

網路服務提供者商標間接侵權責任*

陳龍昇**

目次

- 壹、前言
- 貳、問題背景
 - 一、商標法立法目的
 - 二、網路服務提供者與商標侵權爭議
- 參、外國法觀察
 - 一、美國
 - 二、歐盟
- 肆、比較評析：網路商標侵權防免責任歸屬
 - 一、歐盟
 - 二、美國
- 伍、我國法檢討
 - 一、現行商標法規定

投稿日期：103 年 5 月 20 日；接受刊登日期：103 年 12 月 22 日。

* 本文部分內容初稿曾發表於智財判決研究會、國立台灣大學法律學院企業暨金融法制研究中心主辦之「2013 年商標使用研討會」（時間：2013 年 11 月 1 日；地點：國立台灣大學法律學院），作者感謝研討會中黃銘傑教授、與會先進給予之寶貴意見，同時由衷感謝兩位匿名審稿委員對本文提出之建議與意見，讓作者能再次檢視並修正本文論述內容。惟作者才疏學淺，本文若有任何疏漏，文責當仍由作者自負。

** 國立中興大學法律學系專任助理教授，美國聖路易華盛頓大學法學博士。

二、網路服務提供者商標間接侵權責任規範之建議
陸、結論

關鍵字：網路服務提供者、間接侵權、歐盟電子商務指令、Inwood 原則、
安全港條款、商標權侵害、保護知識產權方案

中原財經法學

壹、前言

在各國國家資訊基礎建設（NII）積極發展下，世界各國網路使用人口數與日俱增。據統計，截至西元（下同）2012年為止，全球網路使用人數已突破24億人¹，我國無線與行動上網人口亦已於2013年突破千萬²。網際網路的普及不但使資料搜尋或傳送更為便捷，同時由於網路無國界、無時差的特性，透過網際網路進行的商業交易活動（例如：網路購物、線上訂票或線上即時拍賣等），其發展亦日漸蓬勃。根據資策會產業情報研究所（MIC）調查，台灣2012年網路購物市場規模約達新臺幣6,600億元，預計將於2015年突破新臺幣1兆元³。由此可見，網際網路所創造的高經濟產值與商業契機，勢必將使電子商務成為傳統商業模式外的另一種重要交易模式。

面對網路交易產業的發展，各國政府無不積極推動各項法律的修改與制定⁴，以因應網際網路所衍生的法律問題。其中與商標攸關者，

¹ 根據 Internet World Stats 網站最新公佈的調查結果，在 2002 年底，全球上網人口為 360,985,492 人；但到了 2012 年 6 月 30 日，則已增加至 2,405,518,376 人，成長率為 566.4%。參見 *World Internet Users and Population Stats*, INTERNET WORLD STATS, <http://www.internetworldstats.com/stats.htm> (last visited May 19, 2014)。

² 請參見財團法人台灣網路資訊中心，2013 年「台灣寬頻網路使用調查」結果公布，台網中心電子報，2013 年 10 月，http://www.myhome.net.tw/2013_10/p01.htm（2014/05/19，造訪）。

³ 白詩瑜，行動購物商機下半年大爆發，天下雜誌，第五三〇期，頁 44（2013）。

⁴ 網際網路交易可能面臨的法律問題，包括：消費者保護、智慧財產權保護、交易安全、認證、個人資料保護等。為此，我國已陸續推動修改商標法、銀行法、著作權法、仲裁法、個人資料保護法、所得稅法、稅捐稽徵法、營業稅法、電信法、刑法、有線電視法，並制訂數位簽章法、政府資

乃銷售仿冒品等侵害商標權行為。經由網際網路交易模式，仿冒品得販售於全球各地，每年造成線上交易損失之利潤高達 3 百億美元，佔全球網路交易金額約 5% 至 7%⁵。販售仿冒品之行為人固應就其侵害商標權行為負擔侵權責任（民、刑事），惟如前述，網際網路使用者為數眾多，商標權人於網路交易市場維護其商標權（即查緝仿冒商標）已非易事，因此所付出之成本亦與日俱增。因此，已有商標權人就網路交易仿冒商標之物品等侵權行為，逕向提供網路交易平台之業者提出損害賠償之請求。

舉例而言，歐洲精品名牌大廠如 Montres Rolex S.A. 及 Moët Hennessy - Louis Vuitton (LVMH) 等公司，就網路使用者於 eBay 公司網站銷售仿冒品之行為，已分別於德國、法國對 eBay 公司起訴請求賠償⁶。其中，法國法院於 2008 年判決 eBay 公司應賠償 3 億 8 仟 6 佰萬歐元予 LVMH⁷ 公司。類似案件亦見於美國，2008 年 Tiffany 公司於紐約南區聯邦地方法院訴請 eBay 公司賠償使用者透過其網站銷售

訊公開法等。此議題早期已有文獻提出討論與分析，請參見馮震宇，論網路電子商務發展與相關法律問題（上），月旦法學雜誌，第三十六期，頁 71（1998）。

⁵ See The Committee on Trademarks and Unfair Competition, *Online Auction Sites and Trademark Infringement Liability*, 58 THE REC. 236, 238 (2003), available at <http://www2.nycbar.org/Publications/record/spring%202003.pdf> [hereinafter Online Auction].

⁶ See, e.g., Ricardo v. Rolex, S.A., 1 ZR 73/05 (German Fed. S. Ct., Apr. 30, 2008); Rolex, S.A. v. eBay GmbH, 1 ZR 35/04 (German Fed. S. Ct., Apr. 19, 2007); S.A. Louis Vuitton Malletier v. eBay, Inc., Tribunal de Commerce de Paris, Premiere Cass. B. (Paris Commercial Court), Case No. 200677799 (June 30, 2008).

⁷ Doreen Carvajal, *Ebay Ordered to Pay \$61 Million in Sale of Counterfeit Goods*, N.Y. TIMES, July 1, 2008, at C1, available at [http://www.nytimes.com/2008/07/01/technology/01ebay.html?_r=2&scp=1&sq=lvmh&st=cse&oref=slogin](http://www.nytimes.com/2008/07/01/technology/01ebay.html?_r=2&scp=1&sq=lvmh&st=cse&oref=slogin&oref=slogin).

仿冒品，惟承審法院以 eBay 公司並無事先過濾或審查網站交易物品是否有侵害商標權情事之作為義務，且 eBay 公司於接獲 Tiffany 公司通知其網站交易物品有侵權之虞時，已即刻移除網站上關於該商品之資訊等理由，認定該案中 eBay 公司不需對 Tiffany 公司負商標權侵害之損害賠償責任⁸。

綜觀前開歐美各國案例，此類案件之爭點厥為：網路服務提供者是否亦應就網路使用者於其網站銷售仿冒品之侵害商標權行為負責？抑或，應悉由商標權人承擔查緝之責，以避免網路交易侵害商標權情事發生？此涉及商標權人及網路服務提供者間利益權衡，並攸關商標制度本旨。就此爭議，我國商標法似未對網路服務提供者有特別規定，雖該法第 97 條就明知為侵害商標權物品，透過電子媒體或網路方式而販賣或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，設有罰則，然網路服務提供者作為提供交易平台之中介者，是否有該條規定之適用？不無疑義。前開所述 eBay 訴訟，法國與美國案件所涉事實雖極為相似，惟法院判決結果迥異，其論理依據與所持理由，有進一步探究之必要，並有助於釐清網路服務提供者之法律地位與商標侵權責任之爭議。

本此問題意識，本文擬探討網路服務提供者商標侵權責任。第貳部分由商標制度本旨出發，分析國家立法賦予商標權之目的，並說明網路交易特性與查緝商標侵權之困難度。第參部分探討美國與歐盟相關判決與規範。其中，美國法部分先說明其關於商標間接侵權責任理論之發展，繼而探討法院於 *Tiffany v. eBay* 案之見解；歐盟部分將先論述其電子商務指令等規範，再以法國 *Hermès Int'l v. Feitz* 與 *S.A. Louis Vuitton Malletier v. eBay, Inc.* 等判決分析法院於個案具體適用之

⁸ *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.*, 576 F. Supp. 2d 463, 527 (S.D.N.Y. 2008).

結果。第肆部分由商標制度本旨以及利益權衡角度，比較評析美國與歐盟具體實踐之差異與優劣。第伍部分檢討我國商標法，首先檢視網路服務提供者於我國法之商標侵權責任，並由我國著作權法第六章之一規定，分析賦予網路服務提供者民事免責事由之必要性，並再以第肆部分對外國法評析為基礎，提出對於我國商標法增訂網路服務提供者免責規範之修法建議。第陸部分為本文結論。

貳、問題背景

網路服務提供者應否就其網站使用者之侵害商標權行為負責，應斟酌商標權人權利與網路服務提供者利益衡量。為能更為客觀、全面衡量商標權人與網路服務提供者間之利益，實需先行探討賦予商標權保護之目的何在。

一、商標法立法目的

商標具有表彰商品來源之功能，可供消費大眾區別不同商品或服務，並有代表商品一定之品質，而使消費者產生信賴之功用⁹。按我國商標法第 1 條規定：「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益，維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展，

⁹ See 1 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION §2:4 (2011). 中世紀時歐洲行會興起，各城市或行會要求商品製造者應先將商品送至指定單位檢驗，通過檢查後，始得於商品上附加該城市或行會之標記，是商品上的標記不僅可做為追查來源之依據，亦具有一定品質之保證功能。參見謝銘洋，智慧財產權法，頁 23-25，元照出版公司，四版（2013）。

特制定本法。」為我國商標法立法之目的所在。立法者乃透過賦予商標權人等保護，避免同一或類似之商品、服務有相同或近似商標或標章等標識，一方面可避免消費者產生混淆誤認，另一方面消費者亦可藉由商標之區別功能降低其搜尋商品或服務之成本¹⁰。如此不僅可維護消費者權益，商標權人經由其商品或服務與商標累積之商譽，亦可獲得法律保障，從而有助工商企業得於公平競爭下正常發展¹¹。

前揭條文所稱「維護市場公平競爭」之立法目的，實係商標法於2003年修正時增列。增訂理由乃考量各種商業行為模式推陳出新，商標與商業行為關係更為密切，商標法本質即寓有維護市場公平競爭秩序之功能，且國際立法趨勢亦為如此¹²。因此，商標制度並非僅以保障商標權人為目的，過度保護恐反而有礙適當競爭。例如：任由商標權人興訟，或以訴訟為手段迫使潛在競爭者退出市場，將造成商標權人獨占市場的寒蟬效應¹³。因此，商標權保護倘有致違反公平競爭或有礙工商企業發展者，應以公共利益為優先考量，商標權人權益於此情形應予退讓¹⁴。

¹⁰ See, e.g., Mark P. McKenna, *The Normative Foundations of Trademark Law*, 82 NOTRE DAME L. REV. 1839, 1844 (2007); Stacey L. Dogan & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777, 778 (2004).

¹¹ Dogan & Lemley, *supra* note 10, at 789; 曾陳明汝、蔡明誠，商標法原理，頁21，新學林出版股份有限公司，修訂三版（2007）。

¹² 參見立法院公報處，92年商標法修正草案，立法院第5屆第3會期第9次會議議案關係文書，頁104-106（2003）。

¹³ Margreth Barrett, *Internet Trademark Suits and the Demise of "Trademark Use"*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371, 450 (2006); see also Jessica Litman, *Breakfast with Batman: The Public Interest in the Advertising Age*, 108 YALE L.J. 1717, 1730 n.77 (1999).

¹⁴ Barrett, *supra* note 13, at 450; 陳文吟，商標法論，頁21，三民書局出版公

二、網路服務提供者與商標侵權爭議

所謂網路服務提供者 (Internet Service Provider, ISP)，係指提供網路服務之業者而言。由於網路服務內容種類多端，在探討網路服務業者是否應為其提供之服務內容而連帶負責時，實應先區辨各種不同類型的網路服務，再思考各類網路服務提供者可能應承擔的法律責任。依網路服務業者所提供之服務內容，美國著作權法第 512 條及我國著作權法第 3 條第 19 款規定，將網路服務提供者分為四種類型：1. 連線服務提供者；2. 快速存取服務提供者；3. 資訊儲存服務提供者；以及 4. 搜尋服務提供者。網路服務提供者提供平台與交易服務，供網路使用者於該平台上以競標或議價等方式進行交易，為目前最常見的網路拍賣模式（例如：eBay、露天、雅虎奇摩等均屬之）¹⁵，在前述四種網路服務業者類型中，兼有「資訊儲存服務提供者」、「搜尋服務提供者」類型。

在實體交易的環境下，商標權人對於是否構成侵害其商標之行為，有具體物品或使用商標行為可資認定，侵權行為人亦較為明確而得特定¹⁶。惟於網際網路虛擬環境下，網站使用者於網路上之身分僅網路位址 (Internet Protocol, IP)，不僅造成商標權人追查困難，商標

司，修訂四版（2012）。

¹⁵ 馮震宇，網路服務提供者與商標間接侵權責任之研究，智慧財產權月刊，第一七五期，頁 9-10（2013）。

¹⁶ Xavier Buffet Delmas d'Autane & Thomas Zeggane, *Internet Counterfeit: Recent Divergent Decisions*, LAW360 (Dec. 10, 2008), available at <http://www.hoganlovells.com/files/Publication/56eddad0-4187-4893-b813-8eaccab43831/Presentation/PublicationAttachment/48895067-ec90-4e61-b756-977404ac5eab/Law360.pdf>.

