國立政治大學法律科際整合研究所

碩士論文

以比較法觀點論網路服務提供者之商標間接侵權責任

The Internet Service Provider's Liability of Secondary Infringement under Trademark：A comparative Study of Taiwan, USA and Europe

國立政治大學 National Chengchi University

何皓華

指導教授：沈宗倫 教授

中華民國 104 年 1 月

致謝

終於結束了，在口試結束的時候，不由得大嘆了一口氣，在準備口試及論文的過程中，一直有度日如年的感覺，所以在全部結束的時候，才會更感到如釋重負吧。真的很感謝所有幫助過我的人們，感謝來參加口試的人們，讓我舒緩了不少緊張的情緒，感謝口試委員馮老師跟許老師，給了我很多中肯的建議和思考方向，感謝我的室友們，協助我忙東忙西，雖然是我的口試卻好像他們口試一樣。

另外，在這漫長的研究所就讀過程中，要感謝我的家人，給予了我最大的自由與寬容，並讓我沒有經濟壓力的完成學業，雖然他們常常對我的選擇存疑，卻仍選擇接受我的選擇。感謝指導老師沈宗倫老師，謝謝老師這幾年的指導及包容，老師的言教跟身教，都讓我受益良多。感謝所有研究所的同學，一邊跟我一起抱怨著論文難寫，一邊給予我許多建議，每天被我騷擾著，聽著我的牢騷，陪著我一起度過這段難熬的日子，謝謝淑珺、采琳、美齡、岳珊、方妤，在研究所能夠認識妳們，真的滿好的。感謝玉蘭及學弟妹，在學姊偷懶想不去學校時，總是能夠提供即時又完善的協助，讓我能夠省下不少往返的時間。

感謝所有大學同學特別是慌慌、阿凱、麥克、強棒、莉莉、裕蕙，總是聽我說著他們聽不懂的話，在我偷懶的時候，催促諷刺著要我趕快寫論文，然後又在我覺得很煩很累的時候，約我出去吃飯跟玩耍，叫我放寬心，總之就是個又給藥又給糖的概念。感謝高中同學們，把“小皓畢業沒?”“小皓什麼時候要畢業阿”變成了打招呼，還扣住了我的影片檔，讓沒啥自制力的我沒有繼續沉淪下去。

最後，還要感謝其他關心我，衷心祈禱我能盡快順利畢業的人們。在寫論文的過程中，我真的再度感覺到我是一個擁有很多愛的孩子，真的真的很謝謝你們(下台一鞠躬)。

國立政治大學 National Chengchi University

摘要

網路發展衝擊了現在的商標保護機制。有鑑於網路科技發展日新月異，智慧財產權的侵害態樣也不再單純，隨著科技發展逐漸改變，現有的法規已不足以應付現在的科技時代。現在許多人相比於一般逛商圈、電視購物的方式，越來越多人使用網購的方式購買商品，但是當賣家透過網路服務平台販售偽商品而侵害商標權人之商標權時，除了直接侵害商標的賣家，做為中間媒介的網路服務提供者是否亦應擔負責任？

目前由於侵害者眾多、追查困難及訴訟經濟的考量，商標權人通常都會選擇中間的網路服務提供者作為訴追對象，雖然由於各國環境差異，導致在保護消費者與網路服務提供者的交易或是商標權人的利益上，有所不同：若是太過保護消費者及網路服務提供者，雖然能夠保護交易安全，但相對犧牲了商標權人的權利，但若是太過加重網路服務提供者的責任，又會破壞網路服務提供者的經營模式，因此，法院必須權衡兩方利益，發展對商標間接侵權一套相關的判斷機制。

台灣目前雖然對於商標權間接侵權的案例仍十分缺乏，但隨著目前消費者的消費型態來看，此種商標侵權態樣亦將隨之成長，而為了因應將來狀況，建立相關的法規範是急迫的事。目前台灣針對著作權及專利權雖然都有間接侵害的相關判決討論，但針對商標間接侵權卻仍未有相關法規規範，在 5 月商標法的修正案中，也未試圖加入相關討論。本文試圖分析國外商標間接侵權的發展，並參考台灣對於網路服務平台提供者的責任避風港限制，分析台灣環境該如何得移植國外商標間接侵權的相關標準，並建立一套我國的商標間接侵權的判斷機制。

關鍵字:商標法、商標間接侵權、安全港

目錄

第一章 、緒論.....1
第一節 、研究動機及目的.....1
第二節 、研究方法與範圍.....3
第一項 、研究方法.....3
第二項 、研究範圍.....4
第三節 、論文架構.....4
第二章 、網路服務提供者可能牽涉商標侵害之相關態樣.....6
第一節 、網路服務提供者之定義.....6
第一項 、網路服務提供者之類型.....7
第一款、網路購物平台.....7
第二款、非網路購物平台.....9
第二節 、網路服務提供者的商標使用及侵權態樣.....9
第一項 、網路上的商標使用.....9
第一款、網路購物平台.....12
第二款、非網路購物平台.....14
第二項 、商標的侵權態樣.....18
第一款、網路購物平台上的商標侵權.....21
第二款、非網路購物平台上的商標侵權.....22
第三節 、小結.....23
第三章 、美國法上商標侵權責任.....25
第一節 、美國法上商標侵權責任相關法規範.....25
第一項 、Lanham act.....25
第二項 、商標直接侵權責任.....25
第三項 、商標間接侵權責任行為態樣.....26
第一款、輔助侵權責任 Contributory Infringement.....27
第二款、代理侵權 Vicarious infringement.....29
第二節 、美國商標法上商標間接侵權判斷標準之建立.....31
第一項 、Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc 31
第二項 、Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc.....32
第三項 、Fonovisa Inc. v. Cherry Auction, Inc. 34
第四項 、Lockheed Marti Corp. v. Network solution, Inc 35
第五項 、Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc 35
(一)背景事實.....36
(二)法院判決.....37
(三)小結.....40

第六項 、Rosetta Stone v. Google.....45
(一)背景事實.....45
(二)法院判決.....46
(三)小結.....49
第三節 、美國商標法間接侵權之限制.....50
第四節 、小結.....54
第四章 、歐洲法上商標侵權責任.....57
第一節 、歐洲法上商標侵權責任相關法規範.....57
第一項 、E-commerce Directive(2000/31 EC).....57
第二項 、German：Trade Marks Act (Markengesetz).....59
第三項 、UK：Trade Marks Act 1994.....63
第四項 、France：CPI.....64
第二節 、商標間接侵權案例發展.....66
第一項 、Rolex v. Ricardo/eBay.....66
第二項 、Hermes/LVMH v. eBay.....71
第三項 、L'oreal v Ebay.....74
第四項 、Google France v Louis Vuitton.....84
第三節 、小結.....86
第五章 、我國法上商標侵權責任.....92
第一節 、我國商標侵權之相關法規範.....92
第一項 、商標法.....92
第一款、商標法上直接侵權責任.....92
第二款、商標法上擬制侵權責任.....93
第二項 、民法.....94
第二節 、我國法上引進國外間接侵權判斷標準之可能性.....95
第一項 、比較各國法上關於間接侵權的判斷標準.....95
第二項 、建立我國網路商標間接侵權責任範圍.....97
第一款、將擬制侵權責任擴大解釋適用於網路服務提供者.....97
第二款、適用民法共同侵權.....99
第三款、制定安全港準則.....101
第三節 、小結.....117
第六章 、結論.....120
參考文獻.....126

第一章、緒論

第一節、研究動機及目的

近幾年來，科技迅速發展，電腦使用普及，網際網路在人類生活中使用密度逐年升高，形成了另一廣大的消費市場，隨時都有數千萬人使用網際網路，搜尋引擎每天都有新網頁產生，銷售業者亦看上網際網路這塊具有高度潛力的市場。網路網路的便利帶動了網路社會的形成，越來越多人開始利用網路從事交易，但網路的社會與傳統社會相比，因為網路虛擬性及中間科技的協助，在判斷網路上侵權行為人及侵權行為時無法像傳統社會一樣簡單評斷，利用資訊流通快速及生活便利的益處，利用網際網路侵害他人權利事件層出不窮，雖各國積極立法保護商標權人，但畢竟比不過科技變遷速度，商標新興型態的侵害仍持續發生，法環境的灰色地帶依舊存在。

網路在近年來發展相當迅速，依據財團法人台灣網路資訊中心 2014 年「台灣寬頻網路使用調查」報告，截至 2014 年 5 月 27 日為止，全國一共有 17,637,992 人具網路使用經驗，12 歲以上民眾的上網率已呈現穩定趨勢，近三年來都達到七成七。使用行動及無線區域網路上網者皆有大幅度成長，其中最近半年行動上網的成長幅度更為驚人，從 2012 年的 25.91%成長為 2014 年的 47.27%。逐漸升高的網路使用率表示將來的環境與網路環境息息相關，據於 2014 年 5 月 5 日至 5 月 26 日間之調查，這半年間網路購物服務使用之比例為 29.67%[1]，相較去年大幅成長，意指每 4 人中即至少有 1 人曾使用網路購物服務，這也衝擊了現在的商標保護機制。此種商標侵權的行為已經不僅僅出現在傳統的市場上，也開始出現在網路交易平台，而有鑑於網路科技發展日新月異，智慧財產權的侵害態樣也不再單純，隨著科技發展逐漸改變，現有的法規已不足以應付現在的科技時代。現在許多人相比於一般逛商圈、電視購物的方式，越來越多人使用網購的方

[1]參見財團法人台灣網路資訊中心統計報告 http://www.twnic.net.tw/index4.php(最後瀏覽日：12/24/2014)

式購買商品，但是當賣家透過網路服務平台販售偽商品而侵害商標權人之商標權時，除了直接侵害商標的賣家，做為中間媒介的網路服務提供者是否亦應擔負責任？

品牌，對一個企業而言，是最重要的企業價值，如何建立並鞏固一個品牌形象，需要的不只是長時間的維持自身產品或服務品質，並需要取得消費者信賴，有時甚或是培養自己的企業社會形象，可以說，若需要使企業永續經營，品牌的建立是不可或缺的存在。而品牌最重要的就是它的商標，當然並不僅僅是指商標的本身，而是商標背後代表的企業格調、品質及該產品的價值；我們統稱為商譽，這是其他不管外觀再如何相同卻使用低劣材料，及低規格的製作流程的偽造品，也無法取代的。但是就算無法取代，卻由於現在資訊發達，而發展走捷徑的方式；有一些仿造品不想花長時間培養專屬於自己的品牌，而是透過模仿著名商標的產品或服務或是在產品上貼上著名企業的商標，而讓許多消費者相信該仿造品是隸屬於該著名商標或是得到該著名商標的背書，而購買該仿造的產品或服務，此長久以來不僅消費者對於著名商標背後代表的商譽會失去信心，低劣的偽造品更可能對消費者造成損害，此種行為應該被遏止。隨著網際網路的發達，電子商業在這幾年間開始蓬勃發展，有許多企業也看準時機進入這塊市場，越來越多人選擇在家裡點點滑鼠，不出門而使用網路交易平台如 eBay、Yahoo!奇摩拍賣等進行交易，可以說將來電子商務將會是主流，另外，隨著科技的進步，網上的商標侵權案例亦產生了不同的侵權態樣，除了網路交易平台之外，社群網站，搜尋引擎、網站、電子公示板等新科技的發生，也使得商標爭端千變萬化，我國目前的法律規範是否足以應付不無疑問。

目前由於侵害者眾多、追查困難及訴訟經濟的考量，商標權人通常都會選擇中間的網路服務提供者作為訴追對象，雖然由於各國環境差異，導致在保護消費者與網路服務提供者的交易或是商標權人的利益上，有所不同：若是太過保護消費者及網路服務提供者，雖然能夠保護交易安全，但相對犧牲了商標權人的權利，

但若是太過加重網路服務提供者的責任，又會破壞網路服務提供者的經營模式，因此，法院必須權衡兩方利益，發展對商標間接侵權一套相關的判斷機制。

台灣目前雖然對於商標權間接侵權的案例仍十分缺乏，但隨著目前消費者的消費型態來看，此種商標侵權態樣亦將隨之成長，而為了因應將來狀況，建立相關的法規範是急迫的事。目前台灣針對著作權及專利權雖然都有間接侵害的相關判決討論，但針對商標間接侵權卻仍未有相關法規規範，在 5 月商標法的修正案中，也未試圖加入相關討論。本文試圖分析國外商標間接侵權的發展，並參考台灣對於網路服務平台提供者的責任避風港限制，分析台灣環境該如何得移植國外商標間接侵權的相關標準，並建立一套我國的商標間接侵權的判斷機制。

第二節、研究方法與範圍

第一項、研究方法

利用搜尋引擎如〈google〉、法學資料庫〈westlaw、lexus〉及國際智慧財產權組織等尋找相關文獻、判決、法規及新聞等，將搜集到的文章大略瀏覽、分類後整理，再依據本論文各章章節歸納國內外相關看法。本文並將章節分為美國及歐洲地區，利用法院判決及學者研究資料分別分析他們各自對於此議題的態度，現在此議題正在發展當中，但看其判決發展，不論是在美國及歐洲地區之間，或是美國各級法院之間的態度皆尚未有所定論，期以將其不同之判決結果與學者論點研究整理，並進而理解他們對於此議題之態度變化及解決辦法。

我國目前雖並未對商標間接侵權案例做出相關判決，但針對其餘智慧財產權如專利權及著作權等，皆有對網路服務業者應處的角色及相關免責標準做出論述，因此，雖然實務上仍無建立針對網路平台業者的商標侵權責任，但可透過嘗試與我國現在網路服務提供者的著作權或專利權之判決比較，分析我國對於網路服務提供者及權利人間對於網路上侵權的責任態度，並藉此整理出適合我國之網路服務提供者於商標侵權免責的判斷機制。

第二項、研究範圍

本文的研究重點鎖定在網路服務提供者的商標間接侵權行為，除了一般很容易聯想到的網路交易平台業者對於使用者在平台上販賣偽造品的行為之外，亦包括搜尋引擎業者對於廣告主對於關鍵字廣告可能造成的商標間接侵權。雖然現今仍有學者主張關鍵字廣告應以搜尋引擎業者直接侵權觀之，但仍不否認其亦能構成商標間接侵權，且雖然在控制力上有所不同，惟與交易平台業者皆係處於一中立媒介，本文嘗試由此兩種網路服務提供業者的角色異同，並理解分析法院在判斷兩種不同業者的判斷責任比重，試圖找出兩者共通的判斷標準。

歐美地區對於商標法間接侵權議題的研究，起步較早，且我國商標法亦是承襲於英美法，因此本文之研究以美國及歐盟地區判決為主，若能整理歐美地區對於此議題的看法，應可遵循其脈絡掌握未來我國商標法間接侵權看法趨勢，事實上，於我國一百年五月三十一日立法院三讀通過之商標法修正草案增加了「商標擬制侵害」之概念，有些類似美國法所述之商標間接侵權概念，惟依目前法條概念，似乎仍限制於製造商等實體中介商，而尚未擴張到網際網路世界。

究竟網路服務提供者負擔的責任應為多重，當網路服務提供者須負擔間接侵權責任時，是否應類似著作權法建立一網路服務提供者的避風港條款？若需建立此避風款條款，必須符合怎麼樣的標準？其知情標準究竟為何？是否一定需要被害人有所損害？是否必須商標之使用造成混淆誤認之虞？這許多問題都還需要分析判決後進行整理。

另因為本人語言能力不足，文中提到之歐洲判決，無法實際閱讀原文，因此歐洲判決部分將以其他英文文獻或中文文獻研讀整理。

第三節、論文架構

第一章是緒論，說明本文研究主題為網路服務提供者的間接侵權行為，研究動機及目的，並論述所採之研究方法及研究範圍，會簡單介紹目前的因網際網路

快速發展環境所帶來對商標侵權之態樣的影響，並大略提到商標間接侵權目前發展概況。

第二章則是概述網路服務提供者及商標侵權之關係。先將本文中網路服務提供者做定義之後，其中包括網路購物平台及非網路購物平台，再以最常見的關鍵字廣告及網路交易平台上之仿冒為例分別闡述兩種類型可能涉及之侵權態樣。

第三章提出美國法上商標法上相關法規範，介紹美國法中直接侵權及間接侵權之相關理論，並引出美國法上間接侵權判斷標準的建立及成立要件，包括判斷成立輔助侵權與否的 Inwood 法則，及擴張到網際網路空間的商標侵權問題，另亦提出美國商標法間接侵害責任的相關限制。

第四章則是以歐洲法上相關商標侵權責任為主，從歐洲各國的商標法規範開始，及歐盟 2000 年之電子商務指令，到各國與商標間侵權責任相關之判決介紹，並比較與美國判決對於網路服務提供者之結果，探究網路服務提供者於各國不同環境下對於防止商標侵權的責任比重。

第五章以我國商標權法出發，介紹我國對於商標侵權責任的定義及要件，並判斷我國引進國外網路服務提供者間接侵權判斷標準的可能性，參考我國著作權法相關案例，討論商標法上是否能仿照建立一安全港準則，或是有其他對於網路服務提供者商標間接侵權的解決方式。

第六章為結論及建議，歸納各章作為本文之結論，以我國新修正商標法為探討，並輔以國外判決，結合目前我國環境，建立更為健全的網路服務提供者的商標間接侵權責任範圍。

國立政治大學 National Chengchi University

第二章、網路服務提供者可能牽涉商標侵害之相關態樣

本章將先定義本文中所牽涉之名詞，並以是否為網路購物網站為分界討論其分別可能構成的商標侵權態樣。

第一節、網路服務提供者之定義

網際網路服務提供者依據提供之服務不同，可大略分為三種：網路服務連線提供者(Internet Access Provider,IAP)；網路服務平台提供者(Internet Platform Provider,IPP)及網路服務內容提供者(Internet Content Provider,ICP)[2]。

網路服務連絡提供者係指提供數據機、光纖等令使用人能連結上網的服務之業者，以我國而言，中華電信之 HiNet、台灣固網即屬於此種服務，另外，隨著網際網路發展，及智慧型手機的開發，不只台灣大哥大等電信業者，連帶便利商店業者也有意加入這塊市場；網路服務平台提供者則係指連上網際網路服務後之各項網路應用服務，包含檔案傳輸服務 P2P(Peer to Peer)、FTP(File Transfer Protocol)等，電子郵件、網路交易平台 Yahoo!奇摩拍賣及 Pchome 等，及搜尋引擎 Google、新浪等皆是，網路服務平台上提供使用者在網路上進行資訊交換與取得資訊資源；網路服務內容提供者係透過網路將內容提供給使用者，包括入口網站(Yahoo 番薯藤)業者、網路新聞(聯合新聞網、中時電子報)等，另並非只有營業機構才可被稱為網路服務內容提供者，個人建構之網站或轉貼的內容亦可能是網路服務內容提供者。

但因網路服務市場競爭激烈，大部分的網際網路服務提供者並不單純提供一種服務，而是可能兼有提供連線、應用服務及資訊內容，例如在我國中華電信之 HiNet，除了提供連結上網之服務外，亦在入口平台提供焦點娛樂等資訊內容，並可依使用者之需求選擇信箱及搜尋引擎等應用服務，可說是集上述 IAP、IPP、ICP 為一體的網路服務提供者。

[2]財團法人資訊工業策進會科技法律中心，網際網路服務提供者法律責任與相關法制之研究，行政院經濟建設委員會委託研究，頁 67，2003 年 12 月，www.cepd.gov.tw/dn.aspx?uid=2522，(最後瀏覽日 12/20/2014)

第一項、網路服務提供者之類型

由上所述，網路服務提供者可分為三種類型，惟雖網路服務提供者皆係提供平台讓使用者能夠連結外界的角色，但若仔細比較，網路服務連線提供者係為一單方連結的立場，網路服務連線提供者提供網路硬體設備，而使用者使用其設備，其連結存在於使用者與服務提供方之間。而網路服務內容提供者亦同，網路服務內容提供者做為提供資訊一方，使用者則取得資訊，此連結的是使用者與服務提供方。而網路服務平台提供者與以上兩者不同，並非由網路服務平台者提供實質的硬體設備或內容，而是藉由提供的網路應用服務，讓網路使用者能自由交流，交換資訊，亦即網路服務平台提供的較多是網路使用者間的連結。

相較於網路服務連線提供者及網路服務內容提供者之單方面的連結，提供使用者與使用者間的連結的網路服務平台提供者,在控制其在平台上所出現之服務或資訊的掌控度更為複雜。且因網路服務平台提供者大部份由提供平台上之廣告或使用者之利用而獲利，為了吸引更多網路使用者以從使用者之利用行為中獲利，現今會員申請之審核複雜度降低，導致網路使用者水準參差不齊，其網路使用者間個人的品格、認知等等，都使得使用者的使用情形更為複雜，發生侵權糾紛的機會亦相對提高。

本文將就商標侵權行為較常見之網路服務平台提供者分為網路購物平台類型(如 eBay/Yahoo!奇摩拍賣)及非網路購物平台類型(如 Google/bing)二類加以討論。

第一款、網路購物平台

網路購物平台，顧名思義，就是提供消費者在網際網路上進行交易行為之虛擬平台，它係將實體世界的拍賣交易模式搬上網路，是一種因應科技發展，結合網路特性而出現的新興電子商務模式。

以買賣方為區別，大致可分為兩種模式，若網路購物平台業者兼任賣方之角色，直接提供自己的商品給消費者，此種行為除了透過網際網路管道之外，與一

般實體交易行為並無不同，則稱為直接拍賣平台[3](Momo 購物網、Yahoo!奇摩購物中心)。若網路購物平台業者未兼任賣方之角色，僅為提供平台介面，並撮合交易雙方，使其進行買賣契約，此種模式則稱之為純粹仲介網站[4]，任何人只需登錄成為會員並進入平台，即可在平台上進行搜尋商品、販售、競價、得標等行為，平台業者既不會介入交易更不會交付物品收取價金，目前較有名的網路購物平台包括美國的 eBay、Amazon.com，台灣的 Yahoo!奇摩拍賣、露天拍賣等。

網路購物平台的即時性、互動性及跨國跨區域性，使有購買需求的使用者在任何時間任何地點皆可搜尋自己所需的物品，並進行交易行為，這種模式所帶來的便利性大大超越了舊有的交易模式，再加上透過網際網路交易，不僅不需要實體店面的租金成本，人事成本亦可大幅降低，使其成為現今電子商務中最具獲利潛利的商業模式。

而網路購物平台之純粹仲介模式究竟如何運作，以 eBay 為例，登入 eBay 平台前首先必須註冊為會員並且簽定使用者合約(user agreement)，使用者合約內包括 eBay 的使用方式、張貼內容規定、不得違反任何法律、政策及侵害第三人之權利之要求、發生法律爭議後處理的方式[5]，及 eBay 提供的可選擇是否加入之智慧財產權保護機制 VeRO[6]介紹及等等。買方在註冊登錄後即可使用購物平台購買自己想要的物品，在使用者搜尋到想要的物品後視買家選擇的競價模式競標。競價模式分為兩種，一種係拍賣競價方式：使用者依序在網路平台上競標並以拍賣時間到期時價高者得標，待賣家同意後完成交易。另一種則是賣家訂價方式：以賣家訂出之價格為準，買方同意價格後直接在賣家賣場上下標，待賣方回覆後即完成交易。若是身為賣方，則先選擇你的產品分類、撰寫詳細產品資訊介紹、上傳產品圖片、付款方式後即可開始販賣物品。

---

[3]葉采蓉，論網路拍賣平台業者之民事責任，頁 27，國立清華科技法律研究所碩士論文，2008 年 8 月。

[4]同前註。

[5]eBay 使用者政策，參見 eBay User Agreement http://www.ebay.com/，(最後瀏覽日 03/25/2014)

[6]eBay 讓智慧財產權人選擇是否加入 VeRO，透過此機制，智慧財產權人能提出有侵權之虞的連結，eBay 將會調查。參見 http://pages.ebay.com/tw/en-us/help/tp/vero-rights-owner.html，(最後瀏覽日 03/25/2014)

隨著目前網際網路的發展，這樣簡單方便的交易方式，讓現代購物方式產生了很大的轉變，低成本低門檻的網路購物平台成了各家業者的兵爭之地，但網路購物平台為吸引人氣而降低入會門檻，而不預先審查使用者資格、也不論是否填寫真實身份皆可註冊為會員，造成網路購物平台組成成員龍蛇混雜，法律上爭議之機會易隨之提高，包括常見的著作權侵權及商標侵權問題。

第二款、非網路購物平台

非網路購物平台，即是除了能實際交易物品的網路購物平台，其他透過網際網路提供網路應用服務的網路平台，此類型平台大部分以提供資訊為導向，除了由使用者提供原創內容以達到資訊交流的各式 BBS(電子佈告欄)、網路論壇(卡提諾論壇、mobile01)之外，提供資訊查詢的搜尋引擎亦屬於此。搜尋引擎係由網路使用者鍵入其欲查詢之關鍵字(Query)，搜尋引擎則會透過內部程式過濾網頁內容，並以資訊的相關度高低排列顯示於搜尋結果頁。自然，依各搜尋引擎的演算法編寫方法不同，亦導致在搜尋結果頁的顯示方式有些微差距，但若是查詢品牌名稱，有相當機率官方網站的首頁會顯示於第一頁。

第二節、網路服務提供者的商標使用及侵權態樣

侵害商標權之構成要件首要為侵權行為，亦即商標使用或侵權之態樣[7]。因目前網際網路的發達，傳統對於商標使用之解釋已無法規範現今五花八門的商標使用方式，故此節將討論商標使用於商標侵權判斷之重要性，並就網路服務平台提供者及網路服務平台使用者可能在商標使用定義上之爭議整理，最後將商標使用之議題連結至商標侵權及本文欲討論之商標間接侵權。

第一項、網路上的商標使用

商標使用是否為商標侵權的先決要件，此乃商標法的重要爭議事項，目前學

[7]參見邵瓊慧，商標侵權使用之判斷─兼論智慧財產法院最新見解，智慧財產權月刊，135 期，頁 7，2010 年 3 月。

說上之意見仍不一致[8]，但在司法上採取肯定的見解[9]。主張商標使用之理論者，主張商標的價值僅得透過商標的使用而建立，且亦僅當第三人以商標的方式利用時才生商標價值被剝奪的可能性。若以非商標使用之方式使用商標，則與商標價值無涉，不應與商標侵權產生關聯，否則任何人皆可透過商標侵權之名義，過度干涉其他人的商業行為。且若是商標侵權須以商標使用為先提要件，則未傷害商標實際價值之非商標使用之行為，即不需要再進行後續混淆誤認之虞的檢驗，可直接就「商標使用」要件排除侵害可能，減低交易成本[10]。而反對者則是認為商標使用在現今數位時代判斷標準模糊，商標非與物品直接連結，導致商標使用有解釋空間，在無法明確界定「商標使用」的情形下，司法實務易擅下判斷，對外不能建立明確的公示外觀，造成增加交易成本的可能性，且若是太過於依賴"商標使用"此一先決要件，而忽略了之後「混淆誤認之虞」的判斷，部份雖無商標使用卻有混淆誤認之虞之行為，反因"商標使用"之要件而排除，而導致商標權人無法救濟之窘況[11]。另外，商標法的價值在於保護商標背後的信賴價值，而非純粹商標使用之行為，商標使用應只是侵權的混淆誤認之虞要件中的一個面向[12]，不應讓「商標使用」之要件成為商標侵權的門檻，而取代混淆誤認之虞的判斷。

「商標使用」於商標侵權之重要法律意義在於確認商標使用本身具有連結商

[8]就美國法學者，肯定見解請參見例如：Stacey L. Dogan & Mark L. Lemley, *Grounding Trademark Law through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV. 1669(2007).(以下簡稱 Dogan & Lemley, *Trademark Use*)；否定見解請參見例如：Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Confusion over Use: Contestualism in Tradeark Law*, 92 IOWA L. REV 1597(2007);Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis, *Lessons from the Trademark Law through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV 1703(2007).。我國法學者採肯定說者，請參見例如；蔡明誠，商標法上商標使用之意義，月旦財經法雜誌，4 期，頁 43，2006 年 3 月；王石杰，商標使用原則的探討─以網際網路關鍵字廣告為例，法學新論，8 期，頁 117，2009 年 3 月；張哲倫，商標權之性質及其對商標侵權判斷之影響─以「混淆誤認之虞」為中心，智慧財產權月刊，135 期，頁 24-25，2010 年 3 月。另請參見王敏銓、滬心沂，商標侵害與商標使用─評台灣高等法院九十六年度上易字第二○九一號判決與智慧財產權法院九十七年度民商上易字第四號判決，月旦法學雜誌，185 期，頁 168-169，2010 年 9 月。

[9]王敏銓、滬心沂，同前註，頁 169。

[10]See Dogan &Lemley, *Trademark Use*, *supra* note 8, at 1696-68

[11]沈宗倫，商標侵害法理在數位時代的質變？─以「商標使用」與「初始興趣混淆」為基點的反省與檢討，政大法學評論，第 123 期，頁 368，2011 年 10 月。

[12]4 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §23:11.50(4th ed., Westlaw International March 2014);邵瓊慧，同註 7，頁 24，2010 年 3 月。

標侵權的可能性[13]，亦即使「商標使用」成為商標侵權之過濾要件，當不符合「商標使用」要件時，則直接否定任何商標侵權之可能性。令商標侵權加入商標使用之要件的優點在於，將「商標使用」要件做為商標侵權兩階段之第一判斷階段，當不符合「商標使用」，即不需再逕行第二階段混淆誤認之虞之判斷，在特定案例下能減省舉證及審理成本，有其立法或解釋區分的實益[14]。惟商標使用的範圍應如何界定？若解釋過於寬鬆，則任何方式皆可成立商標使用，無法達成節約成本之目的，但若解釋過於嚴格，則無法成立商標使用與商標侵權之概念連結，且現今商標使用之概念隨著科技、社會變遷常有變異，如何定義不易掌握，恐無法應付持續改變的商標使用之型態，造成法律漏洞。

若要使商標使用於商標侵權之判斷中發揮真正意義，須滿足兩項要件：一、「商標使用」之判斷標準不應與「混淆誤認之虞」一致，因商標使用要件係為「混淆誤認之虞」之先導判斷，使得在某特定型態下，「商標使用」要件得發揮過濾之功能而得減省相關成本。雖然「商標使用」的利益衡量無法脫離「混淆誤認之虞」而單獨進行，惟若「商標使用」之判斷標準與「混淆誤認之虞」之標準太過相近，則「商標使用」無其獨立判斷之必要。二、既然「商標使用」要件是「混淆誤認之虞」的先行要件，則必須將商標使用之樣態中，擇其共通特徵，並就該特徵存在之特性加以規範以因應未來時代的多元商標使用方式。商標法上保護商標之目的，是在其商標所代表之商譽，亦即其背後隱含的消費者與品牌標章所代表之產品或服務之信賴關係，由此而論當消費者對於品牌標章與該代表之產品或服務間有混淆誤認之虞的可能性時，即可能影響消費者之購買決策，進而損害商標權人之權益，在此情形下，應將此使用品牌標章之行為視為商標侵害下之商標使用。亦即上述所謂之共通特徵係在於對於「混淆誤認之虞」未實現但可能實現之因果關係。

[13]沈宗倫，同註 11，頁 369；余啟民，網路關鍵字廣告之商標爭議，法學叢刊，第 212 期，頁 26，2008 年 10 月。
[14]沈宗倫，同前註。

以下將就網路購物平台及非網路購物平台為界，分別討論可能涉及的商標侵權下之商標使用方式。另外，亦針對網路購物平台及非網路購物平台中的兩種不同對象，包括網路購物平台提供者及網路購物平台使用者及非網路購物平台提供者及非網路購物平台之使用者分別討論其行為屬於商標使用之可能性。

第一款、網路購物平台

於傳統時代的商標使用，行銷者會盡量縮短其商品或服務與消費者之距離，以達行銷之目的，最直接方式即是將商標與商品結合，或將商標貼於店家招牌或服務人員之制服上，透過商品或服務上之標章，消費者即可辨別該商標所代表行銷之產品或服務，商標與消費者之間連結愈發緊密，該標章的使用愈發容易被認定為商標使用，亦才有後續混淆誤認之虞判斷之價值。前項品牌標章與商品或服務結合的情形，被認為係「商標使用」，並無疑問。但有問題的是，若是品牌標章的使用未與商品或服務直接結合，於何種條件下仍然能被認定為「商標使用」？如品牌標章使用者將標章用於廣告或其他媒體以行銷其代表之產品及服務時，雖然單純標章本身或可引起消費者聯想，但因未有與商品及服務之連結，因此消費者並不存在行銷某特定商品及服務之認知，因此在此種情形下並不直接該當商標侵權下之「商標使用」。此時，尚需加入其他如主觀因素，才可能成立「商標使用」，當品牌標章使用者有意行銷其代表之產品或服務，並該品牌標章與產品或服務結合之印象透過其他方式已強行植入消費者心中，亦即消費者在看到品牌標章時能立刻與其所代表的商品或服務結合而產生與前項「將品牌標章貼於商品或服務人員制服上」之等同效力，在此情形下，雖然標章未與物品或服務直接連結，但因標章使用者主觀的行銷意圖宣示，而促成「商標使用」[15]。

商標使用之存在為商標侵權之先導要件之重要性在於能與商標侵權產生連結，亦即是否有造成消費者混淆誤認之虞的風險而構成商標侵權下之商標使用。當網路購物平台使用者將他人之品牌標章附於自己之商品上出售時，是否該當商

[15]沈宗倫，同前註，頁 371-72。

標侵權下之商標使用？另若網路購買平台使用人非為將他人之品牌標章貼於自己商品上出售，而係使用於自己賣場網頁的介紹上或是廣告時，是否該當商標侵權下之「商標使用」？又網路平台提供者僅係提供平台予使用者使用，若於此平台上有使用品牌標章之行為，是否該當商標侵權下之「商標使用」？

隨著網際網路發展，除了實體通路，網路購物平台提供了另一個便利的選擇，網路購物平台使用者於網路購物平台建立自己的賣場，並將自己的貨品放置賣場上供消費者購買，當網路購物平台使用者將他人之品牌標章或與他人類似之品牌標章附於自己之產品或服務上出售時，網路購物平台使用者係以行銷之目的，而誤導消費者，使其產生所售之產品或服務與該品牌標章間的連結，致影響消費者之購買決策。即使，有些網路購物平台使用者僅使用粗糙的品牌標章而使消費者仍得以辨明，而於正確之資訊上進行購買決策之判斷，惟其既有使消費者混淆誤認之虞之風險，則應仍屬商標侵權下之商標使用。當網路購物平台使用者將該品牌標章附於自己之賣場或廣告時亦同，既可能誤導消費者而有混淆誤認之虞之可能，則其屬商標侵權下之商標使用，並無疑問。但就網路購物平台提供者於其所提供之平台上出現使用品牌標章之行為，網路購物平台提供者並未參與網路購物平台使用者之資訊呈現方式，而僅係透過程式之科技技術，令網路購買平台使用者所提供之資訊呈現於購物平台上，既然本身並無使用品牌標章之行為，無可能該當商標使用。惟若網路購物平台使用者參與了網路購物平台使用者的資訊呈現方式，或是於網路購物平台上給予網路購物平台使用者資訊呈現方式之建議，則有可能因此成立商標間接侵權責任。

於網路購物平台上之商標使用行為，除透過網路通路之不同點外，與傳統商標使用行為類似，商標使用之討論上較無異議，而於此基礎上加入商標使用與混淆誤認之虞風險之連結，僅是補強在未來可能出現之新式商標侵權態樣可能因不符合傳統之商標使用而即排除商標侵權之可能性。

第二款、非網路購物平台

隨著數位科技的進步，使得「商標使用」的判斷越來越複雜。現今，有許多網路服務提供者在行銷商品或服務的方式上提供了更多元的選擇，網路服務提供者常會利用數位科技提供他人行銷商品或服務的工具或設施，而若網路服務提供者於前述提供之商品或設施，有利用品牌標章之行為，是否該當商標使用？而網路服務使用者利用該工具或設施，是否構成商標侵害下之商標使用？

在非網路購物平台上，品牌標章的使用更為隱匿，與能親眼看得到商標的方式不同，更多時候它僅出現於網頁原始碼中，在消費者根本無從得知下，難以令消費者連結其品牌標章與商品或服務，在這種情形下是否絕對無法成立「商標使用」？ 以下將依較常見的網路行銷方式，包括「網域名稱」(domain name)、「SEO」(search engine optimize)、「固定或彈跳式廣告」(banners of pop-up ads)、「關鍵字」(search query)等分別介紹。

一、網域名稱

早在網路開始發展之初，便有頭腦動的快的網路使用者向網路服務提供者申請「網域名稱」以定位其網址所在，於網路名稱提供者而言，其提供網域名稱純屬科技服務，縱然其網域名稱中有商標文字，但其與商品或服務並無連結，應不符合商標侵權下之商標使用。至於「網域名稱」使用者，若網域名稱使用品牌標章，並透過網站的資訊安排而使得消費者得以將產品或服務與網域名稱連結，導致產生誤導消費者而影響購買決策之風險，則網域名稱使用者之行為仍有可能被解釋為商標使用。

二、SEO(搜尋引擎最佳化)

搜尋引擎最佳化是另一種網路行銷方式，透過加入可影響搜尋引擎搜尋結果頁排序方式之因素，令其所欲之網頁排序提前，增加消費者可能之點閱率，達到行銷產品與服務之目的，其中包括網頁標幟(meta tag)、外部連結、錨文字等。

網頁檢索標籤是電腦的超文件標記語言中的一種指令，其隱藏在網頁的原始

碼中，除非檢視網頁之原始碼，一般網路使用者並無法查覺網頁中是否隱藏此標幟。但搜尋引擎卻可以讀取原始碼中的資訊，並以此作為網站內容的分類與索引[16]。而外部連結則是指網頁間互相的連結(page rank)，搜尋引擎於內部有一計算網頁得分之方式，並以此做為排序之依據，當該網頁得以由得分高的網頁連結，或於該網頁的頁面得以連結至高得分之網頁時，搜尋引擎亦會給予該網頁高得分，並提高其排序。錨文字則是網頁的超連結文字，當網頁中含有某隱含超連結的文字，並得以大量轉載時，亦可能影響搜尋引擎之排序。自然，每種搜尋引擎有其排序之方法，並不僅以上方三種為限，且因這兩年來有心人士利用以上方法導致搜尋引擎排序大亂之情形，知名搜尋 Google 也降低了外部連結及錨文字在計算網頁排序時的影響度。

