯權利濫用（Einwand des Rechtsmissbrauchs）³³。設計專利權人不僅無授權他人實施設計之義務，亦無所謂的強制授權可言；同樣的，設計專利權無從構成公平法之「關鍵設施」（essential facility），第三人亦不得依「關鍵設施理論」（Essential Facility Doctrine）要求近用（access）設計。

（一）設計專利權所保護者乃「視覺訴求」之創作

不論是以專利權或單獨立法（*sui generis*）來保護工業設計，智慧財產權所保護者，乃對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作（專利法第121條第1項）；亦即設計人針對物品外觀創造出新的「視覺感受」³⁴，創造多元化、多樣性的物品造形，帶給消費者視覺感受與刺激³⁵。循此理念，設計專利權之權利範

³³ Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser/Eichmann/Jestaedt, DesignG, 6. Aufl., 2019, § 38 Rdnr. 6.

³⁴ 設計專利既然是在保護「視覺感受」之創作，就保護標的之性質與內涵，實與專利權保護發明或新型有別，反而是偏向於著作權法之圖形著作或美術著作。細究最早將設計納入智慧財產權範疇之歐洲，為確保絲織品產業（Seidenindustrie）之樣式（Muster）不被竊用，乃以著作權法為基礎而頒布保護命令，其後始從著作權制度獨立而成為單獨的智慧財產權態樣。關於工業設計保護之起源、設計專利權與發明及新型專利權差異之比較，參見李素華，我國設計專利保護制度之檢討：以德國及歐盟立法例為比較初探（即將刊登於：臺大法學論叢，50卷2期，2021年6月）；Eichmann/Jestaedt/Fink/Meiser, DesignG, 6. Aufl. 2019, Allgemeines zum Designrecht, Rdnr. 2.

³⁵ 黃銘傑，公平交易法第20條第1、2項「表徵」之意義及其與新式樣專利保護之關係——評最

圍界定，以呈現該「視覺感受」之圖式為準（專利法第136條第2項），且採「整體原則」；不論是排他權界定或侵權判斷，均以圖式所揭露特徵之整體決定，不得僅考量部分之設計特徵³⁶。相異於此，發明及新型專利權係保護利用自然法則的技術思想創作，所著重者乃技術或技術思想之功能或效率層面³⁷，因客觀上的技術創新而受到保護，權利範圍之界定則以申請專利範圍所揭示之技術內容為準（專利法第58條第4項及第120條）；侵權判斷上，則有所謂的全要件限制及技術特徵比對。

納入智慧財產權保護之設計，截然不同於發明或新型專利權；工業設計乃透過「視覺訴求」之創作、透過視覺創作所呈現之感覺；即便是以專利權保護設計之美國，文獻上亦稱此等專利權為「look and feel patent」（視覺與感覺專利）³⁸。設計人藉由視覺與感覺面向之創作，促成交易相對人購買慾望或購買動機；經由設計，使得商品在銷售展示時，能誘發交易相對人之購買興趣或影響其選購決定³⁹。

我國雖依循美國作法，以專利權來保護工業設計，惟不論是保護標的、權利範圍界定或侵權認定，均不同於發明與新型專利。因此，發明或新型專利權之規定或概念，未必能全然適用於設計專利權。

（二）攸關競爭秩序或公共利益之設計，已由專利法排除而不能准予專利權

設計專利既然是在保護視覺訴求的創作，非如發明或新型專利在技術功效或效率層面，因此，針對物品之外觀設計，應無所謂競爭者或第三人非得實施特定設計之必要，抑或特定設計之實施或不實施攸關公共利益。若真有此等攸關競爭秩序維持或公共利益之設計，於尋求專利權保護階段，就會被排除而不能享有排他權。

高行政法院92年判字第1649號判決，收錄於競爭法與智慧財產法之交會——相生與相剋之間，2006年，311頁。

³⁶ 經濟部智慧財產局，專利侵權判斷要點，2016年，64頁。

³⁷ 黃銘傑，註35文，310頁。

³⁸ 例如：Elizabeth D. Ferrill, *Protecting Your Look and Feel When Your Store Is Made of Bytes, Not Bricks: Using Design Patents for Graphical User Interfaces*, FINNEGAN, Sep. 2014, available at <https://www.finnegan.com/en/insights/articles/protecting-your-look-and-feel-when-your-store-is-made-of-bytes.html> (last visited Jan. 1, 2021); Peter Lee & Madhavi Sunder, *The Law of Look and Feel*, 90 SOUTHERN CALIFORNIA LAW REVIEW 529 (2017).