權人查緝所耗費之成本亦較實體環境大為提高¹⁷。固然，網站使用人於使用各個網站平台之前，網站平台業者均會要求網站使用人提供特定資訊，以釐清責任並確保交易安全。網站使用者縱使於申請帳號時提供相關身分資訊，然網站平台業者因非行政機關，實際上亦難以查核使用者提供資訊之真偽。商標權人在面臨網路交易平台出現仿冒商品時，時常需面臨無法確知販賣仿品之網站使用人為何人之現實困難。於此情形下，如前所述法國與美國等案例顯示，商標權人對於網路商標侵權事件，除真正行為人（銷售者）外，已將網路服務提供者（例如提供網路拍賣或購物平台之網站），一併列為被告請求賠償，期以填補其所受之損害¹⁸。

如前所述，在考量是否課予侵權責任以保障商標權人權益之際，應就對市場公平競爭之維持一併斟酌。此利益權衡之重要性與困難度，在網際網路商標侵權爭議更加凸顯。蓋因網際網路產業在搜尋及交易等方面，均較傳統交易模式有效率，成本亦大為降低，面對網際網路交易過程所生商標權侵害爭議，若採傾向保護商標權人立場而要求網路服務提供者亦應負侵權之責者，似將造成網路產業發展之阻礙；然而，若完全排除網路服務提供者之侵權責任，即有可能造成網路服務提供者一再縱容其使用者販賣仿品的結果，亦非妥適。尤其，如平台業者已「明知」其所屬網站之使用人確有侵害他人商標情事，然仍繼續提供該名使用人網站服務時，倘仍謂平台業者無須承擔任何法律責任，恐與商標法本旨有間¹⁹。關於網路服務提供者就其使用者

¹⁷ *Id.*

¹⁸ *Id.*

¹⁹ Barrett, *supra* note 13, at 452; *see also* Dogan & Lemley, *supra* note 10, at 831.

侵害商標權行為之法律地位以及應否負侵權行為之責等問題，外國法制有不同見解，可資為我國法借鏡。

參、外國法觀察

鑒於追查網際網路商標侵權行為人之困難度與高成本，近年來美國與歐盟已有商標權人以網路服務提供者為被告，逕行請求商標權侵害之損害賠償。於此應先釐清網路服務提供者之侵權責任類型。關於智慧財產權侵權態樣，除直接侵害（direct infringement）外，尚包含源自普通法下侵權行為法中的間接侵害（indirect infringement）²⁰。商標權人以直接侵權為基礎向網路服務提供者請求者，必須舉證證明該網路服務提供者有使用商標之行為有造成消費者混淆誤認之虞²¹。但實際上在交易平台網站上使用商標之人為個別之網站使用者，而非網站服務提供者。即使是搜尋引擎業者使用他人商標作為關鍵字，美國及歐盟法院亦認為搜尋引擎關鍵字並不合於商標使用之概念²²。因此，網路服務業者除直接使用他人商標外，似無因其使用者之行為，

²⁰ GRAEME B. DINWOODIE & MARK D. JANIS, TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION 600 (2010). 另參馮震宇，前揭註 15，頁 12。

²¹ See Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1114(1), 1125(a)(1)(A) (2006) (providing a cause of action for any use of trademark that is “likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive as to the affiliation, connection, or association of such person with another person, or as to the origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or commercial activities by another person”).

²² See Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc., 730 F. Supp. 2d 531, 540-551 (E.D. Va. 2010); Dogan & Lemley, *supra* note 10, at 806; see also Joined Cases C-236, 237 & 238/08, Google France Sarl v. Louis Vuitton Malletier SA, Google France v. Viaticum, and Google France v. CNRRH, 2010 E.C.R. I-02417, 55.

構成「直接」侵害他人商標權之可能。美國及歐盟判斷網路服務提供者應否對使用者侵害商標權之行為負責，即係依「間接侵權」理論而為認定²³。以下分別探討美國與歐盟關於網路服務提供者商標侵權責任理論與實務。

一、美國

美國商標法（在實定法的層次中）並無關於間接侵權行為的明文規定，有關商標間接侵權理論與適用乃係由美國法院於個案判決所累積而成²⁴。按美國侵權法，間接侵權包含：輔助侵權（contributory infringement）、代理侵權（代負侵權責任，vicarious infringement）²⁵與引誘侵權（induced infringement）等三種類型。其中，「輔助侵權」與「引誘侵權」的侵權類型，因明訂於美國專利法第 271 條規定之中²⁶，而於專利侵權行為有所適用；其後，美國聯邦最高法院並於 *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.* 乙案判決中，亦將「引誘侵權」理論，適用於著作權侵權行為²⁷。至於在商標法領域，相關案例中多係以「代

²³ Dogan & Lemley, *supra* note 10, at 804.

²⁴ See David H. Bernstein & Michael R. Potenza, *Why the Reasonable Anticipation Standard Is the Reasonable Way to Assess Contributory Trademark Liability in the Online Marketplace*, 2011 STAN. TECH. L. REV. 9, 18 (2011); 15 U.S.C. § 1127 (2000); see also *Polo Ralph Lauren Corp. v. Chinatown Gift Shop*, 855 F. Supp. 648, 650 (S.D.N.Y. 1994).

²⁵ 關於 vicarious infringement，意指對於他人所為之侵害行為，因自己就該侵害行為有監督或控制之責，故亦應就他人所為侵害行為負賠償之責。其中文翻譯，國內文獻有以「代理侵權」、「替代侵權」等稱之。「代理」乙詞應屬中性，用以表示為違法或侵權行為，是否貼切適宜，容有討論空間。由於國內多數文獻均採用此譯名，為便於閱讀，本文亦採之。

²⁶ 35 U.S.C. § 271(b).

²⁷ See *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005).

理侵權」、「輔助侵權」兩種責任類型，建構商標間接侵害的責任來源。以下分就「代理侵權」、「輔助侵權」論述之。

（一）商標間接侵權責任理論

按美國侵權法（American tort law）多半屬普通法（common law）之範疇，係由法院透過判例累積而來。美國間接侵權理論之內涵，可略見於美國侵權行為法第 2 整編第 877 條之內容²⁸：

對於他人所為之侵權行為，如有以下情形之一者，亦應負責：

- （a）命令或引誘他人從事該侵權行為，如其知悉或可得而知受他人接受該命令或受其引誘時，即會從事該侵權行為；
- （b）於從事特定行為時，接受該實際從事侵權行為者之協助，然卻疏於指示該實際從事侵權行為者；
- （c）明知或可得而知該實際從事侵權行為之人將從事侵害他人權利之行為，仍允許該從實際從事侵權行為者於其財產上從事該行為，或允許該人使用其財產作為從事該行為之工具；
- （d）如實際從事侵權行為之人未經適當監督極有可能從事害及他人

²⁸ RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 877 (1979) (“For harm resulting to a third person from the tortious conduct of another, one is subject to liability if he (a) orders or induces the conduct, if he knows or should know of circumstances that would make the conduct tortious if it were his own, or (b) conducts an activity with the aid of the other and is negligent in employing him, or (c) permits the other to act upon his premises or with his instrumentalities, knowing or having reason to know that the other is acting or will act tortiously, or (d) controls, or has a duty to use care to control, the conduct of the other, who is likely to do harm if not controlled, and fails to exercise care in the control, or (e) has a duty to provide protection for, or to have care used for the protection of, third persons or their property and confides the performance of the duty to the other, who causes or fails to avert the harm by failing to perform the duty.”).

權利之行為，對於該人有所監督（或有監督之注意義務）之人，如未能適當監督而致該人從事侵權行為；

- (e) 對於第三人或其財產有義務提供適度保護（或有注意義務而使之受到保護）之人，如委由他人代為履行前述義務，而該受託之人未能適切履行前述義務而致他人遭受損害。

前開內容雖非美國實定法（即經立法機關決議通過之法律），但經各州法院一再援用，已成為侵權行為法中重要規範內容。其中，第 877 條第（d）項內容（即對於實際從事侵權行為人具有「控制監督關係」之情形），即屬「代理侵權」類型²⁹；其餘內容則與「輔助侵權」有關。

1. 代理侵權

代理侵權係指就他人侵害商標權之行為同負其責而言³⁰。依此理論主張者，應證明：一、被告與實際從事侵權行為之人間，存在實質或明顯的合作夥伴關係（an actual or apparent partnership），基此合作關係，被告或實際從事侵權行為之人與第三人所為之交易行為，亦對彼此均有拘束力；或是，二、被告與實際從事侵權行為之人彼此對於侵害商標權之物品有所有權或有管控之權（exercise joint control or ownership）³¹。由此可知，商標代理侵權責任源於「代理關係」的概念（agency principles）³²，對於侵權行為人有越高的管控權，該當代

²⁹ John T. Cross, *Contributory Infringement and Related Theories of Secondary Liability for Trademark Infringement*, 80 IOWA. L. REV. 101, 105 n.17 (1994).

³⁰ *Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Servs., Inc.*, 955 F.2d 1143, 1150 (7th Cir. 1992).

³¹ *Id.* at 1150.

³² *AT&T Co. v. Winback & Conserve Program, Inc.*, 42 F.3d 1421, 1435-1436 (3d Cir. 1994).

理侵權責任的可能性越高³³。

儘管有商標權人基於代理侵權理論，請求網路服務提供者負擔商標侵權之責³⁴，惟近年來美國法院多數判決多半認為代理侵權責任難以作為網路服務提供者就使用者侵害商標權行為之請求權基礎。其理由在於：在一般情形下，網路服務提供者與其使用者間往往欠缺前述「實質或明顯的合作夥伴關係」³⁵。因此，目前美國多以下述之輔助侵權理論作為認定網路服務提供者間接侵權責任之依據。

2. 輔助侵權

輔助侵權概念同樣源自於美國侵權行為法。依此侵權理論，凡對他人侵害行為有所協助、參與、貢獻（contribution）者，均應就他人因此所受損害負賠償之責³⁶。此外，另依美國不公平競爭法第 3 整編第 2 條之內容，倘明知或可得而知他人可能造成侵害之行為，能採取合理預防侵權發生措施而未採取者，即可能該當輔助侵權³⁷。

美國聯邦最高法院最早於 1924 年 *William R. Warner & Co. v. Eli*

³³ *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259, 262 (9th Cir. 1996).

³⁴ *See, e.g., GEICO v. Google, Inc.*, 330 F. Supp. 2d 700, 705 (E.D. Va. 2004) (concluding that since search engine and third party advertisers exercised joint control of the appearance of advertisements--and consequently, plaintiff's trademarks within the advertisements--on the search results page, plaintiff had stated a claim of vicarious infringement against the search engine).

³⁵ *Rosetta Stone*, 730 F. Supp. 2d at 550 (該案中，法院認為原告並未舉證證明 Google 的關鍵字系統或其員工對於廣告主競標 Rosetta Stone 的商標有任何直接的影響力，原告亦未能舉證證明 Google 對贊助廠商的連結及其連結內容使用 Rosetta Stone 商標之行為有控制的能力)。

³⁶ *See Katja Weckström, Secondary Liability for Trademark Infringement in the United States*, 49 U. LOUISVILLE L. REV. 555, 570 (2011).

³⁷ *See* RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 27 (1995).

Lilly & Co. 乙案³⁸提出輔助侵權責任理論，1982 年並於 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* 案³⁹（下稱 *Inwood* 案）進一步肯認商標權人得以輔助侵權作為請求權基礎。在 *Inwood* 案中，被告 *Inwood* 公司為學名藥廠，其生產與原告已期滿之專利藥品相同之學名藥。本案事實在於藥劑師、藥商向被告 *Inwood* 公司購買學名藥後，最後係將該學名藥以貼有原告商標的瓶裝提供給病患。基此，本案爭點為：被告 *Inwood* 公司藥品製造商應否就下游藥劑師、藥商之商標侵權行為負責⁴⁰？原告主張：被告 *Inwood* 公司對藥劑師或藥商之錯標行為（*mislabel*）有所知悉，卻仍持續銷售學名藥予下游藥劑師、藥商，致使藥劑師、藥商得以繼續從事侵害原告商標權之行為，依輔助侵權理論，被告 *Inwood* 公司亦應就藥劑師與藥商之侵權行為負責⁴¹。最後，美國聯邦最高法院表示，倘製造商或經銷商：1. 故意引誘他人為侵害商標權行為；或 2. 明知或可得而知他人有侵害商標權，卻仍持續對其提供產品者，應負輔助侵權之責任⁴²。此即所謂「*Inwood* 原則」。聯邦最高法院依前揭原則認定，被告 *Inwood* 公司學名藥廠並無故意引誘藥劑師或藥商從事錯標行為，雖然在客觀上持續銷售學名藥予藥劑師、藥商，但被告 *Inwood* 公司對於藥劑師或藥商錯標行為並不知情⁴³，

³⁸ 265 U.S. 526 (1924).

³⁹ 456 U.S. 844 (1982).

⁴⁰ *Id.* at 844.

⁴¹ *Id.* at 854.

⁴² *Id.* (“if a manufacturer or distributor intentionally induces another to infringe a trademark, or if it continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement, the manufacturer or distributor is contributorily responsible for any harm done as a result of the deceit.”).

⁴³ *Id.* at 855.