因以上之三種方式皆在影響搜尋引擎之排序，以下僅以網頁標幟代表做為討論。網路服務提供者提供此工具予網頁標幟使用者，是否為商標侵權下之商標使用？又當於網頁標幟使用者於中使用他人之品牌標章時，是否為商標侵權下之商標使用？網頁標幟之提供者僅係提供科技服務，其既無與商品連結之可能，並不存在消費者混淆誤認之虞之風險，應不符合商標侵權下之商標使用。而當網頁標幟使用者在網頁檢索標籤中加入他人的品牌標章，當搜尋引擎在判別相關度時，即有可能因為檢索標籤之影響而使該網頁出現於網路使用者的網頁搜尋結果中，而將消費者導引至網頁檢索標籤設置者所設置的網站。惟即使被誤導至網頁檢索標籤設置者的商品資訊，其影響的並非消費者之購買資訊，而係消費者之資訊接觸方向，因進入網站後，消費者即可分辨其是否為商標權人之商品，既無構成消費者錯誤之購買決策，網頁檢索標籤設置者之行為應非屬商標使用。但若是網頁檢索標籤設置者有心安排令網站資訊使消費者認為與其與商標權人之商品有實際通路或贊助關係，則消費者即可能被影響而實施錯誤之購買決策，以此而論，網頁檢索標籤在一定因果關係下仍有存在商標混淆誤認之虞的危險，應仍符合商

[16]簡維克，網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議—以美國法的初始興趣混淆原則與使用為中心，科技法學評論，6 卷 2 期，頁 101，2009 年。

標使用。

三、固定式或彈跳式視窗廣告

固定式視窗廣告係指使用者在進入入口網站時,在旁邊的顯示的廣告欄位，而彈跳式視窗則是在進入網站或是使用軟體時，彈跳出的廣告視窗。當其顯示的廣告，與網頁上資訊類似時，在某種程度上，易使消費者產生其廣告乃其所欲搜尋之資訊所在或與其所欲搜尋之資訊有所關連，而進入該網站。於此情形下網路服務提用者雖利用特定品牌標章，其目的乃科技服務，與該品牌標章之商品無實際連結，且其提供之服務僅係視窗廣告使用者之資訊傳播，即使消費者因廣告而誤導連結,其亦係因視窗廣告使用者利用該廣告之結果,與視窗廣告提供者無涉。因此視窗廣告提供者雖利用品牌標章以滿足使用者之廣告需求,但其既無影響消費者購買決策之風險,不應將廣告提供者之行為解釋為商標侵權下之商標使用。而視窗廣告使用者，其利用此類型廣告及目的之效果，即是欲誤導消費者連結至其網站，原則上此廣告雖會誤導消費者進入該廣告內容或延伸之網站，但消費者最終仍會知道欲搜索之商品非為廣告使用者所行銷之商品,而能在資訊充份下做出決策，由此，視窗廣告之使用者並無令消費者產生混淆誤認之虞，不該當商標使用。惟與「網頁檢索標籤」相同，若是視窗廣告之使用者利用廣告或連結到之網站內所刊登之資訊，誤導消費者的購買決策，則有構成商標「混淆誤認之虞」之危險，應符合商標使用。

四、關鍵字

關鍵字係指消費者為取得相關資訊而在搜尋引擎上所鍵入的文字,或是業者為使其網站或廣告得以因特定文字而顯示在搜尋結果頁上,而向搜尋引擎業者購買的之單字[17]，此兩種文字可能不同，但部份業者會為增加其網站點閱率，而購買消費者可能在搜尋引擎上輸入之文字做為其關鍵字。搜尋引擎，以 Google 為例，當網路使用者輸入關鍵字時，在搜尋結果頁會顯示兩種板塊，一種是廣告模

[17]簡維克，同註 16，頁 101。

板，當業者向廣告商購買關鍵字，而與網路使用者鍵入之關鍵字相同時，業者之網頁會被列於廣告模板，亦即是搜尋結果頁上方，另一種則是搜尋模板，當搜尋引擎判定該網站與網路使用者所鍵入之關鍵字相關時，會顯示在搜尋結果頁的下方，在此需要說明的是，下方的搜尋板塊，是透過有機搜尋(organic search)，亦即搜尋引擎內部對於各個網頁原始碼的欄位權重而判斷相關度，因此購買關鍵字並不會影響搜尋結果頁的排序。但因搜尋結果頁的呈現方式，會將廣告模板列於搜尋結果頁的最上方，因此有購買關鍵廣告之使用者，其網頁必然於搜索結果頁向前排序，而消費者極有可能會誤認其是它欲搜尋的資訊，而進入該網站。

搜尋引擎，即網路服務提供者，提供關鍵字予業者購買之行為，是否成立商標侵權下之商標使用？與「網頁標幟」及「視窗廣告」同，服務提供者提供的僅係科技服務，而存於網路服務提供者與業者，即網路服務使用者之間，此服務縱然以品牌標章為其內容，但因未直接與任何產品或服務連結，不可能使一般消費者產生錯誤購買決策之風險，則應不符合商標侵權下之商標使用。在關鍵字廣告的關係中，能夠最終決定使用何種關鍵字的，是網路服務使用者，即使網路服務提供者若於特定商業目的下鼓勵或誘使網路服務使用者購買他人之品牌標章亦同。惟當網路服務使用者侵權，網路服務提供者是否會因為其鼓勵或誘使之行為，而該當共同侵權或間接侵權責任，則將於下項討論。

網路服務使用者，其購買關鍵字的目的，係希望藉由搜尋引擎的排序，進入使用者的網站，接觸商品資訊。雖然將他人品牌標章列於關鍵字，不可避免的會誤導消費者，亦即當消費者鍵入品牌標章時，會因為購買關鍵字而將網路服務使用者的網頁列於搜尋結果頁的上方，而導致消費者認為其網站與該品牌標章相關，而在錯誤的認知下進入網站。惟與「網頁標幟」及「視窗廣告」同，雖其誤導僅限於購買初時，而消費者亦可於進入網站時辨明真偽，而不至於直接影響消費者之購買決策，但如上所述，當進入網站時，透過操作資訊手法使消費者誤認其即為商標權人所販賣之商品，則仍存在消費者進入網站後因錯誤的資訊而影響購買

決策之可能，既有消費者混淆誤認之虞之風險，則應使其該當商標侵權下之商標使用，方可符合商標法之保護目的。

就網路服務平台使用者以關鍵字廣告行銷的方式是否屬於商標使用，我國於數案例中可窺知一二，就 98 年度民商上字第 11 號之「出一張嘴」案[18]，法院認為被告以「出一張嘴」在 Google 網站作為關鍵字廣告，但是，法院認為關鍵字「出一張嘴」本身僅最為索引，由於關鍵字廣告內容本身並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用，同時鍵入關鍵字之使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標所有人即上訴人所提供，並非屬商標使用行為，從而並未構成系爭商標權之侵害。又智慧財產法院 100 年度民商上字第 7 號之「葉全真」案[19]，法院認為原告雖係以銷售為目的，將「葉全真」作為網路廣告之關鍵字，但尚不足以使相關消費者認識「葉全真」為商標，不能認已構成商標之使用。雖然此兩案例並未成立商標使用，但法院並未排除關鍵字廣告行銷為商標使用之可能性，最重要之判斷仍在於是否有消費者混淆誤認之虞之風險。

第二項、商標的侵權態樣

商標法雖在現今的法律體系下賦予財產權的地位，惟相較於其他兩種專利權及著作權而言，商標法的財產權屬性較弱，在財產權的行使下融入不公平競爭之觀念，並非如專利權及著作權擁有較單純的財產權性質[20]。專利係以申請專利範圍，著作權則是著作本身為權利保護的範圍，當他人侵害保護範圍時，即構成侵權。但商標權與專利及著作權不同的是，商標法真正的保護目的並非商標本身，而是以該商標所代表的商譽為基準，而避免他人不當剝奪商標人之商譽，造成不公平競爭[21]。因此即使他人以「商標使用」之方式，使用商標，並不當然成立商標侵權，而是需視其是否不當剝奪商譽而造成不公平競爭。惟商譽之範圍該如何

[18]智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號
[19]智慧財產法院 100 年度民商上字第 7 號
[20]沈宗倫，同註 11，頁 378。
[21]*See* MCCARTHY, *supra* note 12, §2.15.

界定？雖無法否認商譽有一定之經濟價值，但由於其過於抽象而不易測量，若將商譽過於擴張解釋，雖能保障商標權人不被他人剝奪長期經營商標之成果，但亦可能過於限制他人合法使用商標，自由競爭之機會。

商譽雖然是由於長期經濟活動而自然產生，惟其與經濟活動間之因果關係不明，且並非所有商業活動皆定然產生商譽，亦可能因為不當的經營行為產生負面的商譽，由此而論，商業活動產生之商譽，仍需再進一步判定其為正面或負面。而若是負面，是否仍是商標法下欲保護的目標即產生疑問，若認定負面商譽非商標法所欲保護之目標，但正面商譽與負面商譽間判定標準模糊，亦有可能在負面商譽下仍給予商標權人保護，而有過度保護之虞。因此，雖然立法肯認商譽為商標權範圍之基準[22]，但商譽的範圍界定則需藉助其他媒介方得達成，一般而言，商譽的體現反應在消費者對於該品牌標章所代表之產品或服務的信賴程度，亦即由消費者對於產品或服務之購買行為，即可推知商譽對於企業而言是正面或負面，並概估商譽之經濟價值，由此而論，「消費者」為判斷商譽範圍之重要媒介[23]。

由於商標法係在防止他人以不當競爭之行為剝奪商標權人之商譽，以消費者為觀察基準，即為消費者信賴商標所表彰之資訊而原本欲向商標權人購買之計畫，是否因他人不公平競爭行為而轉成購買他人之商品，產生與商標權人商品間的替代效果，導致商標權人在市場的不利益。而此處所討論的不公平競爭之行為也就是指由於對消費者之誤導，以致影響消費者之購買決策。

但因消費者被誤導而導致市場替代之情形，對於商標權人不易舉證，或舉證成本過高不易達成，所以各國僅以商標之類似程度或其他因素判斷誤導的可能性，此通稱為「消費者混淆誤認之虞」[24]。此標準是指當消費者決定購買決策時，是否因他人之誤導行為而產生他人之標章為原標章或與原標章有相當之連結關係，而於錯誤的資訊下，購買他人標章之產品，此等購買行為對於商標權人的危險或

[22]例如：參見經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁 3，2013 年 12 月。
[23]*See* ROBERT P. MEROGES, et al., INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE Wolters Kluwer Law & Business, (5th ed. 2010)., at 739
[24]我國商標法第 86 條

可能性，即是「消費者混淆誤認之虞」。混淆誤認之虞得以反應消費者因誤認他人之商品或服務乃由商標權人所提供，而購買他人商品進而影響商標權人的市場替代風險，以此替代風險來評估對於商標權人商譽之影響，不至於過度解釋商譽之概念，而過度保護商標權人。

然而，近年來，由於商標權財產權化的觀念在國際間開始醞釀及瀰漫，美歐已有將商標法「混淆誤認之虞」的判斷時點提前之趨勢，而令商標權人得以控制消費者購買決策前之資訊接觸，此即為著名的「初始興趣混淆」[25]。初始興趣混淆在實務上不乏實例，且不僅在實體世界得以發生，在「虛擬世界」更屬常見，爭議性更為複雜[26]。虛擬世界的初始興趣混淆常隨著科技的發展而有不同態樣，即使目前以判決或實務上之運作而得定義數種類型(如上述之網域名稱、SEO…等)，但仍無法涵括所有態樣，且隨著新興科技出現時，亦必然會在發展出不同態樣。惟初始興趣混淆之概念是否應置於商標侵權下判斷？而其與傳統混淆誤認之虞的關係又是如何？

初始興趣混淆是將混淆誤認之虞的判斷時點提前到消費者購買前的資訊搜尋，他人未經商標權人同意，利用商標權人之商標，將消費者之目光吸引至自己的產品或服務而提高消費者購買自己產品的機率。初始興趣混淆與傳統混淆誤認之虞最大的不同在於初始興趣混淆僅限於資訊誤導，當消費者進入網站後即可辨明其非所欲查詢之資訊，可立即點擊退出視窗，並無傳統混淆之存在，即使最終消費者選擇購買該產品，亦是消費者在正確的資訊下所做的消費判斷，而非因他人之誤導，因此，初始興趣混淆於一般情形下，並不會造成市場之替代效果，而未侵害商標權之範圍。惟當被導引至的網站，透過資訊安排使其令消費者產生混淆誤認之虞，亦即當初始興趣混淆已與混淆誤認之虞的概念結合，導致消費者可能在錯誤的資訊誤導下，影響其購買決策，而與商標權人之商品產生替代效果時，初始興趣混淆才有在商標侵害之判斷要件下檢驗之必要。亦即初始興趣混淆應僅

[25]沈宗倫，同註 11，頁 347。
[26]沈宗倫，同前註，頁 382。

係判斷混淆誤認之虞之因果關係時的其中一項因素，應與其他因素綜合判斷是否成立商標侵權，而不應在商標侵權下獨立判斷。

第一款、網路購物平台上的商標侵權

網路購物平台使用者將他人之品牌標章附於自己之商品上出售時，依本節第一項所述，其係符合商標侵權下之商標使用，惟其是否為商標侵權，則視其是否有誤導消費者在錯誤資訊下做出購買決策，而導致與商標權人之商品或服務產生替代效果。網路購物平台使用者，將他人之品牌標章或是類似於他人的品牌標章附於自己商品上出售，與商標權人之商品外觀類似，消費者可能在誤認其為商標權人之商品購買使用者之產品，造成市場之替代效果，影響商標權人之商標權，其符合混淆誤認之虞要件，應屬商標侵權。惟部份網路購物平台使用者抗辯，若其所使用他人的品牌標章十分模糊，而消費者仔細觀察即可得知其係與商標權人之品牌標章不同，應不至於造成混淆誤認之虞。就此，商標侵權下混淆誤認之虞的標準判斷，必須綜合標章之相似度，消費者的認知程度、教育程度，甚或該產品在市場中的影響度來決定是否會造成消費者混淆誤認之虞，即使標章模糊，惟若該標章之外形相似於商標權人之商標，且商標權人之產品或服務在市場中的普及率高，為消費者普遍認知，則消費者仍有可能在看到標章的同時，聯想到商標權人之商標，而導致在錯誤認知下，進行購買行為，如此即成立混淆誤認之虞而符合商標侵權。

若網路購物平台使用者非將他人之品牌標章貼於自己商品上出售，而係使用於自己賣場網頁的介紹上或是廣告時，是否該當商標侵權？在第一要件「商標使用」之檢驗如本章第一節所述，因其具有令消費者混淆誤認之虞之風險，而構成商標侵權下之商標使用。若網路購物平台使用者將商標權人之標章使用於自己賣場網頁的介紹或是廣告上時，消費者瀏覽網頁時，即可能誤認其網頁之商品與商標權人之標章有相關連繫，則消費者可能在錯誤之認知下進行購買行為，此行為因有消費者混淆誤認之虞而符合商標侵權。

另網路平台提供者雖因提供者僅係一科技服務，而不成立商標侵權下之商標使用，惟當網路平台使用者成立商標侵權時，網路購物平台提供者是否會因提供工具幫助侵權行為而有共同侵權行為或間接侵權行為之責任？若是，其責任應如何判斷，是否有條件限制，而這些限制條件又為何？將於後續文中討論。

第二款、非網路購物平台上的商標侵權

非網路購物平台的商標侵權，依本節第一項對於各網路行銷工具的說明，雖與傳統商標使用行為方式不同，但卻皆可能因有令消費者混淆誤認之虞的風險而符合商標侵權下之商標使用。惟其是否符合商標侵權，則需視是否利用不公平競爭之方式，透過誤導消費者之購買決策，而與商標權人的產品與服務間產生替代效果，令商標權人喪失公平下競爭機會。

網路行銷工具的功能僅係透過網路行銷工具產生的效果，提高網路服務使用者與消費者欲搜尋資訊間的關聯度，而誤導消費者進入錯誤的網站，其造成的僅係消費者購買前時點的資訊混淆，即初始興趣混淆。依上述對初始興趣混淆之討論，初始興趣混淆雖誤導消費者進入到錯誤的網站，惟消費者進入網站後仍能辨明其非消費者所欲搜尋之資訊，並在未付出太多轉換成本(僅需點擊滑鼠)的情況下，離開該網站，並再度搜尋商標權人所代表之商品或服務，因此在未直接影響消費者之購買決策下，初始興趣混淆不應成為商標侵權之判斷標準。但當初始興趣混淆由於其他網站資訊的操作，而產生質變，令消費者對於該網站與商標權人間有相當連繫時，此初始興趣混淆即應作為混淆誤認之虞之因果關係而為判斷。

以關鍵字服務為例，關鍵字服務的網路服務使用者向網路服務提供者購買他人之商標作為關鍵字，當消費者在搜尋引擎鍵入欲查詢之商標時，使其網頁得以呈現在結果搜尋頁的上方，而誤導消費者認為其網頁與該商標有相當聯繫，消費者在於欲購買商標權人之產品或服務之認知下，進入該網站，但在消費者進入網站後，即可立刻發現其非所欲搜尋之產品或服務而退出網站，如此，既無可能影響消費者之購買決策，則不應成立商標侵權。惟若消費者因誤導而進入網站後，

透過網站資訊的操作，使得消費者誤認其所提供者係為商標權人之產品或服務，則符合混淆之虞之判斷，而成立商標侵權。

至於在其中扮演僅提供科技服務的網路服務提供者，雖然在一般狀況下不成立商標侵權下之商標使用，惟其是否有可能會因為其參與了網路服務使用者之資訊提供行為，或是擴大解釋為幫助了網路服務使用者之侵權行為，而因此與網路服務使用者有共同侵權行為或間接侵權行為之責任，而其是否能類比於著作權的避風港條件，建立責任的範圍以提供網路服務提供者遵循依據，將於之後章節就美國及歐洲判決綜合討論。

第三節、小結

「商標使用」是否為商標侵權之先決要件，向來是商標法上之重要爭議，惟若能夠使「商標使用」與商標侵害之概念連結，而使得商標侵害下之「商標使用」做為商標侵害兩段式標準的第一判斷階段，亦即當不符合商標使用時，未侵害商標價值的案例即被排除，不需要再進行第二階段混淆誤認之虞之判斷，而得以降低訴訟成本，達到於商標侵害下之「商標使用」要件的最大價值。而既然「商標使用」要件是「混淆誤認之虞」的先行要件，為避免「商標使用」要件解釋因無法因應網際網路發展而愈發多元的商標使用方式，而失去其意義，應將商標使用之樣態中，擇其共通特徵，並就該特徵存在之特性加以規範以因應未來時代的多元商標使用方式，而其特徵便是對於「混淆誤認之虞」未實現但可能實現之因果關係。當網路服務使用者利用品牌標章的行為有造成消費者混淆誤認之虞之風險，則應其使成立商標侵權下之商標使用，而進行第二階段混淆誤認之虞的判斷。

商標權所保護的目的，非為商標本身，而是商標背後所代表，由長時間累積的消費者與商標間的信賴關係，亦即商譽。但因商譽太過於抽象難以測量，因此，需藉助其他媒介方得有效界定商譽之範圍，並避免對商譽漫無根據的評價，導致商標法對於商標權人過度保護，影響他人自由市場競爭之權力。一般而言，商譽

的體現反應在消費者對於該品牌標章所代表之產品或服務的信賴程度，亦即透過消費者對於產品或服務之購買行為，即可推知商譽對於企業而言是正面或負面，並可概估商譽之經濟價值，由此而論，「消費者」即是判斷商譽範圍之重要媒介。而由於商標法係在防止他人以不當競爭之行為剝奪商標權人之商譽，以消費者為觀察基準，即是消費者因信賴商標所表彰之資訊而原本欲向商標權人購買之計畫，因他人不公平競爭行為而轉成購買他人之商品，產生與商標權人商品間的替代效果，而導致商標權人在市場的不利益。且由於難以舉證其替代效果的發生原因係由於品牌標章的誤導，因此將會以商標之類似程度或其他因素判斷誤導的可能性，亦即「消費者混淆誤認之虞」。

網路服務提供者是否成立商標侵權，如上所述，基本上若是僅提供一中立科技技術，網路服務提供者不應符合商標使用，自無成立商標直接侵權之可能，惟其是否能夠排除商標間接侵權責任，即，若其使用平台之網路服務使用者之行為通過商標使用及混淆誤認之虞的檢驗，則當使用者符合商標侵權要件時而成立商標侵權時，在這中間僅提供科技服務的網路服務提供者是否會因提供工具或設施而有共同侵權行為或間接侵權行為之責任？且是否會因為網路服務提供者是否為故意或過失，是否有從中獲利而有不同，將於下章開始，分析美國與歐洲對於此類型之判決，希冀能夠由判決中共同之思維脈絡及考量因素，建造一公示標準，使網路服務提供者於提供此項科技服務時能夠有所依據。

國立政治大學 National Chengchi University

第三章、美國法上商標侵權責任

本章將介紹美國法上關於商標侵權之規定，並由間接侵權相關判決建立美國法上對於網路服提供者間接侵權的責任要件及限制。

第一節、美國法上商標侵權責任相關法規範

美國商標權雖係為智慧財產權下之一環，惟其立法法源、保護標的、權利取得方式與權利存續期限等規定，均與有聯邦專門立法保護之著作權及專利權不同27。有關商標侵權之法理，皆以主張侵害商標權人的商譽與欺騙消費者的侵權行為為訴因的判決先例發展出來[28]。在 1946 年，欲制定聯邦蘭哈姆法案(Lanham Act)時，其目的即在於將所有商標可能牽涉的事宜規定於一個法案內，以消除司法上的模糊地帶，能更迅速而有效率的解決商標侵害[29]。

第一項、Lanham act

在 1946 年 7 月，杜魯門總統簽署了美國蘭哈姆法案(Lanham Act，通稱為美國聯邦商標法)，蘭哈姆法案(以下稱聯邦商標法)的法源來自於規範與外國、州際間、及和印第安部族間之美國憲法商事條款(Commerce Clause)，此法案意圖促進的三大政策在於防止消費者混淆、保護商業體的商譽及促進市場競爭[30]。美國商標之保護採雙軌制度，即聯邦法律與州法律雙管其下，分別適用於聯邦及各州，適用於聯邦秩序者為聯邦商標法，而州階層則適用各州制定之法律及不正競爭之普通法[31](Common Law of Unfair Competition)。

第二項、商標直接侵權責任

關於已註冊商標的侵權規定在聯邦商標法第 32 條第一項[32]，當一個已註冊

---

[27]蘇月星，淺談美國法對商標間接侵權責任類型，智慧財產權月刊，162 期，頁 59，2012 年 6 月。
[28]Elizabeth K. Levin, *A safe harbor for trademark: reevaluating secondary trademark liability after Tiffany V. eBay*, 24 BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL 491(2009).
[29]U.S.Patent and Trademark Office, Transforming Work: The E-Government Work Place, http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/p1t01.htm (最後瀏覽日 03/25/2014)
[30]Fara S. Sunderji, *Protecting online auction sites from the contributory trademark liability storm: a legislative solution to the Tiffany INC. V. EBAY INC. problem* 74 FORDHAM LAW REVIEW 909(2005).at 917-18
[31]曾陳明汝，商標法原理，頁 366-67，2007 年 4 月，修訂三版。
[32]15 U.S.C§1114(1)

商標被他人使用於商業上並和商品或產品產生連結，且造成混淆誤認之虞時，即造成商標直接侵害。聯邦商標法關於「商標使用」規定於第 45 條[33]，認為商標使用係指：將商標附著於銷售的物品上或與產品相關之文件或標籤，或是附著在服務的販售或廣告上且該服務是與該商標所連結。惟商標使用是否為商標侵權的其中一個要件，有正反兩面看法，MaCarthy 拒絕以商標使用做為商標侵權要件，他認為如此機械性的解釋法條不符合商標法歷史與意義[34]，Dinwoodie 和 Janis 也認同這樣的看法，認為一直以來都是以消費者混淆誤認之虞做為商標侵權的判斷標準，若是將商標使用要件加入商標侵權判斷，在現行商標法裡並沒有依據，且會對於未來的商標法及商標政策造成不良效果[35]。Dogan 和 Lemley 則贊同商標使用做為商標侵權之判斷要件，他們認為商標使用之範圍界定是商標法的一部份，且在電子商務之前，因在傳統商業時代，侵權者在利用他人商標行銷自己產品時，該商標都能很清楚的被消費者認知，導致商標使用的討論並無意義，但隨著網路發展，為因應日漸複雜的商標使用方式，應該要重新建立商標法之中心原則，並且將商標使用接受為商標侵權的其中一個要件[36]。

混淆誤認之虞一直以來都是商標侵權判斷的重要要件，且巡迴法院與地方法院都有自己一套的判斷標準，舉例來說，第二上訴法院在 Polariod v. Polarad Electics 判決[37]中就列出了 8 項 (1)原告品牌標章的強度 (2)原告品牌標章與被告品牌標章的相似程度 (3)產品或服務的接近程度 (4)與原告品牌標章的差距 (5)是否能證明有混淆誤認 (6)被告在決定自己的品牌標章時的誠信與善意 (7)被告產品的品質 (8) 消費者的教育程度做為混淆誤認之餘的判別依據。

第三項、商標間接侵權責任行為態樣

美國聯邦商標法雖然就商標直接侵權有著詳盡的規定，但對於商標間接侵權

[33]15 U.S.C.§1127(2006)
[34]See Thomas McCarthy, *supra* note 12 §23:11.50
[35]See Graeme B. Dinwoodie & Mark D. Janis , *supra* note 8, at1667
[36]See Dogan &Lemley, *Trademark Use*, *supra* note 8, at 1696-98
[37]Polariod v. Polarad Electics., 287 F.2d 492(2rd Cir. 1961)

(Indirect Infringement 或稱為 Secondary Infringement)的保護既不如美國專利法訂有明文，亦無像著作權有間接侵權的理論發展，雖然對於商標間接侵權的保護概念，已有一段發展歷史，但至今仍無法條明文規定，各級法院皆係沿用侵權行為法來審理商標間接侵權概念[38]，經結合侵權行為法的代理法則及依個案具體事實的法律解釋以後，累積多年的法院判決從中塑造成為對商標間接侵權的一種法規範[39]。由不公平競爭法理下發展出來的間接侵權概念是，即使非為直接侵權行為人，但凡對他人之侵權行為有貢獻者，或是對於他人有監督人責任者，仍需間接承擔侵權行為責任[40]。亦即縱然被告未直接實施侵權行為，但若其作為或不作為促成侵權行為之發生，則仍須為直接侵權行為負責。

美國法上對於間接侵權行為有兩種類型，以間接侵權責任人是否有參與侵權行為為界，分成「輔助侵權責任」(Contributory Liability)及「代理侵權責任」(Vicarious Liability)，以下將就這兩類型的理論進行說明，以上間接侵權之成立，皆以使用者之直接侵權之存在為前提[41]。

第一款、輔助侵權責任 Contributory Infringement

輔助侵權源自習慣法中共同侵權(Joint Tort)概念，主要理論在於，即使非直接為侵權行為，但在明知有侵權事實，還引誘(Induce)、致使其發生(Cause)或實質幫助(Materially Contributes)侵害行為，該輔助侵權人即須負輔助侵權責任[42]。與美國專利法將誘引侵權行為獨立於輔助侵害責任外討論[43]不同，於商標法中，依 McCarthy 理論，則是於輔助侵權責任下，依其是否加入輔助侵權人之主觀意

[38]蘇月星，同註 27，頁 61。

[39]Ellie Mercado, *As Long As "It" is Not Counterfeit: Holding eBay Liable For Secondary Trademark Infringement In The Wake Of LVMH And Tiffany Inc.*, 28 CARDOZO ARTS AND ENTERTAINMENT LAW JOURNAL 115(2010).

[40]American Telephone and Telegraph Company v. Winback and Conserve Program, Inc., 42 F.3d 1421(3rd Cir. 1994) at 1432-33

[41]Cattleya M. Concepcion, *Beyond the LENS of LENZ: Looking to protect fair use during the safe harbor process under the DMCA*, 18 GEORGE MASON LAW REVIEW 219(2010).at 221-22; Thomas McCarthy, *supra* note 12 §25:17

[42]Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc, 443 F.2d 1159(2nd Cir. 1971)at 1162 "One who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes or materially contributes to the infringing conduct of another, may be held liable as a 'contributory' infringer."

[43]35 U.S.C.§271(b):Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.

圖，分成幫助侵權責任及誘引侵權責任類型[44]。

(1)幫助侵權責任類型

○協助和助長侵權(aiding and abetting torts，以下稱協助侵權)

參酌美國法律整編侵權行為法第二版(Restatement Second of Torts，以下稱整編侵權第二版)第 876 條(b)項規定：「就第三人侵權行為造成他人損害時，應負賠償責任…(b)當知悉第三人之行為違反注意義務且給與重大協助或鼓勵第三人為此行為…[45]」由此條文可得知，輔助侵權人給予直接侵權人的重大協助或鼓勵時，是輔助侵權人損害賠償責任成立之關鍵。且本文明確規定輔助侵權人必須「知悉」直接侵權行為人之侵權行為，否則縱然輔助侵權人提供協助，但若其不知直接侵權行為人正在為侵權行為，則輔助侵權人即得免責。

第 876 條(b)項之正式評論提出下列注意事項：1.對直接侵權人之助長或協助，須是導致直接侵權行為的重要因素。2.不論直接侵權行為人之行為係出自故意，過失，均不影響輔助侵權之成立。3.判斷輔助侵權人之行為是否重大，應考慮以下因素：直接侵權人行為之性質、輔助侵權人提供的協助程度、輔助侵權人於侵權行為發生時是否在場、輔助侵權人和直接侵權人間的關係、輔助侵權人的心態[46]。須注意的是，協助侵權行為，並不一定要求物理上之協助或參與，若提供意見或鼓勵，亦有可能成立協助侵權[47]。本項類型用於當商標間接侵權人給予直接侵權人重大協助，且知悉侵權行為之態樣。

○提供場地及設備侵權(permitting torts)

參酌整編侵權第二版第 877 條(c)項規定：「就第三人侵權行為造成他人損害時，應負賠償責任…(c)明知或可得而知該他人之行為係屬侵權，仍允許他人於其場所內或利用其設備為侵權行為…[48]」本項類型用於當輔助侵權人提供場所或

[44]Thomas McCarthy, *supra* note 12 §25:19
[45]RESTATEMENT OF LAW, 2ND, TORTS, §876(b)
[46]Nathan Isaac Combs, *Civil Aiding and Abetting Liability*, 58 VANDERBILT LAW REVIEW 241(2005), at 255-56
[47]*Id*. at 255
[48]RESTATEMENT OF LAW, 2ND, TORTS, §877(c)

工具予直接侵權人，且知悉或可得而知直接侵權人為侵權行為之態樣。

(2) 誘引侵權責任類型(inducing tort)

參酌整編侵權第二版第 877 條(a)項規定：「就第三人侵權行為造成他人損害時，應負賠償責任…(a)明知或可得而知依情況該行為由自己所為時將構成侵權，卻命令或誘使他人為該行為…[49]」誘引侵權與協助侵權有許多共同之處，因為誘引侵權行為人在命令或誘使第三人為侵權行為時，亦常同時提供重大協助，而當協助侵權人提供非為物理上之協助或參與時，亦很有可能被解釋為誘引侵權。但與協助侵權不同的是，誘引侵權強調「命令或誘使第三人為侵權行為之意圖」，亦即加入誘引侵權人的主觀意圖，而與協助侵權之行為是否重大、僅判斷幫助侵權人之客觀行為不同。另，協助侵權人必須明確知悉該侵權行為才必須負擔責任，而誘引侵權除了明確知悉外，亦可由當時情況推定誘引侵權人有可能知悉。

第二款、代理侵權 Vicarious infringement

代理侵權責任，亦稱代理侵權責任或轉承侵權責任，目前翻譯仍尚未統一。其與輔助侵權責任不同的是，輔助侵權人著重於輔助侵權人與侵權行為本身之關係，而不考慮輔助侵權人對於直接侵權人是否有控制或監督之能力。但代理侵權責任之成立要件即是在於行為人彼此間是否有控制或監督能力，及代理侵權人有無自侵權行為中獲利[50]。

由代理原則發展出來之代理侵權概念[51]，強調的是，承擔責任之人並未為侵權行為，只是因與直接侵權人有主僕、僱傭關係，而必須轉承承擔責任，相較於輔助侵權責任而言，其範圍較為狹隘[52]。代理侵權最初僅使用自上下關係，而後擴張至僱傭人與獨立契約人，最終再延伸至非僱傭關係的「跳蚤市場經營人」及支付資金之獨立攤販間[53]。

代理侵權是一種為他人承擔責任之型態，經常於直接侵權行為人與代理侵權

[49] *Id.*§877(a)
[50] 蘇月星，同註 27，頁 68。
[51] Polygram Intern. Pub., Inc. v. Nevada/TIG, Inc, 855 F.Supp. 1314(D.Mass.,1994), at 1325
[52] 蘇月星，同註 27，頁 69。
[53] 參閱 955 F.2d 1143(Hardrock 案)及 76 F.3d 259(Fonovisa 案)

人間有表面上或事實上契約關係時發生，當代理侵權人有能力監控直接侵權人，卻因疏於監控而使他人為侵權行為，則須轉承負擔侵權責任。惟，有監控能力並不當然代表有監控之義務，若要將其義務正當化則必須以條件限縮，方不致過度擴張代理侵權人之責任。而限縮之條件，依其代理侵權人與直接侵權人間是否有表面上或事實上之契約關係為界，分別討論。

當具有表面上或事實上之契約關係時，或許能以契約關係做為代理責任之依據，此原則來自於歸責於上(repondeat superior)[54]，目的在於擁有監督管理之權能之雇主，就受其監督人之行為負責。按代理侵權責任之法理基礎，僱用人雖非為直接侵權行為人，但若受其監督管理之受僱人於執行執務時侵害他人權利，則僱用人應對受僱人之行為負起責任。此法理已普遍為各國所承認[55]，我國民法第 188 條第一項即為最佳之立法實踐。另於美國法整編不公平競爭法第三版(Restatement Third of Unfair Competition)第 27 條中有關於對經銷商及製造商的規定：「凡銷售貨物或提供服務予第三人者，而有下列情事致第三人因進一步銷售而須依 20 條負侵權責任者，須負間接侵權責任：…(b)行為人未採取合理預防措施避免第三人之侵權行為，且依當時情形可合理預測該行為之發生者。[56]」由此，可得知當對第三人之侵權行為有預見，卻未採取合理行為防止侵權行為發生時，須擔負代理侵權責任。

但若無表面上或事實上之契約關係，要加諸義務於第三人時，則須由其他理由加以正當化。現今法院判決多以風險分配(risk allocation)來解釋代理侵權責任的正當性，當個人欲從事某種事業，而此事業會伴隨某種自然損害，這時候則應該由欲從中獲利之人來承擔此風險，而將此損害視為該事業之成本，此損害若由從中獲取利潤之人承擔，是較公平且較符合正義的，且因從事此事業之人相較他人更能有效防止損害，而透過加諸責任能使其有誘因來防止損害發生，以避免會

[54]王澤鑑，特殊侵權行為(四)—僱用人侵權責任上，台灣本土法學雜誌，64 期，頁 59，2004 年 11 月。
[55]邱亦賢，專利權與著作權之交會—後 Grokster 時代美國著作權誘引侵權責任之發展及啟發，興大法學，10 期，頁 136，2011 年 11 月。
[56]RESTATEMENT THIRD OF UNFAIR COMPETITION, §27

因為他人的侵權行為而產生不必要的損失[57]。

綜上而論，對於代理侵權之相關規定，不難看出代理侵權之構成要件分為以下三項：須對直接侵權行為人有監控能力、明知或可得而知第三人之侵權行為卻未採取合理預防，且因此而受有利益。

第二節、美國商標法上商標間接侵權判斷標準之建立

以下將由美國商標間接侵權之判決發展，觀察法院對於網路服務提供者的間接侵權責任限制及範圍，並嘗試建立法院對於網路服務提供者的責任判斷標準。

第一項、Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc

美國聯邦最高法院於 1924 年在 William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.[58]一案，首次肯認商標輔助侵權責任，但現今商標輔助侵權的標準，主要係由 Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.(以下稱 Inwood 案)[59]一案所確立。原告擁有一種具有專利的血管擴張劑並以 CYCLOSPASMOL 註冊商標，當專利期滿後，其他藥劑製造商包括被告亦開始生產銷售同種藥品，且其外表與 CYCLOSPASMOL 類似，皆由紅藍顏色組成。被告在銷售藥品時，會提供一種目錄，目錄上描述被告產品的療效及外表與 CYCLOSPASMOL 相同，並比較兩者之價格，被告藥品之價格相較而言較為低廉，當部分藥劑師在給予消費者藥劑

[57]*Supra* note 51, at 1325

[58]William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S 526(1924) 本案原告為從事化學藥劑之製造及行銷商。自 1899 年起即生產奎寧液體藥劑，藥品成份中含有可可成份，並取名為 Coco-Quinine。被告是一家在賓州之公司，則是由 1906 年開始生產製造配方相同之藥劑，並以 Quin-Coco 進行販售。其公司與 Pfeiffer 化學公司與 Searle & Hereth 公司由相同三位管理人透過互相持股方式進行管理，1906 年 Pfeiffer 化學公司上市了一個與原告配方相同並取名為 Quin-Coco，並由 Searle & Hereth 公司負責製造，被告公司負責銷售。原告控告被告侵權，最高法院認為此商標僅是成份性描述，因此否認商標侵權，惟被告知銷售人員極力說服藥劑師購買產品，強調 Coco-Quinine 與 Quin-Coco 成份效果並無差異，且售價較於便宜，而引誘藥劑師在消費者欲購買 Coco-Quinine 商品時以 Quin-Coco 替代之，導致藥房以 Quin-Coco 替代 Coco-Quinine 進行販售而從中賺取差價。故認為被告對於引誘藥劑師而導致之侵權行為，應擔負間接侵權責任。

[59]Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S 844(1982) Inwood 案於地方法院起訴時，地方法院認為原告並無實際證據能證明被告故意引誘或持續在明知或可得而知侵權行為下仍提供藥師藥品，因此判決被告勝訴，後至第二巡迴法院，法院認為，被告生產與原告商品相同外表之藥品，又於提供藥師之目錄上標明其與原告產品標價差異，被告即能合理預料當提供一個更低價且可替代之商品時，藥劑師可能會為得到更多經濟價值而已低價商品取代高價商品出售，因此判決原告勝訴。本案上訴至最高法院，最高法院雖肯認上訴法院判斷輔助侵權責任之標準，惟認為上訴法院不當認定事實，而推翻上訴法院判決，發回重審。

時，會將被告藥品替代 CYCLOSPASMOL，並以 CYCLOSPASMOL 之商標賣出，並由此獲得更大利潤。原告在得知此種情形時，除了對藥劑師提出訴訟外，亦對被告之目錄可能引誘藥劑師為侵權行為之一事提出輔助侵權之主張。

針對被告之輔助侵權是否成立，聯邦最高法院認為，即使一個製造商並沒有直接控制侵權行為人之權利，仍應該在某些情況下為侵權行為負責，其判定標準在於，若原告能證明：倘行為人 1.故意誘使他人侵害商標權；或 2.明知或可得而知他人為侵權行為仍持續提供其商品，行為人應負商標輔助侵權之損害賠償責任[60]。此法則建立後，於之後的判決經常被引用，以下稱為 Inwood 法則。

依據 Inwood 案發展出來的 Inwood 法則，將成立輔助侵權之類型分成兩類：

(1) 故意引誘(Intentially induce)

若只是明知他人為侵權行為，並不足以認定輔助侵權人應負侵權責任，因此，於共同侵權之概念下，若有意圖的鼓勵或支持直接侵權人之侵權行為，或是縱然沒有表達希望犯罪發生之意圖，但仍有幫助之行為(鼓勵或支持)時，輔助侵權人應負擔輔助侵權責任[61]。

(2) 明知或可得而知，卻仍持續供應商品(continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know)

Inwood 案擴展了對於知悉(knowledge)的定義，在 Inwood 案以前，輔助侵權人必須實際知悉(Actual Knowledge)才須負輔助侵權責任，但是在 Inwood 法則建立後，輔助侵權人不管是「明知」或「可得而知」(Know or has reason to know)皆滿足責任條件[62]。意即輔助侵權人若於一般條件下應有理由知悉侵權行為之發生，即使不完全了解侵權內容，仍應就侵權責任負責。

第二項、Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc.

