

國立臺灣大學法律學院法律研究所



碩士論文

Graduate Institute of Law

College of Law

National Taiwan University

Master Thesis

電子商務平台與商標侵權責任

— 兼論數位通訊傳播法草案

Legal Study on the Liability for Trademark Infringement  
on E-Commerce Platforms: also on  
Taiwan's Draft Digital Communications Act

汪劭宇

Shao-Yu Wang

指導教授：謝銘洋 博士

Advisor: Ming-Yan, Shieh, Ph.D.

中華民國 109 年 7 月

July , 2020

## 誌謝



終於完成了碩士生涯最重大的事，也為碩士生涯劃下圓滿的句點。我想，能夠完成一個論文也是對自己一定程度的肯定，期望個人的研究成果能給有志研究智財，特別是電商平台遇到的智財侵權問題的後人們一些啟發及參考。首先要非常感謝指導老師謝銘洋老師。老師給予的意見都直指核心，並且點出我研究的盲點，在擔任大法官期間於百忙中還抽空幫忙我修改論文，能在口試得到老師與口委們的肯定使我備感榮幸。

再來我想對我的家人致上無比的感謝。謝謝老爹媽咪還有老妹無條件支持我的碩士路，讓我可以無後顧之憂地繼續過著學生生活而沒有經濟上的負擔，也從不給我壓力追求我的夢想而是在旁默默支持，對你們的感謝絕對是千言萬語沒辦法道盡的，只能說我真的超愛你們！進入人生下一階段後，未來就換我用我的能力照顧支持你們吧！

接著是感謝碩士生活的朋友們。首先是活大小分隊的兄弟們，感謝你們還願意陪幼稚的我一起健身、一起吃臭、一起 skr、一起在新天地打皇室。感謝瀚寶教我健身幫我 cover 很多事，兄弟酒要少喝；感謝碩寶，跟你一起玩真的很舒壓，女友不重要兄弟才最勺一尤、；感謝建寶叫我買你的書而不是直接送我，等我考上再買你的書送人，你會成為補教名師的；感謝揚寶，嗯感謝囉。還要感謝 2417 研究室的慈慈、臭美、Mumu，謝謝你們陪我聊天還使喚我當妳們的工具人，讓我有被人需要的錯覺嗚嗚。還有同組的靖媛、士為、東、原陞，有空來聚一聚！祝還在等口試的人有好結果。

感謝以前北大的朋友們，法服的朋友、學長姐學弟妹們，特別是思仿、欣昱，謝謝你們都一直鼓勵我還有陪伴我，真心感謝，只是說能不能約吃飯的時候稍微節制一點不要點太多。還有嘉茶，謝謝妳跟我玩，祝妳考上你的夢想！高中的好友們 Eugene、雅只、嘉寧、軒、崔伊芙，謝謝你們無時無刻都在嗆我國考還沒考上，我會當作你們是在激勵我的喔，現在都好難約喔，快點約！友情不會散。

要從碩士畢業了，短期內也是正式脫離學生生涯步入職場，期許自己在未來面對任何挑戰都要永不退縮！不放手，直到夢想到手！

## 摘要



電子商務隨著行動通訊與網路技術飛快發展下，造成智慧財產權侵權可能性大幅增加。因此，相關的侵權理論之建構與免責規範之設計必須釐清。而在商標領域，由於我國現行商標法對於商標「間接侵權」僅有就商標準備行為予以規範，而單純提供虛擬空間之電商平台，對於第三人商標侵權行為之責任為何？似無規範。除此之外，電商平台身為網路服務提供者，對其平台中商標侵權行為，是否能同著作權法責任避風港相關規定，於符合一定要件下給予民事責任免除，亦無相關規範。

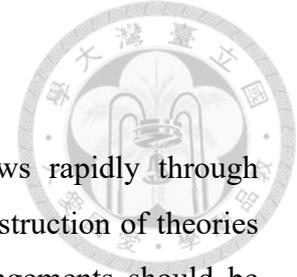
從以上問題出發，針對電商平台商標侵權責任成立，本文透過我國法律與相關實務案例，分析電商平台對第三人商標侵權責任之成立依據。首先分析電商平台使用者服務契約之性質與商標侵權之關係、比較性質類似購物平台商標侵權責任之建構，並評析實務案例，最後總結電商平台責任成立依據。在比較法部分，則研究美國、歐盟、中國法律與相關案例，歸納評析後並提出值得我國借鏡之處。

而針對電商平台商標侵權民事免責規範部分，雖然商標法目前並無明文規定，不過經行政院會通過、目前送交立法院審議之數位通訊傳播法草案中民事免責規定，似得適用於商標領域。因此本文進一步分別就商標法得否類推適用著作權法避風港、數位通訊傳播法草案設計有何缺失，以及商標法是否應增訂相關規定等問題進行研究。

在結論方面，首先本文認為我國實務見解下，平台縱無侵權之意思聯絡而僅具過失，亦可能成立商標共同侵權行為，對於平台而言責任恐過重。其次，我國法院就電商平台對於商標侵權之主觀因素應立下較為明確之判斷標準，或可參考美國「特定知悉」與歐盟「辛勤經營者」標準，方使平台業者能以資遵循。而針對網路服務提供者之商標免責規範，本文認為不宜類推適用著作權法避風港規定，且數位通訊傳播法草案有不少缺失，因此最終仍應於商標法中增訂為宜。最後，本文試草擬出商標法增訂條文，以供參考。

**關鍵詞：**電商平台、網路服務提供者、商標侵權、間接侵權、共同侵權、責任避風港、數位通訊傳播法草案

## ABSTRACT



An increase in IPR infringements arises as e-commerce grows rapidly through telecommunication and internet. Therefore, it is crucial that the construction of theories regarding online platforms' liability and immunity for such infringements should be clarified. However, in the field of trademark laws, although Taiwan's Trademark Act deems manufacturing, possessing, displaying, selling, exporting or importing labels, tags, packaging or containers as contributory trademark infringement, it is uncertain if an e-commerce platform merely provides virtual marketplace for its users to sell counterfeits is liable for trademark infringement. Additionally, as an internet services provider, it is also unclear whether e-commerce platforms could exempt from trademark infringement liability under certain condition like copyright law does with its "safe harbor" clause for ISPs.

To answer the questions above, this thesis firstly analyzes and concludes trademark infringement liability of e-commerce platforms for third-parties' infringements through statutes and cases in Taiwan, starting from analyzing user agreement on the platform, comparing with retail stores and shopping TV channels, and concluding court decisions by case studying. Also, this thesis researches both laws and cases in the U.S, E.U and China with a comparative approach.

As for the exemption of trademark infringement liability for e-commerce platforms, current Trademark Act provides no safe harbors for such liability. Nevertheless, the Draft Digital Communication Act proposed by Executive Yuan to Legislative Yuan seeks to provide immunity for all torts with regard to digital communication, including online trademark infringements. Thus, this thesis is to analyze the pros and cons of all manners of this issue, including commenting on the Draft Digital Communication Act, analyzing whether the safe harbor in Copyright Act is applicable in trademark cases by analogy, or Trademark Act should has its own safe harbor.

To conclude the research of this thesis, firstly, it concludes that e-commerce platforms might be overburdened. According to Taiwan's court ruling, one can be imposed joint liability when there's a breach of obligation of care, even without conscious. Thus, if a platform neglect to monitor or supervise, it could be held jointly liable for trademark infringement with direct infringers. Secondly, we can take U.S's "specific knowledge" or E.U's "diligent economic operator" standard as a reference, making rather clear standards

for consideration of platform operators' liability. Thirdly, it concludes that it's inappropriate to apply copyright law's safe harbor to trademark field, and the Draft comes with several shortcoming, making it unsuitable applying to trademark infringement cases as well. Therefore, lastly, this thesis suggests that the Trademark Act indeed should establish its own exemption rules, and also provides draft amendment on Trademark Act.

KEYWORDS: *E-commerce Platforms, Internet Services Providers, Secondary Trademark Infringement, Joint Trademark Infringement, Safe Harbor of Liability, Draft Digital Communication Act*

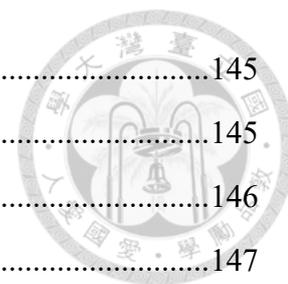
# 目錄



第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究對象與範圍.....	3
第三節 研究方法.....	5
第四節 本文架構.....	5
第五節 本文格式.....	6
第二章 電子商務平台相關法律問題初探.....	7
第一節 電子商務平台之類型區分與法律關係.....	7
第一項 電子商務平台交易類型區分.....	7
第二項 使用者與電子商務平台間之法律關係.....	8
第三項 小結.....	14
第二節 性質相似之購物平台.....	14
第一項 百貨公司.....	14
第二項 電視購物頻道.....	16
第三項 與電商平台之初步比較.....	16
第四項 小結.....	18
第三節 我國購物平台商標侵權相關案例分析.....	18
第一項 實體購物平台相關案例.....	18
第二項 電商平台相關案例.....	25
第一項 實體購物平台與電商平台注意義務比較.....	37
第三章 電子商務平台商標侵權理論之探討.....	42
第一節 商標直接侵權.....	42
第二節 商標間接侵權.....	44
第一項 間接侵權之意涵.....	44
第二項 間接侵權與直接侵權之關係.....	45
第三項 我國商標間接侵權之規定.....	47
第三節 商標共同侵權.....	48

第四節 免責規範探討 .....	49
第一項 著作權法「避風港」免責條款.....	49
第二項 其他免責規範之提出與考量因素.....	56
第四章 比較法研究.....	62
第一節 美國 .....	62
第一項 藍能法.....	62
第二項 商標間接侵權.....	64
第三項 附論專利與著作間接侵權.....	70
第四項 著作與商標間接侵權類型比較.....	77
第五項 美國間接侵權法律、案例及要件之整理.....	83
第六項 <i>Tiffany v. eBay</i> 案 .....	85
第七項 <i>Louis Vuitton v. Akanoc Solutions</i> 案 .....	94
第八項 其他類似案例.....	98
第二節 歐盟 .....	100
第一項 歐盟商標規章與歐盟商標指令.....	100
第二項 電子商務指令.....	101
第三項 智慧財產權執行指令.....	103
第四項 各國實踐情形.....	104
第五項 歐洲法院 <i>L'Oréal v. eBay</i> 案 .....	125
第三節 中國 .....	129
第一項 相關規定.....	129
第二項 相關案例.....	131
第三項 判決評析.....	135
第四節 各國與我國法之比較 .....	139
第一項 美國與我國法之比較.....	139
第二項 歐盟與我國法之比較.....	142
第三項 中國與我國法之比較.....	143
第四項 統整比較.....	144
第五節 本章結論 .....	145

第一項 電商平台之主觀因素.....	145
第二項 電商平台客觀措施.....	145
第三項 免責規範.....	146
第五章 我國規範之檢討與建議.....	147
第一節 數位通訊傳播法草案之檢討與建議.....	147
第一項 草案概述.....	147
第二項 草案規範主體.....	149
第三項 民事責任與救濟.....	150
第四項 草案內容之檢討.....	153
第五項 本文具體建議.....	157
第二節 建議於商標法增訂責任成立與免責規範.....	158
第一項 商標法增訂相關規範之理由.....	158
第二項 商標法增訂相關規範須考量之因素.....	160
第三項 商標法增訂條文之提出.....	163
第六章 結論.....	169
參考資料.....	172



## 圖目錄

圖 1- 交易參與型電商平台與使用者關係示意圖（筆者自製） .....	8
圖 2- 場所提供型電商平台與使用者三方關係示意圖（筆者自製） .....	9
圖 3- 場所提供型電商平台與使用者服務條款性質之示意圖（筆者自製） .....	14
圖 4- 德國法上注意義務圖示（筆者自製） .....	123
圖 5- 法國法上注意義務圖示（筆者自製） .....	124
圖 6- 比利時法上注意義務圖示（筆者自製） .....	124
圖 7- 圖解 ECJ 對於電子商務指令第 14 條之適用見解（筆者自製） .....	128
圖 8- 數位通訊傳播服務提供者與網路服務提供者之關係（筆者自製） .....	150

## 表目錄



表格 1- 使用者服務契約定性與電商平台控制監督能力之分析 (筆者自製) .....	13
表格 2- 購物平台業者注意義務比較表 (一) (筆者自製) .....	38
表格 3- 購物平台業者注意義務比較表 (二) (筆者自製) .....	39
表格 4- 美國法院對於商標與著作輔助侵權成立要件之比較 .....	78
表格 5- 美國法院對於商標與著作代位侵權成立要件之比較 .....	79
表格 6- 美國智財法下間接侵權之法律或標竿案例統整 (筆者自製) .....	84
表格 7- 美國智財法下間接侵權判斷標準統整 (筆者自製) .....	85
表格 8- 各國與我國就責任構成、主觀要求及免責事由之比較 (筆者自製) ....	144
表格 9- 數位通訊傳播法草案各類服務提供者之免責要件整理 (筆者整理) ....	153
表格 10- 本文對於數位通傳法立法建議 (底線者為本文所修改部分) .....	158
表格 11- 本文草擬之商標法增訂條文 .....	168



# 第一章 緒論

## 第一節 研究動機與目的

在行動通訊與網路技術的快速發展下，電子商務的飛快發展打破傳統的時空限制，但由於其便捷性、流通性，將使得智慧財產權侵權可能性大幅增加，尤其是商標領域，因多數侵權態樣為仿冒品之販售，不僅造成商標權人直接經濟損失，甚至仿冒品的品質未經把關，更可能造成消費者身體或財產之損害。且賣家資訊多儲存在電商平台自己的伺服器中，亦將加重商標權人維權的成本與難度。

而在我國，根據行政院主計總處統計，2018 年電子商務銷售金額達 4 兆 390 億元，較 2017 年增加 2,358 億元（漲幅 6.2%）；其中製造業為 2 兆 8,663 億元（71.0%），批發及零售業 7,537 億元（18.7%）；若以單項分類來看，批發及零售業為 3,443 億元，年增 6.2%。因此不論是整體電子商務或是屬於批發零售之電商平台，發展趨勢均是向上增長<sup>1</sup>。隨著民眾消費習慣改變、資訊流通與物流配送技術持續成熟，電子商務平台上所發生之商標侵權案件於未來只會越來越多，此時與其向個別販售侵權商品之賣家究責，商標權人可能選擇向電商平台提起訴訟，請求損害賠償。因此電商平台是否以及如何承擔商標侵權責任便顯得重要。

對於直接販售侵害商標權商品之電商平台，在我國法之下即可依商標法第 68 條處理；但較有爭議者為電商平台有時僅提供平台服務，而不自己販售商品，此時販售商品者為平台之使用者，若其對於商標權人有商標侵權行為，電商平台之商標侵權責任如何建構？換言之，平台於何條件下須為此商標侵權行為負責及其依據為何？特別是平台除主觀本具有惡意外，具體須採取何種措施方能避免其遭法院認定須連帶負責，以及法院態度如何，均值得探究，此為本文研究契機之一。

在我國法院有關電商平台商標間接侵權案例仍不多的同時，美國已有標竿性判決 *Tiffany v. eBay* 案，歐盟也有一系列精品品牌與 *eBay* 間訴訟，因此我國得藉由比較法研究理解外國法對商標間接侵權之判斷標準，並建立我國得以適用的商標間接侵權的判準，對於電商平台較具有法令遵循上明確性。

<sup>1</sup> 參行政院主計總處，〈107 年電子商務統計結果〉，載於：<https://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=44985&ctNode=5624>。(Last Visited, July 1, 2020).