故被告 Inwood 公司並不構成輔助侵權⁴⁴。

由上可知，依據聯邦最高法院「Inwood 原則」，輔助侵權行為之成立有二：其一為有故意引誘他人從事侵權行為；其二為明知他人有侵害行為，仍繼續提供該人用於從事侵權行為之物品。此原則不僅為其後法院審理仿冒品商標權侵害事件所依循，法院更將該原則第 2 點擴及適用對實體市場各攤位有監督管控權者⁴⁵。例如，美國聯邦巡迴上訴法院於 *Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Services, Inc.* 案⁴⁶，就跳蚤市場之召集者應否就參與銷售攤位販售仿冒品等商標侵權行為負責爭議，法院認為應適用「Inwood 原則」判斷是否該當輔助侵權要件⁴⁷。因此，法院認為倘跳蚤市場召集者明知或可得而知參與銷售之出賣人有販售仿冒品情事者，該召集人即應依輔助侵權負賠償之責⁴⁸。然證明是否明知或可得而知之主觀要件誠屬不易，因此，法院進一步提出所謂「惡意視而不見」(willfully blind) 論點⁴⁹。詳言之，法院認為儘管跳蚤市場召集人並無事先調查是否有仿冒品銷售之義務，但倘召集人對於跳蚤市場內有販售仿冒品情事難諉為不知，亦即對於可能侵權情事有疑慮或懷疑者，該召集人倘未進一步為查察者，即屬「惡意視而不見」⁵⁰。法院指出，如原告能舉證證明被告有前開

⁴⁴ *Id.* at 856-858.

⁴⁵ 除本段所分析之 *Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Services, Inc.* 案，其他於實體市場交易適用輔助侵權理論之判決如 *Fonovisa, Inc.*, *supra* note 33。

⁴⁶ 955 F.2d 1143, 1148-1149 (7th Cir. 1992).

⁴⁷ *Id.* at 1148.

⁴⁸ *Id.* at 1149.

⁴⁹ *Id.*

⁵⁰ *Id.*

「惡意視而不見」情形，即可取代輔助侵權理論第 2 點中「明知或可得而知」要件，而令被告負擔輔助侵權之責⁵¹。

其後，美國聯邦巡迴上訴法院於 *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.* 案⁵²中，首次將「Inwood 原則」用以判斷網路服務提供者是否構成商標輔助侵權。依本件判決意旨，判斷網路服務提供者是否構成輔助侵權，其重點在於該網路服務提供者是否具有防杜行為人侵害商標情事發生之能力。法院認為，倘網路服務提供者就使用者利用其服務所為侵害商標權行為有「直接控制與監督」(direct control and monitoring) 之可能者，即應負侵權之責⁵³。在本案中，原告主張其商標遭他人申請註冊為網域名稱，起訴請求被告網域名稱註冊服務提供者應負賠償之責⁵⁴。但法院認為被告僅係被動地提供經常性網站服務 (a passive “routing service”)⁵⁵，亦即對於合於註冊申請程序者，即應給予註冊網域名稱。是被告並無對於其網站使用者 (即網域名稱申請人) 之侵害商標權行為直接控制與監督之可能性，因此判決被告不需負商標侵權之責⁵⁶。

前述 *Lockheed* 案判決作成後，原告基於輔助侵權理論並援引「Inwood 原則」向網路服務提供者請求商標侵害損害賠償的案件，即日益增多⁵⁷。而判斷網路服務提供者是否該當輔助侵權，其考量重點

⁵¹ *Id.*

⁵² *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999).

⁵³ *Id.* at 984.

⁵⁴ *Id.* at 983.

⁵⁵ *Id.* at 984.

⁵⁶ *Id.* at 985.

⁵⁷ *See, e.g., Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010), *cert.*

包括：第一，網路服務提供者主觀上對於使用者之侵害商標行為是否明知或可得而知，或是否有「惡意視而不見」情形⁵⁸；第二，網路服務提供者涉入使用者侵權行為的程度為何⁵⁹？第三，對於網路服務提供者防杜其網站上侵害商標權情事發生的期待可能性為何⁶⁰？以下將由美國 *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.* 判決⁶¹，探討網路拍賣市場商標權保障與網路服務提供者責任之爭議。

（二）Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.

Tiffany 公司為美國知名品牌，從事高品質珠寶、手錶、飾品、水晶等商品銷售⁶²。隨著 Tiffany 公司在 eBay 公司網站的高人氣⁶³，仿冒品問題亦日益嚴重。為此，Tiffany 公司自 2004 年起採行所謂「購買機制」(buying program)，定期派員上 eBay 網站向出售其品牌商品之賣家購買商品，經查察後，竟發現高達 73% 的網購商品均為仿冒品⁶⁴。

denied, 131 S. Ct. 647 (2010); *Perfect 10, Inc. v. Visa Int'l Serv., Ass'n*, 494 F.3d 788, 797 (9th Cir. 2007); *Size, Inc. v. Network Solutions, Inc.*, 255 F. Supp. 2d 568 (E.D. Va. 2003).

⁵⁸ See *Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.*, 213 F. Supp. 2d 1146, 1188 (C.D. Cal. 2002); *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.*, 591 F. Supp. 2d 1098, 1112 (N.D. Cal. 2008).

⁵⁹ See *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.*, 591 F. Supp. 2d at 1112.

⁶⁰ See *Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc.*, 213 F. Supp. 2d at 1174.

⁶¹ *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d at 93.

⁶² 請參見 Tiffany 公司官方網站，網址為 <http://www.tiffany.com/About/Default.aspx?isMenu=1&> (last visited May 19, 2014)。

⁶³ Charles R. Macedo, *Duty on Trade Mark Owner To Police Its Own Mark*, 3 J. INTELL. PROP. L. & PRAC. ONLINE 356, 356-357 (2008), available at http://www.arelaw.com/downloads/ARElaw_DutyOnTradeMark.pdf.

⁶⁴ Emily Favre, *Online Auction Houses: How Trademark Owners Protect Brand*

儘管使用 Tiffany 公司商標之行為人為網路賣家，然 Tiffany 公司認為 eBay 公司對於其網站仿冒品猖獗情事難諉為不知，應負查緝與監督之責，故 2004 年 Tiffany 公司向 eBay 公司提告，主張 eBay 公司就其網站上有仿冒 Tiffany 公司商標之侵權行為，應負直接侵權與輔助侵權之責⁶⁵。

關於直接侵權責任部分，依美國商標法第 32 條第 1 項規定，原告 Tiffany 公司應舉證證明：一、系爭商標仍有效；二、被告 eBay 公司使用原告商標行為有致相關消費大眾混淆誤認之虞⁶⁶。本件兩造對於第一項要件（即系爭商標有效）並無爭議⁶⁷，惟法院審理後認為：即使認定 eBay 公司有因網路賣家將 Tiffany 公司商標貼附於 eBay 公司網拍頁面上而有「使用」Tiffany 公司商標之行為，然 eBay 公司前述「使用」行為，仍屬於商標合理使用中的「指示性使用」（nominative use），並無不法⁶⁸。蓋因 eBay 公司於其網站上標示 Tiffany 公司商標乃係為指示與區別該商品或服務之需⁶⁹。再者，eBay 網站上亦有 Tiffany 公司真品之銷售交易，故法院認為原告主張 eBay 公司就其網站上有

Integrity Against Counterfeiting, 15 J.L. & POL'Y 165, 192 (2007).

⁶⁵ See *Tiffany (NJ) Inc.*, 576 F. Supp. 2d at 463. Tiffany 於該案中同時亦主張 eBay 違反不公平競爭、不實廣告及商標淡化等行為。美國商標法關於商標權侵害之民事與刑事責任、商標淡化及不實廣告等，規定於美國法典彙編第 15 篇第 1051 條至第 1141 條，請參見 *The Lanham Act*, 15 U.S.C. §§ 1051-1141 (2008)。

⁶⁶ *Tiffany (NJ), Inc. v. eBay, Inc.*, 576 F. Supp. 2d at 495. 此為美國法院認定是否構成商標直接侵權的二要件，請參見 *Savin Corp. v. Savin Group*, 391 F.3d 439 (2d Cir. 2004); *Virgin Enters. v. Nawab*, 335 F.3d 141 (2d Cir. 2003)。

⁶⁷ *Tiffany (NJ), Inc. v. eBay, Inc.*, 576 F. Supp. 2d at 495.

⁶⁸ *Id.* at 495-496.

⁶⁹ *Id.* at 497.

仿冒品銷售情事的「概括認知」(generalized knowledge)，並不足以證明 eBay 公司對特定一個侵權行為具備主觀上的認知，從而 eBay 公司並不構成商標直接侵權⁷⁰。

至於輔助侵權部分，聯邦巡迴上訴法院依「Inwood 原則」認定 eBay 公司已盡其注意義務，不該當輔助侵權⁷¹。鑒於 eBay 公司所提供者為網站平台服務而非銷售商品，故關於輔助侵權責任是否成立，法院所考量的核心問題在於：eBay 公司就使用者侵害商標行為是否知情⁷²。就此爭點，Tiffany 公司提出多項證據及專家證人之證詞，證明 eBay 公司對於其網站上有大量侵害 Tiffany 商標之仿品在其網站流通交易的事實，應有所知情⁷³。然如前述，法院認為僅證明被告對侵害行為有「概括認知」仍有不足，依「Inwood 原則」，原告應證明被告就「特定的」侵害行為具有「具體認知」(specific knowledge)(例如：eBay 公司如已明知某使用者有侵害商標權行為，卻未有進一步作為)；或被告有「惡意視而不見」情形(例如：eBay 公司了解其網站上有仿冒品銷售情事，卻置若罔聞，從未對此採取任何因應措施)，始能令被告負輔助侵權責任⁷⁴。

然而，法院認定，eBay 公司為杜絕其網站上仿冒品猖獗問題，除積極協助司法調查、配合法令，並依法院裁判移除侵權網頁或商品外

⁷⁰ *Id.* at 511.

⁷¹ Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d at 105-107.

⁷² *Id.* at 107.

⁷³ *Id.* at 97-98; *see also* Reply Brief for Plaintiffs-Appellants at 2, Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010) (No. 08-3947-cv), 2008 WL 8595304, at *4.

⁷⁴ Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d at 109-110.

⁷⁵，且已建立所謂「保護知識產權方案」(Verified Rights Owner Program, VeRO)⁷⁶機制。eBay 公司的「VeRO 機制」類似美國著作權法第 512 條第(c)項規定之「通知／取下」(notice-and-takedown)作法。當商標權人發現 eBay 網站上有使用者銷售疑似侵害商標權之商品時，商標權人可於填寫「侵權通知表」(Notice of Claimed Infringement, NOCI, form)⁷⁷，提交給 eBay 公司。eBay 公司接獲該通知後將進行調查，並於收受後 24 小時內移除涉嫌侵權之資訊或網頁內容⁷⁸。

本件中，聯邦巡迴上訴法院最終認定被告 eBay 公司不該當輔助侵權。其主要理由即在於：無事證顯示被告對於侵權情事有「具體認知」；原告所主張之「概括認知」尚不足以使被告構成輔助侵權⁷⁹，且因被告 eBay 公司已自行運用「VeRO 機制」以查緝仿冒品，故亦難謂被告 eBay 公司有「惡意視而不見」情形⁸⁰。因此，法院判決被告 eBay 公司並不構成商標輔助侵權⁸¹。

在本案中，雖法院最終認定被告 eBay 公司不構成商標（直接、間接）侵害，但本案為美國法院首次將輔助侵權理論適用於網路拍賣

⁷⁵ Mary M. Calkins et al., *Mineshafts on Treasure Island: A Relief Map of the eBay Fraud Landscape*, 8 U. PITT. J. TECH. L. & POL'Y 1, 4 (Fall 2007).

⁷⁶ 請參見 eBay 官方網站，*What Is VeRO and Why Was My Listing Removed Because of It?*, <http://pages.ebay.com/help/policies/questions/vero-ended-item.html> (last visited May 1, 2014)。

⁷⁷ 請參見 eBay 官方網站，*Reporting Intellectual Property Infringements (VeRO)*, <http://pages.ebay.com/help/tp/vero-rights-owner.html> (last visited May 1, 2014)。

⁷⁸ *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.*, 576 F. Supp. 2d at 478.

⁷⁹ *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d at 109.

⁸⁰ *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc.*, 576 F. Supp. 2d at 515.

⁸¹ *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d at 109.

交易爭議之判決⁸²。其後相關案件中，對於網路拍賣網站商標間接侵權責任之認定，以及關於防杜網路拍賣市場仿冒品充斥之責任歸屬，美國法院著重於網路服務提供者是否知悉有侵權情事存在。倘網路服務提供者不具「知情」之主觀要件，即不能令其負輔助侵權之責。例如，在 *Gucci Am., Inc. v. Hall & Assocs.* 乙案⁸³，原告 Gucci 公司發現使用者利用網路服務提供者之平台廣告仿冒其商標之物品，但網路服務提供者對 Gucci 公司所為之二次侵權通知均未予置理⁸⁴，Gucci 公司遂起訴主張該服務提供者應負輔助侵權之責⁸⁵。在該案中，法院以被告既已接獲原告之通知，主觀上當已對「侵權情事」具備有「具體認知」，然被告網路業者竟未有任何移除侵權網頁資訊等進一步防止侵權行為之作為，應負輔助侵權責任⁸⁶。自如下所述之歐盟相關法制可知，相較於歐盟於類似案件中採取的見解，美國司法實務對於網路服務提供者輔助侵權責任之認定，採取較為嚴格的立場，對於網路服務提供者較為有利⁸⁷。故有論者即謂美國法院於 *eBay* 案之判決結果，著實將使商標權人承擔網路拍賣仿冒品防免與查緝的義務⁸⁸。

⁸² *Id.* at 105.

⁸³ *Gucci Am., Inc. v. Hall & Assocs.*, 135 F. Supp. 2d 409, 416 (S.D.N.Y. 2001).