Inwood 案針對的是商品製造人之責任，而於 1992 年聯邦上訴巡迴第七法院

[60] *Id.*at 854
[61] Deborah J. Peckham, *The Internet Auction House and Secondary Liability—Will eBay Have to answer to Grokster?*, 95 THE TRADEMARK REPORTER 977(2005)., at 982
[62] Brian D. Kaiser, *Contributory Trademark Infringement by Internet Service Providers: An Argument for Limitation*, 7 JOURNAL OF TECHNOLOGY LAW & POLICY 4(2002).at 86

的 Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc.[63](以下稱 Hard Rock 案)則進一步提出提供服務予第三人進行侵害行為者，亦可能該當商標輔助侵權責任。本案被告(CSI)是跳蚤市場經營人，除出租攤位外，也向承租人收取預留攤位及庫存商品存放之費用，另向消費者收取入場費，且自營小吃攤。其中有攤販販賣仿冒原告商標之衣服，原告因此提出被告應依代理侵權及輔助侵權責任，負損害賠償責任。

法院以習慣法之侵權行為理論，套用整編侵權第二版行為法第 877(c)之規定，場地經營者在明知或可得而知侵權人於場地從事侵權責任時，應負侵權責任。而為了將 Inwood 法則應用到 Hard Rock 案，上訴法院認為應將場地經營者的侵權責任應與藥品製造商之侵權責任劃上等號[64]，這是法院首次將商標輔助侵權責任的適用對象擴張到提供跳蚤市場經營人及舊貨交易市集服務之場地經營者之案例[65]。

第一審法院認為被告出租場地，卻未採取合理預防行為來杜絕仿冒品之販賣，所以對侵權行為之發生有故意盲目不察(Willful Blindness)之意，應負輔助侵權責任，而判決原告勝訴。兩方皆上訴，就代理侵權責任部分，第七巡迴法院指出市場經營者並不會因為與攤商間之商業關係即成立代理侵權責任。於輔助侵權責任部份，市場經營者雖在商標間接侵權判斷之「可得而知」標準下，要求應得知一般合理、理性之人所知之事，但並無須積極找出並防止他人為不當行為之義務，惟若市場經營者明知或可得而知於市集中有攤商正在或即將從事侵權行為，但卻對侵權行為「故意盲目不察」，則可能成立輔助侵權責任。上訴法院並駁斥地方法院對於「故意盲目不察」之見解，認為地方法院僅以被告對於侵權行為是否明知、對直接侵權行為人有無監控之能力、是否採取合理預防措失等客觀因素判斷是否為「故意盲目不察」，似乎是在強調被告之疏忽(未採取合理預防)，而非「故

[63]Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc, 955 F.2d 1143(7th, Cir. 1992)
[64]Hard Rock 案認為在於習慣法上加諸於承租人及許可人的責任，與最高法院加諸於製造商及經銷商之責任相同，因此在沒有商標侵權行為不適用侵權行為法之規定下，Inwood 案關於商標間接侵權之判斷標準應亦可適用。
[65]蘇月星，同註 27，頁 66。

意盲目不察」，上訴法院認為「故意盲目不察」應考量被告的內心心態，若是被告心中已懷疑有不當行為，卻故意未為調查，則等同於聯邦法上之「明知」而應負輔助侵權責任。本案因無證據可證明被告知悉其中一攤販販售貼有 Hard Rock 商標之仿冒品，因此判被告無須負擔輔助侵權責任。

於 Hard Rock 案除了將 Inwood 案的產品製造商或經消商之責任應用至提供場地服務的場地經營者外，更進一步發展出對於「知悉」要件更完整的理論：1.被告對仿冒品的買賣，不需要有積極採取防止措施之責任。2.但被告至少需知道一般合理、理性之人應知道的事[66]。3.當被告心中懷疑侵權人有不當行為發生卻未調查，其即為「故意盲目不查」，而應負擔輔助侵權人責任。

第三項、Fonovisa Inc. v. Cherry Auction, Inc.

關於跳蚤市場經營人的間接侵權責任，另一著名案例為 Fonovisa Inc. v. Cherry Auction, Inc.(以下稱 Fonovisa 案)[67]，其案情與 Hard Rock 類似，但法院卻有不同結論。被告為跳蚤市場經營人，而其中有攤商販賣原告的錄音帶仿冒品，而被告知道攤位承租人過去曾為類似之侵權行為，且警長在查到侵權行為後亦向被告提出警告並請被告提供各攤商之資訊，但被告並未為調查。

原告向地方法院提出了代理侵權及輔助侵權訴訟，一審判決 Fonovisa 敗訴，但上訴法院則有不同見解。本案並無對於商標代理侵權之判斷，而在商標輔助侵權責任部份，法院認為被告人所提供之場地及其他設施係等同對於直接侵權人提供重要的協助，因若無被告提供場地並維持場地以吸引顧客，即不可能發生如此大量的侵權行為，且被告對於可能發生的侵權行為，故意盲目不查，因此法院認為被告亦應負輔助侵權責任。

由 Fonovisa 案可看出本判決將「已接到通知卻未為調查之行為」解釋為 Hard Rock 案的「故意盲目不察」標準，且發展出場地及設施提供者成立商標輔助侵權之可能性，法院認為當場地提供者提供了「必須的行銷環境（necessary

[66]Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc.,*supra* note 63, at 8
[67]Fonovisa Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259(9th, Cir. 1996)

marketplace）」而使侵權人得為侵權行為，則場地提供者應負擔輔助侵權責任[68]。

第四項、Lockheed Marti Corp. v. Network solution, Inc

繼 Hard Rock 案及 Fonovisa 案後，聯邦第九巡迴法院於的 Lockheed Marti Corp. v. Network solution, Inc.[69]中首度將商標輔助侵權責任適用於網路服務提供者。本案被告為網域名稱註冊服務提供者，第三人向被告申請網域名稱並取得取可，但該網域名稱侵害原告之商標權。原告曾以書面通知被告有關於第三人侵害商標權一事，請求被告取消第三人繼續使用網域名稱之權利，惟被告不予理會，更於之後通過另一與商標組合相似的網域名稱申請。原告因此向地方法院提起訴訟，主張被告構成商標輔助侵權，並請求損害賠償。

一審法院判決被告勝訴，原告提起上訴，聯邦第九巡迴法院認為網路服務提供者係提供一個儲存與資料流通之場所，某種程度與跳蚤市場經營者類似，惟與跳蚤市場與攤商之間的關係相比，網路服務提供者所需控制的訊息來源更為廣泛，亦更為雜亂，僅以「提供必須的行銷環境」似乎仍無法正當賦予一強制責任予網路服務提供者。因此，法院引用了在 Fonovisa 案對於著作權代理侵權[70]之判斷標準，若是服務提供者對第三人用以侵害他人商標權之媒介（instrumentality）具有直接的控制及監督（direct control and monitoring）之權利，視其與「供應商品」之供應商責任相同，亦適用商標輔助侵權責任[71]。

於本案開始將適用範圍擴張到網路服務提供者，並於輔助侵權責任標準內加入了屬於場地提供者的「監控權能」條件，使得輔助侵權責任的界定開始模糊，並影響了之後網路服務提供者的間接責任判斷標準。

第五項、Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc

近年來，對於網路拍賣服務提供者商標間接侵權的相關案例，最著名的當屬

[68]*Id*.at 265
[69]Lockheed Marti Corp. v. Network solution, Inc., 194 F.3d 980(9th, Cir. 1999)
[70]法院依據 Shapiro, Bernstein and Co. v. H.L. Green Co.對於舞廳類型案件的判斷要件，認為跳蚤市場經營人既有廣告、門票收入的直接利益，且被告既有權利以任何理由與承租人終止租賃契約，也知道承租人以往有侵權紀錄，卻於此次跳蚤市集中未進行調查，因此應負代理侵權責任。
[71]Lockheed Marti Corp. v. Network solution, Inc., s*upra* note 69, at 984

Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc.[72]案。

(一)背景事實

Tiffany Inc.是一個世界聞名的珠寶販賣商，從 1837 年開始以 TIFFANY 商標販賣高級的珠寶及手錶，並於美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office)登記註冊，至今此商標仍然有效，且包括 TIFFANY&CO.,T&CO.皆係屬於 Tiffany Inc.之商標，分別使用於不同的珠寶設計上。於 2004 年之前，Tiffany Inc.即已注意有 Tiffany 的仿冒品於 eBay 上販售，且在 2004 年及 2005 年進行了名為“採購計劃”的調查，它們透過購買 eBay 上所販售的 Tiffany 相關產品，發現近 3/4 為仿冒品，且於 2003 年至 2007 年，Tiffany 收到 3900 封自 eBay 平台上購買 Tiffany 仿冒品之消費者的申訴信件[73]，且部份消費者指認之賣家，已列於 Tiffany 給 eBay 的通知中。

eBay 是美國知名的網路交易平台，其主要提供買家與賣家之間的聯繫管道、協助完成交易。這些買家及賣家於加入 eBay 網站時，需要同意 eBay 的使用者合約，並在註冊時提供個人資訊。eBay 本身並無販售商品，也未持有賣家欲出售之商品，因此對於買家與賣家之交易過程，原則上 eBay 並不清楚，惟為了維護網站上的交易安全，eBay 設有反仿冒機制，包括[74]：

(1) 信任與安全部門(trust and safe department)，eBay 每年投資 2 億及 4000 名的員工負責處理網站上的信任與安全爭議。

(2) 詐欺引擎(fraud engine)，透過關鍵字等其他 13000 種的搜尋規則，過濾有問題的拍賣名單並將有問題之訊息交由客服代表檢視。若確定為仿冒品販售，eBay 除將移除 eBay 上拍賣名單、寄送警告予賣家、對賣家帳戶設定限制外，亦採取法律途徑。

(3) 買受人保護機制(buyer protection programs)，當買受人發現自己所購買之商品為仿冒品時，在特定情形下，eBay 將提供退款。

[72]Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc., 600 F.3d 93(2nd, Cir. 2010)
[73]Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc., 576 F.Supp.2d 463(S.D.N.Y.,2008), at 487
[74]*Id.* at 475-479, 492-93

(4) 執行「已認證權利人」計劃(Verified rights owner，簡稱 VeRO)，此計劃提供權利人在發現潛在的侵權訊息時，得向 eBay 寄送「NOCI」(Notice of claimed infringement form)，當 eBay 確認該通知提供足夠的資訊時，eBay 將於收到通知 24 小時內移除該侵權名單(有 70%-80%於 12 小時內即移除，現今更有 1/3 於收到通知後 4 小時內移除)。當出賣人已涉嫌拍賣仿冒品之此數達 3 次，則 eBay 將撤銷該賣家帳戶，但若出賣人之拍賣訊息明顯侵權，亦可能於第一次違規便被撤銷帳戶。目前包括 Tiffany 在內的 14000 個權利人皆參與此計劃。

(5) 提供權利人架設「關於我」(about me)網頁，讓 eBay 的使用者能夠認識權利人之商品、相關智慧財產權及其法律主張。同時，拍賣名單被移除的出賣人，亦會自動連結其相關產品權利人的「關於我」網頁，以瞭解其拍賣訊息為何被移除，並避免日後類似情形再度發生。

(6) 啟用「特殊警告訊息(Special warning messages)」，當出賣人意圖張貼出賣 Tiffany 之商品時，會收到特殊警告訊息，指示出賣人須提出證明其拍賣之 Tiffany 商品為正品，並告知出賣人 eBay 不允許拍賣仿冒品或其他未經授權之商品。若出賣人閱讀完特殊警告訊息仍決定張貼拍賣訊息，則此商品訊息將立刻送交客服代表檢視。

綜上所述，eBay 嘗試使用各種不同的方法來防止網站上的侵權行為，然而，eBay 對於判斷拍賣訊息是否侵權之能力，終究因客服代表未能實際檢驗拍賣商品而受到限制[75]，此也成為法院判決的依據。

(二)法院判決

Tiffany 在 2004 年向紐約地方法院對 eBay 提起訴訟，主張 eBay 直接及輔助侵害商標權、不實廣告及商標淡化。在 2008 年，地方法院認為原告未能提供充分證據證明 eBay 須對拍賣仿冒品負起商標侵權責任，判決 eBay 勝訴，Tiffany 提起上訴，全案送至上訴第二巡迴法院。

[75] *Id*. at 477-78

1. 商標直接侵權

Tiffany 認為 eBay 透過首頁的廣告及從 Google 及 Yahoo!上購買贊助廣告，用以廣告販賣 Tiffany 商品之行為，違反聯邦商標法第 32 條，從而直接侵害商標權。對此，法院引用聯邦法第 32 條規定：當一個已註冊商標被他人使用於商業上並和商品或服務產生連結，且造成混淆誤認之虞時，即造成商標直接侵害。

對於 Tiffany 商標是否為一有效且已註冊之商標，兩方都並無疑問。但是法院認為 eBay 於廣告上使用 Tiffany 商標之行為，僅是用來描述 Tiffany 之真品，並不會讓消費者產生 Tiffany 之商品是由 eBay 出產之錯覺，因此不符合「和商品或服務產生連結」，儘管消費者可能對 eBay 上販賣之產品是否為真有所疑惑，但消費者並不會認為該產品係由 eBay 出產，亦知道所購買之物非來自 Tiffany 商店。因此第二巡迴法院認為 eBay 並無侵害直接侵害 Tiffany 商標權。

2. 商標間接侵權

本案是否能適用 Inwood 案之標準，聯邦上訴第二巡迴法院指出，雖然 Inwood 案原先適用對象僅指商品製造人，然其所確立的原則，透過後續 Hard Rock 案等先決判例，於服務提供者對於直接侵權之媒介得充分控制時，此標準亦得適用於服務提供者。法院並進而認為，eBay 對於網站上出賣人侵害 Tiffany 商標之手段工具，亦即於 eBay 拍賣網站上張貼販賣清單訊息，eBay 享有「重大控制(significant control)[76]」，故 eBay 應得依 Inwood 案之標準決定其是否應負間接侵權責任。決定服務提供者應負間接侵權責任之方式，分為兩種，一是服務提供者故意引誘直接侵權人為侵權行為，一是服務提供者明知或可得而知第三人正從事侵權行為，卻仍持續供應商品予該第三人。Tiffany 並未主張 eBay 有誘使第三人為侵權行為之行為，因此本案的判斷重點，在於 eBay 是否明知或可得而知有第三人正為侵權行為，卻仍持續提供服務。

一審法院判決 eBay 勝訴。法院認為，eBay 在收通知後，立刻移除有侵權爭議之清單，因此並無「持續提供」服務，對該暫時性的爭議清單不應負間接侵權

[76]Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc., *supra* note 71, at 105

責任，惟 Tiffany 主張，eBay 明知，或至少可得而知在 eBay 的拍賣平台上販賣 Tiffany 仿冒品的行為無所不在，因此對於目前仍在為 Tiffany 商標侵害的其他清單，eBay 應負輔助侵權責任。一審法院認為，eBay 對 Tiffany 商標侵害之行為，僅有一般(generalized)認知，而若要求 eBay 要依據此一般認知來取締仿冒品，對 eBay 來說負擔不僅太大，且亦無成效，不得僅因為如此即加諸 eBay 間接侵權責任。一審法院認為，服務提供者若要符合於在 Inwood 標準裡提到的「明知或可得而知」要件，其知悉的標準應該高於一般的認知，而不僅僅是知道有侵權行為之發生，因此地方法院以 Tiffany 未提出能證明 eBay 明知或可得而知之證據，判決 Tiffany 敗訴。

對於「明知或可得而知」的標準，聯邦第二上訴法院認為服務提供者除了對於第三人使用其服務侵權一事，具備一般的認知外，亦須對於特定拍賣訊息侵權或可能侵權有「具體認知 (specific knowledge) 」。聯邦第二上訴法院引用了在著作權間接侵權範圍適用 Inwood 標準的判例，在 Sony Corp of America v. Universal City Studios, Inc.[77](Sony 案)，最高法院指出，若該案適用 Inwood 案之狹義標準(narrow standard)，Sony 必須知悉特定人(identified individual known)使用其產品從事侵權行為，始負著作權輔助侵權責任。亦即，若 Sony 僅知有部份使用者使用其產品侵害著作權，Sony 不須為此負著作權輔助侵權責任。

根據 Sony 的標準，Tiffany 提供給 eBay 的資訊中必須確定特定的賣家，即使 Tiffany 主張其已對發出通常警告，然而依 Lockheed Corp.案，僅寄發通常警告或律師信(demand letter)，並不足以證明 eBay 有具體認知[78]。另 Tiffany 主張其依據 eBay 之 Vero 機制的寄發 NOCIS 已能使 eBay 可得知特定的賣家，惟那些侵權賣家的拍賣清單已被移除，且重覆侵權之人會被列入 eBay 的懷疑清單，而不再持續提供服務，以此標準，eBay 既非為「明知或可得而知」或「持續提供服務」，因此不須對使用其平台之使用者為 Tiffany 商標侵權之行為負間接侵權責

[77]Sony Corp of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417(U.S.Cal.,1984.)
[78]Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc., 985 F.Supp. 949(C.D.Cal.,1997), at 965

任。

另外，對於 eBay 是否「故意盲目不察」？第二上訴巡迴法院認為，eBay 在被明確告知網頁上有侵權行為前，本就不需對侵權行為負主動查緝之義務，法律上亦無如此規定[79]。第二巡迴法院認為對於「故意盲目不察」，需要 eBay 知悉極度有可能有不法行為的存在，卻故意想辦法避免知道[80]，但是本案中，觀察 eBay 所提供的警告系統及在反仿冒上的努力，無法評斷 eBay 有故意避免知道侵權之事，因此，除非 eBay 有理由高度懷疑特定賣家透過 eBay 之網站在販賣偽造品，卻意圖假裝不知情，否則應不符合故意盲目不察之標準。

綜上而論，Tiffany 所提供之資訊不足以讓 eBay 鎖定特定賣家，且 eBay 透過所有反仿冒機制，亦無法評斷 eBay 對可能發生之侵害故意盲目不察，而 eBay 在權利人寄發通知後即將賣家之拍賣清單移除，並於確定侵權之後將該賣家帳戶永久停權之行動，更証實 eBay 並無對侵權行為持續提供服務，因此第二巡迴法院認為不應使 eBay 負間接侵權責任。本案雖曾上訴聯邦最高法院，但聯邦法院未予受理[81]。

(三)小結

本案中共提出兩點重要貢獻，一係將「明知或可得而知」之標準限縮至「具體認知」，而此「具體認知」是指須知悉「特定人」使用其產品從事侵權行為，始負輔助侵權責任，若是商標權人無法證明網路服務提供者明知或可得而知有「特定對象」正於或將於其提供之平台進行侵權行為，則即使網路服務提供者明知或可得而知有「人」正於或將於其提供之平台進行侵權行為，亦不須因此而負商標輔助侵權責任。另一點貢獻則是以網路服務提供者對於反仿冒所進行之努力程度來做為是否「故意盲目不察」的判斷標準，在 Tiffany 案中，法院引 Hard Rock 案對於「故意盲目不察」之標準：知悉極度有可能有不法行為的存在，卻故意想辦法避免知道。以法院用了相當的判決篇幅來論述 eBay 對於反仿冒所設置之措

[79]Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc.,*supra* note 72, at 515
[80]*Id.*
[81]Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.,131 S.Ct. 647(U.S.,2010)

施，可知法院十分讚許 eBay 在得知有不法行為存在後所進行之防禦機制及 eBay 花費鉅資對於反仿冒所為之努力，亦因此而認定 eBay 未有「故意盲目不察」之意。

於本案可看出聯邦上訴第二巡迴法院對於是否課予網路服務提供者商標輔助侵權一事採取較於審慎及保守之態度，一方面可能受傳統觀念之影響：商標權人應負有保護自己商標權未受他人侵害之義務[82]。一方面也受限於網路服務提供者對於判斷仿冒品之專業知識的匱乏。然而美國學者對於此一判決，並非全無批評，其意見主要包括：1.聯邦上訴第二巡迴法院並未討論 eBay 反仿冒機制之成效及其他 eBay 可能採取以減少侵權行為發生之方法，即肯定 eBay 現在所採取之措施已經足夠，然而以統計資料看來，eBay 離「安全的拍賣服務提供者」仍有一段距離，有學者更進一步要求，應改成「最佳可用之科技標準(Best Available Technology)」[83]；2. 聯邦上訴第二巡迴法院將習慣法上之可得而知標準嚴格地解釋為具體認知，剝奪了習慣法保留此項原則的靈活性，且將所有商標侵權的防止義務加諸於商標權人上，可能造成網路服務使用者怠於防止侵權之情形，導致無法有效抑制於網路服務平台上發生之侵權行為[84]；3. 聯邦上訴第二巡迴法院並未就「故意盲目不察」之要件提出任何明確的指示，因此於何種情形下會該當「故意盲目不察」仍屬渾沌未明[85]。以下將就法院判決與學者分析就誰應負商標權之保護責任與法院所採取之標準是否恰當兩部份加以評析：

1. 誰應負商標權之保護責任

對於應由誰保障商標權不受侵害，若由 Tiffany 案之判決看來，聯邦上訴第二巡迴法院無疑將保護商標權之責任加諸於商標權人身上，在 Tiffany 案出現之標準相當程度的參考了數位千禧年著作權法(Digital Millennium Copyright Act,

[82]Merges et.al., *supra* note 23, at 633-36
[83]Lital Helman & Gideon Parchomovsky, *The best available technology standard*, 111 COLUMBIA LAW REVIEW 1194(2011)., at 1217
[84]David H. Bernstein & Michael R. Potenza, *Why the resonable anticipation standard is the reasonable way to assess contributory trademark liability in the online marketplace*, 2011 STANFORD TECHNOLOGY LAW REVIEW 9(2011);*Id*. at. 80
[85]Connie Davis Powell, *The eBay Exemption: Restructuring the Trdaemark Safe Harbor for Online Marketplaces*, 28 SANTA CLARA COMPUTER AND HIGH TECHNOLOGY LAW JOURNAL 1(2011)., at 16

DMCA)[86]內關於線上服務提供者責任之概念，在 DMCA 中，當網路服務提供者對於其侵害著作權之使用者有終止政策;於收到通知後能夠迅速刪除或禁止繼續瀏覽受著作權侵權之主題[87]，則可免除間接侵權責任。亦即此條文之運作，有一部份是藉由「通知即移除(notice and take down)」來達成，當權利人欲提醒線上服務者於其平台上有侵權內容，即可寄送此通知，而當網路服務提供者收到此通知時，即須立即鎖定或移除該內容。而此通知必須足夠使網路服務提供者能實際鎖定侵權物件[88]，且網路服務提供者必須採用標準科技方法以鎖定及保護著作物[89]，但 DMCA 中網路服務提供者並不須要監控或主動搜尋侵權內容[90]。在以 eBay 為被告之著作權侵權案件 Hendrickson v. eBay(以下簡稱 Hendrickson 案)，法院即以 eBay 已採取「通知即移除」(VeRO 機制)符合 DMCA 對於網路服務提供者之規定，而判定 eBay 勝訴[91]。在 Tiffany 案中聯邦第二巡迴法院使用了相當大的篇幅說明 eBay 之反仿冒措施，同時也強調 eBay 對於反仿冒所付出的成本，可看法院出雖未明言但卻實際上將本案之商標侵權行為，與 Hendrickson 案之著作權侵權行為加以比較[92]，並採行 DMCA 之標準，判決 eBay 勝訴。

此「通知即移除」之侵權標準亦為其它上訴法院所接受。在 Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions 案中，當 Louis Vuitton Malletier, S.A.(LVM)發現 Akanoc Solutions 上販賣其偽造品時，於通知 Akanoc Solutions(Akanoc)將偽造品下架未果後，控告 Akanoc 引誘侵權及代理侵權。法院因認為 Akanoc 未受有利益而駁回 LVM 對於代理侵權之主張，但是因有證據證明 Akanoc 忽視通知且未採取簡單防止侵權之措施，因此判決輔助侵權成立，Akanoc 應負輔助侵權責

[86]DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT available at http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-105publ304/pdf/PLAW-105publ304.pdf (最後瀏覽日:05/15/2014)
[87]17 U.S.C. §512(c)(2)&(3)
[88]*Id.*
[89]17 U.S.C. §512(i)(1)(b)
[90]17 U.S.C. §512(m)
[91]Hendrickson v. eBay, Inc., 165 F.Supp.2d 1082,(C.D.Cal.,2001.) at 1089-91
[92]黃心怡，論 C2C 網路拍賣服務提供者之商標間接侵權責任，東吳法律學報，第 24 卷第 2 期，頁 95，2012 年 9 月。

任[93]。

綜上而論，法院於商標輔助侵權判決所採取之標準與著作權輔助侵權之標準相同，對網路服務提供者之認知上，採取嚴格之標準，必須要是「具體認知」，而此具體認知則反映在網路服務提供者是否採取相關反仿冒設施及藉由權利人之「通知」而「刪除」特定使用者之帳戶上，之所以採取此種標準，則是因為權利人相較於網路服務提供者，較具判斷是否為仿冒品之專業知識，因此將初始責任加諸於權利人係為較務實之做法[94]，且網路服務提供者亦不希望其平台上充斥者仿冒品，而導致消費者其網站失去信心，因此不至於會有放任侵權行為之情形[95]。法院認為若是要求權利人對於商標之使用方式擔負監視之義務，則等同於權利人需於 24 小時，365 天隨時監控網路使用者之動向，對於權利人之負擔亦屬太重。隨著現今網路服務者之型態變化，透過網路可達成的事務亦不斷增加，網路服務提供者可能面臨的責任型態亦已日趨多元，因此網路服務提供者之責任是否亦應加重，而此又是否會影響網路服務提供者之經營，有待後續觀察[96]。

2. 法院所採取之標準是否恰當

聯邦上訴第二巡迴法院於本案中發展出兩個重要的標準，一是將「明知或可得而知」之標準限定於「具體認知」，二是將 eBay 反仿冒措施之努力加入「故意盲目不察」要件之審查，而以此判斷是否為「故意盲目不察」。

就此「具體認知」是否恰當，必須先由間接侵權行為責任之基礎討論。構成間接侵權責任則代表被告本身並非「直接侵權行為人」，僅係為被告因某種責任地位而導致須代負代理侵權責任，或是因引誘或有其他幫助行為而負輔助侵權責任。此輔助侵權依我國刑法概念而論，即教唆或幫助他人為侵權行為，因其非為

[93]Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc., 591 F.Supp.2d 1098(N.D.Cal.,2008.)
[94]Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe*, 32 NW. J. INT'L L. & BUS. 37(2011). at 48
[95]黃心怡，同註 92，頁 95。
[96]鄭苑瓊，淺析 Tiffany v. eBay 案與網路服務提供者商標侵權責任爭議，科技法律透析，21 卷 7 期，頁 11，2009 年 7 月。

直接侵權行為人，因此在主觀故意上須能與直接侵權行為人做為區分[97]。於 Tiffany 案中，Tiffany 曾主張「一般認知」即應負擔輔助侵權責任，惟若依 Tiffany 之主張，則意謂只要 eBay 知悉有任何人於其網站上從事侵權行為，則必須負輔助侵權責任[98]。此項標準將導致 eBay 對他人之侵權行為負擔一「直接侵權之過失責任」，亦即雖然 eBay 非為直接侵權行為人，但卻須為直接侵權行為負擔後果，且無其他限制條件，如此，似乎將 eBay 置於直接侵權人之地位而非依其所知悉之程度要求其負擔侵權責任[99]。此項標準過於廣泛，且要求網路服務提供者依「一般認知」之標準進行防止仿冒品之行動，亦無成效，聯邦第二巡迴上訴法院拒絕 Tiffany 之主張是為正確。既然「一般認知」之標準於法理上無法接受，則為求明確區分侵權態樣，則對於輔助侵權行為人採取較嚴格之「具體認知」標準自無不妥[100]。

再者，就「故意盲目不察」而言，雖然在 Tiffany 案中聯邦第二巡迴上訴法院並未就此條件做詳細論述，但從 Hard Rock 案可知「故意盲目不察」係指知悉極度有可能有不法行為的存在，卻故意想辦法避免知道[101]。而在實際案例上之操作，法院參考 Fonovisa 案，當被告 Cherry Auction 自警長處接獲其攤商有販售盜版之音樂帶之警告，卻仍未為調查，放任攤商繼續販賣盜版音樂帶，聯邦上訴第九巡迴法院因此認定 Cherry Auction 構成「故意盲目不察」[102]，由 Fonovisa 案中可看出，「故意盲目不察」之判斷與是否實施「通知即移除」有相當關聯。而「通知即移除」之實施亦已成為美國法院判斷「故意盲目不察」之標準；當於接獲通知有特定侵權行為後卻不為調查，而持續提供服務，即會構成「故意盲目不察」。於 Hard Rock 案法院曾指示應就服務提供者之內心真正狀態做為「故意盲目不察」

[97]黃心怡，同註 92，頁 96。
[98]Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc., *supra* note 72, at 106
[99]Mark P. McKenna, *Probabilistic Knowledge of Third-party Trademark Infringement*, 2011 STANFORD TECHNOLOGY LAW REVIEW 10(2011). at 26
[100]黃心怡，同註 92，頁 96。
[101]Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Services, Inc., *supra* note 63, at 1149 "To be willfully blind, a person must suspect wrongdoing and deliberately fail to investigate."
[102]Fonovisa Inc. v. Cherry Auction, Inc., *supra* note 67, at 265

之判斷，惟其內心實際意圖難以得知，因此僅得以接獲通知卻未為防止之客觀行為做為判斷服務提供者是否具該意圖，此當為恰當。

第六項、Rosetta Stone v. Google

於2012年4月，對非網路購物平台之網路服務提供者所應負擔之間接侵權責任，聯邦第四上訴巡迴法院作出Rosetta Stone v. Google Inc[103].(以下稱Rosetta Stone案)判決。

(一)背景事實

Rosetta Stone 是一家製作販賣語言學習軟體的公司，做為美國著名的學習軟體品牌，產品被翻譯成30種語言以上的版本並被廣泛運用於學校、企業或政府機關、個人使用等等。Rosetta Stone於2009年7月向其所在地之地方法院對Google提起訴訟，認為Google的Adwards廣告政策允許他人使用商標或近似商標之文字於其廣告內容中，使得第三人，包括盜版業者，不當使用Rosetta Stone之商標做為關鍵字，而誤導消費者連結至錯誤的網站，而妨礙Rosetta Stone產品之銷售，因而侵害Rosetta Stone之商標權。

Google為全世界最大的搜尋引擎，每天都有數以萬計之使用者透過鍵入關鍵字搜尋其欲知之資訊，而其成功的背後，在於透過建立一龐大的資料庫及複雜的運算程式，以產生可能與使用者鍵入資訊相關的搜尋結果頁。於Google的結果搜尋頁上，除了透過程式運算之相關度結果，購買該關鍵字之廣告業者之網頁亦會一併呈現，此即為關鍵字廣告的運作方式。

依照Google的AdWords(關鍵字廣告)條款，廣告主對其所選定之關鍵字負完全之法律責任，亦必須保證其使用關鍵字的行為並違反任何法律，且不得刊登非法內容或為詐欺之商業行為[104]。Google的AdWords政策，曾經歷經多次演變，於2004年以前，Google禁止任何人將商標用於關鍵字或廣告內文中，惟於2004年，Google鬆綁其AdWords政策允許廣告業者使用商標做為關鍵字，但仍然禁止將商

[103]Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144(4th Cir.2012)
[104]Google International LLC Taiwan Branch Advertising Program Terms(Taiwan) available at https://adwords.google.com.tw/select/tsandcsfinder (最後瀏覽日 05/15/2014)

標使用於廣告內文中。至2009年，Google再度鬆綁政策進一步允許廣告主於符合以下情形時得將商標使用於廣告內文中[105]：1. 廣告主為商標商品之經銷商；2. 廣告主販售商標商品之零組件；3. 廣告主提供商標商品之組件或產品；4. 廣告主提供商標商品之資訊或評價。

(二)法院判決

於聯邦第四上訴巡迴法院作成判決之前，於2010年8月，地方法院作成對Google有利之即決判決(summary judgement)，認為Google的行為雖可能潛在構成商標侵權下之商標使用，惟Google販賣關鍵字之行為，並不會對消費者造成混淆誤認之虞，因此未侵害Rosetta Stone之商標權，同時亦無商標淡化、輔助商標侵權等問題[106]。然而，聯邦第四上訴巡迴法院認為地方法院於判斷過程中仍有其他未調查事項，因此發回地方法院，要求重新審理[107]。

1. 商標直接侵權

關於商標侵權的問題，依照美國商標法的規定，原告必須證明以下要件：1. 原告擁有的係一有效之商標權;2.被告未經原告許可而將商標使用於商業上(use in commerce) 3. 被告將商標用以與商品或服務連結;且4.有造成消費者混淆誤認之虞[108]。

對於關鍵字廣告是否構成商業上之使用，法院看法不一，地方法院並未就此部份加以討論，而是假定Google允許廣告業者使用Rosetta Stone 商標做為關鍵字和廣告內文的行為構成潛在可訴的商業上使用，而逕行討論混淆誤認之虞之可能。地方法院認定Google 沒有造成混淆Rosetta Stone商標之主觀意圖；因Google販售Rosetta Stone 關鍵字廣告給第三人並不會對Rosetta Stone的商品來源造成混淆，且商品購買者有足夠能力可以分辨實際搜尋結果和廣告主的贊助連結，所以Google 的行為不構成混淆誤認之虞。

[105]Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., *supra* note 103, at 151
[106]Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 730 F.Supp.2d 531(E.D.Va.,2010)
[107]Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., *supra* note 103, at 172
[108]15 U.S.C. §1114(1)

聯邦第四上訴巡迴法院則認為地方法院在判斷混淆誤認之虞時，僅參酌聯邦第四上訴巡迴法院所提出9項因素[109]之其中3項，而未審酌其他因素之主張，雖然並非須就全部9項因素皆加以審查，但就本案地方法院對於上開3項判斷因素所為之審查，確實有不當之處，且在本案的情形亦不宜作成即決判決。

聯邦第四上訴巡迴法院指出於2004年Google變更其AdWords政策時，即有內部報告指出網路使用者會因廣告內文或標題中出現商標而產生混淆，但Google仍然於2009年再度變更AdWords政策，顯然預期到在利益顯著增加的同時亦將面臨更多商標權人提起之訴訟[110]。且Rosetta Stone所提出之市場報告、消費者調查報告及Rosetta Stone提出於2009年後接到消費者投訴買到仿冒品之數量增加等證據，均指出本案仍有重大事實上爭議，應進入審判程序加以審理[111]。

2. 商標輔助侵權

依據商標輔助侵權之判斷標準，原告需證明被告意圖引誘第三人為侵權行為或明知或第三人為侵權行為卻持續提供服務。就意圖引誘部份，Google在廣告主購買關鍵字廣告時，會提供一種關鍵字推薦工具，此工具會通過搜尋廣告主之網頁上之文字，並依照與其相關之關鍵歷年來之搜尋量回傳一份關鍵字選擇清單，其上即有可能包含商標權人之商標，Rosetta Stone認為Google為廣告主所提供之關鍵字推薦工具即是Google有故意鼓勵他人為侵權行為之證明。且Rosetta Stone於2009年起已通知Google有超過兩百例透過其搜查結果連結至販賣偽造品之網站，即使如此，Google仍持續提供服務，使販賣偽造品之廠商得繼續使用Rosetta Stone之商標做為關鍵字，而使消費者連結至錯誤的網站。

地方法院反對Rosetta Stone之主張，認為關鍵字推薦工具僅為程序判斷，且Google在將推薦名單交予廣告主前，亦有提醒他們在選擇關鍵字時應注意不得違

[109]People for Ethical Treatment of Animals v. Doughney, 263 F.3d 359(4th Cir.,2001)中提出混淆誤認之虞之九項標準，分別是：1.原告商標的強度及識別度，2.被告與原告商標間之的相似程度，3.被告與原告所提供商品與服務間之相似程度，4.與原告商標所使用的設備之相似程度，5.與原告商標使用廣告方式之相似程度，6.被告之意圖，7.實際造成的混淆。8.被告產品之品質，9.消費者大眾之成熟度。

[110]Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., *supra* note 103, at 155-56

[111]*Id.*, at 158-60

反任何法律。Google的AdWords政策是透過消費者消費者點擊次數計算利潤，因此Google本就有誘因鼓勵廣告主選擇高點擊率之關鍵字，此經濟得利之意圖並不能被直接解釋為輔助商標侵權之意圖。另根據Tiffany案，要使其負擔間接侵權責任，其必須具有「具體認知」，Rosetta Stone無法證明Google對於其使用關鍵字廣告之侵權行為有具體認知，又比較Rosetta Stone接獲之投訴信件Tiffany案中eBay所接獲之信函件數及Tiffany於2004年起進行的“採購計劃”的調查(有75%以上為偽造品)，僅以200封投訴信函實難以令Google知悉其網站上有偽造品充斥之情形，因此判斷Google不該當其「知悉」要件且Google亦有設置「通知即移除」之機制，仔細小心避免產生法律爭議，綜上原因，判決Google勝訴。

對於輔助侵權，聯邦第四上訴巡迴法院並未有特別之論述。惟對於地方法院援引Tiffany案判決，聯邦第四上訴巡迴法院指出，Tiffany一案之判決，係經過地方法院及聯邦第二上訴巡迴法院詳細審理及調查程序，並以充分之事實做為判決之依據，地方法院僅依賴Tiffany一案所建立之標準，即為即決判決，忽視該案對於事實證據審理之嚴謹度，而並未對本案之事實證據做審慎之調查，因而認定地方法院引用該案並不適當[112]。