³⁹ BGH GRUR 2016, 803, Rdnr. 47 – Armbanduhr; Henning Hartwig, *Die Rechtsprechung zum Designrecht in den Jahren 2016 und 2017*, GRUR 2018, 682, 690.

易言之，專利法第124條第1款規定，「純功能性之物品造形」不予設計專利。依專利審查基準之闡釋⁴⁰：「若物品之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，即為純功能性之物品造形。例如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽等，其造形僅取決於純功能性考量，此等物品必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途者，其設計僅取決於兩物品必然匹配（must-fit）部分之基本形狀，這類純功能性之物品造形不得准予設計專利」。專利法之所以將「純功能性之物品造形」排除保護，係因其乃其他物品「必然匹配」之基本形狀，在技術或功效上無法迴避。若准予專利，將使其他製造、販賣或使用該等「必然匹配」物品之人，受制於設計專利權，產生限制或阻礙競爭之結果。

由專利法第124條第1款之反面解釋可知，准予專利權之設計，必然無所謂「必然匹配」之情事，製造、銷售或使用相關物品之人不僅不會受制於該設計專利，甚而能自由從事其他視覺與感覺面向之創作，以爭取潛在購買者之交易機會。

（三）專利制度下，設計專利權人無授權他人實施設計之義務

設計專利權既然是在保護「視覺訴求」之創作，「必然匹配」之基本形狀亦已排除於保護範疇，甚難想見競爭者或第三人非得實施特定設計之必要，因而須由國家公權力介入。循此脈絡，專利法第142條針對設計專利準用發明專利之規定，自然未包含第87條至第91條之強制授權條文。

詳言之，如同其他財產權，專利權人對於其所擁有之無體財產權具有支配之自由，可自行決定是否實施發明、新型或設計、授權或讓與他人實施，權利人甚而享有不實施之自由，專利法未課以其積極實施之義務。專利權人閒置發明、新型或設計，不論是自己或他人均完全不實施之事實，未必會對公共利益產生危害。惟考量發明及新型專利權之保護標的為「利用自然法則之技術思想之創作」（專利法第21條及第104條），所涉及者為技術或功效層面，於某些情況，專利權人不積極實施，抑或拒絕他人近用，確實會對社會公眾產生危害，最典型者乃基於公共衛生（public health）而亟需近用特定藥品專利權。應注意者為，單純基於技術需求者之競爭利益或部分消費者之消費需求，仍不足以滿足公共利益需求而能准予強制授

⁴⁰ 經濟部智慧財產局，專利審查基準，2016年，3-2-5頁。

權⁴¹；國際間及各國對於專利法之強制授權要件，均採嚴格認定，蓋專利法並未課以權利人實施或授權他人實施之義務。考量例外之公共利益需求，專利法第87條至第91條有強制授權規定，於符合要件及程序下，第三人始有權主張及近用發明或新型。

相異於此，以視覺訴求為保護標的之設計專利權，明顯無涉於公共利益之情事，從而亦無需準用發明之強制授權規定。設計專利權無所謂之強制授權，亦可印證權利人無授權他人實施設計之義務。

(四) 設計專利權無從構成競爭法之關鍵設施

以「視覺訴求」創作為保護對象之設計，專利法下既然無強制授權之餘地，自亦無從構成競爭法之「關鍵設施」。惟有見解⁴²認為，設計專利權人基於關鍵設施理論不能拒絕授權，被控侵權者得據此主張及實施設計。此等見解，明顯的逸脫國際間所承認之關鍵設施理論，尤其是適用於智慧財產權之案件類型。