⁸⁴ *Id.* at 411.

⁸⁵ *Id.* at 422.

⁸⁶ *Id.*

⁸⁷ Macedo, *supra* note 63.

⁸⁸ Linda Rosencrance, *EBay Wins Major Victory in Trademark Dispute with Tiffany*, COMPUTERWORLD, July 14, 2008, http://www.computerworld.com/s/article/9110038/EBay_wins_major_victory_in_trademark_dispute_with_Tiffany (last visited May 1, 2014).

二、歐盟

歐盟（The European Union）於 2000 年通過「歐洲內部市場資訊社會服務，特別是電子商務相關法律指令」（以下簡稱「電子商務指令」）⁸⁹。其中第 12 條至第 15 條乃針對媒介服務提供者（Intermediary Service Providers）責任之規範。應予注意者，歐盟電子商務指令以規範電子商務角度出發，並非針對特定類型的權利與侵權救濟所為之規定。此外，電子商務指令係採取所謂「水平式立法」（horizontal approach）。亦即，使用者提供之不法資訊，不問所涉為刑法、著作權法或其他法律，均適用本指令規定以定媒介服務提供者之責任⁹⁰。以下先分析歐盟電子商務指令之具體規範，再探討法國法院於 *Hermès Int'l v. Feitz* 案及 *LVMH v. eBay* 案就網路服務提供者商標間接侵權責任之認定。

（一）歐盟電子商務指令

依照電子商務指令規定：傳輸服務提供者（mere conduit）、快速存取服務提供者（caching）與資訊儲存服務提供者（hosting）等類型之媒介服務提供者，就使用者所提供之資訊，於符合該指令所定事由時，得主張免責。

依電子商務指令第 12 條規定，所謂「傳輸服務提供者」係指：就

⁸⁹ Directive 2000/31/EC, of the European Parliament and of the Council on Certain Legal Aspects of Information Society Services, in Particular Electronic Commerce, in the Internal Market, 2000/31/EC, 2000 O.J. (L 178) [hereinafter E-Commerce Directive].

⁹⁰ Katja Weckström, *Liability for Trademark Infringement for Internet Service Providers*, 16 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 1, 16 (2012).

網路使用者提供之資訊提供網路傳輸服務，或於傳輸過程中作為中介及短暫儲存之服務者而言⁹¹。歐盟會員國應確保此類單純傳輸服務提供者於符合下列情形下，不負賠償責任：1. 傳輸服務提供者並未主動發動該傳輸行為；2. 傳輸服務提供者並未選擇傳輸行為的接收者；3. 傳輸服務提供者並未選擇或修改所傳輸的資訊內容⁹²。

依電子商務指令第 13 條規定，「快取服務提供者」係指：服務提供者應使用者之要求，提供使用者為傳輸特定資訊內容之目的，而暫存該資訊內容之服務。電子商務指令要求會員國應確保此類網路服務提供者於符合下列情形下，就其將該資訊為自動、中介及暫時儲存之行為，不負賠償責任：1. 服務提供者並未改變所存取資訊內容；2. 服務提供者已遵守接收資訊內容的條件；3. 服務提供者已遵守該產業就資訊更新的慣行作法；4. 服務提供者對於依該產業普遍承認的合法技術使用該資訊的行為，並未予以妨礙；5. 服務提供者於獲悉其所儲存之資訊已自原始傳輸來源移除，或已無法再接觸，或接獲法院或行政機關移除或切斷連結之指示命令時，即將所儲存之資訊移除或使他人無法接觸該資訊之連結⁹³。

依電子商務指令第 14 條規定，「資訊儲存服務提供者」係指：應使用者要求提供資訊儲存服務而言，有以「代管服務提供者」稱之⁹⁴。會員國應確保資訊儲存服務提供者於符合下列情形下，就其應使用者要求所儲存之資訊，不負賠償責任：1. 資訊儲存服務提供者對涉嫌不

⁹¹ E-Commerce Directive, *supra* note 89, art. 12(1)-(2).

⁹² *Id.* art. 12(1)(a)-(c).

⁹³ *Id.* art. 13(1)

⁹⁴ 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 38-40，國立政治大學法律學研究所碩士論文（2012）。

法之行為或資訊並不知情；2. 經通知或獲悉有不法之行為或資訊時，資訊儲存服務提供者立即移除或使他人無法接觸該資訊。然而，當使用者係在資訊儲存服務提供者授權或監控下從事不法行為（例如：使用者與服務提供者間為關係企業），即不適用前述免責事由⁹⁵。需特別注意者，前開「通知／作為（notice-and-action）」程序由當事人自行訂定即足，會員國並不負有統一建立該機制之義務⁹⁶。惟歐盟於 2012 年的電子商務與線上服務通報（Communication on E-Commerce and Other Online Services）中指出，前揭第 14 條所定的「通知／作為」必須「及時為之」，故各會員國應明確規定媒介服務提供者於接獲侵權通知後多久期間內，須將指涉侵權資訊移除或使他人無法接觸，以維法律明確性⁹⁷。

除前開所述媒介服務提供者免責事由規範外，電子商務指令第 15 條並要求會員國不得課以前開網路服務提供者「監督所傳輸或儲存資訊」之一般性義務，亦不得課以網路服務提供者「主動發現進行不法行為事實或情事」之一般性義務⁹⁸。惟會員國得規定網路服務提供者於察覺使用者有不法之行為或資訊時，負有立即通知相關主管機關之義務，並應依主管機關要求，提供使用者與其約定所留存足以辨別身

⁹⁵ E-Commerce Directive, *supra* note 89, art. 14(1)-(2).

⁹⁶ *Id.* at Recital 40, art. 16.

⁹⁷ *Commission Communication to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, A Coherent Framework for Building Trust in the Digital Single Market for E-Commerce and Online Services*, COM (2011) 942 final (Jan. 11, 2012), available at <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:EN:PDF>; see also *Notice-and-Action Procedures*, EUROPEAN COMMISSION, http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/notice-and-action/index_en.htm (last visited May 19, 2014).

⁹⁸ E-Commerce Directive, *supra* note 89, art. 15(1).

分之資訊⁹⁹。

依前揭電子商務指令規定，歐盟會員國應於其內國法中落實指令之規範¹⁰⁰。由前開說明可知，在歐盟前述規範架構之下，關於 eBay、雅虎奇摩等提供網站服務作為網路拍賣交易平台之網路服務提供者，就使用者於該平台上之侵害商標權行為應否負賠償責任之爭議，法院於判斷時應先就該網路服務提供者其究竟係歸屬於何種「網路業者」類型，先予認定。換言之，在具體個案中判斷網路平台業者應否負擔侵權責任時，即應先認定該案中網路平台業者所提供的服務類型屬於前揭電子商務指令第 12 條至第 14 條所定傳輸服務提供者、快速存取服務提供者或資訊儲存服務提供者等各類型中的何種類型，再按其判斷結果決定應適用前述指令中的何條規定，並進一步判斷該網路服務提供者是否有合於各條所定得主張免責事由。相反的，倘經認定非屬前開三種媒介服務提供者之一，則即無前揭電子商務指令之適用。

在如前述的歐盟指令規範架構下，提供網路交易平台的網路服務提供者，如面對商標權人主張侵權責任時，多半會主張其應屬於前述指令中第 14 條所稱「資訊儲存服務提供者」，並依該條規定主張免責。然自後述法國法院判決見解可知，前開主張似不為法國法院所採，詳參下段關於法國實務見解的分析。

⁹⁹ *Id.* art. 15(2).

¹⁰⁰ Weckström, *supra* note 90, at 18. 歐盟電子商務指令於 2000 年 7 月 17 日生效，依該指令第 22 條規定，各會員國應於 2002 年 1 月 17 日以前制定其本國法以落實該指令。根據歐盟統計，共有 12 個會員國於前開期限前完成內國立法或修法，其餘各國其後亦已完成立法。參見 *Commission of the European Communities, First Report on the application of Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market*, at 6, COM (2003) 702 final (2003)。

此外，為有效促使歐盟會員國具體落實對於智慧財產權的保護，歐盟於 2004 年 4 月另通過「智慧財產權執行指令」¹⁰¹，要求歐盟各國應提供智慧財產權利人對仿冒行為本於該指令所要求的救濟與保護措施¹⁰²。其中，與網路服務提供者間接侵權有關者，乃該指令第 11 條規定。依該條規定，當網路使用者利用媒介服務提供者所提供之服務而有侵害他人智慧財產權之行為時，各會員國應確保智慧財產權利人得對該媒介服務提供者向法院聲請禁制令之權利¹⁰³。由此可知，智慧財產指令要求歐盟會員國提供智慧財產權人相類似之救濟方式與程序，此與前揭電子商務指令係規定媒介服務提供者責任免責事由有別，故此二指令彼此並無扞格之處，此由智慧財產權執行指令並於第 2 條第 3 項第 a 款明揭：「本指令並不影響先前已訂頒關於智慧財產的 1999/93/EC 指令與 2000/31/EC 指令（按：即前揭電子商務指令），亦不影響 2000/31/EC 指令第 12 條至第 15 條之適用¹⁰⁴。」

（二）Hermès Int'l v. Feitz

本案為法國首件認定 eBay 公司應就使用者販售仿冒品之商標侵

¹⁰¹ Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights, 2004 O.J. (L 157) [hereinafter Enforcement of IPR].

¹⁰² See *The Directive on the enforcement of intellectual property rights*, EUROPEAN COMMISSION, available at http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/directive/index_en.htm (last visited May 19, 2014).

¹⁰³ See Enforcement of IPR, art. 11 (providing that [m]ember States shall also ensure that rightholders are in a position to apply for an injunction against intermediaries whose services are used by a third party to infringe an intellectual property right, without prejudice to Article 8(3) of Directive 2001/29/EC).

¹⁰⁴ *Id.* art. 2.

權行為負擔賠償責任之判決¹⁰⁵。Hermès International Company (以下稱 Hermès) 於 2006 年以 Feitz 女士為被告，向法國法院起訴主張其於 eBay 網站上販賣仿冒 Hermès 商標之手提包及飾品。2007 年 Hermès 追加請求將 eBay 公司列為被告。法國法院於 2008 年 6 月 4 日判決 eBay 公司亦應就使用者商標權侵害負賠償之責，eBay 公司與 Feitz 應賠償原告 2 萬歐元¹⁰⁶。

在該案中，eBay 公司抗辯：依法國電子經濟法 (Loi pour la confiance dans l'économie numérique, LCEN Law) 第 6 條規定，其應屬資訊儲存服務提供者 (host) 之媒介服務提供者類型。eBay 公司並據此主張：原告應舉證證明 eBay 公司對於其網站上有不法行為或資訊確有知情，且於獲悉後未立即採取移除等作為，否則 eBay 公司即不負損害賠償之責¹⁰⁷。惟此抗辯並不為法國法院所採。法院認為 eBay 公司兼具「資訊儲存服務提供者」及「網路作者」(website editor) 身分。蓋因 eBay 公司不僅由其所儲存之廣告資訊抽取佣金，亦對網頁編排有決定之權利，顯見 eBay 公司就其所儲存之資訊，有類似「經紀」(brokerage) 之性質。因此，eBay 公司並無法依據法國電子經濟法所定資訊儲存服務提供者之免責事由，據此主張免責¹⁰⁸。相反的，依法國法規定，eBay 公司因具有資訊儲存服務提供者與其他身分，負

¹⁰⁵ Todd Evan Lerner, *Playing the Blame Game, Online: Who is Liable When Counterfeit Goods are Sold Through Online Auction Houses?*, 22 PACE INT'L L. REV. 241, 249 (2010).

¹⁰⁶ Hermès Int'l v. Feitz, Tribunal de Grande Instance [T.G.I.] [ordinary court of original jurisdiction] Troyes, June 4, 2008, No. 06/02604; *see supra* note 105, at 247-248.

¹⁰⁷ Lerner, *supra* note 105, at 247.

¹⁰⁸ Weckström, *supra* note 90, at 30.

有監控其網站及主動發現是否有不法侵害商標權情事之義務¹⁰⁹。對此，eBay 公司雖主張其已採取「VeRO 機制」竭力防杜仿冒品銷售，惟法院認 eBay 公司應責令出賣人出具足以表示所售商品「非仿冒品」之相關資訊（如產品生產條碼、序號、型號及授權證明等文件），該公司「VeRO 機制」充其量僅係在 eBay 公司被動接獲權利人通知網站上有侵權物品時，eBay 公司始被動移除該侵權商品之資訊。故單憑 eBay 公司提供之「VeRO 機制」，仍不足使法院認定 eBay 已盡其注意義務¹¹⁰。

（三）S.A. Louis Vuitton Malletier v. eBay, Inc.

在本案中，LVMH 公司經過追蹤後發現，約 15 萬件自 eBay 網站上購得之 Louis Vuitton 及 Christian Dior 品牌包、衣服與香水等物品，有高達九成均為仿冒品。原告 LVMH 公司因而於 2006 年 12 月向 eBay 公司起訴請求賠償¹¹¹。2008 年 6 月 30 日，法國巴黎商業法院認定 eBay 公司就使用者於其網站上販售仿冒品之行為有過失，判決其應賠償 3 億 8 仟 9 佰萬歐元¹¹²。

如前述 *Hermès* 案之抗辯，eBay 公司於本件中亦主張其僅為法國電子經濟法第 6 條所定「資訊儲存服務提供者」，從而就使用者販售仿冒品之行為不負賠償之責¹¹³。惟法院認為 eBay 公司就使用者利用其網路拍賣平台而成交之各筆交易既然均抽取佣金，即足以證明 eBay

¹⁰⁹ *Id.* at 31.