3. 商標代理侵權

要符合商標代理侵權須對直接侵權行為人有監控能力、明知或可得而知第三人之侵權行為卻未採取合理預防，且因此而受有利益。

地方法院認為Google與廣告主中並無任何代理關係，因此並無控制他人使用Rosetta Stone商標做為關鍵字搜尋之能力。Rosetta Stone引用GEIGO v. Google, Inc.之判決，認為代理關係應僅是其中一種構成代理侵權之可能，當被告與直接侵權人行使對侵權物之共同所有權且對侵權物有控制力時，亦得成立代理侵權[113]，Google既對於網站上該侵權之廣告具有所有權亦對於廣告主對於關鍵字之選擇有控制之權利，應成立代理侵權。地方法院亦引用同樣判決對於Google對於關鍵

[112] *Id.*, at 164-65
[113] Government Employees Ins. Co. v. Google, Inc., 330 F.Supp.2d 700(E.D.Va.,2004), at 705

字監控能力之論述，認為僅金融上的關係無法證明Google對於那些關鍵字廣告有控制權[114]，Rosetta Stone既無證據證明Google關鍵字推薦工具或員工直接影響廣告主使用Rosetta Stone之商標，亦無法證明Google控制了使用Rosetta Stone商標之連結的廣告內容及外觀，因此Google無須負擔代理侵權責任。聯邦第四上訴巡迴法院認同地方法院之看法。

(三)小結

本案於至2012年，Rosetta Stone以Google同意與之共同打擊仿冒產品為由撤訴和解，而無法得知最後之判決結果，惟觀察聯邦第四上訴巡迴法院反對地方法院對於Rosetta Stone所提出之證據無證據力之論述，並要求地方法院應再審慎本案之事實證據，可以看出聯邦第四上訴巡迴法院頃向提醒Google及其他搜尋引擎公司注意可能之商標侵權問題。關鍵字廣告是近來發展快速之網路行銷方式之一，透過將廣告與特定用語連結，當使用者輸入該關鍵字進行搜查時，相關的廣告亦會於搜尋結果頁呈現，此種方式能使廣告業者吸引相關消費族群的注意，而搜尋引擎業者透過販賣關鍵字廣告亦能由中獲利[115]，不僅僅是Google，Yahoo!及Microsoft等亦推出關鍵字廣告之服務。

Google的關鍵字廣告收入佔所有營收之97%[116]，加上AdWords政策的開放，亦導致關鍵字廣告之商標侵權案例增加，但對於此類型網路服務提供者之商標間接侵權責任應如何界定，仍未有實際的判例，本案地方法院所引用之Tiffany案之「通知即移除」標準似可作為借鑑，惟如同Tiffany案中對於eBay所採取反仿冒機制之科技標準之批評，因應目前科技發展，網路服務提供者是否應提出更高科技水平之反仿冒措施仍有討論之空間。

[114]*Id.*, at 706
[115]郭爾圖、林俐瑩，由 Rosetta Stone v. Google Inc.淺論關鍵字廣告於商標法上爭議，萬國法律，185 期，頁 3，2012 年 10 月。
[116]Rescuecom Corp. v. Google Inc., 562 F.3d 123(2nd Cir.,2009), at 126

第三節、美國商標法間接侵權之限制

於 Tiffany 案及 Rosetta Stone 案中，法院將網路服務提供者是否建立一「通知即移除」機制做為判斷成立間接侵權責任之重要標準，此機制的概念最早出現自美國數位千禧年著作權法(Digital Millennium Copyright Act, DMCA)對於關於網路服務提供者(ISP)[117]之免責要件[118]。

惟畢竟著作權法及商標法之規定目的皆不相同，因此於判斷兩者之間接侵權責任標準亦應隨之調整。以代理侵權責任而言，於著作權侵權案件中雖有成立中介者之著作權代理侵權責任之案例(如 Fonovisa 案…等)，但在商標代理侵權案例時卻顯少成立，並且於後期案件中，不是商標權人未主張商標代理侵權責任，就是法院未多加著墨即跳過此部份之討論，主要原因在於當最高法院判斷商標代理侵權責任時，最高法院認為居中間地位之網路服務提供者並無滿足代理侵權之其中一必要要件：對直接侵權行為之監控能力。相較於僅需證明網路服務提供者具控制直接侵權行為人之能力之著作權代理侵權責任不同，法院認為就商標侵權案件而言，此項標準應做更嚴格之規定，即是此監控能力須依靠特殊「社長—代理」關係之存在，亦即需要能夠證明網路服務提供者對於直接侵權行為人有明顯且實際合作關係，或是與直接侵權行為人間有控制或是共同的經營權，才得成立[119]。法院認為雖然網路服務提供者得藉由鎖定直接侵權人之帳號、移除其所提供之拍賣清單等而對直接侵權行為人有部份控制權力，但僅具有此商業上之關係並無法以此賦予網路服務提供者一額外之責任，而不須負擔商標代理侵權責任。

後期對於網路服務提供者之主張則集中於商標輔助侵權責任討論，參照上節 Tiffany 案及 Rosetta Stone 案，法院似乎試圖在商標法上亦建立一如同美國 DMCA 法案之商標侵權之安全港原則，當網路服務提供者符合此安全港要件時，則得據

---

[117]此處網路服務提供者與前述不同，系指泛稱用之網路服務提供者，至於何種網路服務提供者得適用 DMCA 內安全港條款，詳參 17 U.S.C. §512 以下之規定。

[118]Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 48

[119]Mark Bartholomew & John Tehranian, *The Secret Life of Legal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law*, 21 BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL 1363(2006). at 1370

以免責。

自然，安全港之設立並非必須，即使無安全港要件之設定，亦可遵循傳統之間接侵權模式，以是否有直接侵權存在、是否有提供協助或是引誘之情形討論網路服務提供者之間接侵權責任，惟每件案件若都需要透過法院一一判斷，則不僅可能因法院判斷不一而使網路服務提供業者無所適從，亦可能使權利人及網路服務提供者雙方皆須承擔長久之訴訟成本，因此在使商標權人能透過對網路服務提供者主張而得到損害補償之前提下，為避免過度加重網路服務提供者責任，而減少網際網路發展之誘因、阻礙電子商務模式發展，亦為了激勵網路服務提供者與商標權人偵查、處理網路上發生之商標侵權行為；若能透過建立安全港規定而允許網路服務提供者依清楚的步驟執行而限制其間接侵權責任，消除商標權人與網路服務提供者間不確定或不需要之法律訴訟[120]，是為較佳之解決辦法。

美國 DMCA 有關於安全港之規定，但商標權與著作權有本質上的不同，因此無法直接移植 DMCA 安全港之規定，僅得作為參考，實際上仍應透過分析商標權及著作權之不同，及商標間接侵權案例的發展方向，另外制定商標法上之安全港要件。

Lelmey 曾指出 DMCA 安全港規定的三個主要缺點，其亦應在制定商標法上之安全港規定時加以修正。第一、DMCA 於 1998 年制定該法律時，僅針對 4 種特定的網路服務提供者，而非提供一般保護，因此可能無法因應新科技的發展[121]。在商標法領域上亦可能面臨同樣窘境，尤其因應行銷方式發展，商標使用方式類型多樣化的同時，更多類型的網路服務提供 者有可能面臨商標間接侵權的指控，若限定特定的網路服務提供者，並無法達成原先安全港所欲達到的目的。第二、DMCA 並無法排除網路服務提供者的代理侵權責任，法律可能僅考慮擴大法律解釋，而未考慮網路服務提供者的實際收入及控制能力，而使網路服務提供者承

[120]Elizabeth K. Levin, *supra* note 28, at 521-22

[121]Mark A. Lemley, *Rationalizing Internet Safe Harbors*, 6 Journal on Telecommunications & High Technology Law 101(2007)., at 113-114

擔過渡責任[122]，在商標法上，可由間接侵權案例看出法院並無加諸代理侵權責任於網路服務提供者之意，且商標相較於著作權，更為利益導向，在代理侵權責任判斷要件的“因此受有利益”中更不容易被排除。第三、關於「通知即刪除」即可享有免責效果之規定，可能會使網路服務提供者不分皂白即全部都刪除，而不考慮其合法之可能性，即使在確定合法後有使其回復資訊之方式，但一般人對此權利並無認知，亦不會選擇執行回復張貼內容之機制[123]，因此若使此情形擴大，則可能造成使用者使用系統之意願低下，而造成此電子商務體系之崩裂。

參考由 Lemley 提出之理想之安全港條件，應於 DMCA 的基礎上加以修正，取消僅針對特定網路服務提供者之規定，而使其一般化，並且必須在要求網路服務提供者給予權利人足夠鎖定侵權人之資訊，及建立能夠快速方便移除侵權內容之機制時，給予網路服務提供者真實的豁免權以對抗損害責任之調查[124]。

但是該如何實行，於商標法上安全港制定時仍有數個問題需要解決：

一、當權利人申請禁制令時，對於網路服務提供者而言相對要付出較高之成本，因此若是有安全港之條例，網路服務提供者較多屬意於權利人提出通知階段就全面刪除有關之資訊，但如上而言，如此可能會造成過度妨礙賣家張貼內容問題而使得此系統之崩裂，因此必須要建立一個統一爭議解決程序(uniform dispute resolution)，此系統應為一便宜、快速的線上仲裁系統[125]，且在權利人對於侵權內容提出通知時，需進行判斷，並僅針對真實侵權之內容做出移除等後續處理。惟此系統最大之問題即是該如何判斷侵權內容是否真的侵權？商標侵權相較於著作權侵權更難判斷，著作權侵權，特別是全部重製在判斷上較無異議，但是在商標權侵權之判斷上，考慮的除了商標本身標誌的使用外，還需考慮是否為合理使用、是否為商標上使用、是否有混淆誤認之虞等，因此，並非單純的電腦程序或是一般人員即可擔負之責任，在單純的標誌比對之外，需要加上更專業之人員

[122] *Id.*, at 114
[123] *Id.*
[124] *Id.*, at 115
[125] *Id.*, at 117

來處理相關爭議，此會擴大網路服務業者之營運成本，此營運成本之增加是否會過度，及其是否能通常適用於各個網路服務提供者都需要再加以考量。

二、於 DMCA 規定中，網路服務提供者網路提供者須未具體知悉系統或網路上之資訊侵權他人著作權，或對於明顯侵權著作權之事實或情形無所認知，並於具體知悉或認知後立即移除或封鎖該資訊[126]。但目前美國法院於商標法上，對於「知情」之定義不明，若是法院僅以是否收到侵權通知為判斷標準，恐會淡化安全港設立之優點，網路服務提供者可能以未收到侵權通知為藉口，而規避其間接侵權責任。於 Tiffany 案中，法院雖指出「知情」不應以「一般認知」而應採取「具體認知」為標準，惟僅以是否收到侵權通知判斷其是否「故意盲目不察」似有所不足，應再考量網路服務提供者其他的示警機制或預防系統整體判斷。

三、當權利人無法由網路服務提供者獲得賠償時，權利人能夠行使權利之對象只剩下直接侵權行為人，但是網路上之使用者可能無法查明，而使權利人無法順利向不知名之使用者提出訴訟，因此為了防止此狀況，有必要建立另一套規則，而使權利人於確定直接侵權人前亦得主張部份權利。其中，包括網路服務提供者須協助確定、提醒直接侵權人，提供直接侵權人反駁之機會，或於確定責任前暫時停止直接侵權人之銷售行為…等。但如此一來，亦會加重網路服務提供者之成本負擔，因此就如同第一點建立仲裁系統所述，應以防止侵權之成果考量是否令網路服務提供者負擔過度之責任[127]。

安全港之設立條件，是為了讓網路服務提供者能夠透過符合安全港之要件，而不需負擔間接侵權責任，使網路服務提供者得不須負擔直接侵權人之行為而導致之權利人損失，但是若是安全港之設立過於嚴苛，反而會使網路服務提供者因不敷成本而不願配合，如此則失去安全港設立之目的，尤其商標權之網路服務提供者係以營利為目的，若能取締商標侵權行為，不但能夠保護商標權人之權利，更重要能獲得消費者信賴，這可能會促進網路服務提供者遵守安全港要件之意願，

[126] 17 U.S.C §512(c)
[127] Mark A. Lemley, *supra* note 121, at 117

但是仍需考慮實行上之成本以避免過度加重網路服務提供者之責任。

第四節、小結

美國法上未對商標法專門立法，因此商標法上間接責任概念之建立，實是依靠各商標間接侵權之先決判例。

Case Name	發展
William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co	銷售商之間接侵權責任 當銷售商鼓勵或引誘第三人為侵權行為時，應擔負間接侵權責任。
Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc	將輔助侵權類型分為兩種類型：引誘侵權及幫助侵權。 引誘侵權—故意引誘或鼓勵他人為侵權行為 幫助侵權—明知或可得而知他人為侵權行為，卻仍持續供應商品
Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc.	將商標輔助侵權責任的適用對象擴張到提供跳蚤市場經營人及舊貨交易市集服務之場地經營者 發展「知悉」要件更完整的理論：1.不需要有積極採取防止措施之責任。2.一般合理、理性之人所能得知之標準。3.當被告心中懷疑侵權人有不當行為發生卻未調查，即為「故意盲目不查」，而應負擔輔助侵權人責任。
Fonovisa Inc. v. Cherry Auction, Inc	將商標輔助侵權責任擴大至場地及設施提供者 將「已接到通知卻未為調查之行為」解釋為 Hard Rock 案的「故意盲目不察」標準
Lockheed Marti Corp. v. Network solution, Inc	將商標輔助侵權責任範圍擴張到網路服務提供者 加入了「監控權能」之判斷要件條件
Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc	建立類似著作權法上安全港之要件 1. 將「明知或可得而知」之標準限縮至「具體認知」 2. 將「故意盲目不察」之判斷與是否有反仿冒措施、實施「通知即移除」有相當關聯
Rosetta Stone v. Google Inc.	將商標輔助侵權責任擴張至關鍵字廣告服務之提供者 將「通知即移除」之機制視為判斷「故意盲目不查」之標準

由上列案例可得知，目前商標法上關於網路服務提供者之商標間接侵權責任，法院嘗試透過案例發展相關之要件。例如於 Tiffany 案中，法院於判斷 eBay 之間接侵權責任時，即是引用了類似 DMCA 之安全港概念，例如網路服務提供者必須通知其系統或網路之使用人其採取之合理服務政策，即於適當情形下對於重複

侵權之使用者得終止其帳戶服務[128]；且不妨害「標準科技措施」[129]及當網路提供者未具體知悉系統或網路上之資訊侵害他人商標權，或對於明顯侵害商標權之事實或情形無所認知，或於具體知悉或認知後立即移除或封鎖該資訊。且於接到依規定之通知後即移除該侵權內容，則有安全港條款之適用[130]等。設立安全港之理由在於能使網路服務提供者有所依據，而不至於過度承擔間接侵權責任，並亦提供網路服務提供者誘因防止侵權行為之發生，但若是安全港要件過寬或不足，則可能造成網路服務提供者過度承擔責任而使此交易方式崩毀或是令安全港如同虛設，不可不謹慎。

在 Tiffany v. eBay 案後，曾引發了一連串立法改革之提議，包括「打擊線上侵權與仿冒法(Combating Online Infringement and Couterfeits Act)」、「禁止網路盜版法(Stop Online Piracy Act, 又稱 SOPA 法案)」、「智慧財產權法案(PROTECT IP Act (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act, orPIPA))」等，皆是要求給予司法部門更多法律手段，例如得干預專門發布侵害智慧財產權的內容或者虛假內容的非法網站，或要求搜尋引擎必須採取合理及可行的措施以防止搜尋結果被導引至該非法網站131等，雖然這些法案於 2012 年網路社群及許多知名網站反對下最終皆沒有通過，但是這亦反應了目前安全港條款對於權利人之保護並不完善。

因此，若需於商標法上建立安全港要件時，應參考相關侵權案例及建議，除注意避免過度限縮網路服務提供者之類型，導致無法適用將來因科技日新月異而改變之電子商務型態，而使其一般化外，由於商標法上之網路服務提供者能從使用者之交易中獲利，因此應賦予某種程度的主動義務，此義務並非要求網路服務提供者主動查緝侵權行為之發生與否，而是針對侵權行為之合理預防措施，例如

[128]17 U.S.C §512(i)
[129]17 U.S.C §512(i)(2) 標準科技措施係指著作權人用來辨視或保護其著作之科技措施，且是基於著作權人與服務提供者之廣泛共識，於公開、公平，自願及多種產業標準發展而成，且任何人均得以合理、無歧視之條件取得，並不會造成服務提供者可觀之成本或系統與網路之負擔。
[130]17 U.S.C §512(c)
[131]Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act, available at https://www.govtrack.us/congress/bills/112/s968 (最後瀏覽日 07/12/2014)

基本之反仿冒搜尋、針對重覆侵權人之公告等。最後才是關於「通知即刪除」之機制，於接收權利人發出之侵權通知後，網路服務提供者除立即刪除相關侵權資訊外，亦應提供權利人侵權人之資訊，並且協助通知侵權人等機制，另外，未避免過度保護權利人而侵害無辜使用者權益，網路服務提供者亦須設計能使侵權人提出反駁、並回覆權利之流程。至於侵權之防止及於侵權行為發生後所須採取之措施，則得參考目前科技技術等級及電子商務之經營成本、方式，並因應科技發展市或交易類型的改變而得調整。

國立政治大學
National Chengchi University

第四章、歐洲法上商標侵權責任

本章將介紹歐盟法下與網路服務提供者之相關法律介紹，並透過歐洲之相關判決建立網路服務提供者之間接侵權判斷標準。由於本人語言能力不足，於此張關於非英文文獻部分，係轉引注於英文文獻或中文文獻，部分判決則引自資料庫內英文簡述。

第一節、歐洲法上商標侵權責任相關法規範

雖現今歐盟對於商標法仍未完全和諧化(harmonized)，但透過歐盟指令及歐盟法院(Europe Court of Justice)對於歐盟法令之詮釋，建立基礎重要原則，而使會員國內國法規定漸趨一致[132]。

第一項、E-commerce Directive(2000/31 EC)

歐盟對於商標之註冊、使用等規定於 2008/95/EC(Trade Marks Directive)[133]，雖然其並無直接效果，但其指令之規定須於各會員國之國內法中體現，而除了 Trade Marks Directive，歐盟亦在 2009 年 2 月規定了共同體商標(Community Trade Mark,CTM)[134]，根據該指令當一商標於國際市場和諧組織 (Office for Harmonization in the Internal Market,OHIM)註冊，則該註冊之商標將於全歐盟之會員國內有效，與其他國內法(如德國 MarkenG)比較，CTM 僅提供註冊商標之保護，當商標權人之權利受到侵害，其亦可以選擇於 CTM 法庭中依 CTM 提供之方法進行商標侵權及該商標之有效性檢驗，CTM 法院雖對於 CTM 商標侵權案件有專屬管轄權[135]，但其規定並未取代各會員國之國內法[136]，而亦須以各國內法

---

[132]Katja Weckström, *Liability For Trademark Infringment For Internet Service Providers*, 16 MARQUETTE INTELLECTUAL PROPERTY LAW REVIEW 1(2012).at 22-23

[133]DIRECTIVE 2008/95/EC(2008) available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:299:0025:0033:en:PDF (最後瀏覽日 09/15/2014)

[134]COUNCIL REGULATION (EC) No 207/2009(2009) available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:en:PDF (最後瀏覽日 09/15/2014)

[135]ANNETTE KUR, et al., EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW: TEXT, CASES AND MATERIALS (Edward Elgar. 2013)., at 511, available at Google book http://books.google.com.tw/books?id=N-qz-hcT0igC&pg=PA511&lpg=PA511&dq=as+community+trade+mark+courts+function+specifically+designated+national+courts+in+the+eu+member+states.&sour

對於商標侵權之認定作為依據而下判決[137]。

為了排除在歐盟因跨境所造成的進入市場障礙，且提供所有會員國一個中立及平衡之法律以增加歐洲網路服務供應商之競爭力，歐盟於 2000 年 6 月頒布 2000/31/EC 指令(亦稱為電子商務指令，E-Commerce Directive)[138]，至 2003 年 11 月止已有 12 個會員國採該指令，而法國遲至 2004 年 6 月始於數位經濟信賴保護法(Law of Confidence in the Digital Economy)踐行該指令[139]。該指令與網路服務提供者關係最為密切者，分別為第 14 條及第 15 條[140]。

依第 14 條規定，當服務提供者係提供儲存由服務接收者所提供之資訊時，如(1)服務提供者對於不法行為或資訊並無明確認知(Actual knowledge)，對於顯然存在不法行為或資訊之情形亦無察覺(Aware)；(2)服務提供者於確知或察覺有不法行為或資訊存在時，迅速移除該資訊或中斷該資訊之取得；且服務提供者並未授權或控制服務接收者，則即使該儲存之資訊係為侵權，會員國亦應使服務提供者免除負擔損害賠償責任。

而當網路服務提供者提供第 14 條規定之服務時，依第 15 條規定，會員國不得課予服務提供者監督其傳輸、儲存之資訊，或主動搜查不法行為之一般義務。各會員國僅得課予服務提供者遇有得知服務接收者從事不法行為或提供不法資訊時，立即通知有權機關之義務或當政府機關提出要求，且服務提供者與服務接收者訂有資訊儲存協議時，提供有權機關得確認該服務接收者身分資訊之義務。

另須注意者，縱於電子商務指令中有免除網路服務提供者損害賠償責任之規定，但條文中亦明定，即使網路服務提供者得依電子商務指令中之規定而不負損

---

ce=bl&ots=g8pqGFKcEx&sig=YRR3auZUUTNaFjZAdxO31y6XdOc&hl=zh-TW&sa=X&ei=m9CJU6u9L4WKlAXMpoGwDQ&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

[136]See 6th recital of the preamble to the council regulation(EC)no 207/2009, *supra* note at 133

[137]*Id.*, at Article 102

[138]European commission, EU regulatory framework for e-commerce, available at http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/wkshop_june13_e/sparas_e.pdf (最後瀏覽日 09/16/2014)

[139]Kate Goldwasser, *Knock It Off: An Analysis of Trademark Counterfeit Goods Regulation In The United States, France, And Belgium*, 18 CARDOZO JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 207(2010).at 214

[140]Directive 2000/31/EC(2000) available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:en:HTML(最後瀏覽日 09/16/2014)

害賠償責任，但不排除法院或行政機關得依各會員國法律，要求網路服務提供者中止或預防侵權行為。換言之，即使依歐盟電子商務指令之規定，網路服務提供者得主張損害賠償責任之免除，但仍需配合各會員國法律，而具有積極中止或預防侵權行為之義務[141]。

另外，歐盟在 2004 年 4 月頒布 2004/48/EC 指令(亦稱為智慧財產權執行指令 IPR Enforcement Directive)， 此指令要求所有會員國制定關於執行智慧財產權之救濟程序及對於從事侵權行為人之處罰以為歐盟之權利人建立一公平之競爭環境，此意謂所有會員國將會有一套類似的防止侵權行為之程序，以提供權利人維護其智慧財產權[142]。該指令於其中第 11 條規定將範圍擴大到所有智慧財產權之禁制令申請，各會員國應在不損及 2001/29/EC 第 8 條第 3 項規定之前提下，應提供權利人對網路服務提供者申請禁制令以避免該網路服務提供者遭第三人利用，而作為侵害智慧財產權之媒介[143]。此指令第 2 條第 3 項(a)款特別聲明，2004/48/EC 指令不影響 2000/31/EC 指令之規定，特別是第 12 條至地 15 條對於網路服務提供者在特定電子商務中之保護[144]。

由此二指令看來，當商標權人發現有侵權行為時，雖得對網路服務提供者申請禁制令以避免第三人之侵權，然網路服務提供者是否有監督義務，其範圍為何，並未有清楚規範。

第二項、German：Trade Marks Act (Markengesetz)

德國係為一成文法國家，關於商標法上之規定係為聯邦法，規定於 Markengesetz (MarkenG)內的 German Trade Marks Act[145]，儘管如此，判例法仍於

[141]黃心怡，同註 92，頁 99。
[142]DIRECTIVE 2004/48/EC(2004), available at http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/directive/index_en.htm (最後瀏覽日 09/16/2014)
[143]*Id.*, at Article 11
[144]*Id.*, at Article 2(3)
[145]Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (German Trade Mark Act)(1994)(以下簡稱 MarkenG), English version available at http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_markeng/index.html (最後瀏覽日 09/26/2014)

成文法之發展與解釋中佔了很重要的角色，雖然依據德國法，德國最高法院之判決不具約束力，但下級法院為了避免被推翻，仍往往傾向遵循最高法院之判決。

比較德國與歐盟 Trade Marks Directive 及法國的國內法(見下述)，於 MarkenG 中之保護範圍涵蓋已註冊商標及未註冊商標[146]，根據§14(6)MarkenG，商標權利人於一違法之侵權行為時，有阻止侵權人使用商標之權利，且亦得自其侵權行為所造成之經濟損害獲得補償，此侵權行為係為故意或過失不在此限[147]。

關於間接侵權行為之明確規定則規定於§14(7)MarkenG[148]，當公司組織下之員工或是代理人為侵權行為，則不論其員工或代理人為故意或過失，權利人皆得向其公司組織提起禁制令或對抗之。§14(7)MarkenG 提出員工、代理…等身份，而其必須於某程度受公司組織控制[149]，此概念類似於美國法下之代理侵權責任。但於§14(7)MarkenG 並未有輔助侵權責任之相關規定。

僅管德國商標法並未提出明確輔助侵權責任之概念，但§14(4)MarkenG 舉例第三人可能需為他人之侵權行為負責之情形，其於美國法下被認定為輔助侵權之態樣[150]：

第三人在未經商標所有權人之許可下，禁止為下列之行為：

1，於產品之包裝上貼上相同或類似商標之標籤、徽章。

2，以行銷為目的而提供於包裝上使用相同或類似商標、標籤、徽章之產品。

3，進口或出口於包裝上使用相同或類似之商標、標籤、徽章之產品。

以上第 2 項及第 3 項，若是當此包裝係用來包裝某產品或服務，或有其它標誌產品或服務之方法而使能識別特定之產品或服務之風險存在，則第三人將禁止使用該標誌。

---

[146]MarkenG , *Id.*, at § 4
[147]MarkenG , *Id.*, at § 14(6)
[148]MarkenG , *Id.*, at § 14(7), "If the act of infringement is committed in a business operation by an employee or agent, the right to an injunction and, insofar as the employee or agent acted intentionally or negligently, the compensation claim, may also be asserted against the proprietor of the operation."
[149]*See* FEZER & KARL-HEINZ, MARKENRECHT (TRADE MARK LAW) (C.H.Beck, Munich 4 ed. 2009).,轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94,at 55
[150]MarkenG, *supra* note145, at § 14(7)

根據以上條文，德國最高法院(BGH)對於 Ettaler Klosterliqueur 案做出與美國 Inwood 案結論相似之判決，當一個商標標籤之生產商，雖然其並未使用該商標，但將此標籤售予他人使用於受商標保護之產品上時，亦須負擔商標侵權責任[151]。於 Ambiente.de 案中，BGH 認定此案例並未被§14(4)MarkenG 排除，並接受了網域名稱提供者輔助侵權責任之可能[152]，於此案中 BGH 認為間接侵權責任必須符合 1.第三人所為之侵權行為及 2.間接侵權之部份意圖兩要件，而本案因欠缺意圖而不須負擔間接侵權責任[153]。一般而論，於德國法上之意圖表示：當對於組成侵權行為之要件有知悉且意欲。此包含直接意圖及限制意圖，亦包括對於所為之違法行為或於一定關係中之相關責任有所知悉，對於意圖與疏忽之間的判斷係指被告是否已做好接受其認為不可能發生之情形卻發生之風險[154]。

另外，對於可能不受到商標法規範之案例，一般侵權法提供了對於間接侵權責任更廣泛的保護，在德國侵權法 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)第 823 條 1 項[155]規定，當一個人故意或過失違法傷害他人之生命、身體、健康、自由、財產或其它權利時，應賠償另一方因此而造成之損害。於德國法上，德國憲法法院將智慧財產權亦視為 BGB 第 823 條 1 項財產之一種類型，因此得適用該規定[156]。但若權利人欲使用 BGB 第 823 條 1 項做為請求權基礎，則必須能證明其侵權行為係基於過失或故意而造成損害。於本條文規定之故意與 MarkenG 之意圖規定相同，而過失則依據 BGB 第 276 條 2 項，係指未盡合理之義務[157]，且若是為不

[151]*See* Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Nov. 18, 1955, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 179, 1956 (Ger.), 轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94,at 56

[152]Gerald Spindler &Matthias Leistner, Secondary copyright infringement - new perspectives in Germany and Europe, IIC 2006, 37(7), at 800

[153]Karl H. Pilny, Germany: electronic commerce - domain names, C.T.L.R. 2002, 8(3), at 44

[154]RAYMOND YOUNGS, ENGLISH, FRENCH & GERMAN COMPARATIVE LAW, Routledge-Cavendish (2 ed. 2006)., at 363

[155]German Civil Code (BGB) §823(1), English version at http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p3427 "A person who, intentionally or negligently, unlawfully injures the life, body, health, freedom, property or another right of another person is liable to make compensation to the other party for the damage arising from this"

[156]*See* Bundesverfassungsgericht [BVerfG] [Federal Constitutional Court] July 7, 1971, 31 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts [BverfG] 229 (Ger.), 轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 57

[157]BGB, *supra* note 154, at §276(2), " A person acts negligently if he fails to exercise reasonable care"

作為的狀況下，則除非侵權人對於權利人有特定照顧或防止傷害之義務，否則侵權人不須因不作為而負擔損害賠償責任[158]。由於第 823 條 1 項須以有故意及過失為前提，因此德國法院在不滿某些情況下權利人無法受侵權行為法保護，比照 BGB 第 823 條及第 1004 條之規定，創造了一個名為 Störerhaftung 法律概念，亦即創造了一個妨害人的責任：即使非為侵權人或參與侵權之人，卻偶然且樂意以適當之方式對於侵害他人權利之行為提供貢獻，，則可以妨害人責任主張禁制令，應注意的是妨害人責任僅與禁制令有關，與損害賠償無涉[159]。依德國通說，間接妨害人系有意且具有相當因果關係地助長他人侵權之人，若有防止侵害發生之可能性，且可期待其確實為之時，則該間接行為人因此負有社會交易安全義務，即負有防止侵害結果發生之義務[160]。

觀德國關於間接責任之規定，可知德國對於網路服務提供者之間接侵權責任係建立於故意及過失下[161]，而不需負擔無過失責任，惟德國法上的 Störerhaftung 概念似乎賦予了網路服務提供者之主動監控義務。即使德國於 2007 年之數位媒體法案(Telemedia Act, TMA)中，模仿歐盟的電子商務指令建立關於網路服務提供者之免責要件[162]，認為服務提供者得於部份情形下免除負擔損害賠償責任，然而實際上網路服務提供者應提供何種監控服務？當發現侵權行為後之處理方式應達何種標準？該條文之運作方式仍須參考法院相關判決決定(詳下述)。

---

[158]*See* Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Sept. 25, 1952, 7 Entscheidungen des Bundes gerichtshofes in Zivilsachen [BGHZ] 204 (Ger.), 轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 57

[159]*See* Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] May 26, 1966, Neue Juristische Wochenschrift[NJW] 1456, 1966 (Ger.), 轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 58

[160]林昱梅，論著作權人對間接妨害人之不作為請求權—從德國之妨害任責任理論出發，興大法學，頁 142，2007 年 11 月；王怡蘋，論 P2P 業者之責任—以 ezPeer 和 Kuro 為例，台灣科技法律與政策論叢，3 卷 1 期，頁 233，2006 年 3 月。

[161]林昱梅，同 160，頁 184。

[162]Telemediengesetz (Telemedia act) §10, English version at http://www.cgerli.org/fileadmin/user_upload/interne_Dokumente/Legislation/Telemedia_Act__TMA_.pdf(最後瀏覽日 10/01/2014)

第三項、UK：Trade Marks Act 1994

英國的商標法侵權要件規定於商標法法案(Trade Marks Act 1994, TMA)[163]第10條，其保護範圍僅限已註冊商標[164]，雖然未就間接侵權有明文規定，但於第10條5項[165]之規定或可作為間接侵權責任之依據[166]：當以商業或廣告服務為目的，而於產品包裝或標籤上使用一已註冊商標，若明知或可得而知其商標使用之行為未經商標權人同意，則其行為亦視為商標侵害。本條款與德國法§14(4)MarkenG類似，係屬於輔助侵權之一種態樣。根據本條文，當符合商標使用之要件、並明知或可得而知其商標未經授權而仍繼續使用則該當輔助侵權。另外，於英國商標法第16條，提出了類似美國法上代理侵權之概念：規定當一個人擁有、監管或能控制侵權製品、材料、物品[167]時，即使他並未參與任何侵權行為，亦得成為本條指令下之主體，即為該侵權行為負責[168]。英國商標法第14條至21條規定了不同的侵權態樣定義及各項侵權行為之救濟，其中第21條係為針對非直接侵權行為人之救濟[169]，惟法條並未有關於"非直接侵權行為人"之清楚規定。

英國亦於歐盟電子商務指令後，模仿第14條標準訂定了電子商務規則The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002[170]，針對網路服務提供者分

---

[163]Trade Marks Act 1994 available at http://www.ipo.gov.uk/tmact94.pdf (最後瀏覽日 10/01/2014)
[164]*Id.*, at §9
[165]*Id.*, at §10(5)"A person who applies a registered trade mark to material intended to be used for labelling or packaging goods, as a business paper, or for advertising goods or services, shall be treated as a party to any use of the material which infringes the registered trade mark if when he applied the mark he knew or had reason to believe that the application of the mark was not duly authorized by the proprietor or a licensee."
[166]International Association for the Protection of Intellectual Property(AIPPI), Liability for Contributory Infringement of IPRs, Final Report, 200803, page 2, available at http://www.aippi.org.uk/docs/Q204%20final%20formatted%20and%20including%20trilingual%20summary.DOC.DOC
[167]Trade Marks Act 1994, *supra* note 163, at §17
[168]*Id*, at §16
[169]*Id*, at §21; AMANDA MICHAELS, A PRACTICAL GUIDE TO TRADE MARK LAW (Sweet & Maxwell. 2002) available at Google book http://books.google.com.tw/books?id=ZIGaRRA9pVAC&pg=PA185&lpg=PA185&dq=Order+for+delivery+up+of+infringing+goods,+material+or+articles.&source=bl&ots=R5aqhgcVmf&sig=pC55mQOYB58O_5NfqGAbwFA_enA&hl=zh-TW&sa=X&ei=h7ySU9T0Kc7HkQWLt4F4&ved=0CDIQ6AEwAg#v=onepage&q=Order%20for%20delivery%20up%20of%20infringing%20goods%2C%20material%20or%20articles.&f=false, at 195
[170]The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002, available at

為三種類型：純粹資訊管道(Mere Conduit)、資訊傳輸(Cashing)、資訊儲存(Hosting)設有不同免責機制，根據第 19 條，當一個資訊儲存服務提供者符合(1)服務提供者對於不法行為或資訊並無明確認知(Actual knowledge)，對於顯然存在不法行為或資訊之情形亦無察覺(Aware)；(2)服務提供者於確知或察覺有不法行為或資訊存在時，迅速移除該資訊或中斷該資訊之取得；且服務提供者並未授權或控制服務接收者要件時，得據以免責。此一標準而後廣泛運用於英國各法規中，包括 The Electronic Commerce Directive (Terrorism Act 2006) Regulations 2007 、Electronic Commerce Directive (Trafficking People for Exploitation) Regulations 2013 等。至於何謂「察覺」之標準，又該依何標準判斷網路服務提供者之控制力與否，將以 L'Oreal v eBay 案中歐盟法院及英國高等法院之判決作為參考。

第四項、France：CPI

法國商標法規定於法國智慧財產權法規(Code de la Propriété Intellectuelle ,CPI)[171]第 711 條至 717 條，其規定與歐盟 Trademark Directive 吻合，亦僅保護已註冊商標，與德國及美國商標法不同是，法國商標法並未要求商標必須實際使用以維持商標之有效性，僅要求商標權人於連續五年間未實施使用時，應有義務廢除該商標[172]。仿冒品將構成法國商標法下一訴訟事由，根據第 713 第 1 項，已註冊之商標將賦予其財產權之特性，而得享有關係財產權之保護[173]。而於第 713 第 2 項[174]規定除非經商標權人授權，否則應禁止下列行為：1.商標再製，即使加入如公式、方式、制度、類型等字亦同，或使用再製之商標使其能聯結至固定產品或服務。2.抑制或修改正式商標。於第 713 第 3 項[175]則是關於商標權混淆誤認之虞之認定：將已註冊之商標再製，或是仿冒商標而仿冒商標之使用行為將使產品或服務與真實之商標產生聯結時，除經商標權人允許，否則應該禁

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/regulation/19/made (最後瀏覽日 10/12/2014)

[171]Code de la Propriété Intellectuelle(CPI), English version available at http://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations

[172]*Id.*, Article. L.714-5

[173]*Id.*, Article. L.713-1

[174]*Id.*, Article. L.713-2

[175]*Id.*, Article. L.713-3

止。值得注意的是，法國法院於 eBay 案中曾經討論 eBay 違反第 716 第 10 項之可能性，第 716 第 10 項規定當違反以下情形時，需因商標侵權而接受懲罰：(1)未有合法理由，卻進口或出口使用偽造商標之產品(2)提供或販售使用偽造商標之產品(3)再製、仿冒、使用、附加、移除或修改一個標章而使其違反因註冊所取得之權利或其衍生之禁令(4)故意提供與其註冊之商標所要求不同之產品或服務。本條文第 1 項及第 2 項似與美國法輔助侵權之其中類型相似，要求非為直接侵權行為人之第三人須為持有偽造品之行為負責，似可做為法國商標法間接侵權之依據。若 eBay 明知而提供偽造品於其網路平台上販售，則違反 716 第 10 項。

惟為了能夠更詳盡保護商標權人，法國民法(Code Civil)亦保留了主張商標間接侵權之可能性，根據法國民法第 1382 條，任何人因「錯誤」(faute)導致造成他人損害，則負擔因之而生的損害賠償責任[176]。此條文所述之錯誤，與德國之「故意」及美國的「過失」概念皆不同，而較近似於「不合理之行為」或是「未為應為之行為」[177]。本條所指之「錯誤」較類似於不作為之概念，依 1382 條規定，即使未有一個照顧義務，且僅係基於一個很小不作為而導致發生侵權行為之人，亦可能因此而須承擔責任[178]。又民法第 1383 條規定任何人皆須因他所造成之損害負責，不論造成損害之原因係基於故意、過失或輕率之舉動[179]。因此根據第 1382 及第 1383 條，若其不作為與直接侵權行為有因果關係，且係因其不作為而造成他人損害，即可能因此而承擔間接侵權責任。