1. 限於極例外狀況始能將關鍵設施理論適用於智慧財產權事件

競爭法所稱之「關鍵設施」，係指進入相關市場所不可或缺的基礎設施或設備（*infrastructure*），若無該基礎設施，即無法提供商品或服務，此等情況常發生在電信、交通（特別是航空業）、石油及金融銀行等產業。至若設備或設施是否不可或缺，應判斷事業所提供的商品或服務在相關市場是否有其他替代可能性，所指者乃技術上或法律上無替代可能性；單純拒絕近用設施會使交易相對人處於競爭上的不利益，仍未該當不可或缺之要件⁴³。競爭法以關鍵設施理論之法律基礎，使市場參與者得利用設施，改正設施擁有者之反競爭行為，以達到有效競爭之目的。

應注意者為，關鍵設施理論雖起源於美國⁴⁴，美國法院及學者對於該理論適用

⁴¹ Rudolf Kraßer, *Patentrecht*, 6. Aufl., 2009, S. 861-862.

⁴² 王立達，售後市場拒絕授權之競爭法評價與誠實信用原則，同註6，16-23頁。

⁴³ Andreas Lober, *Die IMS-Health-Entscheidung der Europäischen Kommission: Copyright K.O.?*, GRUR Int, 2020, 11 f.; Holger Fleischer & Hartmut Weyer, *Neues zur essential facilities- Doktrin im Europäischen Wettbewerbsrecht- Eine Besprechung der Bronner-Entscheidung des EuGH*, WuW 4/1999, 357 ff.

⁴⁴ 關鍵設施理論起源於美國司法實務，一次大戰以前十四家鐵路公司協議共同控制密西西比河

於智慧財產權事件，持極為謹慎與保守態度⁴⁵。反對者甚而質疑，競爭法主管機關或一般法院有無足夠的專業能力判斷特定智慧財產權是否為「關鍵性」或「不可或缺」⁴⁶。另外，以關鍵設施理論而要求特定事業開放必要設施，最終結果未必有利於消費者，蓋競爭者因關鍵設施理論而能分享獨占利益，反而會降低競爭者之改良與研發意願，怠於自行發展鄰近市場之設施。智慧財產制度是以創新研發為基礎，關鍵設施理論更會打擊投入研發之士氣、降低競爭者之研發意願。基於智慧財產制度之排他權，事業原則上並無義務向競爭對手揭露經營知識或秘密，擁有較優越的（superior）知識，不當然構成關鍵設施；事業所擁有的較優越知識若必需與其他競爭者分享，必然會毀損（undermine）智慧財產法律所賦予之鼓勵研發誘因；不論是在擁有較優越知識之事業或其競爭者，創新研發意願均會降低。

值得注意的是，歐洲國家即便肯定關鍵設施理論能適用於智慧財產權，亦持極為謹慎之態度。法院再三強調：僅在極為罕見（very peculiar）或極為例外之情況（under certain exceptional circumstances），始能以關鍵設施理論介入智慧財產權行使及使第三人近用其所保護標的。歐盟法院亦透過諸多個案，建立關鍵設施理論適用於智慧財產權案件之要件⁴⁷。

2. 「消費者需求」與關鍵設施理論之適用無關

先不論其他要件，欲以關鍵設施理論而使第三人近用智慧財產權，首要前提乃

上最重要的兩座鐵橋，前往St. Louis的所有鐵路運輸均需利用之；1912年經美國最高法院認定，本案之兩座鐵橋乃通往鄰近市場的「關鍵設施」。本理論其後繼續由法院實務發展，在競爭法領域，關鍵設施理論成為違反休曼法（Sherman Antitrust Act）第2條獨占地位濫用之強制授權依據；但適用本理論之嚴格要件，同樣在限制競爭法主管機關恣意准予強制授權。⁴⁵近年來歐洲及亞洲國家將關鍵設施理論適用於通訊有關之技術標準必要專利（standard essential patent, SEP），美國未採此作法，而是以SEP權利人曾向技術標準制定組織（Standard-Setting Organization, SSO）為FRAND授權承諾，基於第三人利益約款（相當於我國民法第269條）肯定技術需求者能向SEP權利人請求授權。

⁴⁶ Gregory V.S. Mccurdy, *Intellectual Property and Competition: Does the Essential Facilities Doctrine Shed Any New Light ?*, E.I.P.R. 2003, 472, 476.