¹¹⁰ Lerner, *supra* note 105, at 248-249.

¹¹¹ Favre, *supra* note 64, at 194-195.

¹¹² Lerner, *supra* note 105, at 249-250.

¹¹³ *Id.* at 251.

公司與使用者透過其網站從事之商業活動關係密切¹¹⁴。換言之，eBay 公司提供之服務不僅係作為出賣人與買受人之「媒介」，亦包含各種提高、促進銷售的措施。如前開 *Hermès* 案判決，法院於本件中亦認定 eBay 公司與其網路使用者間，具有「經紀」性質，從而與一般商業活動者同，eBay 公司負有確保其所參與之活動無侵害情事的義務。法院認為 eBay 公司應採取更為積極的措施，以防杜仿冒品與商標侵權情事發生。例如：「主動」要求出賣人出具如購買證明、同意銷售的證明或授權文件等；或是，「主動」就已發覺之侵權出賣人給予諸如關閉帳號、刪除不法廣告資訊等處罰¹¹⁵，否則即應負賠償之責。

至於 eBay 公司採取的「VeRO 機制」，法院表示 eBay 公司尚不得藉由設置此「VeRO 機制」，將原應由 eBay 公司負擔之注意義務，轉嫁由商標權人擔負發覺侵權情事之通知義務¹¹⁶。法院認為「VeRO 機制」不僅不足證明 eBay 公司已善盡其注意義務；相反的，eBay 公司採行「VeRO 機制」反更適足證明其刻意「不積極」防杜商標權侵害，對使用者販賣仿冒品之侵權行為，難謂無重大過失。故而最終判決 eBay 公司應就使用者之商標侵權行為對原告負賠償之責¹¹⁷。

肆、比較評析：網路商標侵權防免責任歸屬

美國與歐盟規定暨法國判決對於網路服務提供者商標侵權責任雖

¹¹⁴ *Id.*

¹¹⁵ *Id.* at 251-252.

¹¹⁶ *Id.* at 253.

¹¹⁷ *Id.* at 253-254.

均係以間接侵權責任理論為基礎，惟就防止商標侵權情事之注意義務與責任分配，二者顯有差異。在美國案例中，法院認為商標權人應能證明網路服務提供者具有「具體認知」，倘網路服務提供者就特定侵權行為並不知情，或無「惡意視而不見」者，亦即對使用者之侵權行為無監督或控制之可能者，網路服務提供者即不須就其使用者侵害商標權行為負輔助侵權責任¹¹⁸。相反的，歐盟方面則採傾向於保護商標權人之立場，以網路服務提供者為單純的「資訊儲存服務」(host service) 或者兼具「經紀」(broker) 性質作為區別，並據而認定其是否應負積極預防仿冒品交易行為發生之義務¹¹⁹。

此二歸責原理涉及商標權人權利與網路服務提供者利益之權衡。比較其間優劣有助於思考類似案件之處理方法，以及未來法制研修參考。

一、歐盟

以前開法國法院判決觀之，法國司法實務認為，網路服務提供者與其網路使用者間，如同時具有類似「經紀」關係，則網路服務提供者對使用者使用其平台服務之行為，即應負「監督」之責。因此，如網路平台業者未能善盡其「監督義務」，即應就使用者利用其服務所為商標侵權行為，負擔輔助侵權之責¹²⁰。考其理由，主要乃係基於網路交易平台與機制係由網路服務提供者建置，對於網站內容本有監督與

¹¹⁸ *Lockheed Martin*, 194 F.3d at 984-985.

¹¹⁹ See generally Brandon Peene, *Lux for Less: Ebay's Liability to Luxury Brands for the Sale of Counterfeit Goods*, 40 SETON HALL L. REV. 1077, 1087-1089 (2010).

¹²⁰ 請參見本文第參、二部分論述。

控制之能力，由其負擔防杜該平台仿冒品交易責任，並無不當¹²¹。再者，網路使用者交易仿冒品既係透過網路服務提供者之平台完成，則若謂網路服務提供者就此商標權侵權行為毫無防杜責任，對商標權人而言，將顯失公平¹²²。此外，網路服務提供者多會收取網路交易刊登費、抽取成交金額一定比例之金額，以作為使用者使用網站服務之對價，且不問使用者販售之商品為真品或仿冒品，網路平台業者均會收取費用。自此以觀，由網路服務提供者負擔監督、過濾其平台上交易商品是否有侵害商標權情事之責，即屬合理¹²³。事實上，令網路服務提供者擔負防杜其平台商標侵權責任，將有助於該服務提供者與商標權人合作，提高查緝成果，如此可收嚇阻之效¹²⁴。

因此，eBay 公司雖然於前開美國與法國訴訟中均提出其自律運作多年「VeRO 機制」，主張其已善盡注意義務，美國與法國法院就此項抗辯卻有完全不同的解讀¹²⁵。美國法院認為藉由該機制，當 eBay 公司接獲商標權人通知有侵權情事時，eBay 公司立即移除該網頁上侵權資訊之作為，已足證明 eBay 公司已善盡其注意義務¹²⁶；相反的，法國法院認為網路服務提供者在防免商標侵權行為一事中，相較於商標權人，確實能（應）扮演更為「主動」、「直接」、「積極」之角色，eBay 公司如僅被動以「VeRO 機制」防免商標侵權，顯有不足。尤以，法

¹²¹ Online Auction, *supra* note 5, at 14.

¹²² *Id.*

¹²³ *Id.* at 3, 14.

¹²⁴ *Id.*

¹²⁵ 請參見本文第參部分之分析。

¹²⁶ Dominique R. Shelton, *EU, US Grapple with Online Counterfeit Goods*, LAW360 (Sep. 15, 2008, 12:00 AM), <http://www.law360.com/articles/69316/e-u-us-grapple-with-online-counterfeit-goods>.

國法院更指謫 eBay 公司無從（亦不應）將其平台上商標侵權防免義務，透過其自行建置的「VeRO 機制」，任意轉嫁於已受害之商標權人¹²⁷。

二、美國

前開論述或有其依據，然實際執行上卻有相當程度之困難。鑒於商標仿冒愈益複雜與精細，一般人難以明確區別仿冒品與真品之差別，故有主張應由商標權人擔負防免商標侵權行為發生之責任¹²⁸。蓋倘責令由網路服務提供者就使用者之侵害商標權行為負有絕對防杜義務者，網站服務業者因此需承擔之查緝成本將大幅提高，不僅提高網路產業之進入障礙，影響競爭，原有業者亦可能因無法負擔成本及責任風險而被迫退出網路市場¹²⁹。退步言之，縱有網路服務提供者有足夠財力、人力逐一檢視網路交易各項商品或服務是否構成商標侵權，此增加之成本最終仍將轉嫁於網路使用者¹³⁰，反而變相要求使用網路交易之消費者承擔因此所生之「不利益」。且如前述，縱有再多人力查緝網路商標侵權情事，就仿冒品與真品之判斷能力仍不及商標權人精確。蓋相較於商標權人而言，網路平台業者未必能對於所有其使用者販售之商品，都能有所深入瞭解；尤其，多數品牌產品的業者現多會設計各類「防偽標示」，然網路平台業者未必能熟知此等「標示」之判斷方法，網路平台業者時常難以正確判斷產品之真偽。驟然課以網路平台業者過度的注意義務，恐非持平之論。由此可知，將網路侵

¹²⁷ *Id.*

¹²⁸ *See Online Auction, supra note 5.*

¹²⁹ *Id.* at 13.

¹³⁰ *Id.*

權責任風險轉由網路服務提供者承擔，將大幅提高查緝成本與時間，且因網路服務提供者不如商標權人有足夠能力精確辨別真偽，故實際查緝效益與實施可行性，均有待商榷¹³¹。

此外，倘公司或商號已建立起其品牌口碑與商譽，則應可合理期待該公司或商號對其品牌建立風險管理與保護機制¹³²。公司就其品牌維護既應如此，商標權之保護亦然，自應由商標權人承擔侵權風險¹³³。倘將網路商標侵權責任風險轉由網路服務提供者承擔，勢必影響網路交易本身之簡易與便利性，其結果將阻礙網路產業之創造與獲益，無法達成商標制度促進產業發展之目的¹³⁴。

前開美國法就網路交易商標侵權防免義務之分配，似較能調和商標權人與網路服務提供者之權益。蓋倘依法國法院見解，以網路服務提供者就其平台上之商標侵權行為存有「概括認知」(即知悉其網站上可能有仿冒品交易存在，但就是否真存在該侵害行為，以及行為主體與客體等，則不知情或者無法確知)，即令網路服務提供者應負絕對輔助侵權責任，則有可能造成網路服務提供者為避免侵權之責而拒絕提供服務等寒蟬效應¹³⁵。因此，在責任分配上，美國法院即於考量要求網路服務提供者就其平台每項交易商品與服務逐一檢視判斷是否構成商標侵權(按：即類似於法國法院之作法)，實際上有窒礙難行之處，故僅以網路服務提供者就特定商標侵權行為是否有「具體認知」，作為

¹³¹ *Id.*

¹³² Favre, *supra* note 64, at 205.

¹³³ *Id.* at 208.

¹³⁴ Online Auction, *supra* note 5, at 13.

¹³⁵ Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 576 F. Supp. 2d at 511.

認定該網路服務提供者應否就使用者之侵權行為負責之基礎¹³⁶。易言之，美國司法實務並未直接豁免網路服務提供者輔助侵權責任，僅在責任歸屬要件上斟酌網路產業運作模式，而予以限制。故此種作法一方面可顧及保障商標權人之立法意旨，他方面亦可促進產業發展與維護公平競爭，符合商標制度之本旨。

事實上，網路交易仿冒品氾濫問題層出不窮，僅將此類事件侵權防免義務分配予商標權人或網路服務提供者任一方，均不如由雙方共同負擔注意義務所能獲得之成效來得大¹³⁷。儘管商標權人得循訴訟途徑以資救濟，但仍需擔負訴訟成本與風險¹³⁸。因此，商標權人宜與網路服務提供者合作，研擬商標保護措施，透過雙邊共同執行仿冒品查緝工作，提升預防商標侵權事件發生之效果¹³⁹。除此之外，商標法等相關規範亦應就網路服務提供者輔助侵權責任要件予以明確規定，以資信守。

伍、我國法檢討

商標可供消費大眾用以區別商品或服務之來源，並具有保障商品品質與用以廣告之功能¹⁴⁰。因此，倘有侵害前開商標保護範圍者，即

¹³⁶ *Id.*

¹³⁷ Lerner, *supra* note 105, at 265.

¹³⁸ Online Auction, *supra* note 5, at 14.

¹³⁹ *See, e.g.*, Favre, *supra* note 64, at 170; Lerner, *supra* note 105, at 265-266.

¹⁴⁰ 陳昭華，商標法之理論與實務，頁 2-4，元照出版公司（2013）。

應構成商標權侵害¹⁴¹。如本文第參部分所述，商標權侵害類型可分為「直接侵害」與「間接侵害」，前者指未經商標權人同意，為行銷目的而於同一或類似商品或服務上，使用相同或近似於他人註冊商標行為，有致相關消費者混淆誤認之虞而言；後者指雖未有直接侵害行為，然行為人所為者與直接侵權行為有關連，有妨害商標權人權益之行為，例如：襲用他人商標作為商號或公司名稱¹⁴²。鑒於科技發展，傳統交易型態已擴及透過數位電子媒體或網際網路等方式，我國商標法於 2003 年修正時，雖於當時商標法第 6 條增訂利用「數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式」使用商標者，亦該當商標使用之行為¹⁴³，惟該次修法及其後修正¹⁴⁴並未針對網路服務提供者就使用者之商標侵權行為所應負責任予以規範，是前開美國與歐盟類似案件倘發生於我國，法院應如何認定網路服務提供者之責任？不無疑義。

以下由我國現行商標法就網路服務提供者可能應負商標侵權責任態樣之規定出發，探討現行規範不足及爭議之處，再參照前開美國與歐盟法制與法院判決之比較分析，提出對我國商標法之修正建議。

¹⁴¹ 何孝元，工業所有權之研究，頁 223，三民書局出版公司，重印一版（1977）。

¹⁴² 曾陳明汝、蔡明誠，前揭註 11，頁 123；前揭註，頁 225-226。

¹⁴³ 請參見立法院公報處，92 年商標法修正草案，立法院公報，第 92 卷第 23 期院會紀錄，頁 220-221（2003）（下稱「92 年商標法修正案」）。

¹⁴⁴ 商標法自民國 92 年修正後，99 年與 100 年亦有修法。其中，100 年就商標法之內容有大幅修正，詳細立法總說明與修正條文對照表暨理由，請參見立法院公報處，100 年商標法修正草案，立法院公報，第 100 卷第 45 期院會紀錄，頁 315（2011）（下稱「100 年商標法修正案」）。

一、現行商標法規定

我國商標法就侵害商標權之行為賦予商標權人民事救濟權利，並就部分故意侵害行為設有刑罰規定。侵害商標權行為除有商標法規定之適用，公平交易法¹⁴⁵及刑法¹⁴⁶等亦定有規範。又商標法中關於民事責任之規定，屬民法之特別法，故有關商標權之侵害行為民事責任相關事項，倘商標法已為規定者，當優先適用商標法規定，如未規定，則應回歸適用民法有關侵權行為之相關規定¹⁴⁷。