除此之外，同樣隨網路科技發展而面臨類似侵權窘境之著作權法領域，為避免網路服務提供者動輒得咎，成為著作權人唯一追究對象，美國國會早在1998年透過DMCA之立法建構「責任避風港」，釐清網路服務提供者之民事責任免除要件，提供其於符合一定條件下得免除民事損害賠償責任；歐盟也於2000年通過電子商務指令，同樣建構網路服務提供者對網路上發生侵權行為時一定的免責規範保護，用以緩解著作權人與網路服務提供者之衝突。在商標法領域，雖然歐盟電子商務指令具一體適用性，似可處理相關問題，然而在適用上各國見解歧異；美國法也並無明文規範。我國目前也僅有著作權法於2009年仿照美國DMCA模式增訂網路服務提供者之責任避風港相關規範，我國商標法目前未有明文。商標法是否需要類似免責規範？若有，如何規範？有待探討，此為本文研究契機之二。

值得一提的是，我國數位通訊傳播委員會於2017年底經行政院會通過數位通訊傳播法草案，並函送立法院審議，其中草案第三章以下規範了數位通訊傳播服務提供者民事免責事由，且其豁免事由並不僅限著作權法，而是如同歐盟電子商務指令具有一體適用性。若本法草案通過，電商平台於網路上販售商品並涉及商標權侵害爭議時，不論本法草案之主體或涉及民事責任免除之相關規範均看似得適用。不過由數位通訊傳播委員會為主管機關所制定之法律草案，是否與主管機關為智慧財產局的智慧財產權法領域有不合之處？故探究此草案民事免責規範內容為本文研究契機之三。

閱讀既有的文獻，本文發現有若干問題仍待探討：一、有文獻分析電商平台與使用者之契約關係，也有比較其與實體購物平台之差異<sup>2</sup>，但未有進一步分析該契約關係或平台類型如何影響商標侵權成立；二、比較法研究上，對於美國之間接侵權議題，專利法領域有所討論<sup>3</sup>，商標法也有文獻探討<sup>4</sup>，但欠缺一個系統性

<sup>2</sup> 例如林巧雲（2007），《網路拍賣契約與網站經營者民事責任之研究》，國立成功大學法律學研究所碩士學位論文；王至德（2010），《電子商務交易平台提供者之民事法律責任》，國立高雄大學法律學系研究所碩士論文；賴靖基（2012），《探討網路購物平台提供者之商標侵權責任》，國立中正大學財經法律學研究所碩士學位論文。

<sup>3</sup> 例如王立達、陳師敏（2014），〈專利間接侵權之制度規範：我國判決實證研究與法制建議〉，《科技法學評論》，11卷2期；王建鈞（2012），《論我國專利權之間接侵害：以美國法、日本法為比較之對象》，國立成功大學法律學系法律研究所碩士論文；參陳師敏（2013），《專利間接侵權之法律分析與實證研究》，國立交通大學科技法律研究所碩士論文；

<sup>4</sup> 例如曾勝珍（2011），〈商標侵害理論之探討（下）〉，《全國律師》，15卷11期；黃心怡（2012），〈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》，24:2期；蘇月星（2012），〈淺談美國法對商標間接侵權責任的類型〉，《智慧財產權月刊》，162期；

的比較。而我國對於歐盟則較多針對一體性的歐盟法院進行研究，歐盟內各國亦有不少案例，不過針對各國法律規定情況則少有國內文獻探討，也較少對於各國法院見解進行比較<sup>5</sup>。中國則因為立法較為複雜，我國有相關文獻討論<sup>6</sup>，但近幾年是否有新的規範須持續觀察<sup>7</sup>；而在數位通訊傳播法草案方面，目前少有文獻針對此草案與商標侵權的關聯性，而多圍繞在本法草案關於產業管制、言論自由等議題<sup>8</sup>。最重要的是，我國智慧財產法院於 2019 年對東森購物案作出更一審判決，極具參考價值，而目前少有文獻討論此判決。綜上，本文認為這些問題確實有詳加探討之必要。

總結以上研究動機，本文主要欲達成以下研究目的：首先因電商平台交易型態特殊性，在交易過程中有時並非商品實際出賣人，此種情形下相關責任在我國法下如何建構、平台主觀上須有何注意義務以盡可能避免此種情況下之侵權行為，透過國內外法律或案例比較後，本文欲嘗試就此確立明確標準；而在民事免責規範上，參考同樣為智慧財產權之著作權法，不論各國或我國均有行之有年的民事免責規範，商標法是否亦有此必要性，以及實際內容可以如何規劃，為本文接著欲研究之議題；最後本文將兼論我國數位通訊傳播法草案所規範民事免責事由，試以商標法角度評析該法草案，並提出本文的立法建議。

## 第二節 研究對象與範圍

本文研究主題為電子商務平台的商標侵權責任。在電子商務平台部分，由於沒有確切的定義，任何於網路上提供交易服務者均有可能為電商平台，因此本文不尋求嚴格之定義，而是依交易型態最明顯之特質，即其本身是否參與於交易當

---

陳龍昇（2014），〈網路服務提供者商標間接侵權責任〉，《中原財經法學》，33 期；吳念盈（2015），〈我國網路拍賣及購物平台提供者商標間接侵權之可罰性：以美國 Tiffany(NJ) Inc. v. eBay Inc.(2010)與中國滬一中民五(知)終字第 40 號判決析之〉，東吳大學法學院法律學系法律專業碩士班碩士論文。

<sup>5</sup> 已較為詳細整理者，參彭建仁（2012），〈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；何皓華（2015），〈以比較法觀點論網路服務提供者之商標間接侵權責任〉，國立政治大學法律科際整合研究所碩士論文。

<sup>6</sup> 例如邱奕賢（2015），〈中國大陸網路服務提供者商標間接侵權責任的若干問題—以淘寶案為例〉，《智慧財產權月刊》，203 期。

<sup>7</sup> 例如於 2019 年中國通過施行《電子商務法》，須持續關注。

<sup>8</sup> 經本文查詢，目前完全與本文欲探討之議題（即數位通訊傳播法與商標侵權關係）的文章僅有一篇。參夏禾（2019），〈網路交易平臺業者的商標侵權責任研究〉，《智慧財產權月刊》，244 期。

中，區分為交易參與型與場所提供型電子商務平台。事實上已有文獻與本文的分類方式類似，也表示儘管利用此種分類方式仍有模糊空間<sup>9</sup>，但本文欲強調的重心是電商平台可能沒有親自實際販售商標侵權之商品時，或有可能不構成商標法第 5 條商標使用範疇，無法為現行商標法所規範，其責任如何成立便須研究。

若從保護權利面界定本文研究範圍，在商標侵權責任部分，商標法必然是本文核心。但同樣為智慧財產權保護之著作權法、專利法等有些許原理原則得援引至本文作為論述理由，尤其在美國法下商標領域之間接侵權，判例法時常援用著作權或是專利法概念或標準，因此本文亦會花些許篇幅探討著作權法、專利法與商標法之關係。

而在侵權責任成立探討部分，本文先假定侵權行為為「販售仿冒品」此種最常見之行為態樣，探究場所提供型電商平台於此情形下責任成立之法律依據。對於商標侵權成立要件中亦非常重要的「侵權使用」概念，國內外雖有不少文獻以及案例討論此議題（例如具爭議的「關鍵字廣告」是否為侵權使用），然並非本文主要研究範圍<sup>10</sup>。換言之，本文在討論商標侵權責任成立時，均已先假定行為人（實際販售商品之賣家）確實構成商標侵權使用。

至於本文比較法研究，挑選美國、歐盟與中國相關法律規定、實務判決作為研究參考對象，因為這些國家或區域商業活動興盛，人口基數龐大，電子商務蓬勃發展，自然也已有不少案例值得研究。其中歐盟為一多國共同建立的政治及經濟聯盟，不能僅概括就歐盟層級的法規或歐盟法院判決研究，因此本文於比較法研究中亦進一步研究若干成員國內國法律與案例，分別為德國、英國、法國與比利時。惟成員國官方語言各異，礙於筆者能力有限，相關判決只能查找中、英文間接資料加以統整。

最後關於免責規範部分，本文將以國內外現行法作為研究對象，包含我國著作權法第六章（第 90 條之 4）以下、美國 DMCA 立法、歐盟電子商務指令與中國侵權責任法等相關法律。此外，我國數位通訊傳播法草案第 13 至 18 條民事免責規範亦為本文研究對象。

<sup>9</sup> 參李一笑（2014），〈網路交易平台之商標侵權責任〉，國立臺灣大學法律學院法律研究所碩士論文。

<sup>10</sup> 具體來說，歐盟法院 *L'Oréal v. eBay* 案中兩造亦爭執此爭點，不過本文礙於篇幅便不在比較法研究中提及。

### 第三節 研究方法



本文研究採文獻分析法、判決分析法與比較法研究。

文獻分析方面，本文將爬梳目前既有文獻，加以整理、比較，並提出本文意見。中文文獻部分，本文從我國法源資料庫、月旦法學資料庫、國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統等電子資料庫等資料庫搜尋期刊或學位論文，大多以「商標」、「間接侵權／共同侵權」、「網路」、「免責」、「避風港」等關鍵字進行檢索；從立法院法律系統、智庫整合檢索系統查詢立法文獻。英文文獻部分，本文主要從 Lexis 資料庫與社會科學研究網 (SSRN) 搜尋相關期刊論文，以「Trademark Infringement、Secondary Liability、Contributory Infringement、ISP Liability、Safe Harbor」等關鍵字進行檢索。

判決分析方面，本文主要以我國各法院民事判決進行整理，評析法院見解，資料來源為司法院法學資料檢索系統。本文首先以我國知名電商如 PCHome 網路家庭、Momo 購物、東森購物、露天、Yahoo! 奇摩拍賣、蝦皮等關鍵字進行檢索，然而與研究範圍相關者僅 PCHome 網路家庭與東森購物有相關案例，其餘電商訴訟多為專利、著作侵權或其他權利侵害。此外，本文亦以前述中文文獻當中其他作者所揀選之案例加以參考，特別是實體購物平台案例<sup>11</sup>與中國淘寶案之案例<sup>12</sup>挑選。

在比較研究方面，美國法之判決以 Lexis 資料庫進行檢索，關鍵字同前述英文文獻檢索方式；歐盟法院則利用歐盟法院 Curia 檢索系統進行判決檢索、EUR-Lex 系統檢索歐盟法規官方文件，至於成員國內國法律主要透過各該國家立法機關官方網站查詢，判決則是透過英文文獻間接獲取。中國法部分則是同前述中文文獻檢索方式。

### 第四節 本文架構

本文分為六章。第一章為緒論，介紹本文研究動機與目的、對象與範圍、研

---

<sup>11</sup> 相關案例之揀選，參蔣克齊 (2011)，〈網路服務提供者商標侵權責任研究〉，頁 176-182，世新大學法學院智慧財產權研究所碩士論文；曾勝珍、黃雪芬 (2012)，〈臺灣商標法有關商標侵害之實務探討〉，《月旦財經法雜誌》，31 期，頁 23-29；李一笑，前揭註 9，頁 101-105。

<sup>12</sup> 邱奕賢，前揭註 6，頁 342。



究方法、本文架構及本文格式。

第二章為初探電商平台相關法律問題，從平台交易類型、與使用者間法律關係，進一步到類似購物平台之比較分析。接著透過我國相關案例，建構電商平台之注意義務內涵。

第三章為電商平台商標侵權理論之研究，分別從現行法商標侵權理論、美國法間接侵權理論探討，並一併探討免責規範。

第四章為比較法研究，透過美國、歐盟、中國之商標侵權理論、法院相關案例與免責規範之統整進行評析，並針對每一國家，指出本文認為值得我國法制參考之考量因素。

第五章為兼論數位通訊傳播法草案，本文首先概述其規範內容，特別在民事責任免除規範之部分；接著提出立法評析；最終提出立法建議。立法建議部分，因本文最終採取的立場為應於商標法明定相關規範為宜，故將試擬商標法增修條文。

第六章為結論，本文將總結前述各章之研究成果，提出本文結論。

## 第五節 本文格式

本文撰寫之標題編號序列，依階層順序分別為章、節、項、款、目、國字小寫數字。而引註採同頁註（footnote）格式，中文註腳格式採臺大法學論叢之要求，英文則採用 Bluebook 引註格式。若引註來源為網路資料，為免來源更動影響註腳真實性，除附上連結外，併於結尾處標明最後瀏覽日，中外文網路資料均以「Last Visited, Month, Day, Year」紀錄瀏覽時間，以統一格式。

## 第二章 電子商務平台相關法律問題初探

電子商務平台有多種經營型態，其中的法律關係不可一概而論。本章首先對於目前電子商務平台之類型以及其法律關係進行分析，並類比其他購物平台之法律關係；接著進行相關案例之介紹與分析。

### 第一節 電子商務平台之類型區分與法律關係

#### 第一項 電子商務平台交易類型區分

電子商務平台之交易可粗略依照其於交易過程中所扮演的角色分類，視平台是否居於交易當事人之地位而參與交易過程而決定其性質。若該平台業者刊登於平台上之商品係以自己名義進貨或與其合作之供應商取得，且以自己為出賣人販售商品，此時平台業者因親自參與交易過程，係居於出賣人地位販售商品，故對於此型態，以下本文簡稱「交易參與型」之電子商務平台<sup>13</sup>；而若該平台係提供一線上場所，使用者刊登其欲出售之商品，進而媒介與其他使用者之交易機會，此時買家、賣家與平台間形成三方關係。對於此型態，以下本文簡稱「場所提供型」之電子商務平台。

#### 第一款 交易參與型

交易參與型之當事人間，因買受人多為個體消費者，而出賣人則為平台或與其合作之企業經營者，因此交易型態多屬於企業供應商對消費者間交易（Business to Customer, B2C）。此時若出賣人（電商平台）販售、出貨商標侵權商品予消費者，則直接構成商標侵權，較無爭議。