⁴⁷ 詳細討論，參見王立達，售後市場拒絕授權之競爭法評價與誠實信用原則，同註6，16-17頁；李素華，專利權行使與公平交易法——以近用技術標準之關鍵專利為中心，公平交易季刊，2008年4月，16卷2期，103-104頁。

該智慧財產權為「關鍵性」或「不可或缺」。商品之外觀設計從本質上就無從構成「關鍵設施」，如同商標權亦無適用關鍵設施理論之餘地。

易言之，構成關鍵設施之智慧財產權要滿足「市場參與者所『不可或缺』」之要件，實難想見可適用於工業設計。迄今為止，歐洲國家僅有著作權及發明專利權之授權案件，前者如Magill案⁴⁸及IMS⁴⁹案，後者如德國Spundfass案⁵⁰。前已述及，攸關競爭秩序或公共利益之「純功能性」設計，已由專利法排除而不能准予專利，從而設計專利權所保護標的當無所謂「關鍵設施」。蓋商品外觀有各種設計可能，市場參與者無由主張需使用特定之商品外觀始能進入市場，抑或因無法使用特定外觀設計而被迫退出市場。僅因消費者「期待」或「喜歡」選用特定外觀設計、未使用特定外觀設計較難受到消費者青睞，此等「消費者需求」不足以滿足關鍵設施之「不可或缺」要件。

以汽車相關商品為例，為避免車輛撞擊後油箱起火爆炸，安全法規要求油箱之油路應有自動熄火切斷功能，若僅有一發明能符合法規要求等級之自動熄火功能，該發明專利權構成關鍵設施，蓋不符合此等安全規範之汽車根本無法銷售，其他汽車製造商、零組件商因而有權近用該發明。相異於此，車燈或其他汽車零組件之外觀設計無此特性，其他汽車製造商或零組件商提供之商品，只要能與汽車本體結合即可，不以與原廠之外觀設計相同為必要。實務上諸多改裝車刻意採用與原廠相異及較奇特之車燈，即可印證車燈或零組件之外觀設計並非「不可或缺」之關鍵設施。誠然，一般消費者通常會「期待」或「喜歡」選用與原廠相同外觀設計之商品，惟交易相對人之喜好，不足以支持關鍵設施理論之適用。若認為能以此理論強制設計專利權人授權，將使智慧財產法律賦予權利人排他權之立法意旨，根本無適用餘地，撼動設計專利制度之存在基礎。

3. 關鍵設施理論適用於智慧財產權案件，應有「新產品」要件

應注意者為，歐洲國家雖肯定關鍵設施理論能適用於智慧財產權案件，惟歐

⁴⁸ Case C-241/91 P, C-242/91 P [1995] ECR I-797, [1995] 4 CMLR 718.

⁴⁹ Case C-418/01, 35 IIC 564 (2004).