（一）直接侵害

我國商標法規定，商標權人得就同法第 68 條所定「侵害商標權行為」及第 70 條所定「視為侵害商標權行為」提起民事救濟。前者即為典型商標侵害態樣，商標權人除得請求排除他人之侵害行為及賠償損害外，該行為人尚有因此負擔刑事責任之可能；後者則係為加強對著名商標之保護以及防杜商標侵權之準備、加工與輔助行為所為之特別規定，非屬典型的直接侵害行為態樣，原非商標法所賦予商標權排他

¹⁴⁵ 例如公平交易法第 20 條第 1 項及第 24 條等規定可資適用，違反第 20 條第 1 項規定者，依同法第 35 條第 1 項規定行為人應負刑事責任。此外，違反前揭二條規定之事業，均應依同法第 41 條負行政責任。

¹⁴⁶ 例如中華民國刑法第 254 條及第 255 條等規定。

¹⁴⁷ 王澤鑑，侵權行為法，頁 76-77，自版（2009）；謝銘洋，前揭註 9，頁 359。100 年商標法修正時即刪除原第 63 條第 3 項：「商標權人之業務上信譽，因侵害而致減損時，並得另請求賠償相當之金額。」及第 64 條：「商標權人得請求由侵害商標權者負擔費用，將侵害商標權情事之判決書內容全部或一部登載新聞紙。」等規定，其刪除理由即係以前揭規定情形原依民法相關規定即可為之，並無於商標法重複規定之必要。參見 100 年商標法修正案，前揭註 144，頁 321-322。

範圍效力所及，故行為人僅需負擔民事責任，而未科以刑責¹⁴⁸。

依商標法第 68 條規定可知，所謂「侵害商標權行為」係指未經商標權人同意，為行銷目的而違反同法第 35 條第 2 項規定，亦即：1. 於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者；2. 於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者；或是，3. 於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者等情形。除第一種情形因行為人之侵權行為與商標權範圍相同，故法律上認定為侵害商標權，第二、3 種情形則以行為人之侵害行為有致相關消費者混淆誤認之虞為要件¹⁴⁹。本條規定即屬直接侵害商標權之行為。

網路服務提供者依本條規定負商標侵權之責者，須該服務提供者未經商標權人同意，亦無商標法所定合理使用情形¹⁵⁰，卻有使用他人商標行為，有致相關消費者混淆誤認之虞。所謂商標使用，依商標法第 2 條與第 6 條規定可知，係指為行銷之目的，將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物足以使相關消費者認識其為商標。因此，商標使用應具備下列要件：1. 使用人須有表彰自己之商品或服務來源之意思；2. 使用人需有行銷商品或服務之目的；3. 需有標示商標之積極行為；4. 所標示者需

¹⁴⁸ 經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁 237，經濟部智慧財產局編印（2013）。全文請參見經濟部智慧財產局網站，<http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?ctNode=7049&CtUnit=3493&BaseDSD=7&mp=1>（2014/05/01，造訪）（下稱「商標法逐條釋義」）。

¹⁴⁹ 前揭註，頁 236。

¹⁵⁰ 即商標法第 36 條所定不受他人商標權效力所拘束之情形。

足以使相關消費者認識其為商標等¹⁵¹。因此，是否構成商標侵權，應先判斷是否該當商標使用行為¹⁵²。於網路服務提供者本身即為商標使用行為人，例如：網路服務提供者自為出賣人或是於其網站上使用他人商標，商標權人固可依前揭規定對未經其同意而使用其商標之網路服務提供者主張構成商標權之直接侵害而提起民事救濟¹⁵³。然需特別

¹⁵¹ 參見智慧財產法院 99 年度民商上字第 6 號民事判決，該判決並指出：「判斷是否作為商標使用，除應依上開要件審認外，並應斟酌平面圖像、數位影音或電子媒體等版（畫）面之配置、字體字型、字樣大小、有無特別顯著性、使用目的及使用性質等因素，綜合判斷其是否足資消費者藉以區別所表彰之商品來源。次按，贈品標示商標是否構成商標之使用，須以使用人標示商標的行為在主觀上是否有行銷該標示商標商品之目的，且在客觀上有使相關消費者將使用人所欲行銷商品而與他人商品相區別之結果，始該當之。」相同見解請另參見智慧財產法院 102 年度民商訴字第 19 號民事判決。

¹⁵² 參見智慧財產法院 101 年度民商訴字第 24 號民事判決，該判決認為網路關鍵字廣告並不構成商標使用行為，其理由略謂：「所謂關鍵字廣告，係運用網路搜尋引擎之特性，由廣告主向搜尋引擎平台業者購買並設定關鍵字，在網路使用者輸入該特定關鍵字以搜尋需要的資訊時廣告主的網址或廣告連結將被置於網路使用者搜尋結果頁面的特定位置。是以，倘廣告主僅單純購買關鍵字廣告，並未設定使用插入關鍵字之功能，且提供之廣告文案亦無該關鍵字之用語，則其結果僅是在網路使用者輸入該特定關鍵字以搜尋需要的資訊時，廣告主的網址或廣告連結將被置於網路使用者搜尋結果頁面的特定位置而已。此時，因廣告主所設定之關鍵字並不會出現在廣告內容中，自無所謂商標使用之問題。」相同見解請參見智慧財產法院 101 年度民商訴字第 22 號民事判決（幸福空間案）；智慧財產法院 100 年度民商上字第 7 號民事判決（葉全真案，一審案號為智慧財產法院 100 年度民商訴字第 1 號民事判決）；智慧財產法院 99 年度民商上更（一）字第 5 號、98 年度民商上字第 11 號民事判決（出一張嘴案）。

¹⁵³ 參見智慧財產法院 100 年度民商訴字第 2 號民事判決，該案被告為經營網路訂房的服務提供者，原告主張被告在商標權授權期間屆滿後，未經其同意而繼續於被告網頁上使用原告之商標（系爭商標）。經審查後，法院認定被告網頁上確實登載了原告商標圖文，而「系爭商標與標章使用在飯店訂房之服務業務，故相關消費者在瀏覽系爭網頁之際，有致相關消費者誤認被告為旅遊業者，系爭網頁提供之訂房服務為其經營之業務，而系爭商標與

注意者，倘係網路使用者利用網路服務提供者之服務，而有侵害商標權行為時（例如：利用網路平台販賣仿冒品），依前開關於商標使用之要件可知，此種情形下乃係網路使用者（例如：賣家）為行銷目的而於網路服務提供者提供之平台上，積極標示他人商標於自己擬銷售之商品或提供之服務，網路服務提供者本身僅係提供網路平台服務，並未就任何商標或服務有「使用商標之行為」，故商標權人若認有直接侵害其商標權者，應向實際使用商標之行為人即網路使用者主張，而尚難謂得依前揭規定請求網路服務提供者負直接侵害商標權之責。關於此點，智慧財產法院於網路關鍵字廣告商標權侵害爭議案件中亦明揭：「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，被告以搜尋結果頁面提供廣告空間予廣告主放置廣告之行為，既未積極標示任何商標，亦未以系爭商標用以表彰商品或服務之標識，且網路使用者鍵入關鍵字搜尋後，見搜尋頁面之廣告欄位出現系爭廣告，亦無從認識該廣告有何標示商標之意，是以被告顯無商標使用之意圖，自難認被告有商標之使用行為，即無構成修正前商標法第 29 條第 2 項第 2 款之餘地，原告主張此情形構成商標之使用云云，要無足採。」

標章為被告所有。……準此，被告將系爭商標與標章使用在系爭網頁行銷飯店訂房服務，使相關消費者誤認為被告之商標，被告有使用系爭商標與標章之行為。」被告雖經認定有於其網頁上使用原告商標行為，但法院審理後認為被告使用商標行為係在兩造商標授權契約有效期間內，故最後判決駁回原告之訴，併此敘明。

此外，行為人故意使用相同或近似於他人著名註冊商標，有致減損著名商標之識別性或信譽者之虞¹⁵⁴；以及故意使用他人著名之註冊商標作為表彰自己營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞者，依同法第 70 條第 1 款與第 2 款規定，視為侵害商標權。網路服務提供者依此二款規定負侵權之責者，亦以其本身有使用商標行為為前提要件，尚難僅憑網路平台之使用者使用該平台提供之服務販售侵權產品，即遽謂網路服務提供者應就其使用者之侵權行為負賠償之責。

（二）間接侵害

除前開有關直接侵害商標權行為之規範外，為有效預防並解決仿冒之爭議，2011 年商標法修正時增訂第 70 條第 3 款規定，將商標侵權之準備、加工或輔助行為，擬制為侵害商標權。依該款規定，未得商標權人同意，「明知有第 68 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」，視為侵害商標權。因此，假設行為人因擬欲產製仿冒金門高粱酒，惟如行為人遭查獲時僅發現該行為人僅有仿冒標籤及尚未貼標之空瓶，除此之外別無其他證據證明行為人已有使用商標行為者，商標權人仍可依本款規定提出民事救濟¹⁵⁵。是本款規定

¹⁵⁴ 現行商標法第 70 條第 1 款與第 2 款修正前原規定於第 62 條第 1 款，2011 年修法前該款並無「之虞」二字，因此以已發生「減損」之結果為適用要件，致「無法在損害實際發生前有效預防，且著名商標權人要舉證證明有實際損害發生，特別是著名商標之識別性或信譽有實際減損之情形相當困難，為避免對著名商標保護不周，爰參考美國商標法第 43 條之規定，於第 1 款及第 2 款增加『之虞』之文字。」參見 100 年商標法修正案，前揭註 144，頁 315。

¹⁵⁵ 參見經濟部智慧財產局，前揭註 148，頁 249。

乃商標法有關輔助侵權行為態樣之明文，並不以直接侵害商標權行為成立為要件，且除侵權人以外之第三人可能構成此輔助侵權行為外，即侵權人本身所為之準備行為亦屬本款規範之範疇¹⁵⁶。

然而，前揭輔助侵權規定係以有製造、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件等行為為要件。倘網路服務提供者有前開所述行為者，商標權人得依本款規定對其請求排除或防止侵害等救濟，固無疑義。然對於使用者利用網路服務提供者所提供之網路服務，而為仿冒品之販售等侵權行為，就網路服務提供者提供服務之行為而言，似非屬前揭規定之範疇，則商標權人似亦難依本款規定，網路服務提供者主張應就使用者之侵權行為負責。

對此，有主張得依民法第 185 條第 1 項關於共同侵權行為之規定，向網路服務提供者為請求賠償¹⁵⁷。惟該條項規定係以數人「共同」不法侵害他人權利為要件，實務上雖認為此等行為人間不以有「意思聯絡」為必要¹⁵⁸，然網路服務提供者僅係提供服務，與使用者之侵權行

¹⁵⁶ 參見 100 年商標法修正案，前揭註 144，頁 318。

¹⁵⁷ 蘇月星，淺析我國現行對網路拍賣服務提供者商標侵權責任之規範，台一顧問通訊，第一六二期，頁 2-14（2012），<http://www.taie.com.tw/big5/10106a.pdf>（2013/10/14，造訪）。

¹⁵⁸ 參見司法院 66 年 6 月 1 日（66）院臺參字第 0578 號令例變字第 1 號（該例變字第 1 號變更最高法院 55 年台上字第 1798 號判例見解），該例變字第 1 號決議：「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，其構成要件並不完全相同，共同侵權行為人間不以有意思聯絡為必要，數人因過失不法侵害他人之權利，苟各行為人之過失行為均為其所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為。最高法院五十五年台上字第一七九八號判例應予變更。至前大理院五年上字第一〇一二號及最高法院二十年上字第一九六〇號判例，則指各行為人既無意思聯絡，而其行為亦無關連共同者而言，自

為顯然有別，將網路服務提供者逕以民法第 185 條第 1 項共同侵權行為為責任相繩，似係課以網路服務提供者就使用者之侵權行為負直接侵權行為之責，是否妥適，不無疑義¹⁵⁹。此外，民法第 185 條第 2 項規定，造意人及幫助人，視為共同行為人。所謂造意人，指教唆他人使其產生侵權行為之決意；所謂幫助人，指於他人侵權行為時，提供協助以助其實施¹⁶⁰。是依前揭規定主張者，須證明網路服務提供者對於造意或幫助行為有故意或過失，客觀上有教唆使用者為侵害商標權之行為，或於使用者為侵權行為之際，提供幫助使其易於實施，且被教唆或被幫助者有侵權行為。然而，在一般網路平台業者提供其使用者網路平台服務過程中，似難有該當前述「造意」、「幫助」等行為。

網路服務提供者應否依民法第 185 條第 2 項負侵權責任，端視其主觀上對侵權行為是否明知或可得而知，而此主觀要件之認定，涉及網路服務提供者就其服務應承擔之注意義務範圍¹⁶¹。詳言之，網路服務提供者提供網路服務，對於使用者可能造成侵權結果之危險，固負有一定程度之監督義務，然該義務之具體內容與界限又應為何？現行民法或商標法似無明確規範可資遵循¹⁶²。於此情形下，「若逕課以網路服務業者須對於所有使用者之行為連帶負損害賠償責任，不僅過重，且有礙網際網路之發展，將造成網路服務之限縮，反不利於消費者」¹⁶³。鑒於網路交易之蓬勃發展，且已有商標權人向網路服務提供