#### 第二款 場所提供型

場所提供型則因為出賣人與買受人同時均屬於平台之使用者，其交易方式由出賣人、買受人自行決定，例如付款方式、交貨、商品之退換、售後服務及任何因交易所生之糾紛，皆循雙方自行約定之方式處理。平台提供者僅係提供一虛擬

<sup>13</sup> 此分類方式之命名，參李一笑，前揭註9，頁4。

平台，出賣人於該虛擬平台刊登商品資訊，然其並不涉及雙方買賣之交易<sup>14</sup>。此類型多屬於消費者對消費者間之交易型態（Customer to Customer, C2C）。

在此型態下，將產生發生商標侵權行為時，平台事實上不實際販售商品，而係由其使用者利用其平台空間販售仿冒侵權物，此時便須探討其是否承擔間接侵權責任。間接侵權責任為一廣稱、相對於直接侵權的概念，相關理論探討將於本文後續論述。若無特別提及，本文以下探討中心將圍繞於場所提供型電商平台。

## 第二項 使用者與電子商務平台間之法律關係

### 第一款 交易參與型

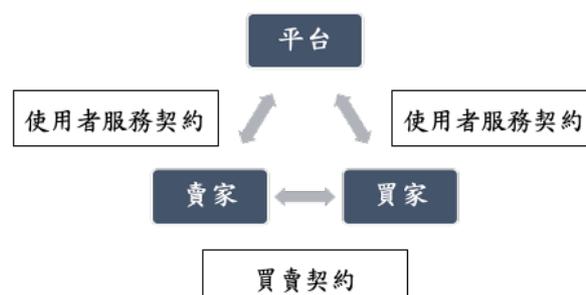
在「交易參與型」的電商平台，平台與使用者間之法律關係，在「交易參與型」交易模式下，因平台業者以自己為出賣人販售商品已如前述，使用者與平台業者間之法律關係為民法 345 條以下買賣契約。兩者關係可以下圖表示：



圖 1- 交易參與型電商平台與使用者關係示意圖（筆者自製）

### 第二款 場所提供型

而「場所提供型」的電商平台則涉及三方關係，分別有買賣雙方之買賣契約、買家、賣家與平台間之使用者服務契約。使用者契約性質可能影響電商平台之監管能力。以下圖表示電商平台與使用者（買家、賣家）間之法律關係：



<sup>14</sup> 吳念盈，前揭註 4，頁 10。

圖 2- 場所提供型電商平台與使用者三方關係示意圖（筆者自製）

關於使用者服務契約之法律關係定性，因為電子商務平台的交易型態日新月異，又本於契約自由原則，平台與使用者間本可以就平台所提供之拍賣、購物等服務之使用規則、手續費收費規則等事項加以約定。然而此種服務條款不同於日常生活常見之契約類型而為民法所加以規定，不屬於民法上有名契約之規定，故為一無名契約。

無名契約應如何適用法律，學說上又區分為純粹無名契約、契約聯立以及混合契約，並且應依契約之目的、誠信原則及斟酌交易慣例定之<sup>15</sup>。對於使用者服務契約之解釋上，不同條款提供之服務或是所規定雙方之權利義務可能有民法上不同之有名契約之適用，使其具有混合契約性質。就平台所提供之服務與收費，具有民法上哪些有名契約之性質？有認為有居間、委任等勞務性契約性質；也有認為平台提供虛擬場所給賣家並收取手續費行為屬於租賃之財產契約性質。以下詳細分析之：

### 第一目 居間契約

我國民法第 565 條規定：「稱居間者，謂當事人約定，一方為他方報告訂約之機會或為訂約之媒介，他方給付報酬之契約。」可知居間契約依照居間人的任務分為受他人委託，尋覓及指示其可訂約之相對人，進而提供訂約機會之報告居間，以及於當事人間斡旋以介紹雙方訂立契約之媒介居間<sup>16</sup>。居間契約為勞務性質之特別契約，其與委任契約不同之處在於委任事務必須以法律行為處理，而居間契約可為報告締約機會或媒介締約等事實行為為之；與行紀不同處在於行紀係以自己名義為他人計算，但場所提供型之平台業者並非以自己名義為出賣人，因此與行紀要件不符<sup>17</sup>；與僱傭契約不同之處在於僱傭係對勞務行為給付報酬，而居間契約則對勞務結果支付報酬；與承攬契約不同之處在於居間人對後續交易不

<sup>15</sup> 王澤鑑（2012），《債法原理：基本理論債之發生（增訂 3 版）》，頁 122-123，臺北：自刊。

<sup>16</sup> 參最高法院 52 年台上 2675 號判例：「民法第五百六十五條所定之居間有二種情形，一為報告訂約機會之報告居間，一為訂約之媒介居間。所謂報告居間，不以於訂約時周旋於他人之間為之說合為必要，僅以為他方報告訂約之機會為已足，而居間人之報酬，於雙方當事人因居間而成立契約時，應許其請求。至於居間行為就令自始限於媒介居間，而僅為報告即已有效果時，亦應許居間人得請求報酬之支付。」

<sup>17</sup> 民法第 576 條參照：「稱行紀者，謂以自己之名義，為他人之計算，為動產之買賣或其他商業上之交易，而受報酬之營業。」

負瑕疵擔保責任<sup>18</sup>。

肯認使用者服務契約民法上居間性質者，理由在於出賣人刊登商品後，平台使用自動化系統處理拍賣或廣告流程，並且以自身知名度提供宣傳機會。如有成交，系統將自動通知雙方，且向賣家收取成交手續費之報酬。因此其法律關係屬於媒介交易雙方買賣契約之媒介居間，或是報告雙方締約機會之報告居間。

而認為使用者服務契約性質並非居間者，其理由則在於對賣家而言，電商平台僅係提供虛擬場所，縱使在交易成立時得以收取報酬，但其從未介入雙方當事人買賣交易，更未為斡旋之舉，故平台提供者與出賣人之間並不成立居間契約<sup>19</sup>。且大多數電商平台對於買家也未收取任何費用（至多僅有要求代付運費），而居間契約屬於有償契約，故買家與平台間也不成立居間契約<sup>20</sup>。

本文認為電商平台並未積極周旋於當事人間促使雙方訂立買賣契約，平台只是利用自動化系統通知雙方交易之資訊，賣家刊登商品後僅是達到廣告宣傳的效果，因此平台與買家、賣家並不成立媒介居間。至於報告居間，對於賣家而言，若有買家下訂、出價或是提出其他磋商條件時，平台將自動通知買家，此即屬於報告交易機會之告報居間；對於買家而言，雖然搜尋商品係由買家自己輸入條件，而網站透過系統設計給予回應，列出符合條件之商品，然而這不失為一種「報告」，因此可能成立報告居間。但目前多數電商平台對於買家未收取任何費用，不符合居間屬於有償契約之性質，故平台若未向買家收取任何費用，則其法律關係則不屬於報告居間。

## 第二目 委任契約

電商平台與買家不成立居間契約已如前述，而依民法第 529 條之規定，關於勞務給付之契約，不屬於法律所定其他契約之種類者，適用關於委任之規定。因為平台多不向買家收取成交手續費而不成立居間契約，因此雙方法律關係應屬無名契約之無償勞務性給付契約，而應適用無償委任之規定<sup>21</sup>。買家使用平台搜尋自己所欲購買的商品，並進一步完成交易，可認為平台為受任人，負責依照買

<sup>18</sup> 林巧雲（2007），前揭註 2，頁 107。

<sup>19</sup> 吳念盈，前揭註 4，頁 14。

<sup>20</sup> 賴靖基，前揭註 2，頁 39。

<sup>21</sup> 賴靖基，前揭註 2，頁 40。

家之搜尋條件推薦適合商品供買家決定是否與賣家訂定買賣契約，雙方成立一無償委任契約。

電商平台與賣家之契約關係可再區分為刊登手續費與成交手續費兩部分探討。刊登手續費屬於一廣告契約，賣家透過平台對自己欲販售商品進行推銷，性質上屬於勞務給付之無名契約，依民法第 529 條適用委任之規定。又依同法 528 條，委任係指當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允為處理之契約。此時受任人為電商平台，賣家於刊登商品完成上架時支付刊登費用，契約性質應屬委任；成交手續費則為電商平台對於賣家利用平台所完成交易之金額收取一定比例作為手續費。因成交手續費以買賣成立為前提，性質應屬於媒介居間之報酬請求權（有關媒介居間之分析請參前述）。

### 第三目 合夥契約

亦有主張認為，電商平台與賣家是合夥關係，而在網站上所呈現的商品展示及交易頁面是該二者合夥之產物。其所銷售之商品即是網站經營者之產品，兩者屬於連帶關係。平台不僅是技術提供者之中立地位，更實際參與商品資訊發布與銷售行為。故在商標侵權案件中，可以視為未經商標權人許可，逕自實施侵權行為之一方當事人。因此，商標權人可以任意起訴其中之一或將二者作為共同被告起訴<sup>22</sup>。

惟本文認為此種見解恐怕與實際運作有相當大的歧異，交易型態若為小規模賣家僅利用平台進行小量販售的 C2C 模式，難將同樣身為平台使用者之賣家解為與電商平台為合夥關係，因為這樣將使賣家承擔過重交易風險。除非賣家與電商平台之關係較類似於實體百貨公司與旗下進駐之專櫃，否則原則上平台與賣家之法律關係應不具有合夥契約性質。

### 第四目 租賃契約

我國民法第 421 條第一項規定：「稱租賃者，謂當事人約定，一方以物租與他方使用收益，他方支付租金之契約。」電商平台係提供一虛擬場所予出賣人，使其得以在平台上刊登商品進行販售。此種法律關係類似於實體跳蚤市場、夜市

<sup>22</sup> 王至德（2010），前揭註 2，頁 58。

攤商之法律關係。雖多數電商平台僅在完成買賣交易時向賣家取成交手續費，不同於實體場所出租人定期收取租金之模式，然而此時平台不失為場所出租人之地位<sup>23</sup>。不過本文認為，因體系解釋上民法租賃之標的原則上為有體物，故網路空間等虛擬場所之租賃關係基礎，應解釋成賣家有依服務者契約得使用該平台服務之權利，為第 463 條之 1 所稱「權利之租賃」，準用租賃規定。

### 第五目 使用者之法律關係定性與商標侵權

承接前述討論，交易參與型電商平台因自己為商品出賣人，若販賣侵害他人商標權之商品，則當然符合商標法第 5 條、第 68 條規定，而須負商標侵權責任；較有爭議者是場所提供型電商平台，則使用者（實際出賣人）與電商平台之法律關係是否會影響電商平台須承擔商標侵權責任？

雖查詢相關判決後，未發現法院於電商平台之商標侵權案件中對於平台與使用者契約關係之論述，但本文初步認為，平台與使用者間之契約關係可能影響平台對於賣家之控制監督能力。詳言之，定性賣家之使用者服務契約（特別是針對商品上架與成交後收取費用等行為之約定）為前述提到居間、委任、合夥或租賃等不同契約類型，有可能成為法院對於商標侵權行為發生時判斷平台是否有盡到其交易上注意義務之輔助因素。由於民法上有各該契約之不同請求權，當賣家違反服務契約時，依其契約性質，平台得以此作為監督使用者販售侵權商品之工具。以下以表格分析前述各種契約類型之請求權，及其監督使用者之力道：

契約類型	可用以監督賣家之請求權與本文分析		監督力道
居間契約	無	民法並無給予居間人對委託人之損害賠償請求權。	最低
委任契約	民法第 546 條第 3 項	非可歸責於受任人（電商平台）之事由，處理委任事務致受損害（被商標權人提起訴訟受有損害），對委任人（賣家）有損害賠償請求權。監管力道次高。	次高

<sup>23</sup> 吳念盈，前揭註 4，頁 15。

契約類型	可用以監督賣家之請求權與本文分析		監督力道
合夥契約	民法第 28 條 <sup>24</sup>	實務認為合夥人經營共同事業，有代表、一定組織、財產及活動管理機制，除契約之外亦同時表現團體性質，與法人之本質並無軒輊。故合夥人執行合夥事務侵害他人權利，與法人代表權人因執行職務加損害於他人之情形相類，自可類推適用民法第 28 條之規定，請求合夥與該合夥人連帶負賠償責任。 要件上須以合夥人執行職務與成立侵權行為為前提，雖然理論上監督控制力道最高，但實際運作上較難有被認為平台與使用者成立合夥之情形。	最高 (但不實際)
租賃契約	可能為民法第 432 條第 2 項	出租人（電商平台）對承租人（賣家）之損害賠償請求權。本條成立要件為：承租人違反善良管理人注意義務致租賃物毀損、滅失。不過平台若被商標權人提起侵權訴訟，而被認定須負損害賠償責任時，是否屬於「租賃物」毀損？要件解釋上有疑義。	低
自行約定	個案認定	個案認定	不確定

表格 1- 使用者服務契約定性與電商平台控制監督能力之分析（筆者自製）

以上分析僅為本文粗略想法，相關理論如何運用於實務還有待更多討論，本文僅嘗試提出一種思路，以其使用者服務契約之定性先粗略地決定在個案上是否應課予電商平台較輕／較重之控制監督責任，以此作為電商平台對於使用者之商標侵權行為是否須負責之輔助判斷因素之一。但本文要強調的是，該等使用者服務契約僅具有相對效力，拘束平台與使用者雙方而已。在對第三人（商標權人）之侵權責任探討時，該使用者服務契約內所約定事項並不能夠作為對抗商標權人之事由。比方電商平台多與賣家、供貨商簽署「保證不侵權」切結書，於契約內保證所販售商品不會侵害第三人智慧財產權。然而本文認為並不能依此約定認為平台便不負監督義務。詳細討論可見於本文後續相關案例之分析。

<sup>24</sup> 最高法院 101 年度台上第 1695 號民事判決。

### 第三項 小結

總結以上分析，交易參與型的電商平台，其法律關係即為單純之買賣契約。而在場所提供型的三方關係中，平台與賣家間的使用者服務條款可能具有居間契約、委任契約、合夥契約與租賃契約等性質；而平台與買家間的使用者服務條款則可能具有居間契約、無償委任契約等性質。以下再次以圖示表示其法律關係：

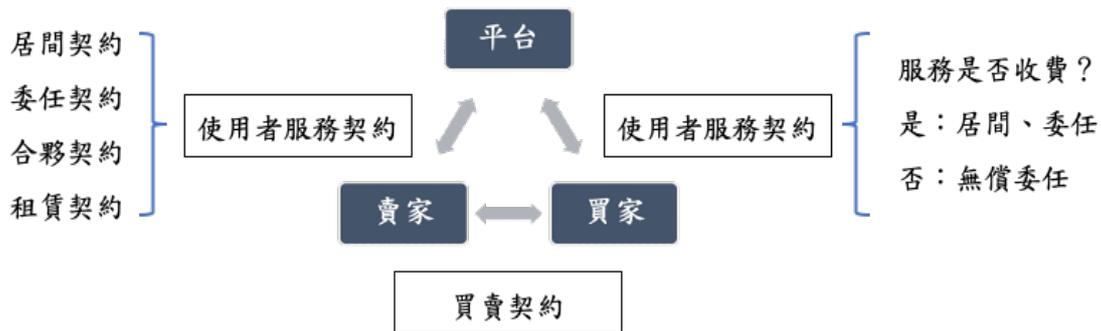


圖 3- 場所提供型電商平台與使用者服務條款性質之示意圖（筆者自製）

而平台與使用者間之契約關係可能影響平台對於賣家控制監督能力之判斷。定性賣家之使用者服務契約，可作為判斷平台是否有盡到其交易上注意義務之輔助因素。但該等使用者服務契約僅具有相對效力，不得以所約定事項對抗對第三人（商標權人）之損害賠償主張。

## 第二節 性質相似之購物平台

與傳統實體交易型態作比較，相類似於電商平台之購物平台有實體之百貨公司以及電視購物頻道<sup>25</sup>。下就相類似性質之其他購物平台與電商平台進行類比。

### 第一項 百貨公司

依照中華民國行業分類標準<sup>26</sup>之定義，百貨公司係指從事在同一場所分部門零售服飾品、化妝品、家用器具及用品等多種商品，且分部門辦理結帳作業之行業。但不包括於百貨公司所在大樓或購物中心獨立營運之店家，如服裝店、餐廳

<sup>25</sup> 賴靖基，前揭註 2，頁 34。

<sup>26</sup> 參行政院主計總處，行業標準分類（第 10 次修訂），載於：<https://www.dgbas.gov.tw/public/Attachment/51230162221KI9NIEKP.pdf>。(Last Visited, July 1, 2020).