綜上而論，於法國之「過失」概念相較於德國法 276 條第 2 項範圍更為廣泛，於法國之「過失」之標準可能趨於未達「謹慎小心之人之注意標準」而與德國僅要求未達「一般人之合理注意標準」不同[180]。法國法上侵權行為之規定相較於德國法而言，範圍較為廣泛，因此法國並不需如德國一般創設一妨害人理論以加強

[176]Code civil §1382, English version available on http://www.legifrance.gouv.fr/Traductions/en-English/Legifrance-translations
[177]Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 61-62
[178]*See* Lamy Droit de la Responsabilité 226-63 (Philippe Brun et al. eds., 2010)., 轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 62
[179]Code Civil, *supra* note at 176, at §1383
[180]Raymond Youngs, *supra* note 154, at 366

商標間接侵權之保護，而這也導致法國與德國在網路服務提供者責任上之不同判斷。

法國根據歐盟電子商務指令所訂定之法規為數位經濟信賴保護法(Law of Confidence in the Digital Economy, LCEN)，而電子商務指令第 14 條關於網路服務者之免責規定則規定於 6.I.3 LCEN。且如同電子商務指令第 15 條，於 6.I.7LCEN 亦豁免網路服務提供者之一般監控義務[181]。惟其法條之實際運用為何，仍須仰賴法院於判決中之判斷。

第二節、商標間接侵權案例發展

事實上，歐洲較少使用“間接侵權”四個字，僅適用民法上之共同侵權或是提供場所之輔助侵權去判斷，但將其實際上討論之責任移至美國架構下討論的話，相近於美國之”間接侵權”之概念，因此以下仍以”間接侵權”表示之。

在各國法上判斷網路服務提供者是否應負擔所謂間接侵權責任時，除了各國法律解釋之外，更多時候是在大經濟環境下，商標所有人的影響力與網路服務平台者的影響力之間角力結果，舉法國為例，法國的經濟命脈掌握在部分國際化妝、精品品牌，或許也是影響法國在 LVMH 與 eBay 案中加重網路服務平台提供者責任其中一個重要因素。

惟，除去最終責任判斷之結果，歐洲各國在判斷網路服務提供者之責任時，仍有大體之脈絡得作為參考，以下將就商標間接侵權之案例做介紹，討論各國法條於網路服務提供者之間接侵權判斷上之運用，希望能夠釐清各國對於網路服務提供者之責任要求。部份案例上訴至歐盟法院，亦將一併討論。

第一項、Rolex v. Ricardo/eBay

於德國 2004 年至 2008 年，關於網路服務提供者之商標權侵害案件共有三件上訴至德國聯邦最高法院(Der Bundesgerichtshof)，請求聯邦最高法院作出判決，

[181]International Association for the Protection of Intellectual Property(AIPPI), Exceptions to copyright protection and the permitted uses of copyright works in the hi-tech and digital sectors,2010.03,page4, available at https://www.aippi.org/download/commitees/216/GR216france_en.pdf

此三件判決後被統稱為一、二、三號網路拍賣判決(Internet-Versteigerung Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ)，此為歐盟領域最早就此類型案件作出判決之內國法最高法院[182]，極具意義。此三件判決原告皆為 Rolex，而第一號網路拍賣判決之被告為 Ricardo，第二號及第三號判決之被告則為 eBay。以下將就此三件判決分別介紹：

(一)網路拍賣判決 I - Rolex v. Ricardo

原告 Rolex 為世界知名之鐘錶公司，而擁有於國內及國際註冊之 Ricardo 及其五角皇冠的商標，其發現在 Ricardo 公司經營之拍賣網站上，有侵害 Rolex 商標品之仿冒品存在，且甚至清楚標明「仿冒品」(fake)、「複製品」(replica)等字樣，Rolex 發函要求 Ricardo 處理，但 Ricardo 僅將 Rolex 主張侵權之產品頁面移除，拒絕全面檢查其他於其網站上的是否還有其他類似之侵權行為[183]。Rolex 因而主張 Ricardo 應對其所受之損害負責，被告 Ricardo 則抗辯其無須為第三人所造成之損害負責，且其並無監控所有使用者行為之可能，應得據電信服務法(Teledienstegesetz, TDG)第 11 條[184]而免責。

於地方法院判決 Rolex 勝訴，並要求 Ricardo 網頁應禁止 Rolex 之複製品於拍賣網站上販售。上訴法院則駁回 Rolex 之主張，認為網路服務平台不需因其使用者之行為而負擔商標侵權責任，其理由係因 Ricardo 僅係使用自動化程式，依使用者之設定對拍賣之行為進行處理，並無法監控使用者提供之內容[185]，且 Ricardo 亦無意思上之協力，因此不符合妨害人之責任，亦無須承擔妨害人責任而負損害賠償之責[186]。全案上訴至聯邦最高法院。

聯邦最高法院於 2004 年 3 月作出判決，法院否定了網路服務提供者之直接

---

[182]彭建仁，拍賣網站經營者就商標侵權之法律責任—以歐盟法為中心，頁 44，國立政治大學法律學研究所碩士論文，2012 年 7 月。

[183]Christian Ruetz, Germany: trade marks - auction sites' liability for counterfeits, E.I.P.R. 2005 27(3), N67-68, 2005 ; Re Internet Auctions of Counterfeit Watches(Case I ZR 304/01) Before the Bundesgerichtshof (German Federal Supreme Court), [2006] E.C.C. 9, 2006

[184]於 2007 年 Telemediengesetz 取代 Teledienstegesetz，其第 11 條規定於 TMA 第 10 條

[185]Trademarks and Unfair Competition Committee, ONLINE AUCTION SITES AND TRADEMARK INFRINGEMENT LIABILITY, page 9, available at http://www.nycbar.org/pdf/report/Online%20Auction%20Sites%20Final%20Report.pdf

[186]彭建仁，同註 182，頁 44。

侵權可能，認為網路服務提供者使用自動化程式而顯示使用者張貼之資訊，而未參與使用者之銷售、競價等程序，無協助參與侵權行為之意圖，因此不須為損害負責[187]。於商標間接侵權行為部分，依德國電信服務法(Teleservice Act2002, TDA)第 11 條(等同於 TMA 第 10 條之內容)，網路內容儲存服務提供者應符合兩項要件，才得據以免責：(1)非知悉且無法察覺其非法行為或資訊(2)於獲得相關侵權資訊時，立即移除資訊或中斷該資訊之取得[188]。本案德國最高法院認為網路服務提供者對於商標之侵權行為僅有一般認知，而不符合有明確認知，且有移除違法資訊之機制，因此亦不成立商標間接侵權[189]。惟即便拍賣網站不成立直接商標侵權責任或輔助商標侵權責任，亦可能認定成立妨害人責任[190]。此妨害人責任係指一人知悉其正參與一侵權行為，即使該人之行為非為過失或故意，若侵權人有意對該侵權行為提供助益[191]，則可能成立妨害人責任。且依據德國聯邦最高法院見解，德國電信服務法(Teleservice Act2002, TDA)第 11 條(等同於歐盟電子商務指令 14 條及 TMA 第 10 條)僅能限制損害賠償責任，而不影響禁制令之申請，即網路服務提供者仍承擔盡可能防止後續侵權行為之責任[192]。

德國聯邦最高法院認為要求網路服務提供者全面監控所有上傳之內容並不合理，且這樣的義務要求將會摧毀電子商務之商業模式，且若是產品未附加「偽造品」等字樣，亦無法使用軟體得知該產品係為仿冒品，即無法要求網路服務提供者因此而負擔侵權責任[193]，但法院仍要求網路服務提供者應提供一監控機制，

---

[187]Christian Ruetz, *supra* note at 183, at 67
[188]*Id.*
[189]Telemedia Act, *supra* note 162, at §10
[190]*See* Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] May 18, 1955, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 492, 1955 (Ger.);Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Jan. 15, 1957, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] GRUR 352, 1957 (Ger.).轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 69
[191]Sofia H. Ahmed, *Life, Liberty, and The Pursuit Of Luxury: eBay's Liability For Contributory Trademark Infringement In The United States, German, And France*, 5 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY INTERNATIONAL LAW & MANAGEMENT REVIEW 247(2009)., at 263-64
[192]Christian Ruetz, *supra* note at 183, at 68
[193]Mary Bagnall, David Fyfield et.al, Reprinted with permission from INTA Bulletin Vol. 65 No. 1 (January 1, 2010) , Copyright 2010 International Trademark Association, Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out, 2010, page 6, available at http://www.mayerbrown.com/files/News/6f3fa5bd-0c31-42ce-a5f0-ffb46ceca324/Presentation/NewsAttachment/72d339fb-cb84-4fce-ba9f-5ab682a97a78/OnlineAuctioneers.pdf (最後瀏覽日 10/24/2014)

而此機制係應採取「合理的技術實施(reasonable technical imposition)」之標準[194]。

本判決中法院認為網路服務提供者不僅有移除仿冒品之義務，更有義務阻止未來再度發生相似之案件，即使電子商務指令第 15 條禁止加諸網路服務提供者主動偵察之義務，仍需配合各會員國法律，而具有積極中止或預防侵權行為之義務[195]。因此依判決意旨，於網路服務提供者已知悉有仿冒情事存在後，應盡可能確保其網站上不再刊登侵害受害人之商品[196]。

於本案中間接侵權中關於「知悉」(knowledge)的標準並不明確，僅管法院同意它應該是指實際知悉而非過失，但無法得知網路服務提供者之知悉是指得知有非商標權利人在使用商標，或是須知悉有商標非法使用之情形存在，且當網路服務提供者重覆收到關於對於某特定使用者之侵權通知，是否即表示其對於該使用者之後的侵權行為有所知悉？[197]德國法院未討論此部份之原因可能在於存在妨害人責任之救濟手段，因此雖然美國法院針對此知悉標準做強力的辯論，但德國法院並無此部份的討論，僅以「使用自動化程式」而排除網路服務提供者之知悉要件[198]。另外雖然本件判決中，德國最高法院要求網路服務提供者有預防之後侵權行為發生之義務，但卻沒有表明係為針對特定使用者或是所有使用者，另外，亦未表明何為可於技術上實現之監控機制[199]。

(二)網路拍賣判決Ⅱ- Rolex v. eBay

2007 年，Rolex 對另一拍賣網站 eBay 提出訴訟，本案事實與上述案件類似，eBay 拒絕調查於其網站上的 Rolex 仿冒品。Rolex 主張 eBay 對於平台上之交易具控制力，且得於侵權行為中附加內容並由中獲利，另外，Rolex 主張 eBay 對於網頁上之侵權行為有所察覺，且具有可以防止侵權之技術。而 eBay 則主張其僅提供一科技平台以促成交意，且當得知有侵權行為存在時已立即移除，因此應

[194]Christian Ruetz, *supra* note at 183, at 68
[195]Directive 2000/31/EC(2000), *supra* note 140, at §15
[196]BGH Urt. v.11.3.2004, a,a.O., at 764, 轉引自彭建仁，同註 182，頁 45。
[197]Christian Ruetz, *supra* note at 183, at 68
[198]Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 69
[199]Christian Ruetz, *supra* note at 183, at 68

不須負擔侵權責任[200]。本案於地方法院及高等法院皆認為網路服務提供者不須因使用者之行為而負擔商標侵權責任，Rolex 提起上訴[201]。

就商標直接侵權及間接侵權部份，法院維持其見解，並進一步確認當侵害尚未發生，而妨害人有理由可預見於此情形下有相當機會發生時，妨害人應採取一定措施以避免其後之損害。此法理基礎與預防性不作為請求權(vorbeugender Unterlassungsanspruch)相同，即於權利有受侵害之餘時即可請求預防，而不需要等到權利真正被侵害後始得請求救濟[202]。至於網路服務平台提供者應提供何種措施，法院認為應設置一篩選軟體，得以搜尋特定字句以檢驗當前之商品搜尋刊登情況，於必要時甚至應以人工操作檢查，只要網路服務提供者盡其所能而仍不能發現部分侵權事實，主觀上即不具備故意或過失[203]。德國聯邦最高法院亦建議也許可以設置一觸發機制，當價格低於 800 歐元時，即可能賦予 eBay 主動防止侵權之義務，但如此意來等同於要求 eBay 於一般認知下主動調查，極不合理[204]，最終德國聯邦最高法院僅要求監控義務僅針對能夠輕易鎖定之侵權行為，若網路服務提供者無法滿足此種標準之監控義務，則須承擔間接侵權責任[205]。另外於 eBay 案中法院提出若為知名商標應受更多保護，因為它更容易被第三方侵犯，但至今法院亦未針對此論點仍未有相關判決[206]。

(三)網路拍賣判決Ⅲ- Rolex v. eBay

於 2008 年，聯邦最高法院再度就類似案件為判決，除就直接與間接商標侵權部份均以拍賣不具故意而否認原告請求外，於收到侵權通知後，除應立即移除

---

[200]Internet Auction II (I ZR 35/04) Bundesgerichtshof (Germany), [2007] E.T.M.R. 70, at 1149-51
[201]Sofia H. Ahmed, *supra* note 191, at 262
[202]BGH Urt. v. 19.4.2007, a.a.aO, at 2639-2640, 轉引自彭建仁，同註 182，頁 46。
[203]ASY Cheung & K.H. Pun, *Comparative Study on the Liability for Trade Mark Infringement of Online Auction Providers*, E.I.P.R. 2009, 31(11), 559-567. ,at 563
[204]Sofia H. Ahmed, *supra* note 191, at 264
[205]Mary Bagnall , David Fyfield et.al , *supra* note 193, at 6
[206]International Trademark Association, Combating Contributory Infringement on the Internet, available at http://www.inta.org/INTABulletin/Pages/CombatingContributoryInfringementontheInternet.aspx (最後瀏覽日 10/24/2014)

或遮蔽該侵權內容外，並應確保其後不會類似之侵權行為發生，始得免除其責任[207]，與前兩件判決見解之觀點基本一致。

綜合觀察德國聯邦最高法院判決，自2004-2008年之三宗網路拍賣判決之立場並無太大改變，確立德國聯邦最高法院對類似案件之立場[208]。

第二項、Hermes/LVMH v. eBay

法國法院於 2008 年間，對於知名品牌廠商控告 eBay 之案件作成數件判決，其不僅如同德國給予商標權利人得申請禁制令之權利，亦認為 eBay 需負擔網頁中侵害原告權利所造成之損害賠償，以下將就 Hermes 及 LVMH 判決分別介紹：

(一)Hermes v. eBay

eBay 於法國及歐盟之商業模式與美國相同，eBay 會將使用者提供的內容放置於網頁上，但並不參與使用者與消費者間之交易，亦並未控制其產品清單之質量、安全性或合法性。當 Hermes 發現有使用者於 eBay 法國網頁上販售仿冒品時[209]，主張 Bay France 及 eBay International 與使用者共同侵權，而向特魯瓦(Troyes)地方法院提起訴訟。

地方法院首先解釋了關於「儲存服務提供者」之定義，eBay 提供工具令使用者得以銷售產品、管理網頁上之產品、並建設網頁上之功能規定及架構，因此 eBay 除了是「儲存服務提供者」外，亦得被考慮為為了中介目的之線上連結服務「編輯者」，而後者並無免責條款之適用，應回歸適用一般侵權規定[210]。依據法院判決，eBay 應積極監視拍賣活動並搜索不法商品，eBay 雖抗辯其已盡可能努力防止仿冒品，並舉 VeRO 為例，然法院以為 eBay 應採取強制賣方使用者確認商品資訊之方法，如促使賣方提出或上傳產品編號、型式、保證書及真實書等項目[211]。

---

[207]BGH Urt. v.2008, CR2008, at 581 轉引自彭建仁，同註 182，頁 46。
[208]Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, 66
[209]Kate Goldwasser, *supra* note 139, at 221
[210]Todd Evan Lerner, *Playing The Blame Game, Online: Who Is Liable When Counterfeit Goods Are Sold Through Online Auction Houses?*, 22 PACE INTERNATIONAL LAW REVIEW 241(2010)., at 248-49
[211]*Id.*

根據法國智慧財產權法典 L.713-2 禁止附有偽造商標之產品於法國販售，特別是該法條禁止未授權之商標再製或抑制、修改商標[212]，而此條文之規定於法國 2004 年線上交易信心法案第 6 條第 1 項第 2 款中進一步加強了法國智慧財產權法典 L.713-2 之規定，並建立了類似於 Inwood 案的標準：若他們的網頁於公開使用下，明知(Knew)該侵權行為，或是未將侵權產品自「線上連結服務」移除時，將會負擔輔助侵權責任[213]。eBay 並未盡到監督其網站以避免不法用途，因此須與賣方使用者連帶賠償 Hermes 之損失。

2010 年 7 月，漢斯上訴法院(Reims)贊同一審法院之意見，認定 eBay 之運作方式遠比單純儲存服務複雜，結合單純儲存服務及編輯者之角色，無法依數位經濟信賴保護法[214]而免除責任[215]。

(二)LVMH v. eBay

路易・威登集團(LVMH)是世界上最大的奢侈品公司，旗下擁有60多個品牌，包含Louis Vuitton、Christian Dior、Guerlain…，而產業包括服裝、化妝品、珠寶、香水、手錶等[216]。LVMH十分注意其仿冒品之流通，並聘請調查人員搜索全球購物網站上之仿冒品並定期通知eBay[217]有仿冒品之存在。LVMH於2006年向巴黎商業法庭提起訴訟，主張90%於eBay上販售的Louis Vuitton包包及Dior的香水皆為仿冒品[218]，主張eBay應負擔5千萬之損害賠償[219]。

LVMH提出兩點主張：(1) eBay並未在防止仿冒品之販售上作足夠的努力

---

[212]CPI, *supra* note 171, at Article L.713-2

[213]Jillian De Chavez, *Building a Trademark Safe Harbor for Contributory Counterfeiting Liability After Tiffany v. eBay*, 86 SAINT JOHN'S LAW REVIEW 249(2012)., at 266

[214]Law No. 2004-575 of June 21, 2004 on Confidence In the Digital Economy (LCEN), 為法國轉換電子商務指令之內國法。參考彭建仁，同註 182，頁 48。

[215]Frank Valencia , *Legal ambiguity in the digital economy: the case of eBay and the liability of online auction sites*, I.B.L.J. 2011, 4, 415-431(2011), at 418

[216]LVMH 官方網站 http://www.lvmh.com/

[217]BloombergBusinessweek, LVMH v. eBay: A Counterfeit Suit, Sept. 22, 2006 by Carol Matlack , available at http://www.businessweek.com/stories/2006-09-21/lvmh-vs-dot-ebay-a-counterfeit-suit (最後瀏覽日 10/25/2014)

[218]*Id.*

[219]The Guardian, eBay hit with £30m fine for sales of fake luxuries, July 1, 2008 by Angelique Chrisafis, available at http://www.theguardian.com/business/2008/jul/01/ebay.hitechcrime (最後瀏覽日 10/25/2014)

(2)eBay允許未授權之LVMH集團商標，如Christian Dior於網頁上販售，就算於網頁上販賣之該香水為真品，但Christian Dior之香水僅透過特別通路商販售，因此於eBay網頁上販售之產品必定未經授權[220]，eBay既使不法交易發生，並且未提供有效且適當的機制打擊仿冒品，則有侵權行為法上之過失[221]。eBay則抗辯僅有商標權人本身才能真實並有效地保護其商標[222]，並主張且其僅為獨立攤商提供服務，因此應符合電子商務指令中關於被動服務提供者之免責要件[223]，不須為使用者之侵權行為負責。

法國商業法院於2008年3月作出判決，eBay提供網路平台服務，即是對於販售仿冒品之第三人提供了重要之協助及加強仿冒品之行銷，因此而傷害了權利人之權利[224]。法院認為eBay除了未盡注意義務以避免不法交易之發生外，並故意拒絕建立更有效率之方式打擊商標侵權行為，如要求賣家提供進貨發票或產品鑑定證書…等[225]，雖然法院肯認eBay之VeRO機制得有效限制仿冒品販售且可以減低eBay因過失所造成之影響，但其亦可作為eBay「錯誤」之認證，而要求eBay必須為了過失及不作為賠償[226]，另外，於判決中，法院亦否認了eBay使用6.I.2 LCEN及電子商務指令第14條之主張，認為eBay雖然屬於資訊儲存服務提供者，然其於網路拍賣交易中亦扮演中間媒介之角色[227]，此兩種角色於eBay經營其事業並從中獲利之過程無法區分，是以同時作為資訊儲存服務提供者及中介者，難謂eBay對於網路上所傳輸之訊息不知情且無法掌控[228]，因此不得主張免責。最終，法院

---

[220]*Id.*

[221]*See* S.A. Louis Vuitton Malletier v. eBay, Inc., Tribunal de commerce [TC] [commercial court] Paris, 1e ch. B, June 30, 2008, no. 2006077799 (Fr.), at 9, 轉引自 Allison N. Ziegler, *Online Auction House Liability for The Sale of Trademark Infringing Products*, 14 MARQUETTE INTELLECTUAL PROPERTY LAW REVIEW 215(2010).,at 230

[222]BloombergBusinessweek, *supra* note 217.

[223]Directive 2000/31/EC(2000), *supra* note 140, at §13-14

[224]*See* Tribunal de commerce [TC] [commercial court] Paris, 1e ch. B, June 30, 2008, no. 2006065217 (Fr.), 轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 80-81

[225]*See* TC Paris, June 30, 2008, no. 2006077799 (Fr.), at 12., 轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 81；Todd Evan Lerner, *supra* note 210, at 252

[226]*See* TC Paris, June 30, 2008, no. 2006065217 (Fr.), 轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 81

[227]Louis Vuitton Malletier SA v eBay Inc , Tribunal de Grande Instance (France), [2010] E.T.M.R. 10, at 177-78

[228]*See* TC Paris, June 30, 2008, no. 2006077799 (Fr.), 轉引自 Ellie Mercado, *supra* note 39, at 129 ;

判決eBay必須賠償38.9百萬歐元(約新台幣16億元)[229]外，判決中同時對eBay下達同時禁止銷售令，嚴禁在其網路拍賣網頁上張貼集團的香水、化妝品牌廣告。

後於2010年9月，法國上訴法院(Cour d'Appel de Paris)，雖將賠償金額降了85%，但仍然維持eBay有過失之判決，並駁回eBay對於其僅為販售者提供服務之抗辨，同時允許LVMH對於法國以外的eBay網站上之仿冒品，仍可請求損害賠償[230]，上訴法院肯認地方法院對於其eBay須保證於其網頁所販售之產品為真品之見解，並設定了高標準之義務，要求eBay負擔一主動搜查並於收到通知後立即移除仿冒品，但是並未清楚表明該義務應如何達成[231]，亦即eBay須如何執行該義務才得符合法院之標準，仍在未定之數。

綜觀法國法院判決，法國法院認為eBay不符合電子商務指令之「資訊儲存服務」提供商，而使其回歸於傳統之侵權行為討論，依法國法民法之第1382條及1383條，eBay因做為中介者，未能確保其網頁不成為第三人執行侵權行為之工具，又未阻止部份使用者重覆為類似行為，因此對於侵權行為之發生有過失，而應負賠償責任，雖法國法院並未清楚表明，但相比於德國而言，eBay似被賦予更高標準之打擊仿冒品之義務。

第三項、L'oreal v Ebay

本案原告為4家公司，分別為L'oreal和3家子公司，法院通稱為L'oreal [232]，L'oreal為著名之化妝品、保養品公司，其製造販賣高品質之香水、化妝品，護髮產品及其他相關產品，2007年營業額高達170億歐元[233]。原告L'oreal 公司於被告eBay之網頁上發覺有七名賣方使用者(本件共同被告)刊登販售仿冒原告商標

Allison N. Ziegler, *supra* note 221 at 229-31

[229]Todd Evan Lerner, *supra* note 210, at 250

[230]蘇月星，網路拍賣服務提供者商標侵權責任之比較研究，頁59，東吳大學法律學系在職專班比較法律組碩士論文，2011年7月。

[231]Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 81-82

[232]L'Oreal SA & Ors v EBay International AG & Ors Case No: HC07C01978 (22 May 2009) , Royal Courts of Justice, [2009] EWHC 1094 (Ch), available at http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Ch/2009/1094.html , at para.2

[233]*Id.*, at para.9

之產品，侵害 L'oreal 公司 14 個英國註冊商標及 2 個歐洲共同體商標權[234]，向英格蘭及高等法院(High Court of England and Wales)提起訴訟，。本案判決長達 482 段，不過，負責本案的英格蘭及高等法院並未對判決所有爭點做出裁判，部份涉及歐洲共同體商標指令之適用爭議，此法院先裁定停止訴訟，並交由歐洲法院就該些爭議做出「初步判決」(preliminary ruling)[235]。

本文中僅就相關爭議進行討論，其爭議有三[236]：1.eBay 是否與使用其網站侵害 L'oreal 商標權之賣方使用者負連帶責任(jointly liable) 2. eBay 是否受電子商務指令第 14 條之保護 3.L'oreal 可否依照智慧財產權執行指令第 11 條[237]尋求救濟。

(一)eBay 是否與使用其網站侵害 L'oreal 商標權之賣方使用者負連帶責任

L'oreal 主張本案中之侵權行為包括廣告、販售之邀約及販售之行為，而此行為 eBay 皆得有權控制，同時 eBay 亦因此侵權行為而從中獲利，應與直接侵權行為人負擔共同侵權之損害賠償責任[238]。eBay 則主張(1)依據相關法律，eBay 並無須負擔任何防止第三人侵害 L'oreal 商標之責任或義務[239]，(2)eBay 係以中立且公平之方式營運(in a neutral and impartial manner)，至於賣家是否利用網站販售侵權物品，均以 eBay 無涉，為了區辯侵害商標權之商品以防止或減少侵權行為之發生，eBay 已採取包括 VeRO, Community Watch, Sanction, High Risk Brand 等機制[240]。(3)eBay 充其量僅知悉系爭商標權有受侵害之虞，但對於特定侵害商標

[234]*Id.*, at para.4-5

[235]初步判決係由會員國或法庭提出申請，請求歐洲法院解釋歐洲共同體條約或解釋共同體所訂定之法令，此初步判決由歐洲法院做出後，會將此判決送交至提出申請之會員國法院，並由會原國法院繼續系爭案件之審理。該初步判決具有法律上之拘束力，且提出申請之會員國不得對初步判決提出抗告或上訴，而事實上歐洲法院亦無上訴法院存在。但此處之法律上拘束力非指歐洲法院代替會員國法庭行使司法權，僅是針對會員國提出之爭議加以解釋，仍由會員國法院取得判決後續訴訟程序。此部份參考謝國廉，網路服務提供者關於商標權侵害之民事責任─英美商標法實務之最新發展，法令月刊，第 61 卷 12 期，頁 115-130，2010 年 12 月。

[236][2009] EWHC 1094 (Ch), *supra* note 232, at para.32，此為其中第 2,4,5 項

[237]DIRECTIVE 2004/48/EC ,*supra* note 142, at §11 本條文規定各成員國應確保在智慧財產權利被侵害時，得由司法當局發出禁止令，以禁止侵權的延續。而於各會員國法律下，若不遵守禁制令時，應在適當情況下，使其定期繳付罰款，以確保遵守禁制令。成員國還應確保權利人得申請對中介之服務提供者之禁令，而禁止第三人侵犯智慧財產權之權利。

[238][2009] EWHC 1094 (Ch), *supra* note 232, at para.362

[239]*Id.*, at para.365

[240]*Id.*, at para.366

權之行為，於侵害發生前毫無知悉[241]，因此不需為此負擔損害賠償責任。

法院認為根據本案事實，eBay 及其競爭者實已創造出一種新型態之交易模式，就商標權侵害之風險而言，此商業模式將造成較高之侵害風險[242]，法院強調，既然 eBay 已帶來較高之侵害風險，且 eBay 利用此種風險較高之交易模式獲取利益，則此風險增加所造成之後果應由 eBay 承擔，而不應由智慧財產權受侵害的權利人承擔[243]。然而，即使法院認為上述所增加之風險應由 eBay 承擔，法院仍做出有利於 eBay 之判決。原因在於上述 eBay 所舉出之三個論點，理由頗為充分[244]。

就英國普通法(common law)而言，eBay 的確不須負擔任何防止使用人侵害第三人註冊商標的法律上責任或義務[245]，且依本案係爭仿冒商品來說，eBay 線上交易系統與其營運政策皆未幫助或鼓勵賣家於交易系統上陳列或販賣仿冒商品，相反的，eBay 已主動採取措施以防止侵權行為之發生，至於 eBay 是否得採取更進一步之措施以防止或減少商標權侵害，則並非判斷重點[246]。最後，關於 eBay 是否知悉商標權有受侵害之虞，法院認為 eBay 確有知悉系爭商標權行為確已發生且可能繼續發生，並因此侵害而獲有利益，但是此知悉程度上尚不足以認定其與其他被告應負共同侵權行為[247]。法院強調，eBay 之交易系統本身並非造成商標權侵害之資訊設施，就此系統之功能而言，亦有可能使用於販售未侵權商品[248]。總體而言，eBay 既無須負擔防止商標權侵害之法律責任，又雖然知悉系爭商標權有受侵害之虞且有營利意圖，但尚不符合共同侵害之標準，因此法院認為 eBay 不須連帶負擔共同侵害之損害賠償責任[249]，且即使 eBay 有可能因為智慧財產權執行指令第 11 條而對未來可能發生之侵害有防範之義務，然此並不使

[241] *Id.*, at para.367
[242] *Id.*, at para.370
[243] *Id.*, at para.370
[244] *Id.*, at para.371
[245] *Id.*, at para.375
[246] *Id.*, at para.377
[247] *Id.*, at para.381
[248] *Id.*, at para.382
[249] *Id.*, at para.382, 481(iii)

其必須對過去之侵害承擔共同侵害之責。

(二)eBay 是否受電子商務指令第 14 條之保護

eBay 主張比較電子商務第 13 條及第 14 條，第 14 條之「資訊服務」範圍，不僅僅限制於「自動、媒介及暫時」，當資訊被記錄於電子型態時，並沒有限制被儲存之訊息的性質及內容，因此，本條應包括以電子形式記錄或檢索之任何資訊[250]。eBay 主張 L'oreal 既未參與 VeRO 計畫，則 eBay 對於其損失自然無知悉或察覺，若 L'oreal 之主張得以成立，則有違第 15 條所禁止之一般監控義務[251]。L'oreal 則主張依電子商務指令前言第 42 條,電子商務指令第 14 條之儲存應限縮於技術性執行連結資訊網路之過程，其行為之性質須符合技術性、自動性及被動性，網路服務提供者對於所儲存之行為應無知悉且無控制力[252]。eBay 既得管理且參與使用資訊之過程以達到(包括侵權商品在內)更好的廣告、銷售效果，其並非佔有一純粹被動之地位，所以不符合電子商務指令第 14 條之定義。L'oreal 指出尤其 eBay 所使用之贊助者連結(sponsored links)，遠遠超出「資訊儲存服務」之範圍[253]。

法院參考了其他會員國所做出結果迥異之判決，並提及歐洲法院於 Google 關鍵字廣告中對本條之解釋，縱使英國法院本身較贊同 L'oreal 之主張，仍決定將本爭議提交歐洲法院解釋[254]。

(一)L'oreal 可否依照智慧財產權執行指令第 11 條尋求救濟

本爭點所涉及智慧財產權執行指令第 11 條，英國並未特別將其轉換成內國法，而是依靠原有的法律，惟原有之法條是否得涵蓋第 11 條之內容，仍有疑問[255]。

根據 1981 年最高法院法第 37 條 1 項，當符合公平及便利時，高等法院得做

[250] *Id.*, at para.436
[251] *Id.*,at para.436
[252] *Id.*, at para.437
[253] *Id.*, at para.437
[254] *Id.*, at para.441-43
[255] *Id.*, at para.447

成暫時或終局之禁制令[256]。受訴法院回顧以往英國對該條文之適用，有認為該條應僅限於兩種情形：(1)一方證明他方侵害其合法或公平之權利或(2)當一方預示將為或是威脅將為不合理行為時。但亦有其他法院認為該條之適用不需以任何條件為前提[257]。eBay 主張當散布系爭商品並未侵害權利人之權力時，並無本條文之適用。受訴法院亦認為對於未佔有、保管或控制系爭商品之相對人時，本條文之規定的確難以適用[258]。

受訴法院認為，若是第 11 條授予以禁制令對抗非直接侵權人之媒介服務提供者，則係提供衡平法院足夠之理由以禁制令保護被侵害之智慧財產權之依據，若係如此，則第 11 條或可理解為僅就現存法律提供一原則基礎，而不具直接效力。然第 11 條應如何理解，且其效力範圍又為何，均有疑問[259]。對於德國之數件關於適用妨害人責任之見解，eBay 表示反對，其主張認為德國之妨害人責任已經逾越智慧財產權執行指令第 11 條之範圍，達到電子商務指令第 15 條所禁止之一般監視義務[260]。

最終，英國高等法院並未對此爭點做出判斷，亦將其提交歐洲法院請求為智慧財產權執行指令第 11 條做進一步解釋。

本案最終上訴至歐洲法院，歐洲法院於 2011 年 7 月就英國高等法院所提交之爭議作出判決，本案將僅討論與上訴爭點相關部分：

(一)若是此商標使用方式已落入歐盟商標指令第 5 條第 1 項 a 款[261]及共同體商標規則第 9 條第 1 項[262][263]且不屬於歐盟商標指令第 7 條第 1 項以及共同體商標

[256] *Id.*, at para.448
[257] *Id.*, at para.449
[258] *Id.*, at para.453
[259] *Id.*, at para.454
[260] *Id.*, at para.464
[261] Directive 89/104/EEC(1988), at Article(5)(1)(a) "The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade: (a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered." available at http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:en:HTML (最後瀏覽日 10/25/2014)
[262] Council Regulation (EC) No 40/94(1993), at Article(9)(1)(a) "A Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade: (a) any sign which is identical with the

規則第 13 條第 1 項權力耗盡原則之情形，而針對消費者所為之廣告或銷售邀約等行為均在商標所涵蓋之領域時，則：(1)此種使用是否符合電子商務指令第 14 條之「就服務接收者所提供之資訊加以儲存」？(2)此服務雖有符合電子商務指令第 14 條所規定之情形，然亦有超出此條文範圍之部分，電子商務使用者是否仍能就符合之範圍主張免責？若是如此，超出條文免責範圍之部分是否得申請損害賠償或其他經濟賠償？(3)若網路拍賣服務提供者知悉於其網站上有廣告、銷售之邀約及銷售之商品有侵害商標權之行為，且將來可能會有相同或不同之使用者持續此侵害行為，則其是否符合電子商務指令第 14 條 1 項之「實際知悉」或「察覺」[264]？

此爭點下包括三個問題，以下將分別討論：

(1) 網路拍賣服務提供者是否符合電子商務指令第 14 條定義之資訊儲存服務提供者？

歐洲法院於 Google 關鍵字案中已指出，電子商務指令第 12 條至第 15 條係在限制資訊社會服務中之媒介服務提供者於內國法中可能承擔之責任，因此於內國法下，要求媒介服務提供者提供責任時，必須受限於電子商務指令第 12 條至第 15 條成立之要件[265]。雖然內國法院必須就 L'oreal 中網路拍賣服務提供者責任之成立要件而為判斷，但歐洲法院須判斷的僅為網路拍賣服務提供者可否依照電子商務指令免除其責任[266]。

歐洲法院同意英國政府、波蘭政府、歐盟執委會[267]及 Advocate General(AG)[268]

Community trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the Community trade mark is registered." available at http://oami.europa.eu/en/mark/aspects/reg/reg4094.htm#0090 (最後瀏覽日 10/25/2014)

[263]以上指令及規則規定權利人得防止第三人於未授權之情形下使用任何得將產品或服務連結至已註冊商標之標誌。

[264]L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Ltd v eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd (C-324/09), JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber), 12 July 2011, available at http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=107261&doclang=en at para. 50(9)

[265]*Id.*, at para. 107

[266]*Id.*, at para. 108

[267]依歐洲法院規約(Protocol on the Statute of the Court of Justice)第 23 條，歐洲法院於收受先決判決之聲請時，可將相關問題先詢問各會員國委員會，及其他有權機關，令她們陳述或提交書面意

提出之意見，認為一個促進買賣方接觸之網路服務，原則上符合電子商務指令中所稱之服務，該指令之意旨為「特別是電子商務方面之資訊社會服務」，其概念包括通常因應特定服務接收者之單獨要求，而透過電子方式遠端提供之服務，以使服務接收者便於進行資訊處理及傳輸，網路拍賣服務提供者明顯符合上述要件[269]。

(2)若是網路拍賣服務提供者並不完全符合電子商務指令第 14 條定義，是否得就符合範圍之部分主張免責，而商標權人又是否得就超出免責範圍之部分，申請損害賠償或其他經濟上賠償？

法院認為並非單憑網路拍賣服務提供者所提供之服務中包含儲存賣方使用者所提供之資訊等事實，即可認定屬於電子商務指令第 14 條之範圍，而得主張免責[270]。網路服務提供者若要適用電子商務指令第 14 條之規定，重點應在於該服務提供者是否為該指令第 2 章第 4 節所稱之媒介服務提供者[271]：若服務提供者並非以技術上自動之方式、中立地處理客戶所提供之資訊，而是主動了解、控制這些資訊，則無第 14 條之適用[272]。

就本案而言，eBay 確有處理賣方上傳之資料，例如歸類標的物或是於某情形下提供協助以促進商品之銷售等[273]。但就如同英國法院所述，僅憑網路拍賣服務提供者儲存買賣資訊、設定關鍵字並由中獲利，或提供買賣資訊予其客戶等事實，並無法否認其即不得依電子商務指令免責[274]。但通過這樣的事實，得認定網路拍賣服務提供者已非單純立於一中立之角色，而係積極的認識或控制與促進銷售之有關資料，如此，網路拍賣服務提供者則不得適用電子商務指令地 14 條之

見。本件中，除當事人外，尚有英國、法國、義大利、波蘭、葡萄牙等國政府及理事會發表意見。

[268]此為歐洲法院設置之職務，中文譯名有佐審官、檢察官、諮詢檢察官…等等，參見陳世傑，獨具一格的歐洲法院佐審官制度，淡江人文社會期刊，37 期，頁 27-51，2009 年 3 月。

[269]JUDGMENT OF THE COURT (C‑324/09), *supra* note 264, at para. 109

[270]*Id*., at para. 111

[271]*Id*., at para.112

[272]*Id*., at para. 113

[273]*Id*., at para. 114

[274]*Id*., at para. 115

責任免除規定[275]。因此，受訴法院應當檢驗 eBay 於銷售過程中所扮演之角色，以判斷其是否得適用第 14 條所規定之責任免除[276]。

(3)網路拍賣服務提供者若知悉於其網頁上有侵權行為之發生，而此侵害可能將重覆發生時，此「知悉」是否符合電子商務指令第 14 條 1 項之「實際知悉」或「察覺」？

若是受訴法院認為 eBay 並未扮演一主動積極之角色，則須進一步判定其是否符合電子商務指令第 14 條 a、b 款而享責任免除[277]。當服務提供者單純利用技術自動處理資料，對於不法行為或資訊並無明確認知(Actual knowledge)，對於顯然存在不法行為或資訊之情形亦無察覺(Aware)並於確知或察覺有不法行為或資訊存在時，迅速移除該資訊或中斷該資訊之取得時；服務提供者得就侵權資訊免除負擔損害賠償責任。因此，對本案而言，受訴法院應考慮 eBay 對於系爭侵害 L'oreal 商標之銷售邀約是否已經察覺有明顯不法訊息存在，若是，則無法主張免責[278]。