當別論」。

¹⁵⁹ 參見馮震宇，前揭註 15，頁 27，註 56。

¹⁶⁰ 孫森焱，民法債編總論（上冊），頁 278-279，自版，修訂版（2011）。

¹⁶¹ 馮震宇，前揭註 15，頁 20。

¹⁶² 參見台灣高等法院 100 年度上字第 752 號民事判決。

¹⁶³ 前揭註。

者主張輔助侵權責任之國外案例¹⁶⁴，我國實有參酌外國法之實踐，探究我國商標法增訂網路服務提供者間接侵權責任要件之必要。

二、網路服務提供者商標間接侵權責任規範之建議

由於我國商標法就網路服務提供者間接侵權責任規定付之闕如，網路服務提供者等為避免遭商標權人主張間接侵權，僅能透過與使用者訂定使用條款或採行自律機制移除侵權資訊，以防止商標侵權情事。例如：本文探討案例中 eBay 公司所採取之「VeRO 機制」即屬之¹⁶⁵。在法無明文情況下，網路平台業者為了免除將來可能之商標侵害責任，即有可能貫徹「自律移除機制」，一經他人檢舉，不問原因，即一律移除遭檢舉之侵權資訊。然而，網路平台業者並非商標專責機關，亦非司法機關，在接獲他人檢舉時，常會面臨幾個重要問題：首先，在遭檢舉之使用人確有於其網站上刊登他人商標之情形，網路平台業者即需判斷，該使用人之「使用」，是否該當商標使用概念，且有致相關消費者混淆誤認之虞¹⁶⁶；此外，在接獲他人檢舉時，網路平台業者應如何判別該檢舉人即為商標權人？蓋網路拍賣業者為打擊其他

¹⁶⁴ 請參見本文第參部分美國法與歐盟規範暨判決分析說明。

¹⁶⁵ 其他如「臉書」(Facebook) 官方網站中的「使用條款」(即權利與義務宣告, Statement of Rights and Responsibilities)，該頁面最下方亦提供「如何提出侵犯智慧財產權的檢舉聲明」(How to Report Claims of Intellectual Property Infringement)之連結，點選後可依網頁指示連結至「回報商標侵權」(Reporting Trademark Infringements)與「回報著作權侵權」(Reporting Copyright Infringements)等網頁，網址為 <http://www.facebook.com/#!/legal/terms> (last visited Oct. 16, 2013)；關於 eBay 的 VeRO 機制，請參見 eBay 官方網站，<http://pages.ebay.com/help/policies/questions/vero-ended-item.html> (last visited May 19, 2014)。

¹⁶⁶ See Mark P. McKenna, *Trademark Use and the Problem of Source*, 2009 U. ILL. L. REV. 773, 773 (2009).

網拍同業，而僭稱商標權人向網路平台業者提出侵權檢舉，不無可能。從而，如令網路平台業者一收受檢舉，即移除該疑似侵權之網頁，即不無「網路商標霸凌」(bullying)之可能¹⁶⁷。對此，我國高等法院即明確指出「網路服務提供者並非執司審判之人員，由其對用戶之行為是否構成侵權加以判斷，是否適當，亦非無疑，有待相關制度之建立」¹⁶⁸。且將使用者之侵害商標行為之防杜義務全然歸諸於網路服務提供者，責任不免過重。因此，考量於商標法增訂關於網路服務提供者間接侵權責任規範，使網路服務提供者有明確規範以資遵循，實有必要¹⁶⁹。就此爭議，歐盟已制定電子商務法賦予網路服務提供者得於符合法定要件下，主張免責，美國目前亦朝仿效著作權法網路服務提供者責任免責事由趨勢發展¹⁷⁰，我國商標法應可納為修法之參考與借鏡。

¹⁶⁷ Jason R. Brege & Kelli A. Ovies, *Taking Down Trademark Bullying: Sketching the Contours of A Trademark Notice and Takedown Statute*, 12 WAKE FOREST J. BUS. & INTELL. PROP. L. 391, 396-397 (2012).

¹⁶⁸ 參見台灣高等法院 100 年度上字第 752 號民事判決。

¹⁶⁹ 前揭註。

¹⁷⁰ 例如本文第參部分所分析之歐盟電子商務指令以及美國、歐盟相關判決之趨勢，即係認定網路服務提供者應負間接侵權之責，僅在注意義務上有不同的標準。美國多數見解亦均認為美國國會應於商標法中明定類似於著作權法規範網路服務提供者間接侵權責任與免責事由，相關文獻探討，請參見 Weckström, *supra* note 90; Weckström, *supra* note 36; Lerner, *supra* note 105; Brege & Ovies, *supra* note 167; E. Jordan Teague., *Promoting Trademark's Ends and Means Through Online Contributory Liability*, 14 VAND. J. ENT. & TECH. L. 461 (2012); Jillian De Chavez, *Building a Trademark Safe Harbor for Contributory Counterfeiting Liability after Tiffany v. Ebay*, 86 ST. JOHN'S L. REV. 249 (2012); Frederick W. Mostert & Martin B. Schwimmer, *Notice and Takedown for Trademarks*, 101 TRADEMARK REP. 249 (2011); Thomas H. Watson, *Pay Per Click: Keyword Advertising and the Search for Limitations of Online Trademark Infringement Liability*, 2 CASE W. RES. J.L. TECH. & INTERNET 101 (2011); Connie Davis Powell, *The eBay Exemption: Restructuring the Trademark Safe Harbor for Online Marketplaces*, 28 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J.

（一）著作權法民事責任免責事由

由於網路技術之便捷與發達，使網路侵權行為易於擴散。網路平台業者因此亦常需面對遭他人指控侵權之風險，對於網路產業之發展造成影響¹⁷¹。因此，立法院於 2009 年參考各國立法例，於著作權法增訂第六章之一「網路服務提供者之民事免責事由」（即所謂「責任避風港」或「安全港」條款）¹⁷²，以落實對權利人之保障，並確保網路服務提供者經營網路服務之法律安定性¹⁷³。

依著作權法規定，網路服務提供者於符合該法第 90 條之 5 至第 90 條之 8 所定要件者，對其使用者侵害他人著作權之行為，不負賠償責任。網路服務提供者於接獲「著作權人或製版權人就其使用者所為涉有侵權行為之通知」¹⁷⁴後，應立即移除，或暫時隱藏該網頁，使他

1 (2011); Elizabeth K. Levin, *A Safe Harbor for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after Tiffany v. Ebay*, 24 BERKELEY TECH. L.J. 491 (2009)。

¹⁷¹ 立法院公報處，98 年著作權法修正案，立法院公報，第 98 卷第 22 期院會紀錄，頁 105（2009）（下稱「98 年著作權法修正案」）。

¹⁷² 著作權法第 90 條之 4 至第 90 條之 12。

¹⁷³ 前揭註。關於著作權法第六章之一的立法模式分析，以及責任避風港條款規範與著作權法合理使用政策彼此間之關聯可能產生的衝擊，可參見李治安，*失衡的承諾：著作權法責任避風港規範之立法政策評析*，臺大法學論叢，第四十三卷第一期，頁 150-195（2014）。

¹⁷⁴ 通知內容應載明：「一、權利人或其代理人之姓名或名稱、地址及聯絡電話、傳真號碼、電子郵件信箱或其他自動聯繫方式之說明。二、被侵害之著作或製版之名稱。三、請求將涉有侵害著作權或製版權之內容移除或使他人無法進入之聲明。四、足使網路服務提供者知悉該涉有侵權內容之相關資訊及其存取路徑。五、表示權利人係基於善意，相信涉有侵權內容係未經合法授權或違反著作權法之陳述。六、註明如有不實致他人受損害者，權利人願負法律責任。」並由著作權人、製版權人、專屬授權之被授權

人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊。其中，資訊儲存服務提供者應將其經通知後取下涉有侵權資訊之處理情形，依其與使用者約定之聯絡方式或使用者留存之聯絡資訊，轉送該遭檢舉涉有侵權之使用者¹⁷⁵。

前揭規定之處理程序，與目前網路服務提供者如 eBay 公司所採之自制機制，大抵相同。惟著作權法另賦予使用者要求回復之權利。詳言之，資訊儲存服務提供者之使用者於認其無侵權情事時，得檢具回復通知文件，要求該資訊儲存服務提供者回復其被移除或暫時隱藏之內容或相關資訊之權利¹⁷⁶。資訊儲存服務提供者於接獲前項之回復通知後，應立即轉送著作權人或製版權人。除非著作權人或製版權人於接獲資訊儲存服務提供者前項通知之次日起 10 個工作日內，向資訊儲存服務提供者提出已對該使用者訴訟之證明者，資訊儲存服務提供者不負回復義務¹⁷⁷。倘著作權人或製版權人未依規定提出訴訟之證明，資訊儲存服務提供者至遲應於轉送回復通知之次日起 14 個工作日內，回復被移除或使他人無法進入之內容或相關資訊。但無法回復者，應事先告知使用者，或提供其他適當方式供使用者回復¹⁷⁸。

（二）商標法增訂建議

基於前述著作權法增訂網路服務提供者民事免責事由之相同考

人（以下簡稱權利人）或權利人之代理人簽名或蓋章。參見網路服務提供者民事免責事由實施辦法，第 3 條第 1 項。

¹⁷⁵ 著作權法第 90 條之 9 第 1 項。

¹⁷⁶ 著作權法第 90 條之 9 第 2 項。

¹⁷⁷ 著作權法第 90 條之 9 第 3 項與第 4 項。

¹⁷⁸ 著作權法第 90 條之 9 第 5 項。

量，商標法宜亦有類似規範，除可維護商標權人權利外，網路服務提供者亦能有明確且統一之規定可資遵守以限制其責任，如此不僅有助網路產業發展，亦可促進商標權人與網路服務提供者相互合作防止網路商標侵權之發生¹⁷⁹。關此，經濟部智慧財產局於商標法修正草案第 1 次研商會議中即曾表示，關於商標侵權行為，「我們修正的方向是盡量在商標法中明定其要件，不論是主觀構成要件或客觀構成要件，將來完全回歸商標法來適用。所以在間接侵權或輔助侵權行為，過去商標法中沒有規定，修正草案把它放進來，一方面是國外對此皆有所規定，另一方面是實務上的確有案例出現¹⁸⁰。」此外，該次會議中亦有學者提出：應思考於商標法中就間接侵權與輔助侵權暨其免責事由等予以明確規範之建議¹⁸¹。因此，參考目前外國立法趨勢與司法實務經驗，我國或可思考於商標法增訂網路服務提供者商標侵權免責事由相關規範¹⁸²。倘網路服務提供者於就其使用者侵害商標權之行為確不知情，或使用者之侵害商標行為並非「顯而易見」致使平台業者無法確

¹⁷⁹ Levin, *supra* note 170, at 521.

¹⁸⁰ 參見經濟部智慧財產局，商標法修正草案第 1 次研商會議紀錄，發言紀要（三），2008 年 3 月 31 日，網址：<http://www.tipo.gov.tw/public/Data/321212225171.doc>。

¹⁸¹ 前揭註，發言紀要（十七）。

¹⁸² 請參見黃心怡，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，第二十四卷第二期，頁 123（2012）。該文認為，我國有必要仿照著作權法第 6 章之 1 規定，於商標法中增訂安全港條款相關規定，並另課予拍賣網站服務者於可負擔的成本範圍內，建置自動偵測系統或其他反仿冒措施之義務；另請參見馮震宇，前揭註 15，頁 27。該文認為我國雖尚未發生類似案例，商標法亦無類似規範，但不宜躁進急於立法，而應持續觀察國際有關間接侵權之發展趨勢後，採行最有利於我國之模式，以平衡商標人與網站服務提供者之權益。

知其間涉及不法情形者¹⁸³，則網路服務提供者於接獲商標權人等通知涉有侵害商標權行為後，立即移除或暫時隱藏該涉有侵權之內容或相關資訊者，即不負侵權之責。

有關「適用主體」部分（亦即，何種網路平台服務提供者可得適用的問題），我國著作權法參考美國「數位千禧年著作權法」（Digital Millennium Copyright Act of 1998, DMCA）規定，界定網路服務提供者之範圍包含「連線服務提供者」（如中華電信 HiNet）、「快速存取服務提供者」（多數網路業者因資訊傳輸需要，多設有代理伺服器以供暫時儲存資訊於自己系統中¹⁸⁴，如 Facebook）、「資訊儲存服務提供者」（如提供電子信箱、部落格等網路空間供上傳資料）與「搜尋服務提供者」（如 Google、Yahoo）等 4 種類型，並以此作為免責事由之適用主體。如前所述，歐盟「電子商務指令」雖亦將媒介服務提供者區分為「傳輸服務提供者」（mere conduit）、「快速存取服務提供者」（caching）與「資訊儲存服務提供者」（hosting）3 種類型¹⁸⁵，然觀諸前述法國判決可知，在法國法院實務上，法院係以該網路服務提供者就所提供之服務與使用者之侵權行為究為單純的資訊儲存服務（host service），或是具有經紀（broker）的性質，以認定其是否有免責事由之適用¹⁸⁶。相較於歐盟認定標準可能因解釋而有不同之認定結

¹⁸³ 參見 98 年著作權法修正案，前揭註 171，頁 119-120；see also 17 U.S.C. § 512(c)(1)(A)(2000) (providing that “A service provider shall not be liable for monetary relief...if the service provider -(A)(i) does not have actual knowledge that the material or an activity using the material on the system or network is infringing; (ii) in the absence of such actual knowledge, is not aware of facts or circumstances from which infringing activity is apparent...).

¹⁸⁴ 謝銘洋，前揭註 9，頁 334。

¹⁸⁵ See E-Commerce Directive, *supra* note 89, arts. 12, 13, 14.