及電影院等。臺灣中、大型百貨公司的營運模式主要以「專櫃抽成」為主，自營商品為主的百貨公司則非常罕見。專櫃抽成制源自日本，但在臺灣因地制宜長期運作下而屹立不搖，一方面百貨公司可維持豐富的業種及商品，不斷推陳出新，另一方面以業績為導向也可在專櫃廠商的管理上汰弱留強<sup>27</sup>。因此雖然百貨公司中商品或服務多非由百貨公司直接提供，然而其可透過櫃位安排與管理、營收抽成等方式達到差異化競爭的目的。專櫃廠商與百貨公司的關係為「租賃關係」與「先銷後進」的混合模式，百貨公司本身係實體交易平台而不必備貨，專櫃先將全部營收交由百貨公司，待結算扣除抽成後才取回貨款餘額<sup>28</sup>，因此百貨公司對於各專櫃即有相當程度之控制力。又經濟部 93 年 6 月 8 日商字第 09302093700 號函釋將百貨公司之銷售型態細分為三類：

- 一、百貨公司自行進貨並陳列銷售，或接受廠商委託寄賣，而由百貨公司陳列銷售，此類所稱販賣業者，自應為百貨公司。
- 二、百貨公司提供場地或櫃位，由廠商自行陳列商品銷售，並派銷售人員服務；所銷售之商品，開立百貨公司之發票，由百貨公司收取貨款，並以約定之成數，作為銷售所使用之場地（櫃位）之報酬，即俗稱「專櫃」方式，而此類之販賣業者，表面似係開立發票之名義人即百貨公司，實際上百貨公司對專櫃商品之進貨、陳列、訂價及銷售，均責成專櫃自行處理，且本法（按：商品標示法，下同）要求販賣業者不得販賣未依法標示之商品及應提供供貨商相關資料等，皆應由負責進貨之專櫃廠商配合及提供相關資料，是則其販賣業者，依本法之規範應為專櫃承攬公司。但另就消費者保護法所涉相關問題，因百貨公司亦為連帶責任之企業經營者，其亦應依法負責。
- 三、百貨公司出租場地或櫃位，由廠商陳列銷售，按期給付百貨公司租金（類似百貨商場型態），是以，此類之販賣業者，自屬實際承租經營者。

由此可知，第一類開立發票之名義人即為百貨公司，且其係立於出賣人的地位，直接向消費者進行販售，性質較似本文就電商平台所分類之「交易參與型」

<sup>27</sup> 李智祥（2009），《百貨危機處理與重整自救之個案研究—以衣蝶百貨為例》，頁 1，國立臺灣科技大學企管研究所在職專班碩士學位論文。

<sup>28</sup> 李智祥，同前註，頁 2。

平台業者。第二類百貨公司則屬於專櫃抽成制、第三類百貨公司則係單純出租場地供業者承租經營，並收取租金。雖然發票名義人為百貨公司，但實際上之買賣關係存在於專櫃或租用場地之業者與消費者之間，兩者性質較似本文就電商平台所分類之「場所提供型」平台業者。而兩者差異在於第二類之專櫃抽成制百貨公司對於專櫃有相當程度之控制力，而第三類百貨公司對於承租業者則負有出租人地位，對於承租人經營並無控制力。

## 第二項 電視購物頻道

電視購物頻道依照《衛星廣播電視法》第 2 條係指「指專以促銷商品或服務為內容之廣告頻道」。有別於一般電視頻道而不須遵守節目廣告區隔原則、與置入性行銷或冠名贊助的規定，電視購物頻道的節目就是商品廣告影片<sup>29</sup>。其與百貨公司不同之處則在於販售之商品、播送之時段均由頻道業者所決定，消費者無主動選擇之權，僅能被動決定是否接受電視購物公司對所挑選商品進行之推銷，且因為虛擬通路之性質使得消費者無法直接與實體商品接觸。而相同於專櫃制之百貨公司，電視購物頻道僅立於廣告提供者之地位，買賣契約實際上係成立於消費者與寄售商品之業者間，電視購物頻道業者並不涉及契約內容之履行<sup>30</sup>。

電視購物頻道與電商平台相似之處則在於相較實體通路，虛擬通路之消費者無法直接與實體商品接觸；其不同之處在於，電視購物頻道之消費者如前所述僅能被動接收商品訊息，而電商平台之消費者得利用網路取得產品資訊與進行比價，選擇性更多元。

## 第三項 與電商平台之初步比較

### 第一款 交易模式類似

比較百貨公司、電視購物頻道等，其交易模式大致相當。首先將百貨公司與電商平台比較，其相同之處為不應以發票名義人決定買賣契約成立於何人與消費者間，而是依照平台是否提供旗下專櫃、承租人或寄售業者（在電商平台則為合作之廠商、賣家使用者）銷售空間，或以平台自己參與交易過程中擔任出賣人銷

<sup>29</sup> 賴靖基，前揭註 2，頁 37。

<sup>30</sup> 臺灣臺北地方法院 93 年度訴字第 5299 號民事判決。

售而定；接著比較電視購物頻道與電商平台，其相同之處為平台立於中立地位（電視購物頻道僅立於廣告提供者之地位、電商平台則立於提供網路銷售空間服務之地位），買賣契約實際上係成立於消費者與寄售商品之業者間。稍有不同之處為電視購物頻道之消費者僅能被動接收商品廣告之播送。

因此本文認為，在商標侵權行為發生時，百貨公司、電視購物頻道與電商平台因交易型態大致相同，以購物平台類型不同為區別標準建構購物平台之侵權責任可能將導致難以區分的情形。

## **第二款 注意義務之初步建構**

既然以購物平台的類型區分購物平台責任之成立可能導致難以區分，本文認為不應以此為區分標準，而是採用以下標準來建構購物平台之注意義務。這樣的標準於我國智財法院東森購物案中曾被法院提及，本文認為值得參考：

### **第一目 介入交易過程**

首先應從購物平台介入交易過程之程度決定其注意義務，亦即以本文區分之交易參與型與場所提供型購物平台予以區分。若購物平台有強行銷能力、擁有自己之倉儲，交易流程主要由其經手（例如商品之訂購、配送或售後服務等），較屬於交易參與型，其注意義務本應較高；若僅係提供場所而自己無經手商品、不親自提供訂購、配送或售後服務，或建置軟硬體設備、網路交易系統等，介入交易程度不高，較屬於場所提供型，相較前者檢視各商品之機會較少，注意義務要較低。

### **第二目 查證難易程度**

另一個觀察之切入點，應從查證難易程度著手。購物平台注意義務應以其查證平台上販售商品有無侵權情事的難易程度予以決定。詳言之，販售特定商品之專門賣家（如專門販售家電用品之購物平台）相較於非專門賣家（如販售各類生活用品），至少在前者領域中之商品負有較高注意義務，應更輕易發現商標侵權行為之發生；又涉及權利不同亦影響查證難度，一般來說如有公示外觀，採註冊制度之專利、商標權，相較於創作保護主義之著作權，權利內容便較為容易查詢，購物平台應因此負較高注意義務。



#### 第四項 小結

本節比較性質相類似之購物平台後，初步認為百貨公司、電視購物頻道與電商平台交易型態大致相同，因此不宜以購物型態不同來區分其應負擔之注意義務。較好的作法是以該購物平台介入交易流程之程度、查證難易程度加以決定。這樣的觀點亦將於下節我國相關案例研究中得以佐證。

### 第三節 我國購物平台商標侵權相關案例分析

#### 第一項 實體購物平台相關案例

下就實務上對於性質類似之實體商場經營者對其承租攤販所負侵權責任的若干相關案例進行介紹，因案件尚涉及實際販售商標侵權物廠商責任之討論，為聚焦於平台責任之建構，故以下僅取判決中對於購物平台業者責任構成部分作探討。

#### 第一款 京華城案

##### 第一目 事實概要

本件原告為義大利商維卡里奧圖馬羅亞伯特公司（SARTORIAMV MAURO VICARIOTTO，下稱 MV 公司），被告則為京華城股份有限公司（下稱京華城百貨）。原告 MV 公司主張被告京華城百貨提供場所供訴外人簡岑朵及盧啟志設立專櫃，標示相同之 MV 商標圖樣，公然販售仿冒商品，已經刑事追訴有罪並附帶民事賠償在案。京華城提供場地使直接侵權人販賣仿冒品，縱非故意，亦有重大過失。且被告京華城百貨出具發票，並採專櫃抽成制，被告對於本件商標之侵害提供了極具關鍵性的助力，注意義務猶應較一般廠商為高，自屬有重大過失。因此京華城百貨與販售仿冒品之商標直接侵權人成立共同侵權，應與直接侵權人負連帶賠償責任。

被告京華城百貨則抗辯並未受原告通知，無從得知原告何時取得 MV 商標權，並無故意、過失。

## 第二目 第一審判決<sup>31</sup>

第一審臺北地方法院針對被告是否為故意、過失不法侵害他人商標權，應負民法第 185 條共同侵權行為責任？援引最高法院 93 年台上字第 851 號判決意旨，認為過失判斷標準為：「乃應注意能注意而不注亦即欠缺注意義務之謂。構成侵權行為之過失，係指抽象輕過失即欠缺善良管理人之注意義務而言。行為人已否盡善良管理人之注意義務，應依事件之特性，分別加以考量，因行為人之職業、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避免危害之代價，而有所不同。」

在本件過失判斷上，法院作出以下判斷認為原告有重大過失：

- 一、被告既身為知名百貨業者，對於專櫃之招商自應慎重，如廠商未具有合法的授權文件，基於一般具備智識能力、良知、理性而謹慎之人，應認為百貨業者應拒絕此類「來路不明」的廠商進駐。因此如被告無法確切肯定，並取得廠商出具的合法授權文件，如事後造成消費者或商標權人損害，即應認為其違反注意義務，始符衡平。
- 二、從風險理論觀之，誰能控制風險，自應由該人來控制風險，如果對於控制風險有過失，自應認為其違反注意義務有過失。拒絕無商標權之廠商進駐，本就是身為百貨業者得以控制之風險，其判斷國外商標有無注意能力亦較一般人為高，從而難認為原告未通知被告，被告即得以出租給可能侵害商標權之人為有理由。

## 第三目 第二審判決<sup>32</sup>

二審智財法院則持不同意見，以下列理由認為京華城百貨並不具故意過失，而免負共同侵權行為損害賠償責任：

- 一、京華城無從得知訴外人之「搶註商標」爭議，不能排除京華城百貨主觀上認為有關係爭商標之註冊申請於訴外人與 MV 公司間業已獲致協議之可能性。被告並非商標主管機關亦非司法機關，對於原告與訴外人商標歸屬爭議，本無判斷權限，其有何理由認為商標主管機關核准系爭商標註冊內容有所不當？因此京華城百貨顯不具有侵害 MV 公司系爭商標權

<sup>31</sup> 臺灣臺北地方法院 97 年度訴字第 3464 號判決。

<sup>32</sup> 智慧財產法院 97 年度民商上字第 5 號判決。



之故意過失可言。

- 二、被告是否構成共同侵權行為，不能端以原告之授權人嗣後是否申請系爭商標註冊為斷，對被告而言顯然過苛，不符常理。
- 三、縱認被告於收受原告電子郵件通知函後，隨即瀏覽智慧財產局網頁公告事項，亦僅能知悉其與訴外人有商標註冊爭議事項，並不能因此判斷系爭商標究竟誰屬，此須經由訴訟程序以為判斷。
- 四、原告僅發函通知被告存有商標權爭議，然而後續係爭商標遭智慧局審定撤銷其註冊，未曾再通知被告任何訊息，被告自無從為任何改正措施，顯係將其應履行而未履行之先期程序責任任意加諸被告身上，自非可採。

#### 第四目 判決評析

本件中京華城百貨採取專櫃抽成制，與場所提供型電商平台類似。對於平台過失之判斷，一審法院採取風險控制理論，認為平台最能夠控制風險，因此對於控制風險有過失，自應認為違反注意義務。並進一步具體指出百貨業者得以控制之風險為拒絕無商標權之廠商進駐，且判斷國外商標有無注意能力較一般人為高。而二審法院則認為平台對於商標侵權的控制，仍須搭配權利人的積極配合。因此在過失的判斷上，因為其查證義務仍有極限（平台並非智財局抑或法院），無從了解商標註冊有無爭議產生，雖然商標註冊具有公示性，任何人經查詢皆可得知，然而權利人亦須盡其通知義務使京華城詳細了解爭議始末。

本文首先肯認第一審法院所採取風險控制理論與平台業者須較一般人負擔更高查證義務之見解，然而仍須配合真正權利人之通知義務。其次援引到類似性質之電商平台，具體上若權利人對於商標所生爭議有行政機關之決定或法院裁判，仍應先通知平台業者，平台業者始負有後續查證以及下架等防免措施。

### 第二款 大潤發案

#### 第一目 事實概要

本件原告為皇冠金屬工業股份有限公司，為「膳魔師」商標之商標權人，主張被告祥和協實業股份有限公司（以下簡稱「祥和協」）生產之開飲機侵害其商標權，並同時主張販售商品之賣場大潤發流通事業股份有限公司（以下簡稱