⁵⁰ BGH, Urt. V. 13.7.2004 – KZR 40/02, GRUR 2004, 966 – Spundfass. 關於本案詳細討論，參見李素華，註16文，47-50頁。

盟法院明確指出，關鍵設施擁有者拒絕第三人使用設施，在結果上必須有阻礙「新產品」之出現，始該當獨占地位濫用，此即關鍵設施理論之new-product-requirement⁵¹。此等要件之必要性，係在回應智慧財產制度鼓勵創新研發之立法目的。

易言之，競爭法允許第三人能以關鍵設施理論來近用智慧財產權，係犧牲智慧財產權人之權益及應取得之財產權利益。惟第三人實施該成果後，能創造或產生出新的產品，亦即有別於智慧財產權所保護之產品，下游交易相對人或消費者因而有新的選擇，促成不同態樣、創新產品之多樣選擇。此等結果，不僅有利於公共利益，亦能督促第三人從事創新研發。反之，以關鍵設施理論限制智慧財產權行使後，第三人僅單純複製、重製既有產品，不僅無益於公共利益，亦形同否定及懲罰率先投入研發與承擔失敗風險之智慧財產權人。因此，關鍵設施理論適用於智慧財產權案件，必須要有新產品（new product）要件。

論者以Magill案涉及電視節目表之著作權為例，認為歐洲對於「新產品」要件持甚低的判斷標準。其以為，欲利用他人著作之Magill，藉由關鍵設施理論近用後所創造之新產品為3台電視週節目表，其乃「單純彙整複製各台節目而成」，可能因著作權法之結合原則（merger doctrine）而無法享有著作權⁵²；進而藉此論證，單純複製、重製既有產品之侵權物製造行為，亦能滿足「新產品」要件。前揭見解或有誤解Magill案事實及歐洲文化之虞。歐盟法院之所以肯定本案符合「新產品」要件，係因Magill推出的產品為「電視節目週刊」（TV magazine），除了列出各台電視之節目表，還有其他報導或文章，基本上就是1本包含電視節目表及必然能受到著作權保護的雜誌，絕非「『單純彙整』複製各台節目」。至若IMS案或Spundfass案，關鍵設施需求者利用他人著作或發明後均推出自己的產品，絕非完全複製、重製著作權人或發明專利權人之既有產品。

循此「新產品標準」來審視新近國內之汽車零組件設計專利侵權案，副廠零組件乃完全複製、重製設計專利權所保護產品，根本無法滿足關鍵設施理論之「新產品」要件。

⁵¹ Case C-418/01, 35 IIC 564 (2004).

⁵² 王立達，售後市場拒絕授權之競爭法評價與誠實信用原則，同註6，17頁。

肆、智慧財產權行使之違反誠信原則爭議

觀察近年來我國之智慧財產侵權訴訟，不乏被告⁵³以「誠實信用原則」為抗辯事由，認為權利人主張侵權責任構成權利濫用。至若其理由，有主張是信賴國外智慧財產權行使之某些事實⁵⁴，惟基於屬地主義、於不同國家權利人之主體有別，何能為此等信賴主張，實有疑義⁵⁵。另外，諸多被告之誠信原則抗辯，係基於權利失效理論，亦即以智慧財產權人未及時對侵權行為人起訴為由。本文質疑權利失效理論適用於侵權案件之妥適性，亦認為智慧財產權人於時效期間內行使排他權，無所謂權利失效或違反誠信原則可言。

一、不法侵害他人權利之人無從主張權利失效理論之「正當信賴」

論者⁵⁶認為，最高法院已有判決肯定權利失效理論（例如：5年內不行使和解契約給付請求權及契約違約終止權⁵⁷、租賃契約當事人未就違約行為行使契約上之權利⁵⁸），亦有民法學者支持之，因此，智慧財產權人未及時主張排他權，即便請求權仍未罹於時效，仍有權利失效理論之適用。惟從法理及理論基礎而觀，權利失效理論根本無從適用於侵權行為態樣。

易言之，權利失效理論之適用，需有權利人於相當期間內不行使權利之事實，並有特殊狀況，足使義務人正當信任權利人已不欲其履行義務⁵⁹。細究最高法院及

⁵³ 例如：智慧財產法院108年度民專訴字第54號、108年度民商上字第9號、107年度民專上更(一)字第4號、107年度民商訴字第43號、106年度民專訴字第34號、107年度民商上更(一)字第1號、105年度民商訴字第49號、105年度民商上字第7號、105年度民專上字第11號、104年度民商上字第22號民事判決。