¹⁸⁶ Peene, *supra* note 119, at 1087-1089.

果，我國著作權法的區分方式似較明確。商標法未來增訂網路服務提供者間接侵權責任規範時，在網路服務提供者範疇界定上，應儘可能將未來可能發展的技術與商業模式涵蓋其中，並予明確分類標準，以免爭議。在立法上，本文認為可參酌著作權法第 3 條第 1 項第 19 款之定義，以提供之服務類型與技術，區分適用免責事由之網路服務提供者。

關於商標法免責事由之增訂，原則上可參考著作權法第 90 條之 4 至第 90 條之 8 等規定。但應注意者，依著作權法規定，資訊儲存服務提供者或搜尋服務提供者倘直接自使用者之侵權行為獲有財產上利益者，即無免責事由之適用¹⁸⁷。蓋倘網路使用者之商標權侵害行為有直接使網路服務提供者獲有財產上利益之結果，則網路服務提供者對於使用者之侵害行為應難諉為不知情，自應排除其得主張免責。然而，因網路平台業者提供使用者使用其網站平台，多半會向使用者收取費用，惟能否僅憑網路平台業者向使用者收取網站使用費用而逕謂網路平台業者有「直接自使用者之侵權行為獲有財產上利益」，則不能一概而論。就此，本文認為應考量：如網路平台業者自使用者收取之費用，僅係該使用者使用網路服務之對價，則該費用之收取即不能認為構成前述「直接自使用者之侵權行為獲有財產上利益」之情形¹⁸⁸。詳言之，於網路商標權侵害事件，最常發生者為網拍仿冒品之情形，網路服務提供者雖對使用者收取刊登費或依成交數量抽取佣金，然該費用乃係使用者使用服務之對價，此與使用者係用以從事合法或非法商品之販賣而無涉，是網路服務提供者收取服務對價之行為，尚難認屬「直接

¹⁸⁷ 著作權法第 90 條之 7 及第 90 條之 8。

¹⁸⁸ 參見 98 年著作權法修正案，前揭註 171，頁 120。

自使用者之侵權行為獲有財產上利益」，故應仍有免責條款之適用¹⁸⁹。網路服務提供者自刊登廣告所獲得之收益，亦然¹⁹⁰。否則，提供有償網路服務之網路平台業者即毫無使用免責條款之可能，而將被認定為代理侵權責任¹⁹¹。因此，網路服務提供者是否「直接自使用者之侵權行為獲有財產上之利益」，應依個案嚴格認定之。關此，著作權法第 90 條之 7 立法理由舉例說明略謂：倘網路服務提供者所提供之服務中，另有其他來自於廣告之收益者，則在刊登廣告的活動事件中，侵權活動所占之比例甚高時，從而該廣告收益即有認定構成「直接」自使用者侵權行為獲有財產上利益之可能性¹⁹²。惟判斷是否「直接自使用者之侵權行為獲有財產上之利益」之重點應在於網路服務提供者之收益與使用者的侵權行為間是否具有因果關係，僅以網路服務提供者因侵權行為所獲得的利益比例高低為認定依據，似有疑義。例如：網路服務提供者提供網頁供使用者利用該平台以進行網拍，倘該網頁上有使用者侵害商標權行為，即使網路服務提供者自該侵權行為所獲得之收益（如廣告刊登）佔所有收益比例甚低者，只要該侵權行為與廣告收益間有因果關係，仍應認定網路服務提供者有「直接自使用者之侵權行為獲有財產上利益」。

此外，商標法亦應仿照著作權法建立「通知及取下」與「回復通知」等程序，透過賦予使用者「回復通知」之程序，可避免僭稱為權

¹⁸⁹ 前揭註。

¹⁹⁰ 前揭註。

¹⁹¹ Levin, *supra* note 170, at 522-523.

¹⁹² 參見 98 年著作權法修正案，前揭註 171，頁 120-121；另請參見經濟部智慧財產局，著作權法網路服務提供者 ISP 民事免責事由 Q & A，第 12 點，<http://www.tipo.gov.tw/fp.asp?fpage=cp&xItem=207038&ctNode=7193&mp=1&Captcha.ImageValidation=RsDDH>（2014/11/21，造訪）。

利人或惡意濫稱有侵權行為等濫用情形發生。此為 eBay 公司的「VeRO 機制」所欠缺。然依著作權法規定，網路服務提供者須等待 10 日至 14 日期間始能確定是否應負回復義務¹⁹³。倘有濫用通知情形，則被指涉有侵權之資訊須等待近 2 週期間始能回復其資訊。然而，網路交易多講求迅速完成交易行為，使用者可能因此期間延誤，受有相當之損害。就此情形，雖可參酌著作權法規範增訂因不實通知或回復通知所生損害之賠償責任¹⁹⁴，然此均為事後救濟，若能於事前即避免損害擴大，對使用者或權利人之保障，較有實益。因此，於增訂有關「回復通知」暨其程序時，或應斟酌考量縮短前開等待期間，以促使網路服務提供者能儘速進行應遵守之處理程序¹⁹⁵。

陸、結論

隨著網路科技的發展，網路商標侵權情事層出不窮。由美國與歐盟相關判決可知，商標權人就網路仿冒品等商標權侵害行為，除對行為人主張直接侵權外，亦已有實際案例以間接侵權理論，主張網路服務提供者就其使用者之侵權行為亦應負賠償之責。

商標制度除以保護商標權人權利、維護消費者權益為目的，亦以促進產業發展與維持公平競爭為目標，如何兼顧私益的保障與公益的調和，在網路新興交易型態蓬勃發展下，更為重要的課題。我國商標法對於網路服務提供者商標間接侵權責任並無規範，倘類似案例於我

¹⁹³ 著作權法第 90 條之 9 第 3 項至第 5 項。

¹⁹⁴ 著作權法第 90 條之 11。

¹⁹⁵ Levin, *supra* note 170, at 523-524.

國發生，如何認定將為難題。

經比較分析美國、歐盟及法國等相關法制與實務經驗，可知對於網路服務提供者就其使用者商標侵權行為之責任，國際間係朝向間接責任趨勢發展。於此情形下，如何確定網路服務提供者之注意義務，即為規範之重點。美國與歐盟對此採建立免責事由以供適用，其作法與法院適用之結果，對我國商標法處理相類似之爭議，有相當參考價值。我國就網路服務提供者對其使用者侵權行為之責任爭議，應可思考參酌國外立法趨勢與實務經驗，於商標法增訂關於網路服務提供者商標間接侵權之規範，以減少網路商標侵權行為，保障商標權人，並確保法律規範明確性，進而促進網路產業發展與維持公平競爭秩序。

中原財經法學

參考文獻

書籍

王澤鑑，侵權行為法，自版（2009）。

何孝元，工業所有權之研究，三民書局出版公司，重印一版（1977）。

孫森焱，民法債編總論（上冊），自版，修訂版（2011）。

曾陳明汝、蔡明誠，商標法原理，新學林出版股份有限公司，修訂三版（2007）。

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）。

陳文吟，商標法論，三民書局出版公司，修訂四版（2012）。

陳昭華，商標法之理論與實務，元照出版公司（2013）。

謝銘洋，智慧財產權法，元照出版公司，四版（2013）。

DINWOODIE, GRAEME B. & MARK D. JANIS, TRADEMARK AND UNFAIR COMPETITION 600 (Aspen Publishers, New York, NY, 2010).

MCCARTHY, J. THOMAS, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION Vol. 1 § 2:4 (Clark Boardman Callaghan, Deerfield, IL, 2011).

期刊論文

白詩瑜，行動購物商機下半年大爆發，天下雜誌，第五三〇期，頁 44-45 (2013)。

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，臺大法學論叢，第四十三卷第一期，頁 143-207 (2014)。

馮震宇，論網路電子商務發展與相關法律問題（上），月旦法學雜誌，第三十六期，頁 71-83 (1998)。

馮震宇，網路服務提供者與商標間接侵權責任之研究，智慧財產權月刊，第一七五期，頁 5-27 (2013)。

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，第二十四卷第二期，頁 83-126 (2012)。

Barrett, Margreth, *Internet Trademark Suits and the Demise of “Trademark Use”*, 39 U.C. DAVIS L. REV. 371-457 (2006).

Bernstein, David H. & Michael R. Potenza, *Why the Reasonable Anticipation Standard Is the Reasonable Way to Assess Contributory Trademark Liability in the Online Marketplace*, 2011 STAN. TECH. L. REV. 9-29 (2011).

Brege, Jason R. & Kelli A. Ovies, *Taking Down Trademark Bullying: Sketching the Contours of A Trademark Notice and Takedown Statute*, 12 WAKE FOREST J. BUS. & INTELL. PROP. L. 391-407 (2012).

Calkins, Mary M., Alexei Nikitov & Vernon Richardson, *Mineshafts on Treasure Island: A Relief Map of the eBay Fraud Landscape*, 8 U. PITT. J. TECH. L. & POL'Y 1-52 (2008).

Chavez, Jillian De, *Building a Trademark Safe Harbor for Contributory Counterfeiting Liability after Tiffany v. Ebay*, 86 ST. JOHN'S L. REV. 249-275 (2012).

Cross, John T., *Contributory Infringement and Related Theories of Secondary Liability for Trademark Infringement*, 80 IOWA. L. REV. 101-156 (1994).

Dogan, Stacey L. & Mark A. Lemley, *Trademarks and Consumer Search Costs on the Internet*, 41 HOUS. L. REV. 777-849 (2004).

Favre, Emily, *Online Auction Houses: How Trademark Owners Protect Brand Integrity Against Counterfeiting*, 15 J.L. & POL'Y 165-210 (2007).

Lerner, Todd Evan, *Playing the Blame Game, Online: Who is Liable When Counterfeit Goods are Sold Through Online Auction Houses?* 22 PACE INT'L L. REV. 241-267 (2010).

Levin, Elizabeth K., *A Safe Harbor for Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability after Tiffany v. Ebay*, 24 BERKELEY TECH. L.J. 491-527 (2009).

Litman, Jessica, *Breakfast with Batman: The Public Interest in the*

Advertising Age, 108 YALE L.J. 1717-1735 (1999).

McKenna, Mark P., *The Normative Foundations of Trademark Law*, 82 NOTRE DAME L. REV. 1839-1916 (2007).

McKenna, Mark P., *Trademark Use and the Problem of Source*, 2009 U. ILL. L. REV. 773-828 (2009).

Mostert, Frederick W. & Martin B. Schwimmer, *Notice and Takedown for Trademarks*, 101 TRADEMARK REP. 249-281 (2011).

Peene, Brandon, *Lux for Less: eBay's Liability to Luxury Brands for the Sale of Counterfeit Goods*, 40 SETON HALL L. REV. 1077-1115 (2010).

Powell, Connie Davis, *The eBay Exemption: Restructuring the Trademark Safe Harbor for Online Marketplaces*, 28 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 1-30 (2011).

Teague, E. Jordan, *Promoting Trademark's Ends and Means Through Online Contributory Liability*, 14 VAND. J. ENT. & TECH. L. 461-493 (2012).

Watson, Thomas H., *Pay Per Click: Keyword Advertising and the Search for Limitations of Online Trademark Infringement Liability*, 2 CASE W. RES. J.L. TECH. & INTERNET 101-130 (2011).

Weckström, Katja, *Secondary Liability for Trademark Infringement in the United States*, 49 U. LOUISVILLE L. REV. 555-579 (2011).

Weckström, Katja, *Liability for Trademark Infringement for Internet Service*

Providers, 16 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 1-50 (2012).

中原財經法學

摘要

網路服務提供者是否應就其使用者侵害商標權行為負責，涉及商標權人、網路服務提供者、消費大眾間利益權衡，並攸關商標制度本旨。就此，我國商標法尚無特別規定。經比較分析美國、歐盟及法國等相關法制與實務經驗，可知關於網路服務提供者就其使用者商標侵權行為之爭議，國際間已有朝向間接責任發展之趨勢。是如何確定網路服務提供者之注意義務及其範圍，常為相關案件主要爭點所在，而需仰賴立法者明確界定。美國與歐盟對此採建立免責事由以供適用，藉以調和商標權利人、網路服務業者及消費大眾間的權益衝突。本文認為，此對我國商標法處理相類似爭議，不僅有相當參考價值，亦啟發思考在我國商標法加入類似我國著作權法第六章之一免責事由規定的可能性，以期在商標權保護、維持網路產業發展、公平競爭等間，求取適切平衡。

Trademark Indirect Infringement of Secondary Liability for Internet Service Provider

Lung-Sheng Chen

Abstract

Whether an Internet Service Provider (ISP) should be responsible for its users' infringing activities is a question of balancing the interests between the trademark owner and ISP. There is no statutory legislation regulating such issues in Taiwan's Trademark Act. The analysis of the related cases and legislation in the United States (U.S.), the European Union (EU) and France reveals that the most of the countries tend to hold ISP's secondary liability for its users' conduct. As such, the issue is how to allocate the duty of policing a trademark. The U.S. and EU adopted a safe harbor to protect ISP from indirect infringement under certain circumstance. Taiwan should take their proposal into consideration when dealing with similar issues. This article proposes that Taiwan amends the Trademark Act by passing safe harbor like provisions to immune ISP's secondary liability for its uses' conducts. A safe harbor will provide balanced protection for trademark owner and ISP, while also promotes them to work together to police trademark and reduce the risk of infringement.

Keywords: internet service provider, indirect infringement, secondary liability, Electronic Commerce, Inwood test, safe harbor, trademark infringement, VeRO

中原財經法學