「大潤發」) 亦應連帶負商標侵權之責。



### 第二目 第一審判決<sup>33</sup>

針對大潤發是否須負共同侵權責任，第一審法院認為：

- 一、被告大潤發公司派任於亞太公司（按：合併為大潤發公司前之消滅公司）之法人代表曾在另案違反商標法之刑事偵查程序中接受調查，雖然最後為不起訴處分，應認被告大潤發公司已經知悉所銷售之系爭開飲機有商標使用上之糾紛。被告祥和協公司所取得授權之「膳魔師」商標已被撤銷，並由原告註冊取得，此為被告甚易查知之事實，況原告已經提出前揭刑事告訴明確指出被告侵害其商標權，被告祥和協公司及大潤發公司應注意能注意卻未為注意，仍繼續銷售系爭開飲機，應認其已侵害原告之系爭商標權。
- 二、對於被告大潤發公司抗辯其均要求供貨商切結其商品不會侵害他人智慧財產權，其賣場有數萬種商品，無法一一查核，法院認為保證之切結書僅屬供貨商與賣場內部之關係，並不能減免被告大潤發公司查證商品有無侵權之注意義務，又其既為專業之通路業者，如同查核商品之品質一般，自應配置查核商品所使用商標是否合法註冊之機制，況本件已有刑事告訴，竟仍怠於查證，其有過失甚明。

### 第三目 第二審判決<sup>34</sup>

第二審法院維持一審法院見解，認為原告曾於臺北地檢署對亞太公司之負責人以相同之事實，提出違反商標法之刑事告訴，衡諸一般經驗法則，自應認大潤發公司於刑事偵查程序中，已經知悉其所銷售之系爭開飲機，有系爭商標權使用上之糾紛，當可確定。況且，商標設有註冊及公告制度，任何人均可透過簡易方便之手續，查知目前合法註冊之商標內容，為大潤發公司所易於查知之事實，大潤發公司自應注意能注意卻未為注意，仍繼續銷售系爭開飲機，違反查核之注意義務。更不能因為要求祥和協公司提供保證書解免其注意義務。祥和協公司製造開飲機並出貨予大潤發，再由大潤發公司銷售予一般消費者，侵害之商標權為同

<sup>33</sup> 臺灣士林地方法院 93 年度智字第 23 號判決。

<sup>34</sup> 臺灣高等法院 94 年度智上字第 48 號判決。

一來源，應認原告之損害為一個，而被告二人屬共同侵權行為，對原告連帶負擔損害賠償責任。

此外，針對大潤發要求供貨廠商均須切結其商品不會侵害他人智慧財產權，法院認為供貨商之切結僅屬供貨商與賣場內部之關係，並不能減免大潤發公司查證商品有無侵權之注意義務。況大潤發公司既為專業之通路業者，如同查核商品之品質一般，自應配置查核商品所使用商標是否合法註冊之機制。

#### 第四目 判決評析

本件中對於平台業者主觀之故意過失判斷，因公司之負責人曾為另案刑事偵查之當事人，因此法院認為平台本身知悉所出售商品涉及商標爭議。另外，對於平台能否藉由使供貨商出具保證其產品均無侵害智慧財產權之切結書而免責？法院均認為由於平台業者為專業之通路業者，如同查核商品之品質一般，自應配置查核商品所使用商標是否合法註冊之機制，並不能因此而免除其查證義務。

而本件中大潤發之銷售模式係先從供貨商進貨後，再以自己名義出售予消費者，性質較類似於交易參與型之電商平台業者。於此情形下，既為專業之出售業者，平台本身必須自行建置查核商品所使用商標是否合法註冊之機制，不得將查證義務轉嫁給其供貨商，使供貨商保證其商品絕對不會侵害智慧財產權便免除平台之查證義務。縱使已使供貨商出具不侵害智慧財產權保證書，亦不得以此作為平台得為無故意過失抗辯之理由。

### 第三款 格子商店案

#### 第一目 事實概要

本件雖為刑事告訴，然而其中對於購物平台業者之主觀故意過失之判斷，仍具有參考價值。告訴人為錢豐珠寶有限公司，為「羅亞戴蒙」(ROYALDAMON)商標之商標權人(下簡稱「羅亞戴蒙」)。被告則為格子趣業主<sup>35</sup>，出租格子店舖供各商家寄賣商品，再向賣家收取租金，並由其利用拍賣

---

<sup>35</sup> 格子趣為「網祿科技公司」所成立之租箱寄售服務連鎖專門店，業者於人潮眾多之地點開設門市，於店中擺放格架，以格為單位分租，除收取租金外，亦依格子承租人之銷售營業額抽成，租金費用隨門市地點及格子所在位置不同而有異。對於格子內所置商品及經營方式均由承租人自行

網站刊登寄賣商品之訊息。承租之商家已另案受刑事判決，而被告因與該承租人締結契約並提供場所供其販售仿冒品，原告對其提起刑事告訴並附帶民事損害賠償。



## 第二目 第一審判決<sup>36</sup>

第一審簡易判決處刑，法院認為被告意圖販賣而以仿冒「羅亞戴蒙」商標之商品照片，刊登於拍賣網站網頁上，供不特定人瀏覽購買，而網路買賣為現今常見之交易方式，在網路上刊登仿冒商標商品照片，自與陳列仿冒商標商品之實品無異，犯商標法第 82 條意圖販賣而陳列仿冒商標商品罪<sup>37</sup>。但本判決對於被告故意過失之判斷並未多做說明。

## 第三目 第二審判決<sup>38</sup>

第二審判決中，臺灣臺中地方法院合議庭對於格子趣業者之故意過失有更多討論，認為：

- 一、被告抗辯只是出租格子之店舖，亦於簽約時明定不得販賣仿冒品，不知道承租人所販賣之上開墜子是仿冒品。然而依網頁資料所載：上開墜子售出價格為一百三十元，羅亞戴蒙之正品訂價為三千七百元，取得仿冒之墜子代價顯然遠低於真品之售價；且於時尚雜誌曾被報導、亦設有百貨專櫃，被告從事出租格子業務，對於商品有一定之接觸了解，故被告抗辯不可採。

---

決定，業者不加干涉，但提供佈置或廣告促銷等付費服務，且結帳亦由門市人員統一負責，承租人負擔之租金不若承租一間店面高昂，性質類似百貨公司，僅是規模較小，故而受到小成本創業者之歡迎。參賴靖基，前揭註 2，頁 36。

<sup>36</sup> 臺灣臺中地方法院 97 年度中簡字第 3887 號刑事簡易判決。

<sup>37</sup> 商標法於 2011 年修正前第 82 條規定：「明知為前條商品而販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金。」修正後為同法第 97 條：「明知他人所為之前 2 條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處 1 年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 5 萬元以下罰金；透過電子媒體或網路方式為之者，亦同。」修正後法定刑雖未變更，惟修正後商標法第 97 條所欲規範者，為修正後商標法第 95 條、第 96 條行為主體以外，其他行為人之可罰行為，修正理由並明示：「明知侵害他人商標權之商品，如非以營利販賣意圖而販入（如原以自用目的而販入），或因其他原因而持有（如受贈等），嗣後起意營利販賣者，其行為無法為現行條文所列舉之販賣、意圖販賣而陳列、輸出或輸入之構成要件所涵括，然為避免侵害他人商標權商品於市面散布流通，而侵害商標權人之權益，該等行為亦有處罰之必要，爰增列意圖販賣而『持有』者為處罰之對象，以資明確。」（商標法第 97 條修正理由第 2 項參照）。

<sup>38</sup> 臺灣臺中地方法院 98 年度中簡上字第 132 號刑事判決。

二、網路上刊登廣告，廣告上標明店舖所在地與被告之聯絡電話，格子店舖屬於寄賣商品性質，縱販售所得並非格子店舖所有，惟實際從事交貨與收取對價之銷售行係為被告本人，雖網頁不能證明係被告架設，惟上開網頁所顯示銷售之地點係被告經營格子店舖之地點，聯絡電話係被告之電話，聯絡人亦載明為被告，自應認被告對該仿冒物品之陳列行為與直接侵權人有犯意聯絡與行為分擔，而為共同正犯。

另外在本件附帶民事判決<sup>39</sup>中，因依刑事訴訟法第 500 條，附帶民事之判決應以刑事訴訟判決所認定之事實為據，刑事部分業經臺灣臺中地方法院合議庭認定被告與案外人共同意圖販賣使用他人商標之商品而公然陳列，故援引前述判決認定被告有商標侵權行為之故意，須負侵權行為損害賠償責任。

#### 第四目 判決評析

刑法上共同正犯尚須具備犯意聯絡與行為分擔，而民法上共同侵權行為，依照司法院 66 年例變字第 1 號與最高法院 67 年台上字第 1737 號判例之意旨：「民事上之共同侵權行為（狹義的共同侵權行為，即加害行為）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，均為其所生損害共同原因，即所謂行為關連共同，亦足成立共同侵權行為，依民法第一百八十五條第一項前段之規定，各過失行為人對於被害人應負全部損害之連帶賠償責任。」以行為具備與損害結果間有共同關連便可成立共同侵權責任<sup>40</sup>，可知共同侵權責任之構成，主觀上不如刑法之要求嚴格。在此情況下，若民法上意思聯絡都難以證明時，刑法上則更難成立共同正犯。因此除非該平台有明顯幫助或教唆行為，電商平台一般不太可能負擔刑事責任<sup>41</sup>。

然而本件之附帶民事判決係援引刑事判決之判斷，認定被告具有故意，法院之說理仍具參考意義。法院在判斷被告是否與承租格子並販賣侵權物之直接侵權人有犯意聯絡、行為分擔而構成共同正犯，主觀上因為侵權物代價顯低於真品售價，依被告從事出租格子業務對於商品有一定之接觸了解，故不可辯稱不知其出

<sup>39</sup> 臺灣臺中地方法院 98 年簡上附民字第 9 號刑事判決。

<sup>40</sup> 王澤鑑，《侵權行為法（增訂新版）》，頁 477-487，臺北：自刊

<sup>41</sup> 李一笑，前揭註 9，頁 116。

租格子所販賣商品為侵害他人商標權之物；客觀上縱使格子店經營模式為商品寄賣，販售所得並非格子店舖所有，惟實際交貨與收取對價之銷售行係在格子店舖內發生，且網路行銷上亦顯示店舖之地址與電話，因此分擔與直接侵權人仿冒物品之陳列行為，為共同正犯。

#### 第四款 小結

總結以上案例，本文認為實體購物平台對於商標侵權行為發生時，判斷其是否亦應負責，有以下幾點因素：一、平台本身負有查證義務，並須盡善良管理人之注意義務。其具體內涵為：事前在商品上架時必須禁絕來路不明（例如售價顯不合理地較同品牌低之商品）或現有商標爭議之商品；事後則需建置一套查核平台上販賣商品是否擁有合法商標授權之機制。二、但由於平台的查證義務仍有極限（平台並非智財局抑或法院），雖然商標註冊具有公示性，但商標權利人亦須盡其通知義務使平台詳細了解其商標爭議始末，否則對於平台而言責任過重。平台為專業經營者，對於使用其平台販售商品商標權之查證義務的要求應較一般商家來得更高。三、查證義務之履行，不得委由使用平台之賣家自我履行。易言之，平台不會因為要求賣家或供貨商保證販售商品不會侵害他人之智慧財產權而豁免其查證義務。

而主觀上，平台有可能未與使用平台之賣家為意思聯絡仍須成立商標侵權行為。因實務見解認為各行為人之過失行為均為其所生損害共同原因時，即具備行為關連共同，亦可依民法 185 條第 1 項成立共同侵權行為。故平台具有監督管理上過失，縱未與實際侵權人犯意聯絡，仍同負共同侵權責任。

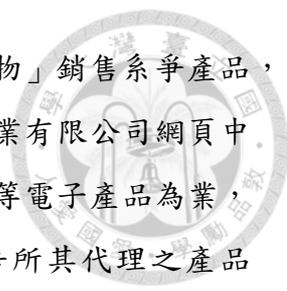
### 第二項 電商平台相關案例

下就實務上對於電商平台智慧財產權侵權的若干相關案例進行介紹，同樣僅著重於判決中對於電商平台業者責任構成部分作探討。

#### 第一款 網路家庭案

##### 第一目 事實概要

原告對於一充電吸塵機器人主機板擁有專利，其經銷商凱創實業股份有限公



司於被告網路家庭公司網站所經營之「PChome Online 線上購物」銷售系爭產品，並早於被告鈞承公司之在上開網站銷售。原告所經營之松騰實業有限公司網頁中亦已公開標示專利證書號數。被告鈞承公司以販售吸塵機器人等電子產品為業，營業項目包括電器批發業其電器零售業等。原告主張由被告所其代理之產品「iclebo smart 掃地機器人」說明書之動作示意圖及相關之說明，與系爭專利所主張之範圍相同。經法院勘驗後認為，查看系爭產品是否具有自動回充功能，並無須特定工具或相當高的技術水平，也無關維修人員之學經歷之高低，實乃一般維修人員以相當於勘驗時之查驗方式即可得知。而被告於新光三越百貨公司以及其公司官網首頁所呈現之圖面皆為掃地機器人，由此可知被告實為掃地機器人相關專業領域販售業者，對於系爭產品自有一定之熟悉度，顯能依其專業預見系爭產品有侵害系爭專利之虞，竟未避免其發生，因此被告鈞承公司實有故意或違反注意義務而有過失之責。

而對於被告網路家庭公司，原告主張雖其辯稱並無能力對其所有銷售產品一一檢視比對是否侵害專利權，惟該公司可積極的要求在其網站銷售產品之業者，提出相當程度之作為，而非僅消極地在被告網路家庭公司提供給廠商之合約「保證不侵權」約定。如認為被告網路家庭公司無須負故意或過失之責，將讓被告網路家庭公司等電子商務平台淪為侵害專利工具，有違專利法保護創作之立法目的。此外，原告之經銷商凱創公司於被告網路家庭公司網站所銷售之產品上已標示系爭專利之證書號數，被告網路家庭公司在已明知原告委託銷售之產品具有專利權之前提下，仍讓系爭產品上架銷售，因而有故意或過失侵害之情。

被告網路家庭公司則抗辯並無侵害系爭專利之故意或過失。首先PChomeOnline 線上購物係大型電子商務交易平台，網站上之所有商品，均係由各該商品之廠商提供，且由各該廠商透過網路系統，自行將商品簡介及銷售資訊等上傳於該網站以供刊載，商品簡介及銷售資訊刊載於該網站後，消費者即得經由網路自行瀏覽相關商品訊息後經由網路訂購商品，故被告網路家庭公司既非研發或產製相關產品之製造商，亦非各該商品之專業製造商、代理商或經銷商。再者，經由 PChome 線上購物銷售各式各樣商品或服務，種類極為廣泛，總數超過 100 萬種以上，可謂「線上百貨公司」。因此被告事實上僅建置軟硬體設備、提供網路交易電腦系統，於線上交易過程中，事實上亦不可能逐一檢視各商品。