為使電子商務指令第 14 條 a 項不如同虛設，各種使服務提供者於嗣後知悉有違法事實或狀態之情形，亦應屬於電子商務指令第 14 條 a 項之範圍[279]。這些情形包括服務提供者主動調查不法行為或資訊或因受通知而知悉有不法行為存在[280]。於第二種情形下，雖然不會因受有通知而排除第 14 條之適用，因該通知可能並不明確或根本不成立，而未達得使網路服務提供者得知悉之程度。然一般而言，內國法院於判斷經營者是否實際知悉或察覺不法情事之存在時，應將此通知列為考慮因素，而其通知之程度應達以一位勤奮的商業經營者得辨別不法之標準[281]。

[275] *Id.*, at para. 116
[276] *Id.*, at para. 117
[277] *Id.*, at para. 119
[278] *Id.*, at para. 120
[279] *Id.*, at para. 121
[280] *Id.*, at para. 122
[281] *Id.*

(二)當第三人利用如網站經營者一般之媒介服務侵害註冊商標時，智慧財產權執行指令第 11 條是否要求成員國確保商標權人得獲得禁止令，以防止未來可能之侵害？若是如此，該禁制令之內容範圍為何？[282]

eBay 主張本條所稱之禁制令必須針對一特定且明確之智慧財產權侵害，但 L'oreal、英國、法國、義大利、波蘭、葡萄牙政府以及歐盟執委會都認為在特定條件下，禁制令得用來防止未來之侵害[283]。

本條禁制令是否具有「防止未來侵害」之意義，歐洲法院指出智慧財產權執行指令第 11 條第 3 句所稱之「禁制令」與同樣第 1 句所稱之「禁制令」意義不同，第一條係針對侵權行為人之禁止令，其意旨係在阻止侵權行為之持續[284]，第三條針對服務提供者之禁制令則更為複雜且需要更多種類之禁制令，依波蘭政府意見，此即可作為兩句間具有差異之依據[285]。

然第三句之禁制令是否具有「防止未來侵害」？就智慧財產權執行指令之客體觀之，成員國必須保證其於資訊社會中對智慧財產權之有效保護，歐洲法院認為，會員國法庭除得依該指令第 11 條第 3 句，命令該網路拍賣服務提供者採取措施終止侵權行為外，也及於防止未來之侵害[286]。由電子商務指令第 18 條亦可得出此種解釋，該條要求會員國須確保其有關資訊社會服務之內國法中，法院有權要求網路服務提供者立即採取終止侵害之措施，並防止未來之利益損失[287]。

惟其範圍究竟為何，由智慧財產權執行指令前言第 23 點得知，會員國依照第 11 條第 3 句所須提供之禁制令內容屬於內國法之層次，而此內國法規定在達到指令所追求的目的之時，其使用之方法必須有效且符合比例原則[288]。目前英國法雖然尚未將本條文轉化成內國法，然歐洲法院認為受訴法院於適用內國法時，

[282] *Id.*, at para. 50(10)
[283] *Id.*, at para. 126
[284] *Id.*, at para. 127
[285] *Id.*, at para. 129
[286] *Id.*, at para. 131
[287] *Id.*, at para. 132
[288] *Id.*, at para. 136

亦應儘可能參酌第 11 條第 3 句之文義和目的[289]。且會員國於訂定相關規範或會員國法庭適用法律時，也應觀察由智慧財產權執行指令及指令所參考之法源中之限制規定[290]。

據智慧財產權執行指令第 3 條之規定，要求網路服務提供者之防止未來侵權義務時，此方式必須公平、符合比例原則且不得成本過高，結合電子商務指令第 15 條之規定，此禁制令不得主動要求網路服務提供者主動監視每一筆使用者上傳於網頁上之資料[291]。另智慧財產權執行指令第 3 條亦表明法院裁定之禁制令不得使合法交易產生障礙，亦即雖然於網路拍賣服務提供者未自發性終止對侵權行為人提供服務，以防止將來同一商標為同一行為人所侵害時，法院得以禁制令方式命經營者為之，惟該禁制令不得禁止帶有該商標之產品於平台上全面、永久不得銷售[292]。更甚者，L'oreal 主張雖然個人資訊保護之尊重有其必要性，然為確保可由侵權行為人處獲得損害賠償，依電子商務指令第 6 條，但當侵權行為人所為乃交易商業行為而非私人事務時，該侵權行為人之身分應該被清楚確知[293]。以上之方式僅是智慧財產權執行指令第 11 條內容之例示，在法院判定禁制令之行使時，應注意保持不同權利及利益之衡平[294]。

歐洲法院認為原則上網路拍賣服務提供者符合電子商務指令第14條定義，但仍須就個案判定網路服務拍賣提供者是否係處於一積極主動而知悉或控制資料之地位，而即使其因非積極主動地位而得依電子商務指令第14條免責，亦須未達到第14條(a)項之「知悉程度」，且具有(b)項於收到侵權通知時立即移除之機制。本判決未對網路服務提供者之知悉程度辨明，但於其要求知悉程度應以一勤奮之商業經營者得辨別確有不法行為為標準，似乎並未如同美國法上必須有「具體認知」之程度，具有對侵權行為之一般認知似已足夠。最後關於禁制令部份，歐洲

[289] *Id.*, at para. 137
[290] *Id.*, at para. 138
[291] *Id.*, at para. 139
[292] *Id.*, at para. 140
[293] *Id.*, at para. 142
[294] *Id.*, at para. 143

法院贊同網路拍賣服務提供者確有防止未來侵權行為之義務，但其義務該如何實現則交與會員國法庭於不妨害合法交易之情形下，考量有效並且符合比例原則之方式。

第四項、Google France v Louis Vuitton

Louis Vuitton(下稱 LV)是一昂貴皮包及皮革產品之製造商，其在歐盟享有 Vuitton 等商標權，並係法國 Louis Vuitton 及 LV 之商標權人，2003 年初 LV 發現網路使用者在 Google 搜尋引擎上輸入前揭商標作為關鍵字時，在「贊助商連結」之項目下顯示販售 Vuitton 仿冒品之網站，並發現 Google 不僅提供廣告主得以與 Vuitton 商標相關之字作為關鍵字之服務，並提供以商標結合「贋品」(imitation)或「複製」(copy)等字樣作為關鍵字之廣告服務[295]。LV 即對 Google 提起商標侵權訴訟，巴黎地方法院認為由被告所提供之關鍵字建議機制即可得知 Google 就該關鍵字之選用具主動及積極之地位，此與搜尋引擎純粹立於媒介及被動之立場不同，且地方法院表示當被告提供「關鍵字建議工具」時，亦應一併提供相關預防機制[296]，於 2005 年 2 月判決 Google 敗訴。Google 隨後在巴黎上訴法院提起上訴，後者於 2006 年 6 月維持地方法院判決。Google 決定再向法國上訴法院(French Court of Cassation)提起上訴[297]。上訴法院將本件涉及相關歐盟指令或條例之解釋向歐洲法院請求初步裁定(preliminary ruling)，本文僅就爭議第三點加以討論：(3) 若前揭商標侵權之假設不成立，是否關鍵字廣告服務提供者得被視為電子商務指令(Directive 2000/31)第 14 條規範下的資訊社會服務提供者(information society service)，而僅於例外情形才須對使用者所刊登之廣告內容負責？[298]

---

[295]Google France, Google, Inc. v Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08), JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) , Joined Cases C-236/08 to C-238/08, 23 March 2010, available at http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=83961&doclang=en , at para. 28-29

[296]鄭莞鈴，論關鍵字廣告之法律責任，國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文，頁 81，2008 年 6 月。

[297]JUDGMENT OF THE COURT(C-236/08), *supra* note 295, at para. 30

[298]*Id.*, at para. 31(3)

Google 是關鍵字廣告服務提供者，且由關鍵字廣告中獲取經濟利益，因此提供關鍵字廣告本身之行為係屬於一商業活動，然歐盟法院認為 Google 本身並未自行「使用」該等被用作關鍵字之商標，而不構成商標侵權[299]。因此法院並未進一步討論，關鍵字廣告服務提供者是否會有影響該商標功能之虞。

歐洲法院接著討論搜尋引擎業者是否符合電子商務指令第 14 條之適用，電子商務指令第 12 條至第 15 條規定資訊社會服務提供者責任規範，其所謂「資訊社會服務」係指通常因應特定服務接收者之單獨要求，而透過電子方式遠端提供之服務[300]；儘管 LV 主張 Google 不符合電子商務指令所規定之資訊社會服務提供者，但歐盟委員會否定其看法[301]。又依據 2000/31 電子商務指令前言第 42 條，資訊社會服務提供者須僅有技術性、自動性及被動性質 (a mere technical, automatic and passive nature)，因此，資訊社會服務提供者必須既未知悉亦無法控制服務接收者所傳輸或儲存之資訊[302]。如搜尋引擎業者係屬於電子商務指令所規定之資訊社會服務提供者，當其在儲存服務接受者提供之資訊時，資訊社會服務提供者對於侵權行為不知情，或是於得知侵權行為時迅速採取移除或阻斷措施時，不應對應服務接收者之要求而儲存的資訊承擔責任[303]。

本判決中 Google 提供之 AdWords 關鍵字廣告服務，係透過儲存廣告主提供之關鍵字、廣告連結、對應之廣告訊息以及廣告主之網站組成，Google 僅依電子方式遠端提供服務，符合前述對資訊社會服務提供者之定義。因此，Google 應屬於電子商務指令下之「資訊社會服務提供者」。雖然 Google 雖然依據廣告主支付之費用決定關鍵字廣告之排序，然歐洲法院認為，此並不足以將 Google 排除於電子商務指令所保護之「資訊社會服務提供者」之外[304]，且選擇的關鍵字與網路使用者輸入之單字一致的情形，亦不足以依此認定 Google 知悉或者控制

[299] *Id.*, at para. 99
[300] *Id.*, at para.107
[301] *Id.*, at para.108
[302] *Id.*, at para.113
[303] *Id.*, at para.109
[304] *Id.*, at para.116

廣告主提供之資訊[305]。歐洲法院認為，判斷之標準應回歸於 Google 在編排與廣告連結相關之商業訊息，或者建立關鍵字之選擇機制時是否扮演一個積極的角色，若否，則 Google 尚不能因廣告主要求儲存關鍵字等資訊而負侵權責任[306]。

第三節、小結

網路服務提供者於 21 世紀之最初 10 年於歐洲接連遭受知名品牌之挑戰，2000 年公佈之電子商務指令看似對網路服務提供者提供絕佳之『責任避風港』，然歐洲數國法院卻對該責任豁免要件有不同之解釋，而導致類似事實之案件，卻有迥異之結果。這可能在於各國商標法及侵權法之差異外，更重要的是對於商標權人或是網路服務提供者應承擔保護商標權利之態度。另外也由於各國對於商標權之保護態度不同，例如法國擁有較多奢侈品牌，因此為了保護其商標權人之權利，加諸更嚴苛之責任與網路服務提供者以減少仿冒之情況，造成網路服務平台提供者必須因地制宜，以因應各國不同的法律規範，對於網路服務平台提供者而言，實是相當大的負擔[307]。

歐洲各國法院對於網路服務提供者之責任判斷爭議主要有四：(1)電子商務指令規定下之資訊社會服務提供者之定義，(2)網路服務提供者是否具有主動監督之義務，(3)網路服務提供者是否有預防侵害之義務，(4)電子商務指令第14條所述之「知悉」程度。以下將整理歐洲之法條及判決發展，以釐清歐洲對待網路服務提供者之間接侵權責任之異同。

[305] *Id.*, at para.117
[306] *Id.*, at para.118
[307] Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 89

比較　　國家	德國	英國	法國
商標保護範圍	已註冊商標 未註冊商標	已註冊商標	已註冊商標(惟該商標不需實際使用)
網路服務提供者	數位媒體法案(TMA) (1) 資訊傳輸服務 (2) 為促進資訊傳輸之暫時儲存服務 (3) 資訊儲存服務	電子商務規則 2002(EC Directive 2002) (1)純綷資訊傳輸服務 (2)資訊暫存服務 (3)資訊儲存服務	數位經濟信賴保護法(LCEN) 電子商務包括提供遠程的經濟活動或以電子方式提供商品或服務[308]。
主動監控義務	應提供合理技術措施	未討論	是
預防侵害義務	是，妨害人責任	是 ，但不計效果	是，應主動防止侵權行為之發生，如強制賣家確認商品資訊、上傳商品編號等
電子商務指令 14 條所述之「知悉」程度	實際知悉，但因有妨害人責任之存在，因此未進行過多討論，妨害人責任則是當網路服務提供者竭盡所能仍無法發現侵權事實時，則不需負責。	當網路服務提供者接到權利人之通知，且其通知為勤奮之業者得辨別不法之程度時，即為知悉。	因不適用數位經濟信賴保護法而回歸至民法討論，包括因過失而導致侵權行為之發生。
網路服務提供者是否需負擔損害賠償責任	否，主觀無故意	否，主觀未誘使或共謀侵權行為之發生	是，未盡注意義務

就上表之部分將於下進一步分析：

1.搜尋引擎是否為網路服務提供者

由上表可得知，法國之數位經濟保護法將適用範圍界定相當廣泛，亦包括了搜尋引擎309，但是於德國與英國規定之網路服務提供者僅三種類型，因此其是否包括搜尋引擎即有疑問。就德國部份，雖然搜尋引擎是藉由第三人所提供之資訊自動生成搜尋列表，但於德國法上，卻是將它視為一般的內容提供服務[310]，因此並無可能適用電子商務指令，亦不得援引德國 TMG(TMA)之免責條款，另外，

[308]LCEN, *supra* note at 214, at Article 14, 法條規定參見 Simon Columbus, French Government Plans to Extend Internet Censorship, 21 June 2011, available at https://opennet.net/blog/2011/06/french-government-plans-extend-internet-censorship (最後瀏覽日 11/02/2014)

[309]*Id.*

[310]Thomas Hoeren, *German Law on Internet Liability of Intermediaries*, LIDC Congress in Oxford(2011), avaialble at https://www.wettbewerbszentrale.de/media/getlivedoc.aspx?id=31684, at 11(最後瀏覽日 11/12/2014)

因為其於商標侵權中並未佔據有力角色，且對於其儲存之資料並無知悉，由於妨害人責任之判定取決於其是否對於該侵權行為有知悉，尤其當要求搜尋引擎建立一檢查機制時更是如此[311]，因此搜尋引擎亦無妨害人責任成立之可能。英國部份，雖然並未找到關於搜尋引擎的案例，但在經過歐盟 2011 年對於 Google France 之判決後，參考歐盟對於搜尋引擎為網路服務提供者之解釋，相信將改變不只德國及其他各會員國對於搜尋引擎之定義。

2.關於網路服務提供者之主動監控義務

電子商務指令第15條明文規定不許要求會員國不得課予網路服務提供者監督其傳輸、儲存之資訊，或主動搜查不法行為之一般義務，但是部分歐洲法院仍依其他法律責任，要求網路服務提供者應有一定的中止侵害的監控機制。如德國即採「合理的技術實施(reasonable technical imposition)」之標準[312]，即使德國法院並未說明何謂「合理的技術實施」，但要求網路服務提供者應針對能夠輕易鎖定之侵權行為負擔主動監控義務，若否，則須承擔間接侵權責任[313]。法國部分則是以民法上之侵權行為，要求網路服務提供者須保證於其網頁所販售之產品為真品，並負擔一主動搜查義務，縱然法院亦未清楚說明該如何才得符合此「主動搜查」之義務標準，但依法國法民法之第1382條及1383條，網路服務提供者若未能確保其網頁不成為第三人執行侵權行為之工具，又未阻止部份使用者重覆為類似行為，法院得以網路服務提供者對於侵權行為之發生有過失，而使其負賠償責任。

3. 關於網路服務提供者之預防侵害義務

電子商務指令第 15 條雖規定會員國不得課予網路服務提供者監督其傳輸、儲存之資訊，或主動搜查不法行為之一般義務，但是並未否認各會員國得依各會

[311]BGH, Urt. v. 17.05.2001, Az.: I ZR 251/99- ambiente.de = MMR 2001, at 671, 轉引 Thomas Hoeren, *supra* note 310, at 17
[312]E.I.P.R. 2005, 27(3), *supra* note 183, at 67
[313]Mary Bagnall and David Fyfield, *supra* note 193, at 6

員國法律，規定網路服務提供者應具有預防侵權行為發生之義務[314]，歐洲各國亦皆同意。惟此預防侵害義務之標準為何，各國皆有所不同。德國以妨害人責任：當妨害人有理由可預見於此情形下有相當機會發生時，妨害人應採取一定措施以避免其後之損害，而要求網路服務提供者於已知悉有仿冒情事存在後，應盡可能確保其網站上不再刊登侵害受害人之商品[315]。因妨害人責任包括因故意或過失而導致權利人遭受損害之情形，因此網路服務提供者所提供之預防侵害機制需達較高標準，例如需設計一自動機制定期瀏覽網路上之清單，並且在特定情況下加上人工檢查方式。而法國法院則是以為網路服務提供者除了如 eBay 之 VeRO 機制，提供權利人在發現潛在的侵權訊息時，得向 eBay 寄送「NOCI」(Notice of claimed infringement form)外，亦應採取強制賣方使用者確認商品資訊之方法，如促使賣方提出或上傳產品編號、型式、保證書及真實書等項目[316]。英國於 L'oreal 案中亦肯認預防侵害義務之存在，惟其是否需達特定之預防效果，英國法院並未於此多加著墨。縱觀歐洲各國及歐盟法院對於此議題之討論，普遍認為網路服務提供者確實具有預防侵害義務，且亦認為當發現有侵權行為，權利人得有權申請禁制令以預防之後可能之侵害。

4. 網路服務提供者是否應負擔損害賠償責任

德國判斷網路服務提供者之責任時，除了電子商務指令之外，還依妨害人責任加以判斷。依電子商務指令，德國最高法院認為網路服務提供者對於商標之侵權行為僅有一般認知，而不符合有明確認知，且有移除違法資訊之機制，因此亦不成立商標間接侵權。而依妨害人責任，即使非為侵權人或參與侵權之人，卻偶然且樂意以適當之方式對於侵害他人權利之行為提供貢獻，則可以妨害人責任主張禁制令，但妨害任責任與損害賠償無涉317，因此判斷網路服務提供者是否需

[314]黃心怡，同註 92，頁 99。
[315]BGH Urt. v.11.3.2004, a,a.O, at 764 轉引自彭建仁，同註 182，頁 44。
[316]Todd Evan Lerner, *supra* note 210, at 248-49
[317]*See* Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] May 26, 1966, Neue Juristische Wochenschrift[NJW] 1456, (1966) (Ger.).轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 58

擔負損害賠償責任，仍須回歸於其是否以適當方式對他人侵權之行為提供貢獻。又者，德國法院雖然認為網路使用者得成立間接侵權責任，但卻並未清楚說明網路服務提供者是成立直接妨害人責任或間接妨害人責任，且係依據作為或不作為，若是後者，則網路服務提供者則必須有照顧義務[318]。此意謂網路服務提供者須有主動監控之義務，目前德國法院認為如果網路服務提供者提供一採取「合理的技術實施(reasonable technical imposition)」標準之監控機制，則應可視為網路服務提供者並無故意即過失，並因此亦不須負擔妨害人責任。

法國認為網路拍賣平台及搜尋引擎所提供之服務，比單純儲存服務複雜，其結合單純儲存服務及編輯者之角色，無法依數位經濟信賴保護法而免除責任[319]。使其回歸於傳統之侵權行為討論，依法國法民法之第 1382 條及 1383 條，網路服務提供者因做為中介者，未能確保其網頁不成為第三人執行侵權行為之工具，又未阻止部份使用者重覆為類似行為，因此對於侵權行為之發生有過失，而應負賠償責任。就法國法院判決而言，網路服務提供者有一積極監視拍賣活動並搜索不法商品之責任。值得注意的是，法國法院曾做出非依一般侵權責任為依據之判決，與其他法院直接跳過商標法討論不同，於法國之 L'oreal V. eBay 案件，Tribunal de Grande Instance de Paris 高等法院，直接依靠第 6.I.2LCEN 及電子商務指令第 14 條第 1 項作為判斷之依據[320]。本案提出另一法國法無法回答之問題：關於 6.I.2LCEN 及電子商務指令之舉證責任之分配，法院認為，電子商務之進步使得區分主要及次要網路服務提供者所提供之主要及次要服務已屬不可能，因此應於電子商務指令 14 條下同時給於兩種服務賠償責任的豁免，因此該法院否認 Ebay 之商標間接侵權責任[321]。但法院亦表明，eBay 賠償責任的豁免要件僅限於 eBay 上資訊之提供係出於使用者，且 eBay 並未將其擴大使用於廣告或其他商業行為

[318]*See* Heiko Klatt, Die Kerngleichheit als Grenze der Prüfungspflichten und der Haftung des Hostproviders, 53 Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht [ZUM] 265, 266 (2009) (Ger.).轉引 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 69

[319]Frank Valencia, *supra* note 215, at 418

[320]*See* Tribunal de grande instance [TGI] [ordinary court of original jurisdiction] Paris, 3e ch., May 13, 2009, no. 07/11365 (Fr.), 轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 82

[321]*Id.*

以協助販售，才得享有免責條款之豁免[322]。

依英國普通法，除非網路服務提供者有誘使或共謀侵權行為之發生，否則不需負擔任何防止使用人侵害第三人註冊商標的法律上責任或義務。且法院認為網路服務提供者雖確有知悉系爭商標權行為確已發生且可能繼續發生，並因此侵害而獲有利益，但是此知悉程度上尚不足以認定其與其他被告應負共同侵權行為。因此法院認為網路服務提供者不須連帶負擔共同侵害之損害賠償責任。

歐洲相較於美國而言，相對賦予網路服務提供者較重之責任，雖然各國家在要求上不同，但相較於美國而言要求網路服務提供者應提供負擔更多之義務，並允諾商標權利人於發現權利受侵害時，得申請禁制令以防止未來可能之侵害。

國立政治大學 National Chengchi University

[322] *Id.*, at 83

第五章、我國法上商標侵權責任

本章將討論我國法商標侵權之相關規定，藉由比較國外法上對於間接侵權之判斷標準，試圖釐清我國目前對於網路服務提供者之態度，透過分析我國規範網路服務提供者之可能方式，比較其優劣，建立我國網路服務提供者之責任範圍。

第一節、我國商標侵權之相關法規範

於我國現有之法律體制，網路服務提供者可能面臨之法律風險包括商標法之商標侵權規定及其他民法相關侵權規定，商標法之規定為商標法第 68 條以下，分為商標直接侵權責任及商標擬制侵權責任，而民法則包括民法第 184 條及 185 共同侵權責任等，以下將商標權人發現商標權利被侵害時，商標權人可能得主張之權利，分為商標法及民法概念分別討論。

第一項、商標法

商標法上關於商標侵害之規定分為直接侵權及擬制侵權，分別規定於商標法第 68 條及第 70 條，以下將就其要件，分析網路服務提供者負擔商標侵害責任之可能性。

第一款、商標法上直接侵權責任

依據我國商標法直接侵權責任規定於第 68 條，在判斷網路服務提供者是否負擔商標直接侵權責任時，應考慮三項要件，包括(一)商標使用、(二)於同一或類似之商品或服務、(三)致消費者混淆誤認之虞。以下就我國網路服務提供者是否符合三項要件加以分析：

就商標使用的部分，如同第二章所討論的，就網路購物平台提供者而言，並無使用品牌標章之行為，而僅係透過程式之科技技術，令網路購買平台使用者所提供之資訊呈現於購物平台上，既然本身並無使用品牌標章之行為，更無可能該當商標使用，因此似乎可排除網路服務提供者之直接侵權責任。惟商標使用之判斷價值在於其是否能與商標侵權作連結，意即其是否會造成「消費者混淆誤認之

虞」之可能，若此連結將產生誤導消費者而影響購買決策之風險，網路服務提供者亦有可能因其提供之連結，使消費者誤認其為真品，而該當商標使用之要件。

但即使擴大商標使用之判斷標準而使網路服務提供者能該當商標使用要件，仍要考慮其是否符合第三要件「致消費者混淆誤認之虞」。雖有學者將判斷時點提前而發展「初始興趣混淆」理論，惟初始興趣混淆僅為資訊誤導，當消費者進入網站辨明其非所欲查詢之資訊後，可立即點擊退出視窗，並無傳統混淆之存在，即使最終消費者選擇購買該產品，亦是消費者在正確的資訊下所做的消費判斷，而非因他人之誤導，於此，初始興趣混淆於一般情形下，並不會造成市場之替代效果，而未侵害商標權之範圍，因此除非其資訊誤導之程度，將造成消費者混淆誤認之虞，否則將不符合第三要件。而依網路服務提供者之角色，若其僅提供連結至該資訊網頁，而未參與該資訊之編排而使消費者混淆誤認，則不應使其負擔商標直接侵權責任。

第二款、商標法上擬制侵權責任

我國法商標法上未有針對網路服務提供者之商標間接侵權規定，但根據商標法第 70 條，似可得出我國法上亦有承認非直接侵權行為人之第三人應負擔商標間接侵權責任之可能性。商標法第 70 條第 3 款[323]將明知有本法第 68 條侵害商標權之虞，卻仍予以製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或服務有關之物品之行為，視為侵害商標權之行為。並參照德國商標法第 14 條第 4 項規定，以其有侵權行為「之虞」為適用之前提；除侵權人以外之第三人為商標侵權之加工或輔助行為外，侵權人本身所為之準備行為亦屬本項規範之行為[324]。與直接侵害商標權之行為不同，直接侵權行為人同時負有民事及刑事之侵權責任，擬制侵害商標權則僅負民事侵權責任[325]。

本條文曾於民國 100 年 6 月修正，修正重點在於加強對著名商標的保護，除

[323]我國商標法第 72 條第 3 款
[324]立法院議案關係文書，院總第 474 號，政府提案第 12414 號之 1
[325]經濟部智慧財產局，2014 年商標使用座談會會議資料，參見 www.tipo.gov.tw/dl.asp?filename=442315253771.doc (最後瀏覽日 11/18/2014)

了商標侵權行為之外，商標侵權的準備、加工或輔助行為，亦應防杜，因此明定有致減損著名商標之識別性或信譽之虞，即構成侵權，使權利人得行使排除或防止商標權侵害的權利救濟程序，此為擬制侵權。在構成要件上採嚴謹之解釋，此條文所稱之「明知」，係明白知悉之意，且應由主張者負舉證責任。應注意的是，此處所稱之「明知」，乃是指行為人對於構成犯罪知事實，明知並有意使其發生者而言，若僅是有所預見，而消極的放任或容任犯罪事實之發生者或僅有過失，則並非本條文所欲規範處罰之對象[326]。

由此觀之，欲使網路服務提供者依此條文負擬制侵權責任，將須先討論二個問題，一是關於網路服務提供者所提供之服務，是否得被解釋包含於第 70 條第 3 款的規定內。二是關於「明知」之認知，若要使網路服務提供者適用此條文，則須主動證明網路服務提供者「明知」有侵權行為之發生，但根據觀察美國及歐洲其他國家之案例，要能證明網路服務提供者「明知」卻十分困難，我國目前雖無相關案例可資參考，但若僅以該條文嚴格解釋，則其商標保護範圍太過狹隘，網路服務提供者實難被列入本條文所指之範圍。

第二項、民法

民法第 184 條第 1 項前段規定：「因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任[327]。」本條文所指之客體，依通說見解應指「權利」，而不包括所謂之「利益」[328]。商標權雖為無體財產權，但具排他性之權利，當此權利遭受侵害，商標權人得依民法上 184 條以下侵權相關規定，要求損害賠償。

民法第 184 條第 1 項前段侵權行為之成立，以行為人具有故意或過失為前提。所謂故意，係指明知行為違反一定義務，將造成特定結果而執意為之，或預見特定結果之發生而其發生不違背本意。過失則指應注意、能注意而不注意，及主觀上雖無過失，然行為為達到客觀要求之標準，或雖預見結果之發生，然確信結果

[326]經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，參見 http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=285165&ctNode=7049&mp=1 (最後瀏覽日 11/18/2014)

[327]我國民法第 184 條第 1 項

[328]陳忠五老師有不同見解，詳參閱陳忠五，論契約責任與侵權責任的保護客體：「權利」與「利益」區別正當性的再反省，台大法學論叢，36 卷 5 期，頁 114-124，178-191，2007 年 9 月。

將不發生者亦屬之[329]。其種類依注意義務之高低，通常可分為重大過失、具體輕過失與抽象輕過失三類，於侵權行為中過失之認定，若無特別規定，通係指違背具體輕過失之善良管理人注意義務，應注意、能注意而未注意，或怠於為交易往來所必要之注意[330]，即抽象地比較善良管理人於相同情形下是否能避免侵權行為之發生，以判斷行為人是否已盡注意義務，而免於過失侵權之歸責。

欲使網路服務提供者擔負侵權責任，須證明網路服務提供者具有故意或過失，但以網路服務提供者而言，其提供者僅係一中性科技平台，實際侵害商標權利人者為網路服務使用者，以網路拍賣服務提供者為例，就一般情形下，網路服務提供者得知侵權行為時，已是侵權行為完成後，除非網路服務提供者本身就提供侵權商品，否則不應使其負擔 184 條前段之侵權責任。

另外，商標權利人亦得主張民法第 185 條共同侵權行為，為其是否須以網路服務提供者與直接侵權人間存在意思聯絡為限？是否須以直接侵權行為存在為前提？又應如何認定其是否具主觀之故意？若無故意而過失，是否仍應負擔共同侵權責任，將於後述討論。

第二節、我國法上引進國外間接侵權判斷標準之可能性

我國目前在商標法並無法對應網路服務提供者間接侵權責任之相關規定，雖商標權人得引用民法侵權規定主張權利，惟民法為一廣泛性之規定，無法僅針對商標權利之獨特性，尤其於判斷網路服務提供者之「知悉」程度及「注意義務」標準上，國外關於間接侵權之判斷標準應可提供參考，以建立我國網路服務提供者可能之商標間接侵權責任範圍。

第一項、比較各國法上關於間接侵權的判斷標準

美國及歐洲採取了對於網路服務提供者之責任採取了不同的處理方式，美國之商標輔助侵權標準，主要是討論 Inwood 測試法的適用，並於 2010 年於 Tiffany

[329]王澤鑑，侵權行為法，頁 305，2011 年 8 月。
[330]黃立，民法債編總論，頁 261-262，3 版，2006 年 11 月。

案中將 Inwood 案之標準擴大適用於網路服務提供者，美國於判斷網路服務提供者之侵權責任時，透過 Inwood 標準及對輔助侵權的解釋，以網路服務提供者是否有直接控制、監管之權能，是否知悉商標侵權行為，仍繼續對侵權行為人提供重大協助，或懷疑有侵權行為卻故意不察來判斷[331]。並於 Tiffany 案中引進了 DMCA 之概念，除了花費篇幅討論了關於 ebay 實施的反仿冒政策，並以「通知即移除」之有無作為判斷網路服務提供者侵權與否之依據；在判斷 eBay 之間接侵權責任時，美國司法機關認為在無具體認識或無合理理由可得而知的情況下，被告 eBay 對於潛在的侵權行為不負主動搜尋義務，而當侵權行為發生時，雖然美國商標法並無類似美國著作權法第 512 條之通知即移除機制的規定，但是根據法院的見解，若網路服務業者能即時執行其通知及移除（notice-and-takedown）機制（例如 eBay 的 VeRO 機制），即已盡合理的注意義務，亦可免除其間接侵權責任[332]。

至於歐洲對於網路服務提供者之間接侵權責任標準與美國稍有不同，但總體而言，相較於美國而言，對於網路服務提供者要求的責任標準較高，歐洲法院在判斷侵權責任上，主要是根據歐盟電子商務指令，並加上侵權行為法及民法上之規定。首先歐盟法院於 L'Oréal v. eBay 案中指出，僅限網路服務提供者於技術上保持中立，亦即以自動化方式處理資訊者，方可適用「電子商務指令」第 14 條的免責條款[333]。若網路服務提供者在交易過程中扮演積極角色，包括將販賣之要約以最佳化（例如：網路商店頁面的最佳化）方式呈現，或者推銷這些要約[334]，即不能依據歐盟「電子商務指令」第 14 條予以免責。根據歐盟法院的見解，若網路服務提供者無扮演積極角色，但其作為一個勤勉經營者（diligent economic operator），應當知悉其線上銷售之非法狀況。倘於知悉後未立即刪除相關數據

[331]李一笑，網路交易平台之商標侵權責任，國立台灣大學法律學院法律研究所碩士論文，頁 42，2014 年 6 月。
[332]參見馮震宇，網路服務提供者商標間接侵權責任之研究，智慧財產權月刊，175 期，2013 年 7 月。
[333]*Id.*, at 21-22
[334]JUDGMENT OF THE COURT (C‑324/09), *supra* note 264, at para. 116

或連結，則無免責規定的適用[335]。此外，歐盟法院還指出，雖然依據電子商務指令第 15 條不得要求網路服務提供者對侵權行為負有監督其傳輸、儲存之資訊，或主動搜查不法行為之一般義務，但成員國應以保護智慧財產權之目的，得命網路服務提供者採行防止侵行為發生或繼續之積極行為，並得以發出禁制令之手段強制之。

第二項、建立我國網路商標間接侵權責任範圍

我國無美國以案例法累積而成之先決判例，亦無歐洲得平行適用於所有智慧財產權利之電子商務指令規定，因此應如何建立我國網路服務提供者之商標間接侵權責任範圍，不無疑問。本文以為，依現行規定，加以參酌國際間之相關見解，或可從三方面著手，一為將商標法擬制侵權擴大解釋，使能涵蓋網路服務提供者，二為仿照美國 Tiffany 案中關於安全港規定之引用，試圖建立一關於網路服務提供者之商標間接侵權的免責條件，三則是由民法 185 條第 2 項著手，承認網路服務提供者過失幫助侵權之可能，並分析其注意義務。

第一款、將擬制侵權責任擴大解釋適用於網路服務提供者

我國商標法 70 條第 3 款規定：未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權。三、明知有第六十八條侵害商標權之虞，而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品[336]。如上所述，本條文是在擴大商標權的保護，將商標侵權的準備、加工或輔助行為亦囊括於擬制侵權的範圍內。各國事實上皆有相似之法條，並作為各國間接侵權之依據，若我國亦能參酌國外之見解，或能加以擴張解釋使其得符合本文欲解決之網路服務提供者間接侵權問題。

德國最高法院法根據與此條文相似之§14(4)MarkenG[337]作出判決，§14(4)MarkenG 規定當一個商標標籤之生產商，雖然其並未使用該商標，但將此

[335] *Id.*, at para. 119
[336] 我國商標法第 70 條
[337] MarkenG, *supra* note at 145, at §14(4)

標籤售予他人使用於受商標保護之產品上時，亦須負擔商標侵權責任[338]，此與我國第 70 條規定類似。並於 Ambiente.de 案中，認為網域名稱亦屬於§14(4)MarkenG 之適用範圍，並接受了網域名稱提供者輔助侵權責任之可能[339]。雖然在此案係針對網域名稱提供者，德國最高法院認為當符合 1.第三人所為之侵權行為及 2.間接侵權之部份意圖兩要件，即可符合間接侵權，而使網域名稱提供者負擔間接侵權責任[340]。又法國智慧財產權法規第 716 第 10 項規定與德國商標法§14(4)MarkenG 規定類似，且法國法院曾於 eBay 案中討論 eBay 違反第 716 第 10 項之可能性[341]，意即法國法院亦承認此規定擴張適用至網路平台服務提供者之可能性。但是需注意的是，德國商標法§14(4)MarkenG 在規定上相較我國商標法第 70 條規定，適用的範圍稍有不同，德國法的規定禁止第三人在有侵權之虞下，以行銷目的使用、提供、進口或出口於包裝上使用相同或類似商標、標籤、徽章之產品，而我國則僅針對未與商品結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之商品[342]。惟我國第 70 條第 3 項之設立目的係為防杜第三人對於商標侵權之加工、輔助行為，若第三人對於他人侵害商標權提供加工、輔助行為，即使非於第三款之例示規定包含，亦應使第三人負擔擬制侵權責任。

如此，是否能使我國網路服務提供者負擔擬制侵權責任，則視其是否符合要件；一、有商標侵權之虞；二、間接侵權之意圖；三、對於商標侵權提供加工、輔助行為，包括製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品[343]。網路平台服務提供者不管是將侵權物品列表陳列於平台或是網路服務提供者利用商標連結至網路使用者之錯誤網頁，皆可能造成消費者混淆誤認之虞，因此，即可能傷害商標權，在解釋上較

[338]*See* Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Nov. 18, 1955, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht [GRUR] 179, at 1956 (Ger.).轉引自 Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 55
[339]Gerald Spindler &Matthias Leistner, *supra* note152, at 800
[340]Karl H. Pilny, *supra* note 153, at 44
[341]Kurt M. Saunders & Gerlinde Berger-Walliser, *supra* note 94, at 60
[342]我國商標法第 70 條
[343]我國商標法第 70 條第 3 項

無疑問。就第二要件而言，如上述，若明知採嚴格解釋，係網路平台服務提供者明知侵權行為發生可能並有意使其發生者而言，又以目前現況而言，網路服務使用者於使用網路平台服務提供者之服務之前，皆會要求簽署禁止侵害智慧財產權條款，實難認定為網路服務平台提供者有間接侵權之意圖。但若能擴大明知之範圍，認為有所預見，而消極的放任或容任犯罪事實之發生者亦得認定為明知，則若能證明網路服務提供者可能預見有商標侵權行為發生，則得依此要求網路服務提供者擔負擬制侵權責任。第三要件因為我國規定著重於「未與商品或服務結合」之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品，「與商品或服務結合」之標籤似不在此規定之範圍內，但如上述，既然本條文係未防止商標之輔助、加工行為，將保護範圍侷限於第三款所例示規定，將僅得適用部分特定的侵權方式，保護似乎太過狹隘，但若欲將其擴大解釋為包括任何輔助，加工行為，則可能因本條款未詳細規定何謂「輔助、加工」而容易使規定流於泛濫。

我國現行商標法上之擬制侵權責任，雖然保留了第三人間接侵權責任之可能，但與國外相關法條相比，在適用上較為困難，除非我國修訂此條款，否則實難依此條款使網路服務提供者擔負間接侵權責任。