⁵⁴ 例如：智慧財產法院107年度民專上更(一)字第4號（被告主張其信賴國外法院駁回原告起訴請求之事實）、106年度民專訴字第34號民事判決（被告主張，信賴德國汽車產業協會針對國會立法而遞交之同業立場說明）。

⁵⁵ 學者支持能以國外權利行使之某些事實，作為禁反言及誠信原則抗辯，參見王立達，售後市場拒絕授權之競爭法評價與誠實信用原則，同註6，23-30頁。

⁵⁶ 王立達，售後市場拒絕授權之競爭法評價與誠實信用原則，同註6，30-31頁。

⁵⁷ 最高法院94年度台上字第2001號、100年度台上字第445號判決。

⁵⁸ 最高法院56年度台上字第1708號、61年度台上字第2400號判決。

⁵⁹ 王澤鑑，民法總則，2016年，629頁。

民法學者所討論之權利失效態樣，均乃源自於契約關係之請求權，因權利人（債權人）長時間未行使契約上之請求權，義務人（債務人）始有正當信任不欲行使權利可言。侵權行為法之權利人與侵害人關係，與契約關係之債權人與債務人，截然不同。侵害他人權利之行為，自始即為不法，迥然有別於契約關係之債權人與債務人。

首先，侵害人已先有從事法律所不允許之不法侵權行為，竟援引權利失效理論之「正當信任」來合理化其侵權行為；不法行為人若能主張「正當信賴」權利人不會對其主張侵權行為而能免責，顯屬謬論。其次，侵害他人權利之不法行為本來就不應存在，因此，智慧財產法律明文規定⁶⁰，防止或除去侵害之不作為請求權行使，不僅不以侵害人有故意或過失為必要，且該請求權行使無消滅時效可言。智慧財產權人既然能不受時效限制、隨時對侵害人主張不作為請求權，侵害人當無援引權利失效理論之餘地，否則即生相互矛盾之結果。

二、不應以「專利權核准公告日至起訴日之期間」判斷權利失效與否

即便先不論不法侵害他人權利之人能否主張權利失效抗辯，亦斷然不應以「專利權核准公告日至起訴日之期間」，據以認定智慧財產權人已有「於相當期間內不行使權利之事實」。以新近智慧財產法院106年度民專訴字第34號民事判決為例，設計專利於2009年3月21日核准公告，2017年3月9日提起侵權訴訟，有見解⁶¹認為，取得專利權後有將近8年時間未曾行使權利，應已權利失效。

前已述及，防止或除去侵害之不作為請求權行使無消滅時效，從而論究專利權何時核准公告、何時起訴主張排他權，毫無意義可言。其次，若以「專利權核准公告日至起訴日」之期間來判斷權利失效理論之「於相當期間內不行使權利之事實」，對於專利制度及其運作不無誤解之虞。實務上於核准專利次日就能商業化利用或有侵權物流通者，實屬少見；基礎或關鍵專利（essential patent）往往是核准公告後歷經十餘年，始能進入商業化階段及有侵權爭議。例如：2009年間蘋果公司與宏達電（HTC）間之專利訴訟，該手機觸控專利申請日為1996年。若依前述權利失

⁶⁰ 專利法第96條第1項、商標法第69條第1項，及著作權法第84條。

⁶¹ 王立達，售後市場拒絕授權之競爭法評價與誠實信用原則，同註6，34-36頁。

效理論，蘋果公司不能行使權利，顯有疑義。藥品專利權又為一例，該等訴訟往往發生在專利期間即將屆滿之際。

綜合而言，「專利核准日期日至起訴日之期間」與專利權人是否怠於行使權利之判斷，毫無關聯可言，自不能據此來論證權利失效理論之適用。

伍、結 論

觀察智慧局近年來之設計專利修法方向，均在強化保護；國內各界對於我國發展文化創意相關產業，亦寄予高度厚望。新近（2020年12月30日）智慧局公布之專利法修正草案，將設計專利優惠期間由6個月放寬為12個月⁶²，不僅在回應產業界需求，亦符合國際間保護工業設計之發展趨勢。