此外，被告網路家庭公司在與任何廠商簽約以前，均明白告知廠商不得有任何侵害第三人智慧財產權之行為，並逐一落實於合約中明文約束廠商，於廠商同意、並明文擔保絕不侵害第三人智慧財產權後，始與之簽約。被告網路家庭公司與被告鈞承公司間之合約中即約定：「對於標的商品之線上銷售，以及合作廠商所提供之所有標的商品及與標的商品有關之簡介、說明、資料、交易條件、程式、設計、標示、圖檔、名稱及商標等，合作廠商應擔保絕無違反相關法令規定之虞、亦無侵害第三人權益之虞之情形」。被告網路家庭公司並非掃地機器人之製造業者，亦非該類產品之經銷商或代理商，對於系爭產品所使用之技術為何？是否擁有專利？有無取得合法專利授權？是否涉及專利侵權等，不僅無從自外觀上判斷，且專利問題涉及高度技術性及專業性之判斷，即使逐一檢視商品，網路家庭公司亦無從藉由檢視商品之方式，辨識或判斷各該商品是否侵害他人專利。況被告網路家庭公司對於平台內販售之疑似侵權產品，經專利權人通知後，不論是否真有侵權事實，皆會主動進行下架，此種「通知／取下」模式，已十分偏向主張權利之人。若仍因此認為被告網路家庭公司應負起侵權責任，未免過苛。

## 第二目 第一審判決<sup>42</sup>

智財法院首先認為被告網路家庭公司經營之「PChome Online 線上購物」網站，屬於大型電子商務交易平台，網站上之所有商品，係由各該商品之廠商提供，且由各該廠商透過網路系統，自行將商品簡介及銷售資訊等上傳於該網站以供刊載，消費者經由網路自行瀏覽相關商品訊息後即可訂購相關商品。由以上交易流程可知，被告網路家庭公司僅係建置軟硬體設備、提供網路交易電腦系統，於線上交易過程中，並無先行檢視商品，且 PChome Online 線上購物銷售之商品或服務種類眾多，事實上亦不可能要求被告網路家庭公司須逐一檢視各商品。

另外，法院認為被告網路家庭公司與供貨廠商簽約時，均於合約中明文要求廠商不得有侵害第三人智慧財產權之行為，已以契約明文約定之方式，約束廠商不得為侵權行為。

且原告於本件起訴前並未對被告為侵權之通知，惟被告收到本件起訴狀繕本的同時立即於同日將系爭產品下架，堪認被告網路家庭公司於收受侵權通知後，

---

<sup>42</sup> 智慧財產法院 104 年度民專訴字第 50 號判決。

已儘速將有侵權爭議之產品下架，以避免損害繼續發生，本院認為被告網路家庭公司以合約約束供貨廠商不得有侵害權行為，及在收受侵權通知時立即將有爭議之產品下架等措施。基於以上理由，應認被告網路家庭公司已盡其交易上必要之注意義務，並無過失。本件判決後即告確定。

### 第三目 判決評析

本件涉及的雖然是專利侵權，然而智財法院在本件中闡述了發生智慧財產侵權時，電商平台之注意義務的具體內涵。總結法院見解，網路家庭公司於本件已盡交易之必要注意義務之理由主要有三：

- 一、PChome Online 線上購物網站之性質上屬於本文分類下之「場所提供型」電商平台，僅係建置軟硬體設備、提供網路交易電腦系統，於線上交易過程中，並無先行檢視商品，且因為銷售之商品或服務眾多，事實上亦不可能逐一檢視各商品。
- 二、網路家庭公司與供貨廠商簽約時已與廠商約定保證不得有侵害第三人智慧財產權之行為，因此對於廠商已有所約束。
- 三、網路家庭公司於收受起訴狀繕本的同時（原告起訴前並未先對被告有侵權通知，而係逕行提起訴訟）已經立即下架爭議商品，因此符合類似於著作權法中對於 ISP 業者的「通知 / 取下」程序。

對於本判決之理由，本文大致贊同，惟對於與供應商「保證不侵害第三人智財權」之約定與注意義務之連結，本文抱持懷疑態度。雖肯認電商平台事實上不可能對於所有商品逐一檢視是否侵權，然而並不代表其與供應商簽約時使供應商「保證不侵權」便得以「豁免」自己之注意義務，蓋這類約定之效力係存在於電商平台與供應商之契約，基於債之相對性，理應不及於判斷平台對於權利人、消費者之不販售侵權商品之注意義務。退步言之，縱使肯認得以此類約定來規範供應商不得提供侵權物，然而廠商違反之效果至多僅有違約責任，以此作為控管手段之力度也非常薄弱。

## 第二款 東森購物案

### 第一目 事實概要

本件原告為知名精品 BURBERRY 公司，被告則為均以陳立偉為負責人之惟富公司、閔泰公司及寅彩公司（下簡稱惟富公司等）與森森公司及東森公司（下簡稱東森購物）。被告惟富公司持重複之正品證明文件、關稅進口等文件，透過被告東森購物所屬網路與電視購物頻道等管道，對以半真半假方式對社會大眾銷售使用了系爭商標之仿冒手錶，使消費者對於該等手錶與 BURBERRY 公司產生混淆誤認。後經鑑定均屬侵害原告所有系爭商標之仿冒商品無疑。因此原告起訴主張被告惟富公司等、東森購物以及其負責人應連帶負損害賠償責任。

## 第二目 第一審判決<sup>43</sup>

本件為刑事附帶民事判決。被告東森購物於本件中提出以下抗辯：

- 一、其與被告惟富公司等簽約時，均要求廠商需保證其提供商品係真品，且確經合法正當來源取得，並絕無任何仿冒或侵害他人權益。
- 二、依其內部規定，東森購物查驗精品內商品時，會要求廠商提出進口報單、進口報關完稅證明及切結書等相關文件，亦會要求保證書所標示之內容均與實品相符，且於錶類精品商品之情形，並應於保證書內註明機芯製造之相關資料；當廠商提供載有「與正本相符」文字並蓋上廠商公司大、小章之文件時，依一般商業習慣，即有值得信賴為真實之外觀，自不可能逐一核對該廠商先前曾提出之所有文件內容，況且進口報單原則上以電子資料傳輸方式辦理，不會有蓋用海關用印之書面，而海關於執行職務時，會檢驗進出口商品有無侵害商標權，東森購物自會信賴廠商所平行輸入之商品。雙方合作十幾年來均無糾紛，足使東森購物信賴惟富公司等所賣商品為真品，不應因被告惟富公司等提供重複文件之嫌，便認為東森購物已盡最大注意義務。
- 三、惟富公司等雖透過東森購物銷售產品，但係直接將商品寄送予消費者，該等商品從未寄存於東森購物之倉儲中，東森購物實無從得知販售侵權物一事，主觀上自無侵害原告商標權之故意或過失。

臺北地方法院認為被告東森購物已與賴惟富公司等簽有保證不侵害第三人權利之契約；且因為一般平行輸入商品不會有原廠授權證明或經銷證明，東森購物

<sup>43</sup> 臺灣臺北地方法院 102 年度智附民字第 22 號判決。

已有審核進口報關單、完稅證明，堪認森森公司、東森公司在廠商提供之商品上架前均已盡其注意義務審核商品來源，並依一般商業交易慣習，基於上開與廠商簽訂之合約及廠商出具之切結書，產生合理信賴，難謂東森購物有何故意或過失侵害原告商標權之情事。

### 第三目 第二審判決<sup>44</sup>

本件經上訴至智財法院，上訴人（BURBERRY 公司）主張：

- 一、東森購物與惟富公司等間之「商品寄售契約書」以及「供應商合作契約書」，僅屬規範其內部契約關係之文件，不足以減免被上訴人東森購物之注意義務。東森購物憑藉其強勢媒體優勢、廣大消費者可及性，自居賣方，向廣大消費者進行行銷、銷售產品，即應建立機制以審核、確認自己銷售、交付消費者之商品，乃係並無侵害他人權益之合法授權商品，不應僅憑供應商單方面「未侵害他人權益」之承諾或保證，即信任並銷售該商品。
- 二、東森購物僅形式上要求惟富公司等提供幾張「進口證明」，惟部分型號手錶，惟富公司等從未提供任何進口報單，而是針對不同型號手錶提出重複之證明文件，東森購物仍繼續銷售，足證被上訴人東森購物僅形式收證明文件，而未進行實質審核。
- 三、東森購物係以企業主之地位整合供應商，再提供充足資訊與便利之介面，吸引消費者直接向東森購物購買商品，其並非提供用戶對用戶（C2C）交易之電子商務平台業者，而係自己販賣商品給消費者之企業對用戶（B2C）業者，且東森購物所提出消費者之購買發票，其亦記載商品之賣方為被上訴人東森購物。就商品之訂貨、諮詢及售後服務如退換貨等事宜，均由被上訴人東森購物統籌辦理，自應負有審查所販售商品是否為侵害他人之仿冒商品、交付予消費者之商品與當初與供應商簽署之商品是否相同等節，負起應盡之審查義務，不得逕以售出之商品係由供應商直接出貨給消費者云云，否認自己應盡之注意義務。
- 四、依東森購物與供應商所訂定之「商品寄售契約書」，供應商若以「入庫

<sup>44</sup> 智慧財產法院刑事附帶民事訴訟判決 105 年度重附民上字第 1 號判決。

暫存」及「特約」兩種方式交貨時，均要求供應商將商品直接送至東森購物直接控管之物流中心。東森購物不僅有義務審核，且亦有能力進行檢驗。

五、依東森購物營業規模，消費者信賴其銷售之商品不可能係仿冒品，被上訴人東森購物自有建立、落實足以確保所銷售商品並非仿冒品之制度之注意義務。

對此，被上訴人（東森購物）則抗辯：

- 一、其非專門製造、販賣或研發該商品之業者，且對於商品有無期待可能性逐一探究商品內容之合法性，已盡相當注意義務，並無侵害商標權之故意過失。
- 二、上訴人主張其所生產手錶之真偽辨識方式為商業機密，東森購物無辨識手錶真偽之專業能力，故被東森購物僅能要求惟富公司等保證手錶為真品，並要求提出證明文件作為判斷是否有侵害商標權，已盡相當之注意義務。
- 三、東森購物所合作廠商有上千家，當廠商提供載有「與正本相符」文字並蓋上廠商公司大、小章之文件時，依一般商業習慣，即有值得信賴為真實之外觀，不可能逐一核對該廠商先前曾提出之所有文件內容。
- 四、被上訴人東森公司確有執行檢驗規範，即屬被上訴人東森公司已盡其注意，自無違反注意義務之可言，且於知悉有問題時即已下架，並對消費者均已辦理退貨完畢，顯見其已盡最大注意義務。

智財法院認為，購物平台之注意義務因具體事件之不同而有高低之別，通常係以善良管理人之注意程度為衡酌基準。在商標侵權事件，法律雖無明文規定，惟製造商或競爭同業與單純之零售商、偶然之販賣人等，對能否預見或避免損害發生之注意程度，必不相同，應就個案事實，視兩造個別之營業項目、營業規模包括資本額之多寡及營收狀況、營業組織如有無商品品管部門之設立、侵害行為之實際內容等情形判斷。本件中東森購物以企業主之姿整合供應商，再提供資訊與便利的介面，吸引消費者，屬於 B2C（即本文分類下之交易參與型電商平台），東森購物應就所出賣之商品負與出賣人相同之注意義務。東森購物與惟富公司等之約定，責任均由惟富公司等負擔，但不應因此而減輕東森購物應負之出賣人義

務。況東森購物係臺灣市佔率、營業額首屈一指的電視購物與購物網站業者，以東森購物於交易市場上之地位及能力，控管商品品質之注意義務自亦較高。然其竟僅憑被上訴人陳立偉於商品上架前所提出之數量、型號、金額均不同之進口報單，持續販售惟富公司等提供之仿冒手錶達一年之久，未實質審查，難認其已詳盡其審查義務。且東森購物具有行銷優勢以及對供應商之優勢契約地位，最有義務與能力建立並落實足以確保所銷售商品係屬真品之制度，然其等竟未落實商品審查制度，僅憑惟富公司等提供之進貨證明等資料即逕認其所提供之商品為真品，應屬注意義務之違反，與惟富公司等成立共同侵權行為。

#### 第四目 更一審判決

經最高法院 106 年度台上字第 1836 號判決發回更審（理由為損害賠償額計算部分有所違誤），由智財法院再次作出判決。本件中上訴人 BURBERRY 主張，東森購物均係以企業主之姿整合供應商，再提供資訊與使用的介面，吸引消費者直接向森森公司或東森購物購買商品的企業對用戶業者，東森購物即為系爭手錶之出賣人，而非單純技術中立的平台提供者，其等為直接侵權行為人；且東森購物為我國市佔率、營業額首屈一指之電視購物與購物網站業者，對系爭手錶是否為仿冒品自應負善良管理人注意義務，但其等僅要求供應商提出「進口報單」、「完稅證明」及「切結書」等文件作為該商品是否經過合法授權製造、銷售之真品依據，顯然未盡審查義務而有過失。

被上訴人東森購物等則抗辯：系爭手錶銷售者為惟富等公司，並由其直接出貨，並非東森購物。東森購物對消費者所應負責任與對商標權人責任不同，不可混為一談。且其依內部制定的精品檢驗規範已要求惟富公司等出具進口報單、海關進口完稅證明、真品切結書文件，東森購物無從知悉為仿冒品，已盡善良管理人之注意義務而無侵權過失可言。又依數位通訊傳播法草案之精神，東森公司、森森公司不負事前審查及事後監督之責，只要盡到「通知、取下」之責任即可免責，因此，被上訴人無須對上訴人負侵害商標權之責任。

智財法院首先認為，東森購物應為電子商務交易模式中之「B2C」網站，其等為出賣人（交易參與型），因為依東森購物與供應商之「供應商合作契約」前言及第 1 條即開宗名義約定：「由甲方提供商品或服務，委託乙方於電視及其他

媒體或通路代為行銷」、「甲、乙雙方同意，由甲方負責商品、服務及相關宣傳素材…之提供與授權，乙方負責製作相關之節目及（或）廣告，經由包括但不限於電視、網路、型錄、書刊、手機、報紙、廣播及 DM 等媒體通路為公開播送、傳輸及（或）刊載，以行銷甲方所提供之商品或服務」，東森購物之官方網站亦稱：「ET Mall 東森購物網為 B2C 電子商務網站」，就交易外觀來看，僅有東森購物網、森森購物網之標示，無法得知其實際供貨之廠商為何，此外，消費者在上開購物網上購物，從下單、諮詢及售後服務如退換貨等事宜，均由東森購物處理，購物發票亦是由東森購物開立，其絕非單純提供平台讓買方與賣方交易而已，而是以企業主之姿整合供應商，再提供充足資訊與便利的介面，吸引消費者直接向其購買，商品在整個交易過程中介入甚深，消費者所認知之締約對象亦為東森購物而非供貨商。於電視購物台之銷售方式，亦同為出賣人。至被上訴人抗辯消費者若購得仿冒品，公司會退款給消費者，負責之對象為消費者而非商標權人，然東森購物既然不否認應對消費者負出賣人責任，表示其等承認自己為系爭手錶出賣人。