第二款、適用民法共同侵權

無法使網路服務提供者負擔 184 條直接侵權人之責任，已如上述。至於商標權人是否得主張第 185 條[344]之共同侵權行為及第 185 條第 2 項之幫助侵權行為，將以下分析。

就共同侵權行為，各行為人間是否具意思聯繫，有主觀說及客觀說之爭論，即行為人之行為間是否具有意思關聯，於 1944 年司法院作成例變字第 1 號變更見解後，實務上就此問題採取客觀說[345]；若行為人之行為各自原足以成立侵權行

[344]我國民法 185 條第 1 項

[345]司法院 66 年例變字 1 號：「民事上之共同侵權行為(狹義的共同侵權行為，即共同加害行為；下同)與刑事上之共同正犯，其構成要件不同。共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，樹人因過失不法侵害他人之權利，苟個行為人之過失行為均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關聯共同，亦足成立共同侵權行為。」

為，係因共同造成損害結果之發生而成立共同侵權行為，須連帶負賠償責任[346]。網路服務提供者若不成立一般侵權行為，則當然不可能與賣方使用者成立共同侵權行為。

國際間討論網路服務提供者之責任時，最常使網路服務提供者負擔之責任，即為是否成立幫助侵權責任。此規定於我國民法第 185 條第 2 項[347]，若幫助人於行為人實施侵權行為之計或之前予行為人幫助，使他人易於為侵權行為人，其助力包括物質及精神在內，於民法上評價與共同實施侵權行為無異[348]。就幫助侵權行為之成立，是否已被幫助人成立侵權行為為前提，即是否具「從屬性」，學說採肯定說，因此須有網路服務使用者侵害他人商標權利[349]。至於幫助行為是否以故意為要件，學說上有爭議，以刑法之幫助犯而言，應以故意為要件，斷無成立過失幫助之情形，但有學者認為因過失而為之幫助亦可成立侵權行為，尤其在實務改採客觀行為關聯說後，為保護被害人，即使是過失或欠缺意思聯絡時應仍得成立[350]。但自民法條文文義而言，「造意」、「幫助」本身即帶有積極主動之性質，條文並未明文將主觀要件放寬至過失，因此不可輕易為擴張之解釋[351]，在判斷幫助侵權之成立時，應仍以幫助人主觀上為故意為限。若主張網路服務提供故意幫助侵權行為之成立，則必須符合兩要件：一、網路服務提供者確有幫助網路服務使用者侵害他人權利之行為，二、網路服務提供者對於類似於侵權行為曾經且將來可能發生之侵權事實有知悉，卻仍決意促成其發生。第一點於事實上無太大爭議，第二點關鍵則於網路服務提供者之主觀故意要件是否具備。

依目前網路服務提供者對於網路使用者之智慧財產權政策，於其中已提醒使

[346]王澤鑑，同註 328，頁 446；林誠二，民法債編總論-體系化解說-(上)，頁 649，2012 年 10 月。最高法院 22 年上字第 3437 號判例：「依民法第一百八十五條第一項之規定，共同侵權行為人固連帶負損害賠償責任，為同條項前段所謂共同侵權行為，須共同行為人皆已具備侵權行為之要件始能成立，若其中一人無故意過失，則其人非侵權行為人，不負與其他具備侵權行為要件之人連帶賠償損害之責任。」
[347]我國民法第 185 條第 2 項
[348]王澤鑑，同註 329，頁 456。
[349]陳猷龍，民法債編總論，頁 78，2011 年 10 月，第 5 版。
[350]孫森炎，民法債編總論上冊，頁 279，2012 年 2 月修訂版。
[351]王澤鑑，同註 329，頁 456-58。

用者不得侵害他人之智慧財產權利，並設有許多反應違規情事之管道，實難認為網路服務提供者有侵害智慧財產權之直接故意，因此於故意部分，應討論者為是否網路服務提供者對侵權事實有所知悉卻仍提供服務，而具備間接故意。網路服務提供者所提供之平台可能發生智慧財產權之侵權行為，事實甚明，即使一般人也可預見，但若以此界定「知悉」範圍，此標準將使網路服務提供者動輒得咎，而不利於此商業模式之自由發展，因此「知悉」範圍為何？是應限縮於當預見「特定」人欲為侵權行為才得視為知悉或是僅對不特定人可能侵權之概括知悉亦足該當，不無疑問。

另外，雖本文認為我國民法第 185 條第 2 項之幫助侵權行為須以行為人主觀故意為要件，惟民法上仍承認過失幫助侵權之可能，因此仍有予以討論之必要。探究網路服務提供者對於侵權事件之發生有無過失，須視網路服務提供者是否應監控侵權行為之發生，若是，應監督至何種程度始符合條文所要求之善良管理人之注意義務。美國、歐洲等地雖然皆承認網路服務提供者有部分監控侵權發生之義務，惟其義務依各國而有所歧異，我國目前並無相關的規定，但應綜合考量目前科技技術水準、消費者的識別程度及網路服務提供者之規模及對於其消費者之可信度而定。

但是民法畢竟為普通法，所以民法的標準，並非僅針對商標權利規定，而是必須能廣泛的適用於各種狀況，因此雖然民法能夠補充特別法沒有規定的部分，但卻無法僅針對特定的權利作更詳盡的規定。

第三款、制定安全港準則

在討論網路服務提供者之商標侵權責任時，不免常與網路服務提供者之著作權侵權責任進行對比，而在 Tiffany 案後，有文章認為應在商標法中規定像 DMCA 第 512 條一樣的安全港條款[352]。由前述分析，可以明確的是，雖然法院於 Tiffany 案中並無明確指出是了 DMCA 條款，但透過法院分析 eBay 所提供的所有反仿冒

[352]Marshall Leaffer, *A Twenty-year Petrospective on United States Trademark Law in Ten Cases*, 23 FORDHAM INTELLECTUAL PROPERTY, MEDIA AND ENTERTAINMENT LAW JOURNAL 655(2013)., at 670

機制及「通知即取下」義務的實行，可以看出法官有意借鑑安全港要件，令網路服務提供者於某種情形下免責，以下將先介紹網路服務提供者之著作侵權發展之軌跡、安全港條款，並藉由我國對於網路服務提供者之著作權安全港適用分析，判斷我國建立商標安全港之可能性。

第一目、 我國安全港之立法理由

著作權設立責任避風港之目的，主要是為了減輕或免除網路服務提供者因其使用者之著作侵害行為所需負擔之法律責任。美國於 1998 年通過 DMCA 第二部分(Title)之網路著作權侵害責任限制法(Online Copyright Infringement Liability Limitation Act，以下稱責任限制法)[353]，為網路服務提供者提供了免責條款，其立法目的在於藉由明文化免責條款，避免網路服務提供者因為法律責任不明或存有被訴疑慮，而不願意對各類網路服務或技術進行投資[354]。另外亦讓網路服務提供者有誘因能與著作權人合作，共同偵測並處理數位網路環境中的著作權侵權活動。

美國之著作權侵權領域網路服務提供者之侵權責任發展過程中，從 Playboy Enterprises, Inc v. Frena，法院認為該 BBS 廠商應負共同侵權責任，即使被告提出其不知該侵權行為發生且未直接參與侵權，並於未受權之照片出現後立即刪除並跟進監視使用者，但法院仍不認為得因此免責，且於本案中，網路服務提供者與直接侵權人之角色並未區分，而負連帶直接侵權責任[355]。後此觀點於 1995 年的 Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Sercices, Inc 案中被法院推翻，法院認為網路服務提供者雖可能以散布或展示之方式構成直接侵害，但是若僅為單純儲存於其系統中並且在傳輸則不構成直接侵害。對於輔助侵權部分，法院認為原告的主張不足以證明被告構成輔助侵權，代位侵權亦同[356]。

[353]李治安，失衡的承諾:著作權法責任避風港規範之立法政策評析，台大法學論叢，第 43 卷 1 期，頁 150，2014 年 3 月。
[354]Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508F.3d 1146(9th. Cir.,2007), at 1158
[355]Playboy Enterprises, Inc. v. Frena., 839 F.Supp. 1552(M.D.Fla.,1993.), at 1554
[356]*See* Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc., 907 F.Supp. 1361(N.D.Cal.,1995.)

本案重點在於，從法律政策觀點而言，並無法期待網路服務提供者有能力偵測、嚇阻或防止使用者之著作權侵害行為[357]，如果網路服務提供者僅被動提供服務、建構或架設網際網路活動所需之系統或平台，則不應要求其對於使用者之著作權侵權行為負責[358]。本案針對網路服務提供者於著作權侵害之認定建立了一清楚明確的標準，甚至有學者認為美國 DMCA 之成文化其實是根據本案所建立之法律原則[359]。由著作權案例可得知，美國法院於判斷網路服務提供者之著作侵權與商標侵權構成時基本思路是一樣的，均從輔助侵權、代位侵權或誘引侵權著手進行判斷，只不過在 1996 年引進 DMCA 之條款後，使網路服務提供者之責任減輕，得直接依據安全港之規定免除相關責任。

我國著作權法 90-4 條以下，規定關於網路服務提供者之民事免責事由，其主要目的與美國 DMCA 之目的類似，當網路服務提供者先符合相關規定；包括告知使用者著作權相關保護措施，三次侵權終止服務、執行保護技術措施等時，若網路服務提供者能證明一、對使用者涉有侵權行為不知情；二、未直接自使用者之侵權行為獲有財產上利益；三、經著作權人或製版權人通知其使用者涉有侵權行為後，立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊時，網路服務提供者即得據以免責[360]。此規定之目的雖係為了減輕我國網路服務提供者之責任，使其於被控侵權時，得依此免責條款而免除責任，但有學者認為我國法院在引進安全港條例時，未考量我國著作權法，所採用者為民、刑事責任並行之雙軌制度，且特以刑事責任為主要之紛爭解決手段，在制定網路服務提供者免責事由，僅僅免除民事責任，而未就更具迫切需求之刑事責任為規範[361]。且即使於民事免責判斷時，法院亦錯誤運用了著作權法安全港，將免責條款視為網路服務提供者之必定義務，反導致增加了網路服務提供者之負擔[362]，以下將簡介我國著作權法

[357] *Id.*, at 1372-73
[358] *Id.*
[359] Timothy Wu, *Copyright's Communication Policy*, 103 MICHIGAN LAW REVIEW 278(2004), at 356
[360] 我國著作權法第 90 條之 4 以下。
[361] 姚信安，論我國著作權網路服務提供者責任規範之發展與實踐，科技法學評論，第 8 卷 2 期，頁 201，2011 年 12 月。
[362] 李治安，同註 352，頁 159。

上關於網路服務提供者之案例，觀察我國實務對於網路服務提供者之態度。

第二目、 我國相關 ISP 案例

台灣目前對於網路服務提供者對商標法上之理論及實踐都不算多，由於使用多個關鍵字搜尋，也未能在司法院判決查詢中找到適當的案例，也未見新聞報導，所以台灣似乎缺乏網路服務提供者之商標侵權相關案例。可能的原因除台灣較小經濟利益不大之外，更可能由於台灣的電子商務之營運方式仍未完熟，但目前我國正在解決第三方支付業者之困境，並研擬「電子支付機構管理條例」的子法[363]，若第三方支付得完善，則可能會影響網路服務提供者之營運可能將因得到第三人支付擔保而更加發達[364]，即非如此，就目前台灣使用網路交易平台購物之人正呈現增加趨勢易導致此類案件未來發生之可能，因此仍有討論之必要。

我國法在引進美國 DMCA 安全港條例之前，即使是同一類型的網路服務提供者各法院對於間接侵權標準亦相當不一致，在 98 年增訂安全港條例後，被控侵權的網路服務提供者也開始主張得適用該等免責規定，但由於國內業者所採行模式不同，且未建立「通知即刪除」機制，因此就相關判決觀察，法院對於是否能主張安全港之規定，採取了較嚴格的解釋。例如，於新北地院 98 重易字第 4 號判決[365]內，法院認為僅提出「制式授權合約」並不符合安全港之免責條件，因此網路服務提供者不得僅因形式化之免責聲明達成實際規避之實，且此免責聲明亦與安全港條款之規定有別[366]。另外，在 Kupeer 案[367]中，亦曾提出其設有流量

[363]BusinessNext, 第三方支付專法誰來擬?金管會快刀斬亂麻「明天搞定」，參見 http://www.bnext.com.tw/article/view/id/34787 (最後瀏覽日 12/25/2014)

[364]財團法人網路資訊中心，2014 年「台灣寬頻網路使用調查」，http://www.twnic.net.tw/download/200307/20140820b.pdf 認為第三方支付制度之完善化可能會提高網路購物之意願(最後瀏覽日 12/25/2014)

[365]新北地院 98 重易字第 4 號判決：Foxy 主張「Foxy」電腦程式過程中，畫面上所顯示之授權合約業已載明：「Foxy 提醒用戶尊重版權，Foxy 用戶本人，尤其是信息及內容提供人，同意遵守智慧財產權保護及其他相關的各項法律、法規和具有約束力的規範性文件」等語，而認為「Foxy」網站提供「Foxy」電腦程式，並無誘使公眾利用該程式侵害他人著作財產權之犯意云云。惟查，參諸一般安裝電腦程式者之經驗，對於畫面中所顯示之授權合約等制式畫面及選項，通常會予以忽略或未注意，即直接點選「我同意」，而進行「下一步」之動作。是「Foxy」電腦程式上之此項授權合約之制式化點選，是否有助於阻止、避免或中斷因被告丁○○等人所採取之前述廣告誘使方式，所引發之公眾侵害他人著作財產權之強烈動機或企圖，自不無疑義。

[366]馮震宇，數位環境下著作權侵害之認定及相關案例研討，台灣法學雜誌，206 期，頁 129，2012 年 8 月。

管制機制，在使用者所傳輸之資料超過管制時，將會主動鎖住使用者之電腦功能，以攔截使用者傳輸大量影音檔侵害著作權，但法院認為其流量管制的標準太過廣泛，以該案而言，其流量管制限定為 1G，但此流量已足夠傳輸約百首 MP3 格式之音樂，可見此流量管制機制僅為虛應故事。由我國著作權法判決而言，即便網路平台服務提供者有提供管控機制，也可能不得依安全港條款免責，雖然因我國網路平台提供者並無像歐美建立「通知即刪除」之機制，因此無法得知法院對於該機制之見解，但我國法院在判斷著作權領域的網路服務提供者責任時，似乎看重的並非是否提供了「何種機制」，而是其機制是否能有所作用，而這也可能影響到若建立商標侵權責任之安全港條款，其適用態度。

另外我國亦有網路服務提供者的商標相關判例，雖然判決重點並非本節欲討論之網路服務提供者間接侵權責任的部分，惟其對於網路提供者的態度似乎亦可做為一參考，於智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號[368]判決中，原告「幸福空間」之商標所有人，主張被告於搜尋引擎上將原告之系爭商標出售予訴外人禾林室內設計工程有限公司（下稱禾林公司）作為關鍵字廣告，企圖誤導搜尋原告公司特取名稱及商標「幸福空間」之消費者連結到禾林公司之網站。

法院認為，被告所為之關鍵字廣告業務，係 Google 搜尋者輸入搜尋特定之關鍵字後，搜尋頁面之廣告空間即會出現選定該關鍵字之廣告主所擬定之廣告文案，因此搜尋結果之頁面中，雖搜尋欄位所鍵入之關鍵字與系爭廣告置於同一頁面，然該關鍵字係由網路使用者所鍵入，與被告無涉，被告僅提供頁面予廣告主放置廣告，既未積極標示任何商標，亦將系爭商標用以表彰商品或服務之標識，又搜尋頁面之欄位雖出現系爭廣告，但廣告並無任何標示商標之意思，因此被告顯無商標使用之意圖，難認被告有商標之使用行為。且觀諸其系爭廣告內容，其並未出現「幸福空間」等相關字樣，雖一訴外人之廣告「還沒選定裝潢風格嗎？犀利設計團隊，為您營造幸福空間氛圍，多元化設計風格、住家、商辦量身規劃」，

[367]臺中地方法院 97 年度易字第 3238 號刑事判決。
[368]智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號

有出現「幸福空間」之字樣，惟然廣告內文中「幸福空間」一詞係作為描述性使用，用以形容該設計團隊將會為消費者創造幸福的空間及氛圍，而非將「幸福空間」作為公司名稱或指示其服務之來源，是原告主張被告與訴外人等廣告主有以原告系爭商標刊登廣告云云，殊無足取。又系爭廣告內容既未使消費者產生與系爭商標有關之印象，且系爭廣告右上方均顯示「廣告-為什麼會顯示這則廣告」以告知網路使用者此為廣告內容而非搜尋結果，加以系爭廣告內容並未使用足以令消費者產生該廣告與系爭商標有關之文字，則消費者自無誤認該廣告與原告有關連之可能，原告主張被告行為已使消費者產生混淆誤認，即不足採。被告既未有商標使用之行為，亦未使消費者產生混淆誤認，自不構成修正前商標法第 29 條第 2 項所定之商標權侵害。

由本判決可知，法院在判斷網路服務提供者時，仍是以傳統的商標侵權判斷為中心，並因網路服務提供者未造成消費者混淆誤認之虞而直接不構成商標權的直接侵害，惟此處並未針對網路服務提供者於什麼情況下會免除間接侵權責任，因此尚難看出在建立商標安全港條例之法院態度。

第三目、 我國商標侵權責任之安全港準則之可能性

因應網路科技之發展需要，雖著作權法中有對於網路服務提供者之安全港條例，但商標法上卻未對網路服務提供之商標侵權責任作任何規定，此情形可能符合可以進行類推適用[369]之類型，即使不然，亦應可參照著作權法之安全港條例設計商標法上之相關規定。但必須先釐清著作權與商標權之不同。

一、著作權法與商標權法之分別

著作權與商標權不同，著作權的保護目的在於保護人類的精神創作。商標的功能主在於表彰、區分來源，亦即其保護的是消費者對於該商標之信賴，進而保障正常之交易秩序。因此，就著作權侵權及商標權侵權亦產生諾大差異，著作權

[369]台灣最高法院 93 年度台上字第 1718 號判決。按類推適用，係就法律未規定之事項，比附援引與其性質相類似之規定，加以適用，為基於平等原則及社會通念以填補法律漏洞的方法，倘無法律漏洞，自不生類推適用而補充之問題。又所謂之法律漏洞，乃指違反法律規範計劃、意旨的不完整性，法律所未規定者，並非當然構成法律漏洞，端視其是否違反法律規範意旨、計劃及立法者之是否有意沉默而定。

係基於傳播之權利(一如著作權法理論上所謂之「無傳播即無權利」)，商標權則是基於標示的區分功能，因此只要妨害權利人對於作品傳播的專有控制(或有妨害之虞)即導致著作侵權之結果，但要構成商標侵權，則必須要有消費者混淆商品來源之客觀事實[370]。

以著作權侵權及商標間接侵權而言，著作權侵權於形式上較好認定，尤其是針對著作物重製、傳播等侵權方式，幾乎並未修改該著作物，而是將著作物依原本的方式重製、傳播，因此在網路服務提供者發現侵權物件時，較容易判斷其侵權與否。但商標侵權不同，即使網路平台上有相關商品的圖片及相關消息的陳列，但這並非代表即有商標侵權，還需判斷其是否有消費者混淆誤認之虞，但混淆誤認之虞的判斷相當困難，通常非網路服務提供者所能輕易掌握。

另外就網路平台服務提供者而言，在著作權領域方式及商標領域方式之運作方式雖有相似之處，但亦有所不同，著作權領域之網路平台服務提供者，即使不是無利益，收益亦大多來自廣告，來自使用者之收入僅佔營收的一小部分，但商標領域之網路平台服務提供者，除了具有廣告收益外，亦會根據使用者的販賣情形收取部分傭金，而其中的非網路販賣平台服務提供者，對於販賣關鍵字亦有不同的收取傭金方式，其所獲利益與著作權領域不可相提並論，且相較著作權領域增加使用者之誘因在於吸引廣告商之注意以提高收益，商標權領域增加使用者之誘因，除了廣告費用外，更著重在於使用者「點擊」或「使用」其提供的服務。

二、網路服務提供者之定義

在著作權領域內，將網路服務提供者分成了 4 種類型，分別為連線服務提供者、快速存取服務提供者、資訊儲存服務提供者、搜尋服務提供者，這是為了賦予使用不同科技的網路服務提供者不同的免責標準。但該如何規定於商標權領域？依據 Lemley 的建議，於商標權領域之安全港應盡可能的須廣泛認定網路服務提供者，並使其一般化[371]。令其足以應付將來科技發展快速，而造成新興科技直接

[370]李一笑，同註 331，頁 42。
[371]Mark A. Lemley, *supra* note 121, at 115

因不符此條定義而不得適用安全港條款。於 DMCA 之 512(K)(b)項較廣泛之定義，似得為參考；網路服務提供者係指提供網路服務、入口網站或是設備之營運商[372]，使網路購物平台及非網路購物平台皆得落入此項範圍，而得進行後續討論。

另外，其中必須注意的是，對於著作權領域之對於網路服務提供者要求的中心思想，包括其陳列之資訊、圖片係由使用者所提供，且網路服務提供者必須未有權能對其所提供之侵權資訊做刪除或更改等要求亦應包括其中[373]，亦即網路服務提供者並須未扮演一積極的角色，例如對使用者提出的資訊或方式給予建議或是參與編排等行為。

三、網路平台服務提供者是否有主動審查之義務—於發生侵權行為前

若課予網路平台服務提供者主動審查之義務，則若網路服務提供者未能履行義務，屬於對於積極作為義務之違反，而成立侵權行為。這種情況下，網路服務提供者之責任為單獨責任。在這種情形下積極作為義務之違反是網路交易平台是否構成侵權行為之重要依據[374]。但不管是依據美國間接侵權之判決發展，或是歐盟電子商務指令第 15 條，都可以得知法院並無強加積極審查義務於網路服務提供者之意，且以積極審查之可行性及有效性來看，網路服務提供者之積極審查義務似乎無法對於商標侵權行為有太大的防制力。

就網路服務提供者可能進行的審查方式，以網路拍賣服務平台為例可能為網路賣家的訊息或其上傳之商品資訊，而非網路拍賣平台可能指得是該關鍵字廣告購買人是否為商標權人或經商標權人之授權等等。但如上述所訴，依商標侵權判斷之複雜性而言，網路服務提供者是否能夠真能掌握為問題，即使認為網路服務提供者能夠聘請專業人士，但是網路服務提供者上的資訊每一分都在變動，不可能使用人力去每天 24 小時的盯著網路平台使用者的動向，且如此一來，所需支付的成本亦太過龐大，欠約可行性及有效性。至於是否應該至少具有基本的使用

[372] 17 U.S.C §512(k)(1)(B) "As used in this section, other than subsection (a),the term 'service provider' means a provider of online services or network access, or the operator of facilities therefore, and includes an entity described in subparagraph (A)"
[373] 我國著作權法第 90 條之 4
[374] 李一笑，同註 331，頁 42。

者審查，基本上，目前網路平台服務提供者者無法針對使用者所填寫的資料逐一去判斷其真偽，因此都僅是形式審查，此對於亦解決問題少有助益。

但是，商標法上之網路服務提供者能從使用者之交易中獲利，且依因此似乎應賦予某種程度的主動義務，此義務並非要求網路服務提供者主動查緝侵權行為之發生與否，而是針對侵權行為之合理預防措施，例如，美國 DMCA 中有關於網路平台服務者須具備之一般義務(我國著作權法第 90-4 條)，包括告知使用者著作權相關保護措施、針對重複侵權人之禁制條款、執行保護技術措施等，雖然有些僅為形式告知，並未對解決問題有太大幫助，但因相比較來說，亦不佔成本，因此估量其所付之成本及能得到之成效，應仍得要求網路服務提供者提供相關使用者政策。至於有些法院認為即使列於使用者政策裡，通常會予以忽略或未注意，即直接點選「我同意」，而進行「下一步」之動作[375]，也許可以透過問卷點選方式或是拉長得點選「我同意」按鈕的時間嘗試加強此使用者政策之成效。

但透過目前技術發展，因此網路服務提供者亦提出其他可能提供的自動化審查方式；如於 Tiffany 案中 eBay 所提出之詐欺引擎(fraud engine)，會透過關鍵字等其他 13000 的搜尋規則，過濾有問題的拍賣名單並將有問題之訊息交由客服代表檢視，德國法院亦要求網路服務提供者應提供「合理的技術實施」而針對能夠輕易鎖定之侵權行為負擔主動監控義務。可得知也許在將來科技進步之時，也許考量可效性及有效性後，此將會囊括於合理預防義務中，但應注意避免加諸網路服務提供者太大成本負擔。

四、網路平台服務提供者是否具有過錯—於發生侵權行為時

網路平台服務提供者無主動審查義務，因此在判斷網路平台服務提供者是否具有過錯時，即是判斷網路服務提供者是否「知悉」，也就是美國司法實務討論關於「明知」或「可得而知」之標準。

美國司法實務認為網路服務提供者須於明知或可得而知行為存在的情況下，

[375]新北地院 98 重易字第 4 號

才會被認定有過錯，而須承擔侵權責任。由 Tiffany 案看來，法院將「明知或可得而知」認定須有具體認知(specific knowledge)，亦即指須知悉「特定人」使用其產品從事侵權行為，始負輔助侵權責任。若是商標權人無法證明網路服務提供者明知或可得而知有「特定對象」正於或將於其提供之平台進行侵權行為，則即使網路服務提供者明知或可得而知有「人」正於或將於其提供之平台進行侵權行為，亦不須因此而負商標輔助侵權責任。在明知部分的判斷，基本認為這是一個事實判斷的問題，須要有明確的證據來判斷，理論上並無爭議。至於於何種狀況下才會被判定為可得而知？在 Hard Rock 案中法院提出「故意盲目不察」(willful blindness)，似乎是以反面認定，當網路服務提供者並未「故意盲目不察」，即視為不符合「知悉」之要件，參考美國間接侵權案例，在判斷網路服務提供者是否故意盲目不察時，係根據網路服務提供者所提供的反仿冒機制的努力程度作為標準，而其中，更以是否提供「通知即移除」之機制最為重要。

而從歐洲電子商務指令及歐盟法院對 L' oreal v. eBay 案的判決來看，其認為一個勤勉經營者(diligent economic operator)無法自不法活動或資訊顯著之事實有所察覺，則會被認定為過錯，此處的察覺(aware)不要求具體清楚知道有侵權事實之存在，對構成「知悉」的標準較美國法為低[376]，而依據歐盟法院之觀點，所謂「知悉」的情況將包括網路服務提供者主動調查不法行為或資訊或因受通知而知悉有不法行為存在[377]。且依據第 14 條電子商務指令，服務提供者於確知或察覺有不法行為或資訊存在時，迅速移除該資訊或中斷該資訊之取得，由此可見，歐洲法院亦將「通知即移除」視為判斷網路服務提供者過錯要件之一。

「通知即取下」機制係為構成安全港條款中最為重要的組成部分，於網路服務使用者侵害商標權之情形，該機制要求網路服務提供者在接到商標權人之通知後，利用其對平台之控制管理權能，通過清除使用者帳戶、使得連接無效化等方

[376]陳菀菁，網路商標侵權案件中網路服務提供者之合理注意義務—以中國淘寶網案為中心，專利師，第 13 卷 4 期，頁 94-95，2013 年 4 月。

[377]JUDGMENT OF THE COURT(Case C‑324/09), *supra* note 263 ,at para. 122

式停止對侵權人提供網路服務。一方面能儘快防止侵權損害繼續擴大，一方面亦表明網路服務提供者對於商標侵權之態度。「通知即取下」機制雖然於著作權領域已有廣泛運用，但是該如何適用於商標權領域，得參考 DMCA 第 512 條之相關規定。

(1) 通知主體

依 DMCA§512(c)(3)的規定，通知之主體應為權利人或其代表[378]。本文認為商標法的部分亦應作相同規定，如此可以在一定程度上防止此通知機制被濫用，而造成網路服務提供者之太大負擔，亦能防止競爭對手以此干擾正常賣家，透過不斷寄出通知影響而正常交易程序。

(2) 通知之內容

不管美國或歐洲法院，都認為此通知應達到使網路服務提供者對侵權行為人有「具體認知」，而非僅為概括性認識。歐洲法院認為其通知之程度應達以一位勤奮的商業經營者得辨別不法之標準[379]。通知的內容一般應包括商標權人之基本信息、權利證明等初步證明文件、侵權之產品及能夠使網路服務提供者能鎖定侵權資訊之網址等[380]。但這並非絕對，基本上仍須視名稱是否具特定性、網路服務提供者之技術水平而定[381]。

(3) 反通知機制

為了兼顧商標權人和網路服務使用者之利益，在商標權人提出通知後，亦須設立「反通知與回覆」機制，該機制的設立可以參考 DMCA 第 512 條(g)[382]之規定，根據該條，網路服務提供者於收到使用於收到使用者之反通知後，應將反通知轉送予著作權人，並告知將於 10 至 14 日內回覆該被移除或已阻斷連結之資訊，如權利人未於 10 至 14 日內向法院提起訴訟，網路服務提供者應恢復該被移除或已阻斷連結之資訊。此項規定讓網路服務使用者有申訴之權利，並限制權利人的

[378]17 U.S.C §512(c)(3)(A)(i)
[379]JUDGMENT OF THE COURT(Case C‑324/09), *supra* note 263, para 122
[380]17 U.S.C §512(c)(3)(A)(ii) –(vi)
[381]李一笑，同註 331，頁 58。
[382]17 U.S.C §512(g)

處理時限，促使權利人盡快行使權利，而使法律關係趨於穩定。

但是反面來說，這個反通知機制也就表示了著作權人能夠在未實際討論著作物是否侵權前得到一個暫時的、14 天的禁制令，雖然 14 天於正常生活而言似乎很短，但套句 EFF 的話：“當你於執行目標的當下，如果你的資料於 14 天內暫時無法使用，則那些資料可能再也沒有任何意義。”[383]，商標權領域相較於著作權領域，對於資訊的利益性更高，可能在 14 天後恢復賣家權利的同時，已經喪失了許多利益或交易機會。因此有學者認為，在設定商標權領域關於反通知機制時，應該縮短要求商標權人反通知的期間，至於期間為多長，則是考量網路服務提供者或賣家之獲利方式或是平均獲利，盡量將其可能之損失最小化[384]。

(4) 合理之刪除

對於收到通知之後，網路服務提供者應採取何種必要以避免侵權行為發生之措施，應當根據網路服務提供者對通知之反應、避免侵權發生之能力、侵權行為發生之機率大小等因素綜合判斷[385]。此合理之刪除是僅須刪除權利人所提供之頁面，或是須將所有相關侵權頁面全數刪除，對此，若僅刪除權利人所提供之連結，則可能掛一失萬，無法達到防治侵權行為之力，但若要求網路服務提供者須將所有相關侵權頁面刪除，則似乎等同於變相賦予主動審查之義務，對於網路服務提供者造成過大負擔，標準該如何拿捏，還是須視當時之科技水準，及上述所提之因素，由網路服務提供者討論後決定。

後期的商標間接侵權案件普遍直接將「通知即移除」機制之有無等同於是否「故意盲目不察」，似乎僅要有「通知即移除」機制，就能符合網路服務提供者「知悉」之要件，但是移除的資訊、網路服務提供者之科技水準，及網路服務提供者是否須提供其他配套措施等皆未明確，此標準是否足夠仍有討論空間。

五、網路平台服務提供者是否有預防侵害之義務—於侵權行為發生後

電子商務指令第 15 條雖規定會員國不得課予網路服務提供者監督其傳輸、

[383]Elizabeth K. Levin, *supra* note 27, at 525-26
[384]*Id.*, at 526
[385]李一笑，同註 331，頁 59。

儲存之資訊，或主動搜查不法行為之一般義務，但是並未否認各會員國得依各會員國法律，規定網路服務提供者應具有預防侵權行為發生之義務[386]，而這可能體現於網路服務提供者之事後注意義務或是對於禁制令的配合上。

一、事後注意義務

網路服務提供者刪除侵權資訊後，若同一用戶仍利用相同的網路服務帳戶繼續實施侵行為，則網路服務提供者應採取進一步的必要措施以防止繼續侵權，方能認為已盡到是後注意義務。這裡的事後注意義務指的是指於侵權行為發生後，針對重覆侵權賣家的處理問題，與侵權行為發生前之義務針對重複侵權人之禁制條款稍有不同，事前的一般義務僅是形式審查，即網路服務提供者須有相關處理規定，並通知使用者。而此處則是在刪除侵權資訊後，針對重覆侵權使用人所須執行的措施，可以包括對全體用戶進行公開警告、降低該使用者的信用評價、限制發布的商品資訊、關閉該使用者的帳戶等[387]。

著作權法方面的「三振條款」即具類似的規定，台灣著作權法第 90 條之 4 第 2 款，規定「須以契約、電子傳輸、自動偵測系統或其他方式，告知使用者若有三次涉有侵權情事，應終止全部或部分服務」，符合該要求是得以適用安全港條款的免責事由其中之一。可見我國著作權領域將「三振條款」之履行視為判斷網路服務提供者是否得適用安全港之標準之一。

網路服務提供者接到通知後，根據“通知即移除”機制及時刪除侵權資訊，是其免於承擔賠償責任的條件之一，但并非是充分条件。因此在網路服務提供者依照通知者刪除侵權資訊後，如果網路使用者仍然利用其提供的網路服務繼續實施侵權行為，網路服務提供者應當進一步採取必要的措施以制止繼續侵權。哪些措施屬於必要的措施，應當根據網路服務的類型、技術可行性、成本、侵權情節

[386]黃心怡，同註 91，頁 99。

[387]邵勛，網路交易平台經營者幫助侵權之司法認定，人民法院報，第 7 版，2012 年 4 月 26 日，參見 http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2012-04/26/content_43917.htm?div=-1 (最後瀏覽日 12/25/2014)

等因素確定[388]。

二、禁制令

L'oreal 案中，對於商標權人是否得依智慧財產權執行指令第 11 條向法院申請禁止令，以防止未來可能之侵害，法院認為，該指令第 11 條第 3 句，除得命令該網路拍賣服務提供者採取措施終止侵權行為外，也及於防止未來之侵害[389]。

至於該範圍為何，該如何行使，據歐盟智慧財產權執行指令第 3 條之規定，要求網路服務提供者之防止未來侵權義務時，此方式必須公平、符合比例原則且不得成本過高，舉例而言，若網路拍賣服務提供者未自發性終止對侵權行為人提供服務時，法院雖得以禁制令方式命經營者為之，惟該禁制令不得禁止帶有該商標之產品於平台上全面、永久不得銷售[390]。又或，L'oreal 案中，原告主張雖然個人資訊保護之尊重有其必要性，然為確保可由侵權行為人處獲得損害賠償，依電子商務指令第 6 條，但當侵權行為人所為乃交易商業行為而非私人事務時，該侵權行為人之身分應該被清楚確知[391]。禁制令的給予雖為保障權利人，但是對於未來重覆侵權之發生並未進行實質認定，為了預防權利人濫用制度，禁制令之核發與行使應有明確標準和限制，且亦同時保障善意網路服務提供者之正常交易，在禁制令核發前，應先警告網路服務提供者使其先行自我省查，並給予陳述意見之機會等[392]。值得注意的是，於歐盟中法律中禁制令的申請與損害賠償責任無涉[393]，意即即使符合安全港條款，商標權人仍得申請禁制令。

當然，就禁制令的問題，美國學者有認為當權利人申請禁制令時，對於網路服務提供者而言相對要付出較高之成本，因此提出建立一個統一爭議解決程序(uniform dispute resolution)之方法，此系統應為一便宜、快速的線上仲裁系統[394]，且在權利人對於侵權內容提出通知時，需進行判斷，並僅針對真實侵權之內容做

[388]同前註。
[389]JUDGMENT OF THE COURT(Case C‑324/09), *supra* note 263, at para. 131
[390]JUDGMENT OF THE COURT(Case C‑324/09), *supra* note 263, at para. 140
[391]JUDGMENT OF THE COURT(Case C‑324/09), *supra* note 263, at para. 142
[392]李一笑，同註 331，頁 59
[393]Katja Weckström, *supra* note 132, at 26
[394]Mark A. Lemley, *supra* note 121, at 117

出移除等後續處理。但是這個爭議解決機制在設計上不易，若太過複雜可能造成此機制的無效化，而使直接進到申請禁制令的階段，此程序及標準該如何處理似乎為一大難題。

六、利益之有無是否會影響其責任之判斷

還有一個須單獨討論的問題在於獲得經濟利益與注意義務之間的關係，在著作權法中，針對某部分網路服務提供者，須未有自侵權行為中直接獲利，才得主張安全港條款免責[395]。此直接獲利的行為為何，法院並未說明，廣告費用、傭金費用是否被認定為直接獲利不無疑問。若此為直接獲利，則商標權領域中，無可能有「未自侵權行為中獲利」之情形。

其中在美國法討論網路服務提供者是否由直接侵權獲利時，是代位侵權理論判斷的其中一個依據，意即商標權人會將由直接侵權獲利的網路服務提供者應負代位侵權責任，但是依據代位侵權的判斷依據：如果第三人對於直接侵權人具有控制之權能，且由直接侵權行為中獲利，則不論第三人是否知道第三人之直接侵權行為其都要為該商標直接侵權行為承擔侵權責任。因此在代位侵權討論時，更重要的是在於控制權能之判斷。而美國法院皆認為僅金融上關係無法證明其有控制之權能[396]。另外也有商標權人主張經濟得利之意圖亦得被直接解釋為輔助商標侵權之意圖，但亦被法院反駁，法院認為既然為商業活動，則原本就應自所提供之服務中獲得利益，因此不得將其作額外解釋[397]。

關於獲得利益之有無是否影響責任之判斷，本文認為，獲利之高低與否應僅作為網路服務提供者之注意義務高低之判斷之一，而這僅是因為獲利高的網路服務提供者，其所影響的範圍較廣，因此若賦予較高的注意義務或能透過其較高的影響力，而對於嚇阻商標侵權行為造成較佳的效果，且若其獲利高，則表示其所能夠提供的經費亦較高，而從經濟觀點來看，亦能在不造成網路服務提供者較大成本之情況下，要求網路服務提供者提供相關機制以防止侵權行為之發生。

[395]我國著作權法第 90 條之 7、第 90 條之 8
[396]Government Employees Ins. Co. v. Google, Inc., *supra* note 113, at 706
[397]Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc, *supra* note 103, at 165-66