相異於國內與國際間強化工業設計保護之發展方向，新近因單一個案而有限制設計專利權行使之修法議案，亦有見解力主設計專利權人對侵權行為人主張排他權構成公平法之獨占地位濫用，抑或認為有違反誠實信用原則。本文對於此等修法提案及限制設計專利權行使之見解，持不同立場。

2008年我國成立智慧財產法院，各界對此專責法院抱持高度期待，希冀能進一步提升產業界對於智慧財產之重視，為國人期盼已久之產業升級與國際競爭力提供助力。觀諸美歐亞洲各國設立智慧財產專責法院之目的，不僅僅是在強化智慧財產之法律救濟管道及訴訟程序，亦不在「獨厚」權利人，使其更「方便」及「有效」對侵權人主張權利。制度推動者之最重要考量在於：智慧財產法院運作所影響者，不單單是個案權利救濟及訴訟業務，甚而左右整個產業之商業活動、國家社會整體能否體會智慧財產的價值與重要性，亦攸關授權、技術移轉相關服務業之發展。針對侵權行為，法律制度上若無法提供權利人有效的救濟程序，創新研發之「生態系統」（ecosystem）根本無從發展⁶³。

以設計專利權為例，侵害行為若無有效之救濟程序，包括侵權主張無成立可

⁶² 草案下載：https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-884440-8199b-1.html?fbclid=IwAR0MbrQw9_Lz2YBuw6w4H_ME4Zr1RBigQTueMngPcSzVEqjHfSO3XMk7TM。

⁶³ 關於創新研發「生態系統」之闡釋，參見李素華，臺灣專利侵權訴訟之實務現況：崩壞與亟待重生的智慧財產生態系，月旦法學雜誌，2019年5月，289期，124-146頁。

能、被控侵權者以獨占地位濫用或關鍵設施理論要求強制授權、任由不法侵害他人權利之人主張「正當信賴」之權利失效理論，甚難想見我國設計相關產業有發展可能、我國產業有升級或轉型之日。被控侵權者若能躲避於維修免責條款之保護傘，以獨占地位濫用、關鍵設施理論或誠信原則抗辯來合理化不法侵權行為，創新研發活動必然式微。蓋有工業設計需求之人不會有意願投入研發、抑或透過授權方式合法實施設計，蓋前述方式都耗時費力及需花費金錢，以侵權方式實施設計乃最省時省力及省錢作法。於此情況，授權談判、無體財產鑑價之專業人員、專利師或訴訟律師之存在，均屬多餘。反之，法律制度上若使侵權人能受到制裁、權利人可透過訴訟得到救濟，商品製造者欲實施他人設計前，會先評估取得權利人同意（諸如授權談判及訂定契約）與侵權訴訟之成本與風險，衡量敗訴及損害賠償對其商譽與財務之影響，考量面對訴訟之不利益後，設計需求者始會委請專利工程師或專利師之技術專業，協助進行專利迴避設計或分析競爭對手的專利佈局，並投入研發及累積自有之智慧財產；若礙於成本過鉅而無意自行研發，設計需求者則會尋求法律專業之協助，進行授權協商及訂定授權契約。因此，專利侵權訴訟制度之有效運作，乃國家整體智慧財產相關產業發展與運作之基礎。

不論是基於專利法或競爭法之理論與實務見解，智慧財產權人並無義務與競爭者或其他市場參與者分享創新研發之成果。具體研究成果或商業化成果之產生，係因智慧財產權人投入研發成本、承擔研發失敗之風險與損失、負擔拓展市場及建立行銷網絡之鉅額支出，侵權行為人或其他市場參與者若能要求智慧財產權人授權及分享研究成果，不僅不合理，亦將摧毀智慧財產制度賦予排他權以達到鼓勵創新研發之目的。智慧財產權人能否對侵權行為人主張權利，所彰顯者乃國家社會能否認同無體財產重要性之價值觀。