接著，智財法院認為本件東森購物之商標侵權責任型態為直接侵權。由其等銷售本件系爭手錶之行銷內容可知確實有積極行銷侵害系爭商標商品之行為，因此，縱使其等之銷售行為是透過電視購物頻道、電子商務平台為之，但與傳統交易之商家販售仿冒商品應承擔商標直接侵權責任並無二致。

在主觀上，關於電商平台之注意義務，智財法院認為平台是否盡善良管理人之注意義務，應依事件之特性，分別加以考量，因行為人之職業、危害之嚴重性、被害法益之輕重、防範避免危害之代價，而有所不同（最高法院 104 年度台上字第 782 號判決意旨參照）。注意義務之高低，會依因其角色為製造商或販賣商、是否「專門」製造或販賣此商品為業、商品所侵害之智慧財產權類型為何、商品侵害之態樣為何，而有不同。具體之判斷標準有以下：

- 一、製造商或競爭同業較單純零售商或偶然之販賣人為高。
- 二、「專門」販賣此商品為業者，其注意義務會較高。
- 三、專利權、商標權採登記及公示制度，大眾可以透過公示的內容來查證，著作權則無（除非是眾所周知之著名著作），因此對專利權、商標權可避免侵權發生之程度自較著作權為高。

四、但專利侵權涉及專業技術之比對、商標侵權若是使用與他人「近似商標」而非「相同商標」，則是否「有致相關消費者混淆誤認」尚須透過主管機關或法院之判斷才能確認，若非「專門」販售該商品之業者，實無法有如此高的注意能力。即使是使用「相同」他人商標，但大眾知悉之程度、國內外著名程度等亦會影響行為人注意義務高低的認定。

雖然 BURBERRY 無法證明東森購物具有故意，但法院認定東森購物仍有過失。其理由在於：

- 一、BURBERRY 商標是國際知名品牌，系爭手錶使用「相同」商標，東森購物促銷時不斷強調系爭商標為知名品牌，亦以此為賣點。
- 二、上開證明文件均為供貨人「單方面」出具之聲明書，正常交易邏輯，東森購物見供貨商能以遠低於市價之價格提供數千支 BURBERRY 手錶，其又非原廠授權經銷商，卻未曾詢問過商品製造地、進口地、進貨來源、授權、經銷證明書等，實嫌草率，因此，東森購物無法以證明已盡善良管理人注意義務。
- 三、就進口報單、進口完稅證明部分，東森購物均無核對正本、確認報單之查證動作，僅以形式證明便相信手錶為真品，亦嫌速斷，難認已盡善良管理人注意義務。
- 四、東森購物有能力要求供應商將商品直接送至其控管之物流中心存放，以資確認。以上情形，依東森購物之規模，是有能力、且也有義務用來控管風險的，然而卻捨此不為，僅於一開始時審核惟富公司等出具之切結書、進口報單資料後，即任憑惟富公司等自行出貨，實無法使法院認已盡善良管理人注意義務。

至於東森購物援引智財法院之判決前例作為抗辯，法院均以與本件情節不同，包含所涉權利不同（專利）、商標知名度不同、電商平台介入程度不同等理由，認為無法參酌援引而不採用<sup>45</sup>。

最後，對於東森購物援引「數位通訊傳播法」草案精神，主張其為「數位通

---

<sup>45</sup> 被上訴人曾援引 102 年度民專訴字第 115 號統一超商案、103 年度民商上字第 11 號屈臣氏案、本院 101 年度民商上字第 13 號判決自行車經銷商販售仿冒商品案、104 年度民專訴字第 50 號網路家庭公司 PCHOME 案、102 年度民專訴字第 2 號富邦媒體科技公司 MOMO 案。

訊傳播服務提供者」，故對其所傳輸或儲存之他人資訊，不負審查或監督責任。智財法院則指出，須滿足「所傳輸之資訊係由使用者所發動或請求」、「未改變使用者存取之資訊」等要件，方為該草案所定義之「數位通訊傳播服務提供者」，進而得以免除審查或監督責任。惟東森購物網站之內容與資訊並非供貨廠商所發動或請求，而是由東森購物自己所架設，被告自非該法案所指之「數位通訊傳播服務提供者」，故仍有審查與監督責任。依東森購物營收、交易涉入程度、消費者之信賴，均遠高於單純提供網路中介服務之數位通訊傳播服務提供者，其實為商標侵權損害加重之推手，若無庸負審查或監督責任，顯然有違事理之平。

雖本件目前仍上訴至最高法院審理中而尚未確定，惟歷審法律攻防以及法院見解已有諸多值得討論之處。

### 第五目 判決評析

總結東森購物案主要聚焦之爭點，在於平台須承擔商標侵權責任與其為出賣人之關聯為何？平台與供應商所簽保證不侵權之切結書是否能因此豁免平台自身之注意義務？以及平台注意義務為何？針對第一個爭點，平台責任之建構方面，智財法院於二審中認為因為平台本身即為出賣人，因此對於商標權人須負擔出賣人之注意義務。惟本文認為平台的出賣人注意義務與其對於商標權人注意義務係屬二事，不可混為一談。出賣人所負責任為基於買賣契約所生之交付移轉義務（民法第 348 條一項）、瑕疵擔保責任（民法第 349 至 366 條）以及避免買受人人身財產上損失之保護義務（附隨義務），基於債之相對性，客觀上對於商標權人根本不存在出賣人義務。因此，平台之出賣人注意義務與對商標權人侵權責任判斷無關<sup>46</sup>，智財法院之論述有張冠李戴之嫌。正確的論述應該從出賣人身份所導致其對於交易流程介入程度甚深以及商標法立法目的中亦保護消費者利益等觀點切入，作為平台責任成立依據。

針對第二個爭點，一審判決與網路家庭案相同，認東森購物與供應商簽有保證不侵害第三人權利之切結書已盡平台之注意義務，且依一般商業交易慣習，平台對於該切結書已產生合理信賴，難謂東森購物有故意過失；二審、更一審則均

<sup>46</sup> 葉啟洲（2017），〈購物頻道業者對商標權人之侵權責任與附帶民事訴訟之要件—智慧財產法院 105 年度重附民上字第 1 號刑事附帶民事訴訟判決簡評〉，《月旦裁判時報》，55 期，頁 32-33。

否定此見解，主要理由為該等切結書僅具有內部效力，且東森購物採 B2C 交易模式，其不但為出賣人且依其規模亦有查證能力，不能因此豁免其注意義務，本文基本贊同此見解，因消費者、商標權人無從得知供應商與平台間之契約關係，切結書之保證與平台採取了怎樣的查證措施係屬二事。不過如同前面所述，平台須負責之理由並非因為其出賣人身份，而係因其為出賣人，在交易流程中本有能力進行查證而卻未查證。準此，電商平台與消費者之買賣契約、與供應商之供貨契約都不能作為判斷對於商標權人侵權責任之依據，重點在於電商平台在交易流程中介入程度如何、是否能有效防範損害之發生。

針對第三個爭點，在平台注意義務之部分，更一審智財法院給出了非常細緻之判斷標準可供參考。法院認為，依其角色不同，製造商或專門業者較零售商或偶然販賣人高；若涉及專利、商標權等採登記公示制度之權利，平台查證義務應較著作權高；專利權涉及技術比對部分除非為專門業者，否則不應要求過高注意義務；商標權之「相同商標」或「著名商標」之注意義務應較「近似商標」高。此外查證義務之履行，平台不能僅因供應商所提證明文件便全然信任並予以銷售，若平台自有倉儲提供寄售服務，依照法院見解即不能僅有形式審查。

### 第三款 小結

由本文揀選的兩個案例相互比較可以發現，二電商平台之交易模式不同、所涉權利不同似乎會導出法院適用不同的判斷標準。首先按法院標準，網路家庭案屬於 C2C 之場所提供型電商平台，東森購物則為 B2C 之交易參與型電商平台，在網路家庭案中法院強調場所提供型電商平台僅係建置軟硬體設備、提供網路交易電腦系統服務，介入交易程度不高，而且銷售商品或服務眾多，事實上不可能逐一檢視各商品；東森購物則為交易參與型電商平台，以企業主之姿整合供應商、資訊與介面吸引消費者直接向其購買，交易流程（下單、諮詢、退換貨）均由東森購物處理，發票亦由其開立，介入程度甚高。故電商平台對於平台上販售侵權物之注意義務程度，交易參與型應該較場所提供型更高。其次，網路家庭案涉及的是專利侵權，東森購物案則涉及商標侵權，兩案中法院均曾表示專利尚涉及專門技術之判斷，除非係法院或以專門販售為業之業者，否則原則來說在專利侵權案件當中不應課予平台過高注意義務；而商標侵權案件，若為使用相同商標或著

名商標之情形，查證難度不高，則應課予平台較高注意義務。

至於對於要求供應商簽署「不侵害第三人權利」之保證或切結書，是否能免除電商平台之查證上注意義務？在網路家庭案中，搭配查證難易程度法院採取肯定見解；東森購物案中，法院則認為切結書僅具有內部效力，平台不得以此作為約束供應商之手段，依其規模應有更積極之查證作為（例如在上架、出貨時自行檢查）。然而本文認為，不論交易模式、所涉權利與查證難度為何，此類約定之效力僅存於電商平台與供應商之間，並不得以此作為自己已盡注意義務之證明。

而在免責事由部分，網路家庭案舉證其平台上有「通知／取下」機制，實際上已十分偏向專利權人，為法院所採；東森購物案則援引《數位通訊傳播法》草案中精神，主張其適用該法中有關免責事由之法理，惟法院認為東森購物非被動發動、請求提供資訊，而係主動架設交易資訊，不適用該法理，仍有審查與監督責任。對於網路家庭案中，是否代表法院已將專利侵權案件類推適用著作權法「避風港條款」等免責事由？由於該案判決沒有足夠細緻化論述，仍有觀察空間；而在東森購物案中所提及《數位通訊傳播法》草案相關免責事由，關於電商平台是否為該法「數位通訊傳播服務提供者」之規範對象，由於法院不採此抗辯，亦有待立法通過或實務建立相關見解。

最後值得一提者為東森購物案更一審判決中智財法院提出注意義務之具體內涵，本文基本認同且認為極具參考價值。在判斷購物平台之注意義務，可參酌因素包括：一、製造商、專門業者較零售商或偶然販賣人高。二、專利、商標權等採登記公示制度之權利，注意義務較著作權高。三、專利因為涉技術比對，專門業者以外業者不應要求過高注意義務。四、商標權之「相同商標」或「著名商標」之注意義務應較「近似商標」高。五、查證義務之履行不能僅有形式審查，除要求供應商提供證明文件，若平台曾經手販售商品（如自有倉儲、物流），便應實質審查。

## 第一項 實體購物平台與電商平台注意義務比較

### 第一款 注意義務內涵無太大差異

比較實體購物與電商平台相關案例後，並無發現法院有意以實體／電子方式



對於提供交易場所之平台適用不同注意義務標準。兩者主要均有盡可能杜絕來源不明商品之事前義務、建立查核機制之事中注意義務等。因此決定其注意義務之因素，應不包含其為實體或電商平台，而是有其他標準。以下繼續進行歸納分析。

## 第二款 注意義務高低及其具體標準

總結實體購物平台之京華城案、大潤發案以及格子商店案以及電商平台之網路家庭、東森購物，法院均認為購物平台具有查證義務，並且相較於實體之個別商店而言，須盡善良管理人之注意義務。平台事前必須禁絕來路不明或有商標爭議之商品、事中則需建置查核機制。比較實體購物平台與電商平台相關案例，從交易型態觀察，不論實體或電商平台，法院基本上認為場所提供型平台事實上之查證難度較高，交易參與型平台業者則應負更重注意義務。此外，如果平台為專門業者，專門以販售某類商品為業，亦應負更高注意義務。可以以此表格理解：

	交易型態		
專門業者		交易參與型	場所提供型
專門販售為業者		注意義務最高	注意義務次高
非專門販售為業者		注意義務較低	注意義務最低

表格 2- 購物平台業者注意義務比較表（一）（筆者自製）

從所涉權利觀察，法院認為採登記公示制度之專利權、商標權，因具有一定公示性可供查證，查證難度較著作權低。著作以是否為眾所周知之著名著作、專利細分為是否涉技術比對判斷、商標則又分為近似商標或著名商標以定平台之注意義務。專利侵權中專門販售者注意義務較高；商標侵權中之注意義務由高至低分別為：著名商標、相同商標、近似商標。注意義務由高至低以下表格呈現：

智慧財產權	影響因素
專利權	涉及技術比對之判斷（專門業者）
	不涉及技術比對之判斷（非專門業者）

智慧財產權	影響因素
商標權	販售著名商標之侵權物
	販售相同商標之侵權物
	販售近似商標之侵權物
著作權	知名著作
	非知名著作

表格 3- 購物平台業者注意義務比較表 (二) (筆者自製)

### 第三款 保證不侵權約定之容許性

至於廠商不侵權保證之容許性，雖有法院認為依照一般商業交易慣習，平台業者對於供應商會合理信賴其供貨均不會侵害第三人智慧財產權，惟本文認為平台不得以此作為代替其履行查證義務之手段，否則將形同平台將自己之注意義務轉嫁至供應商，形成不合理注意義務之分配，因此不應僅有廠商不侵權之保證即謂平台已盡注意義務。

### 第四款 免責事由

而電商平台與實體購物平台最大差別之處，則在於平台免責事由。由於著作權法「避風港條款」設有若干免責事由，且適用主體為「網路服務提供者」，因此便有兩個問題產生：電商平台是否為網路服務提供者，或依避風港條款之保護目的為該法所欲保護對象？以及商標、專利法等未明文設計避風港條款之領域，是否有類推適用之空間？

從網路家庭案中看似法院接受了專利侵權下若平台採取類似於著作權避風港所要求之「通知/取下」程序，便有機會予以免責之看法。而東森購物案中則從法院闡述數位通訊傳播服務提供者與電商平台之關係，似乎可以反面解釋認為，若平台介入交易程度不深，均為被動接受使用者輸入之資訊時，有適用免責事由之機會。不過這是否代表著法院認為目前法無明文下專利、商標案件可以類推適用著作權法避風港相關規範？仍有待觀察。