七、小結

歐盟針對網路販賣服務提供者，曾於 2011 年 5 月時簽署了備忘錄，此備忘錄的目的在於根據「通知即取下」機制建立一個防止仿冒品於網路上販賣的規定，以加強各簽署國間之合作。而該備忘錄亦成為非簽署國在訂定相關規定時的一個範本[398]。這個備忘錄僅針對「仿冒品」，而非其他平行輸入或選擇性分銷的商品[399]，而亦非所有種類的網路服務提供者皆包含其中，而僅包括其服務由第三方網上發起的實物商品交易之網路服務提供者，其中「通知即取下」機制是此備忘錄的中心[400]。而這備忘錄所規定的「通知與取下」機制，在以「產品」為基礎的通知部分，商標權人得將部分時常從事仿冒品販賣的賣家通知網路服務提供者，而網路服務提供者得利用此通知將其視為預先防止義務的其中一部分。若此，或可解決在判斷間接侵權責任時部分法院對於「通知之給與」與「知悉」間的認定[401]。總而言之，此備忘錄要求網路平台服務提供者承諾會擴展「適當」、「商業合理性」、「技術可行性」之機制，使其應用於其商業模式中[402]。在隨後公布的包括偵測技術及預先取下義務，及針對部分特定賣家的預先審查義務[403]。

這個備忘錄雖然需要犧牲一些基本成本及各家業者不同處理程序之特點，且因為備忘錄將由跨國籍的網路服務提供者合作，也可臨面臨關於適用法律不同及較優勢網路服務提供者所帶來相對複雜性等問題。但反面來看，此備忘錄亦有減低禁制令的花費，且能透過討論並經各國家承諾，而實行「最低成本避免者」原則之優點，另外由於此並不需要立法，亦保留了得因應新型交易型態及技術發展進步之變通力[404]。可見在新興科技及交易型態的發展下，法院亦會在不太大賦予網路服務提供者負擔之情形下，調整其預防義務。

---

[398]Memorandum of Understanding, European Commission, available at http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdf, at 1(最後瀏覽日 12/27/2014)
[399]*Id.*
[400]*Id*
[401]*Id* ., at 12
[402]*Id* ., at 27
[403]Graeme B. Dinwoodie, *Secondary Liability for Online Trademark Infringement: The International Landscape*, 37 COLUMBIA JOURNAL OF LAW & THE ARTS 463(2014), at 469-71
[404]*Id.*

這除了可以證明「通知即取下」機制於判斷網路服務提供者間接侵權與否之重要性外，亦可看出在要求網路服務提供者之預防侵害義務部分，並非有固定的標準，而是應該使其能符合當時的科技及交易型態。因此我國若要擬定商標領域之安全港條款時，亦應參考上述討論，就網路服務提供者是否具有主動審查義務、通知即取下機制的執行內容及事後注意義務機制等，須根據著作權與商標權的異同，並考量現今科技水準即各網路服務提供者之類型綜合判斷。另外，或許在科技及成本允許之情況下，也許亦能考量各網路服務提供者跨平台合作之可能性。

第三節、小結

本章主要分析網路服務提供者於我國法下可能負擔之責任，於上文中舉出三種可能型態，包括適用商標擬制侵權規定、民法共同侵權及另外參考著作權領域設計商標權安全港條款。其中我國商標擬制侵權規定，雖然有設計關於第三人的間接侵權責任，但由於我國條款之規定與國外不同，且參酌當初立法目的，似乎系僅針對特定的侵權模式，似無法套用到本文欲討論的問題。民法或許能夠解決此問題，但民法畢竟為普通法，訂立的標準可能僅無法針對商標權之特性，而必須能被更廣泛的適用。因此，本於商標權畢竟屬於特別權利，還是希望能透過特別法以作更詳盡的規定，參酌美國及歐洲對於間接侵權案例的發展，可以得知其皆有類似於著作權法上安全港條款的相關規定，使網路服務提供者能夠依據此規定免責，除了讓網路服務提供者得有所適從外，亦減低網路服務提供者之侵權責任。

就商標領域的安全港要件，雖然得參酌著作權法相關規定，但畢竟商標權與著作權還是有些許不同，因此在擬定商標領域的安全港條款時，仍必須思考其中的差異，並作相對應的調整。本文中，將商標領域的安全港條款，分成四個部分，包括網路服務提供者的定義、網路服務提供者之事前審查義務、網路服務提供者之過錯判斷及網路服務提供者的事後預防侵害義務。Sony 案認為商標權之

Inwood 標準要適用於著作權領域太過狹隘，因此可以認為 Sony 案之法院認為著作權之保護領域事實上大於商標權，以此論，商標權之安全港條例應較為寬鬆，而使商標權領域之網路服務提供者較得輕易主張而免責405。以商標領域的網路服務提供者來說，學者認為應該儘量擴大網路服務提供者之定義，以避免因為新興科技的發展而導致一開始即排除部分類型網路服務提供者，令其無法適用免責條款。在事前審查義務部分，雖然歐美皆認為網路服務提供者並無主動審查義務，但是針對著作權的一般義務或是科技技術所及的引擎詐欺則不在此限，雖然大部分皆為形式審查，但是亦較不耗成本，在考量成本與效果後，仍令其屬網路服務提供者之事前義務。而在過錯判斷上，美國適用 Inwood 標準案，將明知或可得而知卻仍提供服務作為判斷網路服務提供者過錯的依據，且要求此知悉必須為具體知悉，並將 DMCA 之「通知即刪除」機制的有無連結到於 Hard Rock 案關於「故意盲目不察」要件，作為網路服務提供者主觀意思之依據。最後則是對於事後預防侵害義務，針對重複的侵權行為人，網路服務提供者須設三振條款或相關公告、信用評等等方式，防止同一侵權人不斷重覆為侵權行為，必須注意的是網路服務提供者接到通知後，根據“通知即移除”機制及時刪除侵權資訊,是其免於承擔賠償責任的條件之一，但并非是充分条件。因此在網路服務提供者依照通知者刪除侵權資訊後，如果網路使用者仍然利用其提供的網路服務繼續實施侵權行為，網路服務提供者應當進一步採取必要的措施以制止繼續侵權。哪些措施屬於必要的措施，應當根據網路服務的類型、技術可行性、成本、侵權情節等因素確定[406]。

美國法上關於搜尋引擎的潛在間接侵權責任討論較少，其原因可能在於美國法上大部分還是著重在於搜尋引擎的直接侵權責任，但是論究搜尋引擎的行為的確是與網路拍賣平台服務提供者的行為有很大部分的類似，並應能將間接侵權責

[405]Sony Corp of America v. Universal City Studios, Inc., *supra* note 77, at 739
[406]邵勛，同註 387，第 7 版。

任作為主要討論對象[407]，於搜尋引擎而言，對於使用者所提供的廣告內容及其顯示於搜尋結果頁的部分並無任何更改之權能，且討論重點亦在於是否「知悉」。對於商標權人而言，與搜尋引擎的訴訟有和網路拍賣平台服務提供者同樣的策略優勢，且與網路拍賣平台服務提供者類似，搜尋引擎亦自主的開發使用者策略，以在特定的情形下依據商標權人之通知撤下相關的廣告[408]。根據 Rosetta Stone 案，原告曾於地方法院獲得短暫的勝利，但是根據第二巡迴法院引用 Tiffany 案中對於知悉標準應為「具體知悉」的判斷，認為 Google 並無具體知悉有商標侵權行為存在，因而不應負責。總而言之，雖然搜尋引擎與網路拍賣平台服務提供者在判斷侵權行為上或許標準會稍有不同，但是在判斷是否應負擔間接侵權責任時則否，亦是本文認為得一併適用上述原則之原因。

2012 年，Rosetta Stone 以 Google 同意與之共同打擊仿冒產品為由撤訴和解，2014 年初，L'oreal 與 eBay 發布其糾纏近 7 年的漫長訴訟，最終和解[409]，2014 年 7 月，LVMH 亦同[410]。商標權人與網路服務提供者的合作才會是打擊偽造品的有效方式，但是畢竟，與所有商標權人簽訂相關協議不太實際，且據 L'oreal 宣稱，和解協議包括一些對 L'oreal 有利的財務條款，對網路服務提供者亦可能為一大負擔。雖然 L'oreal 未公布和解協議具體細節，但 eBay 也表示希望歐洲法院能夠更加深入地考慮這個問題，否則關於商標保護這個問題，搜索網站將與品牌公司沒完沒了地爭論下去[411]。我國目前正在擬定第三方支付的相關法案，當能得到第三方支付之雙重保障下，可能會影響網路服務提供者之營運方式，亦可能提高使用者使用電子商務之意願，因此我國仍有該問題討論的必要性。

---

[407]Graeme B. Dinwoodie , *supra* note403, at 476-77
[408]Google Adwords Trademark Policy, available at http://support.Google.com/adwordspolicy/answer/6118?hl/=en (最後瀏覽日 12/28/2014)
[409]People.cn，參見 http://ip.people.com.cn/BIG5/n/2014/0121/c136655-24180477.html (最後瀏覽日 12/28/2014)
[410]CBS, EBay, LVMH reach settlement over fake goods, available at http://www.cbsnews.com/news/ebay-lvmh-reach-settlement-over-fake-goods/(最後瀏覽日 12/28/2014)
[411]People.cn, 同註 409。

第六章、結論

綜觀本文之脈絡，關於我國對於網路服務提供者之商標間接侵權責任之問題探討，將可由分為脈絡思考，第一種是傳統商標間接侵權的判斷，不論是採商標上的擬制侵權或是民法的輔助侵權或共同侵權責任，皆依循法條規定及法院判斷網路服務提供者是否符合要件而構成侵權。另外一種則是略過傳統商標間接侵權判斷而直接建立依安全港條款，若能符合一定安全港規定，則網路服務提供者可以直接主張免責，本文以為第二種方式不但能提供網路服務提供者作為責任界定，並且亦能適當加諸負擔予網路服務提供者使其能夠協助網路侵權案件，達到減少網路侵權狀況之實益，更能靈活因應新科技之發展，其分析如下。

第一種方式在於傳統商標間接侵權判斷，但依本文所述，鑒於我國商標法上並無第三人責任之規定，雖然由第 70 條第 3 款，可以看出我國規範第三人責任之可能法源依據，但畢竟，該條文之規範較為限縮，現階段並無法依據商標法第 70 條第 3 款解決本文之問題。

美國之間接侵權規定，將其分為輔助侵權及代理侵權責任，代理侵權責任後於美國較少進行討論，因此本段將先以輔助侵權為主，輔助侵害又分為幫助侵權及引誘侵權兩種，幫助侵權係指當知悉第三人之行為違反注意義務且給與重大協助或鼓勵第三人為此行為，而引誘侵權則是明知或可得而知依情況，該行為由自己所為時將構成侵害，卻命令或誘使他人為該行為，此兩種情形下，若第三人侵權行為造成他人損害時，則應負賠償責任；我國類似之規定則為民法第 185 條第 2 項：造意人及幫助人視為共同侵權。惟如前述，以民法定奪商標權利侵害之難在於民法為一般法，恐無法針對特別權利做詳細規定，且我國亦無法如同美國藉由相關案例之累積，完善相關標準，若僅以民法之共同侵權行之，恐有所不足。而以歐洲規定觀之，不論德國或法國於商標法上皆有對於第三人責任之相關規定，另以歐盟指令及民法侵權規定輔助，相比較之下，我國對於此部分規定實為欠缺，若是需要法院依據第三人責人予以判斷，則應先於商標法中明文加入如歐洲各國

加入第三人責任之規定，以作為判斷間接侵權之依據。

於此，本文認為選擇第二方式或許更為恰當，美國及歐洲對於網路服務提供者之間接侵權責任標準不同，美國對於網路服務提供者之義務要求相較歐洲而言似較為輕鬆，此可能與美國業者對於個人隱私之強力保護，及業者具有較大經濟地位而提出強烈反彈有關，但究竟網路服務提供者應負擔何種義務，是應該寬鬆認定使網路服務提供者不需負擔過大義務以免妨害電子商務之發展，又或為了保護商標權及公平正常交易，而轉嫁部分責任致網路服務提供者，此間分寸拿捏實屬為難。不論如何，美國最終依據間接侵權相關案例討論，於 Tiffany 案中，發展了類似著作權法上安全港條例之免責條件。歐洲雖然在細部上的標準與美國不盡相同，但亦是主要以 Tiffany 案中所提出之「知悉」與否及「通知即移除」機制之有無作為判斷網路服務提供者之間接侵權依據，我國若欲解決相關問題，本文認為亦應由此處著手。

如上章所述，安全港之訂定並非必須，亦可回歸傳統的間接侵權判斷，但是安全港之訂定有利於協助網路服務提供者確切其所需擔負之責任，使網路服務提供者有所適從，除能防止各法院對判斷間接侵權成立之標準不一情形外，並避免網路服務提供者因為法律責任不明或存有被訴疑慮，而不願意對各類網路服務或技術進行投資。另外亦讓網路服務提供者有誘因能與商標權人合作，共同偵測數位網路環境中的商標侵權活動，而能有效解決網路服務平台上之商標間接侵權情況。因此本文認為若能訂定安全港條款，並善為適用，則或可解決我國目前對於網路服務提供者於商標法上間接侵權責任規定不足之處。

對於安全港之細部標準，各國有所不同，但其中心思考，除了網路服務提供者須為「中立」立場，而不得對網路服務使用者所張貼之資訊有控制權能外，最重要的乃在於網路服務提供者對於知悉程度之辨明及「通知即取下」機制之訂定及其他輔助機制之運行。美歐目前雖皆未立法，但是實務上的判斷即是依此方式運行，首先判斷網路服務提供者之中立立場，以判斷是否有安全港條款之適用，

再者判斷是否有相關主動義務、「通知即取下」機制之運作模式、事後防止義務的實現，最終以此判斷網路服務提供者是否須擔負間接侵權責任。因法條細則規項仍須細細琢磨，本文恐無能力，因此以下僅依我國著作權法安全港相關條款為草圖，並就商標權與著作權之不同處略加調整，做為參考。

我國著作權法之網路服務提供者之民事免責事由規定於 90 條之 4 以下，第 90 條之 4 內容，是在規定「事前審查義務」，包括須通知使用者著作權利相關保護措施，並若著作權人有提供保護著作權之通用辨識或保護措施，網路服務提供者應配合執行之。於商標法上亦同，如上章所述，雖各國皆認同網路服務提供者未有主動審查之義務，但商標法上之網路服務提供者能從使用者之交易中獲利，本就應有遏阻其平台上侵權行為發生之部分義務，因此本文認為仍應賦予某種程度的主動義務，此義務並非要求網路服務提供者主動查緝侵權行為之發生與否，而是針對侵權行為之合理預防措施，包括著作權法規定地 90 條之 4 所提之須通知使用者商標權之保護規定、若屢次違反將有何懲罰，並依據當時科技水準設定如 eBay 詐欺引擎之關鍵字過濾系統，得處理較無爭議之侵權行為。

我國著作權法上第 90 之 5 條至我國第 90 之 8 條規定了各類型網路服務提供者之責任，就著作權法而言，將其分為連線服務提供者、快速存取服務提供者、資訊儲存服務提供者、搜尋服務提供者四種類型，但於商標權法上，網路服務提供者之定義應該更為廣泛，本文認為應仿照美國法 DMCA 第 512 條 k 項，「網路服務提供者係指提供網路服務、入口網站或是設備之營運商」並且應進一步規定其應為「中立」之立場，網路服務提供者對於使用者所傳輸之資訊，應係經由自動化技術予以執行，網路服務提供者對使用者資訊不具任何控制之權能，且亦不得對使用者提出的資訊或方式給予建議或是參與編排等行為。

另第三部分，則係規定知悉部分，網路服務提供者應對於使用者涉有侵權行為不知，此不知包括不得明知或可得而知，就知悉程度而言，美國與歐洲規定雖有差異，卻皆未反對須為「具體知悉」之立場，而就如上章所述，美國似將認定

可得而知之要件以是否盲目不察作為判斷，並最終連結至通知即刪除機制之有無。我國著作權法上通知即刪除機制規定於第 90 條之 6 至第 90 條之 8 的第三項，若仿照其條款並列於商標權領域中：「經商標權人通知其使用者涉有侵權行為後，立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊。」其中，關於通知內容，則應使網路服務提供者能夠鎖定「具體特定」之侵權人，詳細內容似可仿照我國智慧財產局關於網路服務提供者民事免責事由實施辦法第三條之規定。另外此部分亦應包括反通知機制，我國著作權法規定於第 90 條之 9，惟如上章所述，商標法侵權涉及商業活動，而交易機會轉眼即逝，因此反通知所設之日數應較著作權法上之 10-14 日為短，至於最終日數決定，應考量網路服務提供者或賣家之獲利方式或是平均獲利，盡量將其可能之損失最小化。

最後則是網路服務提供者之事後防止義務，事後防止義務包括配合禁制令的侵害及針對重複侵權人之防止條款，我國著作權法第 90 條之 4 規定「須以契約、電子傳輸、自動偵測系統或其他方式，告知使用者若有三次涉有侵權情事，應終止全部或部分服務」，因此若使用者重複侵權達 3 次以上，網路服務提供者應關閉其使用帳戶，或禁止該使用者再次使用服務，另外，雖未達 3 次，網路服務提供者亦得對全體用戶進行公開警告、降低該使用者的信用評價、限制發布的商品資訊等，以防止未來侵害發生。我國著作權法雖無如 DMCA 第 512 條 j 項之禁制令規定，但不論美國或歐洲皆認同安全港之條款之免責要件並無涉禁制令之申請，因此若網路服務提供者為自行依照安全港條例移除侵權資訊，法院得以禁制令方式要求之，惟在禁制令核發前，應先警告網路服務提供者使其先行自我省查，並給予陳述意見之機會。

雖然本文商標侵權案例較集中於拍賣網站、搜尋引擎等網路服務提供者，但除此之外，事實上美國有關新興聯盟行銷[412]（affiliate marketing）的業者，也面

[412]聯盟行銷係指與擁有網路商店的廠商合作，並於部落格或是各種網路平台推銷其產品，並設計連結，若有人從推銷之網頁點擊進去並完成交易，合作廠商將回饋交易金額的一定比例佣金予推薦者。

臨類似的商標間接侵權指控[413]，2010 年 Sellify Inc., v. Amazon.com, Inc.[414](Sellify 案)、2012 年的 Tre Milano, LLC v. Amazon.com, Inc.[415](Tre Milano 案) 及 2013 年 1-800 CONTACTS, Inc. v. Lens.Com[416](以下稱 1-800 案)即為例子，此三案雖被告未直接侵害商標權，卻被控告應為其行銷聯盟之合作夥伴的商標侵害行為，負擔間接侵權責任，最終結果雖然不同，但其脈絡思考，與 Tiffany 及 Rosetta Stone 案並無不同。觀諸判決爭點，Sellify 案係以 Inwood 標準，討論是否「知悉」，並且認為 Amazon.com 於得知侵權行為後亦於收到通知後盡其所能使侵權行為結束，因此不符合「持續」提供協助之要件[417]，而不符合 Inwood 案標準，因而不須負擔間接侵權責任。Tre Milano 案亦同，網路服務提供者之間接責任以是否「具體知悉」為判斷標準，但因原告寄發給 Amazon 時，並未附上完整之權利證明，因此雖然 Amazon 收到通知後未立即刪除，但仍不需負責。另 1-800 案於上訴法

[413]馮震宇，同註 332，頁 23。

[414]Sellify Inc., v. Amazon.com, Inc., 2010 WL 4455830(S.D.N.Y., 2010)本案事實被告為 Amazon 之聯盟行銷夥伴，於 Amazon 不知情之情況下向 Google 購買了關鍵字廣告，消費者點擊該廣告時，會連結到 Amazon 的網站，而聯盟行銷夥伴則透過消費者連結後購買之物品賺取傭金，原告則控告 Amazon 間接侵權。法院認為 Amazon 與其聯盟行銷夥伴之關係並非代理關係，又無控制之權能，不因此而負擔代理侵權責任，而於輔助侵權部分，上訴法院參考 Inwood 標準，認為本案並無證據證明 Amazon 對其聯盟行銷夥伴之侵權行為有知悉，雖然原告主張其已通知 Amazon，但其通知並無法有效達到 Tiffany 案中要求的「具體明知」標準，又 Amazon 於接到通知後，已立即要求其聯盟行銷夥伴撤下廣告，並且在其行銷夥伴未撤下廣告時終止和它之契約關係，因此未符合 Inwood「持續提供服務」標準，而不該當輔助侵權責任。

[415]Tre Milano, LLC v. Amazon.com, Inc., 2012 WL 3594380 (Cal. App. Ct. 2012)本案事實與 Sellify Inc., v. Amazon 案類似，原告於 Amazon 網站上發現其侵權之仿冒品，因此控告 Amazon 直接與間接侵權。兩者皆不成立，法院於間接侵權之判斷上，認為原告寄給 Amazon 的通知並無法作為 Amazon 知悉要件的證明，原告寄發的通知上，雖然有可能侵權物品之來源，但並無相關佐證，因此 Amazon 在無佐證之情形下，非不能先為相關調查，且並無任何案例有表明在收到疑似侵權之通知時，就必須於不經調查之情形下移除商品清單之論點，因此雖然 Amazon 於收到通知後並未立即移除，但不因此而負擔輔助侵權責任。

[416]1-800 CONTACTS, Inc. v. Lens.Com., 755 F.supp.2d 1151(2010)；722 F.3d 1229(10th Cir., 2013) 本案中 1-800 因 Lens.com 購買關鍵字廣告並透過聯盟行銷方式侵害其商標權而控告 Lens.com 直接侵權及間接侵權，於地方法院判決中，法院認為 Lens.com 對其聯盟行銷工作夥伴未具有實際控制權能，因此不該當代理侵權責任，並且法院引用 Inwood 判斷標準，認為原告並無法證明被告明知或故意盲目不察，且無法證明其並未採取合適手段以阻止其聯盟行銷夥伴繼續使用該被侵權廣告。因此亦不該當輔助侵權。上訴法院則引用 Rosetta Stone 案及 Tiffany 案判決認為第三人之網路服務提供者確實有可能承擔間接侵權責任，並認為於 Lens.com 知道其聯盟行銷伙伴之一有侵害 1-800 商標侵權之虞，卻遲於 3 個月後才連絡其中介商 CJ 使其代為連絡聯盟夥伴，在科技進步時代明可採取較少成本之方式(如 email)迅速處理，卻未為之，造成後續侵害，因此應該當輔助侵權責任。

[417]Sellify Inc., v. Amazon.com, Inc., *supra* note 414, at 4

院中，被認為應負擔輔助侵權責任，其原因在於於網路服務提供者「知悉」後，並未立即採取相關處理機制，法院認為以目前科技進步的時代，能利用較小成本以防止未來之侵害，網路服務提供者卻未為之，因此該當輔助侵權責任[418]。雖然因為各案例之差異導致最終結果不同，但可以知道的是法院同意授權其聯盟行銷網站在其廣告中使用其名稱有可能構成輔助侵權責任[419]。且由此三個後續案例看來，在討論網路服務提供者之間接侵權責任時，仍未超出 Tiffany 案及 Rosetta Stone 案之思考脈絡，此或得作為應對未來新興商標侵權之判決模式，而或得套用類似著作權法安全港條款作為網路服務提供者之免責事由。

於 2014 年間，數著名品牌與網路拍賣業者就間接侵權事宜達成和解，但是並未根本解決網路服務提供者之間接侵權責任，未來發展新型行銷方式時仍可能因此產生疑義，我國或因市場經濟較低，因此至今仍無相關案例可資參考，惟以網際網路人數及使用之數據逐年增加，再加以第三人支付法案的運行，將來網路服務提供者所涉及之商標侵權情況亦可能隨之增加，我國至今尚無任何解決方式，雖網路上之商標侵權樣態將隨著科技發展不斷更改，但仍能由其中中心脈絡出發，訂定我國得採行之架構。

國立政治大學 National Chengchi University

[418] 1-800 CONTACTS, Inc. v. Lens.Com., 722 F.3d 1129, at 1253-54
[419] 1-800 CONTACTS, Inc. v. Lens.Com., 755 F.supp.2d 1151, at 1185

參考文獻

壹、 中文

一、 書籍

曾陳明汝，《商標法原理》，新學林，2007 年 4 月，修訂三版。
汪渡村，《商標法論》，五南，2011 年 2 月，2 版。
王澤鑑，《侵權行為法》，三民， 2011 年 8 月版。
黃立，《民法債編總論》，元照，2006 年 11 月，3 版。
林誠二，《民法債編總論-體系化解說-(上) 》，瑞興圖書，2012 年 10 月。
陳猷龍，《民法債編總論》，五南，2011 年 10 月，第 5 版。
孫森炎，《民法債編總論上冊》，三民，2012 年 2 月修訂版。

二、 期刊

王石杰，商標使用原則的探討─以網際網路關鍵字廣告為例，法學新論，8 期，2009 年 3 月。
王敏銓、滬心沂，商標侵害與商標使用─評台灣高等法院九十六年度上易字第二○九一號判決與智慧財產權法院九十七年度民商上易字第四號判決，月旦法學雜誌，185 期，2010 年 9 月。
王澤鑑，特殊侵權行為(四)—僱用人侵權責任上，台灣本土法學雜誌，64 期，2004 年 11 月。
王怡蘋，論 P2P 業者之責任─以 ezPeer 和 Kuro 為例，台灣科技法律與政策論叢，3 卷 1 期，2006 年 3 月。
沈宗倫，商標侵害法理在數位時代的質變？─以「商標使用」與「初始興趣混淆」為基點的反省與檢討，政大法學評論，第 123 期，頁 368，2011 年 10 月。
余啟民，網路關鍵字廣告之商標爭議，法學叢刊，第 212 期，2008 年 10 月。
李治安，失衡的承諾:著作權法責任避風港規範之立法政策評析，台大法學論叢，第 43 卷 1 期，2014 年 3 月。
邵瓊慧，商標侵權使用之判斷─兼論智慧財產法院最新見解，智慧財產權月刊，135 期，2010 年 3 月。
邱亦賢，專利權與著作權之交會—後 Grokster 時代美國著作權誘引侵權責任之發展及啟發，興大法學，10 期，2011 年 11 月。
林昱梅，論著作權人對間接妨害人之不作為請求權─從德國之妨害任責任理論出發，興大法學，2007 年 11 月
姚信安，論我國著作權網路服務提供者責任規範之發展與實踐，科技法學評論，第 8 卷 2 期，2011 年 12 月。
張哲倫，商標權之性質及其對商標侵權判斷之影響─以「混淆誤認之虞」為中心，智慧財產權月刊，135 期，2010 年 3 月。
郭爾圖、林俐瑩，由 Rosetta Stone v. Google Inc.淺論關鍵字廣告於商標法上爭議，

萬國法律，185 期， 2012 年 10 月。
陳忠五，論契約責任與侵權責任的保護客體：「權利」與「利益」區別正當性的再反省，台大法學論叢，36 卷 5 期，2007 年 9 月。
陳菀菁，網路商標侵權案件中網路服務提供者之合理注意義務—以中國淘寶網案為中心，專利師，第 13 卷 4 期， 2013 年 4 月。
黃心怡，論 C2C 網路拍賣服務提供者之商標間接侵權責任，東吳法律學報，第 24 卷第 2 期，2012 年 9 月。
馮震宇，網路服務提供者商標間接侵權責任之研究，智慧財產權月刊，175 期，2013 年 7 月。
馮震宇，數位環境下著作權侵害之認定及相關案例研討，台灣法學雜誌，206 期，頁 129，2012 年 8 月。
蔡明誠，商標法上商標使用之意義，月旦財經法雜誌，4 期，2006 年 3 月。
鄭苑瓊，淺析 Tiffany v. eBay 案與網路服務提供者商標侵權責任爭議，科技法律透析， 2009 年 7 月。
簡維克，網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議—以美國法的初始興趣混淆原則與使用為中心，科技法學評論，6 卷 2 期，2009 年。
蘇月星，淺談美國法對商標間接侵權責任類型，智慧財產權月刊，162 期，2012 年 6 月。

三、 碩士論文

李一笑，網路交易平台之商標侵權責任，國立台灣大學法律學院法律研究所碩士論文，2014 年 6 月。
葉采蓉，論網路拍賣平台業者之民事責任，國立清華科技法律研究所碩士論文，2008 年。
彭建仁，拍賣網站經營者就商標侵權之法律責任—以歐盟法為中心，國立政治大學法律學研究所碩士論文，2012 年。
鄭莞鈴，論關鍵字廣告之法律責任，國立高雄第一科技大學科技法律研究所碩士論文，2008 年。
蘇月星，網路拍賣服務提供者商標侵權責任之比較研究，東吳大學法律學系在職專班比較法律組碩士論文，2011 年。

四、 判決

司法院 66 年例變字 1 號
新北地院 98 重易字第 4 號判決
臺中地方法院 97 年度易字第 3238 號刑事判決
台灣最高法院 93 年度台上字第 1718 號判決
新北地院 98 重易字第 4 號
智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號

智慧財產法院 100 年度民商上字第 7 號
智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號

貳、 外文

一、 書籍

4 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION (4th ed., Westlaw International March 2014)
ROBERT P. MERGES, ET AL., INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE , Wolters Kluwer Law & Business, (5th ed. 2010).
RESTATEMENT OF LAW, 2ND, TORTS
RESTATEMENT THIRD OF UNFAIR COMPETITION
RAYMOND YOUNGS, ENGLISH, FRENCH & GERMAN COMPARATIVE LAW, Routledge-Cavendish (2 ed. 2006).

二、 期刊

Ahmed, Sofia H., *Life, Liberty, and The Pursuit Of Luxury: eBay's Liability For Contributory Trademark Infringement In The United States, German, And France*, 5 BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY INTERNATIONAL LAW & MANAGEMENT REVIEW 247(2009).
Bartholomew, Mark & Tehranian, John, *The Secret Life of Legal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law*, 21 BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL 1363(2006).
Bernstein, David H. & Potenza, Michael R., *Why the resonable anticipation standard is the reasonable way to assess contributory trademark liability in the online marketplace*, 2011 STANFORD TECHNOLOGY LAW REVIEW 9(2011)
Combs, Nathan Isaac, *Civil Aiding and Abetting Liability*, 58 VANDERBILT LAW REVIEW 241(2005)
Concepcion, Cattleya M., *Beyond the LENS of LENZ: Looking to protect fair use during the safe harbor process under the DMCA*, 18 GEORGE MASON LAW REVIEW 219(2010)
Chavez, Jillian De, *Building a Trademark Safe Harbor for Contributory Counterfeiting Liability After Tiffany v. eBay*, 86 SAINT JOHN'S LAW REVIEW 249(2012).
Dogan, Stacey L. & Lemley, Mark L., *Grounding Trademark Law through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV. 1669(2007).
Dinwoodie, Graeme B. & Janis, Mark D., *Lessons from the Trademark Law through Trademark Use*, 92 IOWA L. REV 1703(2007).

Dinwoodie, Graeme B. & Janis, Mark D., *Confusion over Use: Contestualism in Tradeark Law*, 92 IOWA L. REV 1597(2007).
Dinwoodie, Graeme B., *Secondary Liability for Online Trademark Infringement: The International Landscape*, 37 COLUMBIA JOURNAL OF LAW & THE ARTS 463(2014).
Goldwasser, Kate., *Knock It Off: An Analysis of Trademark Counterfeit Goods Regulation In The United States, France, And Belgium*, 18 CARDOZO JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 207(2010).
Helman, Lital & Parchomovsky, Gideon, *The best available technology standard*, 111 COLUMBIA LAW REVIEW 1194(2011)
Hoeren, Thomas, *German Law on Internet Liability of Intermediaries*, LIDC Congress in Oxford(2011)
Leaffer, Marshall, *A Twenty-year Petrospective on United States Trademark Law in Ten Cases*, 23 FORDHAM INTELLECTUAL PROPERTY, MEDIA AND ENTERTAINMENT LAW JOURNAL 655(2013).
Kaiser, Brian D., *Contributory Trademark Infringement by Internet Service Providers: An Argument for Limitation*, 7 JOURNAL OF TECHNOLOGY LAW & POLICY 4(2002)
Mark A. Lemley, *Rationalizing Internet Safe Harbors*, 6 JOURNAL ON TELECOMMUNICATIONS & HIGH TECHNOLOGY LAW 101(2007).
Levin, Elizabeth K., *A safe harbor for trademark: reevaluating secondary trademark liability after Tiffany V. eBay*, 24 BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL 491(2009).
Lerner, Todd Evan, *Playing The Blame Game, Online: Who Is Liable When Counterfeit Goods Are Sold Through Online Auction Houses?*, 22 PACE INTERNATIONAL LAW REVIEW 241(2010).
Mercado, Ellie, *As Long As "It" is Not Counterfeit: Holding eBay Liable For Secondary Trademark Infringement In The Wake Of LVMH And Tiffany Inc.*, 28 CARDOZO ARTS AND ENTERTAINMENT LAW JOURNAL 115(2010).
McKenna,Mark P., *Probabilistic Knowledge of Third-party Trademark Infringement*, 2011 STANFORD TECHNOLOGY LAW REVIEW 10(2011).
Peckham, Deborah J., *The Internet Auction House and Secondary Liability—Will eBay Have to answer to Grokster?*, 95 THE TRADEMARK REPORTER 977(2005)
Sunderji, Fara S., *Protecting online auction sites from the contributory trademark liability storm: a legislative solution to the Tiffany INC. V. EBAY INC. problem* 74 FORDHAM LAW REVIEW 909(2005).
Weckström, Katja, *Liability For Trademark Infringment For Internet Service Providers*, 16 MARQUETTE INTELLECTUAL PROPERTY LAW REVIEW 1(2012).
Wu, Timothy, *Copyright's Communication Policy*, 103 MICHIGAN LAW REVIEW 278(2004).
Ziegler, Allison N., *Online Auction House Liability for The Sale of Trademark*

Infringing Products, 14 MARQUETTE INTELLECTUAL PROPERTY LAW REVIEW 215(2010)

三、 資料庫

Internet Auction II (I ZR 35/04) Bundesgerichtshof (Germany), [2007] E.T.M.R. 70
Christian Ruetz, Germany: trade marks - auction sites' liability for counterfeits, E.I.P.R. 2005 27(3), N67-68, 2005
Re Internet Auctions of Counterfeit Watches(Case I ZR 304/01) Before the Bundesgerichtshof (German Federal Supreme Court), [2006] E.C.C. 9, 2006
Gerald Spindler &Matthias Leistner, Secondary copyright infringement - new perspectives in Germany and Europe, IIC 2006, 37(7)
Karl H. Pilny, Germany: electronic commerce - domain names, C.T.L.R. 2002, 8(3)
ASY Cheung & K.H. Pun, *Comparative Study on the Liability for Trade Mark Infringement of Online Auction Providers*, E.I.P.R. 2009, 31(11)
Frank Valencia , *Legal ambiguity in the digital economy: the case of eBay and the liability of online auction sites*, I.B.L.J. 2011, 4, 415-431(2011)
Louis Vuitton Malletier SA v eBay Inc , Tribunal de Grande Instance (France), [2010] E.T.M.R. 10

四、 判決

American Telephone and Telegraph Company v. Winback and Conserve Program, Inc.,42 F.3d 1421(3rd Cir. 1994)
Fonovisa Inc. v. Cherry Auction, Inc., 76 F.3d 259(9th, Cir. 1996)
Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc, 443 F.2d 1159(2nd Cir. 1971)
Government Employees Ins. Co. v. Google, Inc., 330 F.Supp.2d 700(E.D.Va.,2004)
Google France, Google, Inc. v Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08), JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber) , Joined Cases C-236/08 to C-238/08, 23 March 2010
Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc, 955 F.2d 1143(7th, Cir. 1992)
Hendrickson v. eBay, Inc., 165 F.Supp.2d 1082,(C.D.Cal.,2001.)
Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc., 456 U.S 844(1982)
Lockheed Marti Corp. v. Network solution, Inc., 194 F.3d 980(9th, Cir. 1999)
Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc., 591 F.Supp.2d 1098(N.D.Cal.,2008.)

L'Oreal SA & Ors v EBay International AG & Ors Case No: HC07C01978 (22 May 2009) , Royal Courts of Justice, [2009] EWHC 1094 (Ch)
L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal
(UK) Ltd v eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd (C- 324/09), JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber), 12 July 2011
Polariod v. Polarad Electics., 287 F.2d 492(2rd Cir. 1961)
Playboy Enterprises, Inc. v. Frena., 839 F.Supp. 1552(M.D.Fla.,1993.)
Polygram Intern. Pub., Inc. v. Nevada/TIG, Inc, 855 F.Supp. 1314(D.Mass.,1994)
People for Ethical Treatment of Animals v. Doughney, 263 F.3d 359(4th Cir.,2001)
Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc., 508F.3d 1146(9th. Cir.,2007)
Religious Technology Center v. Netcom On-Line Communication Services, Inc., 907 F.Supp. 1361(N.D.Cal.,1995.)
Rescuecom Corp. v. Google Inc., 562 F.3d 123(2nd Cir.,2009)
Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 730 F.Supp.2d 531(E.D.Va.,2010)
Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc., 676 F.3d 144(4th Cir.2012)
Sony Corp of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417(U.S.Cal.,1984.)
Sellify Inc., v. Amazon.com, Inc., 2010 WL 4455830(S.D.N.Y., 2010)
Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc., 576 F.Supp.2d 463(S.D.N.Y.,2008)
Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc., 600 F.3d 93(2nd, Cir. 2010)
Tre Milano, LLC v. Amazon.com, Inc., 2012 WL 3594380 (Cal. App. Ct. 2012)
William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co., 265 U.S 526(1924)
1-800 CONTACTS, Inc. v. Lens.Com., 755 F.supp.2d 1151(2010)
1-800 CONTACTS, Inc. v. Lens.Com., 722 F.3d 1229(10th Cir., 2013)

National Chengchi University

參、 網路資料

1.財團法人台灣網路資訊中心統計資料 http://www.twnic.net.tw/index4.php
2.財團法人資訊工業策進會科技法律中心研究報告
www.cepd.gov.tw/dn.aspx?uid=2522
3. eBay user agreement http://www.ebay.com/
4. U.S.Patent and Trademark Office
http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/p1t01.htm
5.Google Ad program policy https://adwords.google.com.tw/select/tsandcsfinder
6. International Association for the Protection of Intellectual Property(AIPPI)
http://www.aippi.org.uk/docs/Q204%20final%20formatted%20and%20including%20trilingual%20summary.DOC.
7. Trademarks and Unfair Competition Committee
http://www.nycbar.org/pdf/report/Online%20Auction%20Sites%20Final%20Report.pdf
8. Copyright 2010 International Trademark Association
http://www.mayerbrown.com/files/News/6f3fa5bd-0c31-42ce-a5f0-ffb46ceca324/Presentation/NewsAttachment/72d339fb-cb84-4fce-ba9f-5ab682a97a78/OnlineAuctioneers.pdf
9. LVMH 官網 http://www.lvmh.com/
10.經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw
11.人民法院報
http://rmfyb.chinacourt.org/paper/html/2012-04/26/content_43917.htm?div=-1
12. European Commission
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/memorandum_04052011_en.pdf
13.CBS http://www.cbsnews.com/news/ebay-lvmh-reach-settlement-over-fake-goods/