### 第五款 平台規模與查證義務

最後，法院目前在考量查證困難程度之見解有待商榷。法院常從平台之地位、形態或營業項目、規模及組織觀察<sup>47</sup>，依平台別營業項目、規模（資本額、營收）、營業組織（是否設有品管部門）、侵害行為實際內容等因素個案認定有無注意義務之違反（本文暫且稱為規模組織理論）。不過對此有學者認為<sup>48</sup>，規模組織理論過度強調電商平台之規模組織因素，未一併考量行為效益<sup>49</sup>及防範避免之負擔<sup>50</sup>，有失偏頗。應以危險或侵害的嚴重性、行為效益及防避負擔三因素考量<sup>51</sup>。詳言之，法院多認為購物平台（不論係實體或電商平台）須負善良管理人注意義務，且平台販賣之商品種類繁雜，無逐一審查商品之期待可能性，只要事前調查、事後知悉或接獲通知時即時下架，即已盡善良管理人注意義務。不過依照前述法院似乎認為電商平台購物平台因挾帶其行銷優勢能接觸廣大消費者、對供貨商有優勢契約地位，因此提高其注意義務之要求。然而法院個案中一方面有認為依平台規模龐大難以執行查證義務且型態屬於單純零售商，不應課予過高注意義務；另一方面亦有判決依同一理由認為「平台規模為國內首屈一指，消費者因而信任其知名形象及地位，理應盡其善良管理人注意義務」<sup>52</sup>，縱使有時該電

<sup>47</sup> 例如網路家庭案中強調「經由『PChomeOnline 線上購物』網站所銷售之商品或服務種類眾多（被告網路家庭公司陳報高達 100 萬種以上），事實上亦不可能要求被告網路家庭公司須逐一檢視各商品。」；東森購物案中強調「（東森）購物平台係臺灣市佔率、營業額首屈一指的電視購物與購物網站業者，咸信消費者係信賴被上訴人購物平台之品牌保證，而願於未親見實體商品之情形下，透過購物平台購買商品，……以被上訴人購物平台於交易市場上之地位及能力，一般消費者對其控管商品品質之注意義務自亦較高。」；統一超商案（智慧財產法院 102 年度民專訴字第 115 號民事判決）中提到「被告統一超商為通路業者，所販賣之商品品項及種類均甚繁雜，而專利技術日新月異，被告統一超商既非製造或販賣其中某一類商品之業者，倘未經專利權人告知，實難期待其具有解讀申請專利範圍並進而判斷分析所販賣之商品有無侵害專利權之能力，自亦無從課予其事前避免侵害專利之注意義務。」；屈臣氏案（智慧財產法院 103 年度民商上字第 11 號民事判決）中強調「實難期待販售數千種商品之上訴人屈臣氏公司在當時有能力注意到系爭商標可能構成近似而侵害系爭商標權。」；富邦 MOMO 案（102 年度民專訴字第 2 號）「該公司所銷售之商品數量高達數十萬件，供應商亦高達數千家，種類包羅萬象，實難期待被告富邦公司得就所有銷售商品，逐一探究其技術內容，進而檢驗其是否侵害他人專利。」

<sup>48</sup> 陳重見（2019），〈購物平台善良管理人之注意義務〉，《臺灣法學雜誌》，365 期，頁 3。

<sup>49</sup> 同前註，頁 7-8。所謂「行為效益」，係指行為之目的及效用，例如公共汽車減速必會降低事故發生機率，但所擔負交通運輸效率必大受限制。同樣地，要求購物平台負無限大的商品審查義務，雖可降低仿冒商品流通之機率，但將使其創造物美價廉商品之目的大打折扣。換言之，消費者利益此時應納入考量，也較能符合商標法「保護消費者利益」之立法目的。

<sup>50</sup> 同前註。所謂「防範避免負擔」係指為除去或減少危險而採取預防措施或替代手段所須付出之成本。若干判決強調購物平台販賣商品繁多，無逐一探究商品合法性期待可能，正足以證明這些法院的見解已考量此因素。此外，若要求嚴格之審查責任，逐一檢視商品，雖非不可能，但平台業者為盡其審查義務會墊高經營成本，進一步轉嫁至消費者身上，反不利於消費者。

<sup>51</sup> 王澤鑑，前揭註 40，頁 336。

<sup>52</sup> 前揭註 47。

商平台本質亦為零售商，然注意義務卻被拉高，如此豈不有自相矛盾之嫌？

電商平台雖可依技術利用演算法設計自動偵測價差過大或疑似仿冒商品的初步篩選機制，進一步調查有無販售相關侵權物之可能，不過其規模越大、銷售品項越多，越不可能逐一檢查所有商品是否為仿冒品<sup>53</sup>。相對地，實體百貨業者更能夠接觸販售商品，似更容易承擔審查責任<sup>54</sup>，何以電商平台僅因規模龐大更承擔較重注意義務？因此學者認為，購物平台責任類型區分之標準並非僅為實體、虛擬，或其規模，而是應一併參酌課予其較高注意義務是否有助減少仿冒品販售之情形又不至影響經營效率（行為效益），以及是否造成其過重成本（防免負擔）。本文部分認同這樣的見解，但價格並非消費者利益唯一考量因素，若能有效減少仿冒商品出現的情況，消費者或許尚能夠接受商品價格稍微上漲。

---

<sup>53</sup> 楊智傑（2019），〈零售業者侵害商標權之注意義務與損害賠償—評智慧財產法院刑事附帶民事 105 年度重附民上字第 1 號判決〉，《臺灣法學雜誌》，365 期，頁 69。

<sup>54</sup> 陳重見，前揭註 48，頁 5。

### 第三章 電子商務平台商標侵權理論之探討

承接第二章平台與使用者間法律關係之定性，以及比較其他類似購物平台與電商平台之案例，本章將分析電商平台商標侵權責任相關理論，包括直接侵權、間接侵權與共同侵權理論，與探討相關免責規範之適用問題。

#### 第一節 商標直接侵權

商標權之直接侵害，主要規定於第 68 條：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：一、於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。二、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。三、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。」本條為商標侵權行為之規定，依特別法優先於普通法原則，應優先於民法侵權行為相關規定適用。因此是否使相關消費者產生混淆誤認即為商標侵權判斷上重要的因素。

本條第一款為絕對造成消費者混淆誤認之情形，而第二款與第三款情形則須判斷該使用行為是否造成了相關消費者混淆誤認。商標權之侵害除判斷商標近似與否、商品或服務類似與否之外，最終考量行為人使用商標的行為有無使相關消費者發生混淆誤認之虞。

實務上認為混淆誤認之情形有兩種，一種是商品或服務之相關消費者誤認二商標為同一來源，而另一種則為商品或服務之相關消費者雖不會誤認二商標為同一商標，但極有可能誤認二商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認二商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係<sup>55</sup>。在判斷是否構成消費者混淆誤認，智財局舉出有下列八項因素可加以考量：一、商標識別性之強弱。二、商標是否近似暨其近似之程度。三、商品、服務是否類似暨其類似之程度。四、先權利人多角化經營之情形。五、實際混淆誤認之情事。六、相關消費者對各商標熟悉之程度。七、系爭商標之申請人是否善意。八、其他混淆誤認之因素<sup>56</sup>。

<sup>55</sup> 參經濟部智慧財產局，混淆誤認之虞審查基準，頁 3。載於：<https://www1.tipo.gov.tw/dl.asp?file Name=56231065784.pdf>。(Last Visited, July 1, 2020).

<sup>56</sup> 同前註，頁 5。

又商標侵權亦須以構成「侵權使用」為前提，侵權使用又涉及「使用」行為。所謂商標使用，商標法第 5 條對於商標「使用」態樣有總則性規定：「商標之使用，指為行銷之目的，而有下列情形之一，並足以使相關消費者認識其為商標：一、將商標用於商品或其包裝容器。二、持有、陳列、販賣、輸出或輸入前款之商品。三、將商標用於與提供服務有關之物品。四、將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告。前項各款情形，以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為之者，亦同。」在 2011 年商標法修正後，本條增訂「為行銷目的」，參照修正理由，其意涵指在交易過程（in the course of trade）中未經商標權人同意使用商標的商業行為而言，應適用第 5 條規定，排除單純購買的消費行為，以為侵權主張之限制。並增訂第二項，明文使以數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式為商標使用態樣<sup>57</sup>。因此，行為人透過網路銷售仿冒品時，即構成商標使用行為。實務上認為，商標法第 5 條商標使用之範圍涵蓋「侵權使用」與「維權使用」，應一體適用於民事、刑事及行政訴訟之「維權使用」與「侵權使用」概念，重點在於判斷該表彰商品或服務之標識的使用是否足使消費者認識其為商標，而得與他人之商品或服務相區別<sup>58</sup>。

「維權使用」與積極使用商標權之效力有關，為使商標權人持續使用註冊商標，以維市場公平競爭及產業正常發展，商標法第 63 條第 1 項第 2 款規定，商標專責機關得依職權或據申請廢止遲未使用或繼續停止使用之商標註冊，於撤銷或廢止商標註冊之行政訴訟，以及於民、刑事侵權訴訟中商標權有效性主張或抗辯，即為「維權使用」之爭議，且「維權使用」旨在維護商標、避免遭廢止其註冊，故其以符合商業交易習慣為中心，重點在於商標使用同一性及符合商業交易習慣之使用；「侵權使用」則與商標權排他效力有關。商標法第 69 條規定商標權之排他效力，而侵害商標權者，應負民、刑事法律責任，且「侵權使用」包含典型之商標使用（即足以使消費者認識其為商標者），以及非典型之商標使用但足使消費者混淆誤認之態樣，其認定範圍較「維權使用」為寬，且僅要求最低度

<sup>57</sup> 蔡惠如（2011），〈商標權之侵害概念與法律保護〉，《智慧財產權》，151 期，頁 23。

<sup>58</sup> 同前註，頁 12。不過學說持不同看法，認為侵權使用與維權使用實則不應該以商標法第 5 條一體適用，至少解釋上不該拘泥於此，而是應區分侵權與維權使用為不同認定，畢竟兩者係基於不同目的之考量。詳細討論參王怡蘋（2015），〈德國商標法上之商標使用〉，黃銘傑主編，《「商標使用」規範之現在與未來》。臺北：元照。

之使用<sup>59</sup>。因此可以總結侵權使用之要件有：一、為行銷之目的。二、將商標用於商品、服務或其有關之物件，或利用平面圖像，或利用平面圖像、數位影音、電子媒體或其他媒介物電子媒體或其他媒介物。三、所標示者足使相關消費者認識其為商標所標示者足使相關消費者認識其為商標。四、使相關消費者產生混淆誤認之虞。

在交易參與型的電商平台中，因為平台自己為出賣人，若該平台未經商標權人同意，亦欠缺商標法所規範之合理使用等阻卻商標侵權之事由（商標法第36條參照）時，直接在平台上使用商標權人之商標，致網路使用者對商品或服務的來源產生混淆誤認之虞時，該平台即可能成為直接侵權責任之主體<sup>60</sup>。

至於場所提供型的電商平台，若認為平台與賣方為共同經營，二者法律關係類似前述之合夥者，若有商標侵權行為存在時，電商平台須承擔共同侵權責任，惟此種見解與實際運作有相當大的歧異；若認為二者法律關係為居間或租賃者，因平台並未直接參與交易而獨立於雙方當事人之外，對於商標侵權不成立直接侵權責任，似僅應承擔間接侵權責任<sup>61</sup>。

## 第二節 商標間接侵權

承前節所述，電商平台若並未直接參與交易，並未該當商標之侵權使用，不成立直接侵權，然而依照英美法上間接侵權概念，平台仍有成立間接侵權之可能。

### 第一項 間接侵權之意涵

間接侵權（indirect infringement）為源自於英美普通法下侵權法（Tort Law）的理論。雖然行為人未為實際之侵權行為或並非侵權行為發生之直接原因，然而直接侵害之發生，係基於該人所引誘犯意、幫助或疏於監督等，此時仍應使該行為人負侵權行為責任。舉例來說，某甲鼓勵某乙朝受害人丙丟石頭，雖然某甲本身並未為直接傷害丙的行為，對於乙對丙丟擲石頭的傷害行為，甲仍成立間接侵

<sup>59</sup> 蔡惠如，前揭註57，頁10-11。

<sup>60</sup> 馮震宇（2013），〈網路服務提供者商標間接侵權責任之研究〉，《智慧財產權》，175期，頁12-13。

<sup>61</sup> 同前註，頁10。

權之輔助侵權人 (contributory tortfeasor)<sup>62</sup>，便是典型的間接侵權。在適用上，美國法院多從經濟分析的觀點出發，認為雖然間接侵權行為人並非造成損害之主因，然而若向其求償較為容易，且該人對於損害發生之預防也較為容易時，應將責任移轉到間接侵權行為人身上；另有從道德基礎 (moral basis) 的觀點，只要對於損害發生有意使其發生，或損害之發生不違背其本意，儘管該行為並非造成之主因，對於行為人亦應答責<sup>63</sup>。

間接侵權並非一種獨立的侵權行為態樣，而是相對於「直接侵權」 (direct infringement) 之概念，在美國法發展下，衍生出「誘引侵權」 (inducing infringement)、 「輔助侵權」 (contributory infringement) 與「代位侵權」 (vicarious infringement) 三種侵權行為態樣<sup>64</sup>，本文將於後續比較法研究部分詳談。

## 第二項 間接侵權與直接侵權之關係

間接侵權與直接侵權間之關係為何？關於間接侵權之性質，學說理論上區分為「獨立說」與「從屬說」二說。從屬說認為，間接侵權行為責任需要從屬於直接侵權行為而成立。獨立說則認為，間接侵權行為人應獨立承擔侵權行為責任。

以專利侵權為例，若採從屬說，依照一般專利侵權行為之態樣，若無直接侵權行為，間接侵權行為人無法對一個不存在的侵權行為加以「造意」或「輔助」，即無間接侵權存在之空間<sup>65</sup>。此外，間接侵權具有預防性保護的性質，藉此擴大專利保護範圍使專利權人得對於原先不在其專利範圍中的重要元件主張侵權，因此屬於專利權補充保護，故應建立於直接侵權的前提之上。至於直接侵權的發生，係以其確實發生或只要有發生可能便已滿足，為各個國家在立法政策上之利益衡量問題<sup>66</sup>。

而主張間接侵權獨立說者，其理由為專利侵害之判斷係基於全要件原則 (all-elements rule)，若行為人僅實施系爭專利物品、方法之個別元件，而交由使用者

<sup>62</sup> See RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 876, cmt. b, illus. 4 (1979).

<sup>63</sup> See Mark Bartholomew & John Tehranian, *The Secret Life of Legal Doctrine: the Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law*, 21 BERKELEY TECH. L. J. 1363, 1366 (2006).

<sup>64</sup> 馮震宇，6060，頁 14。

<sup>65</sup> See *Aro Mfg. Co., Inc. v. Convertible Top Co.*, 365 U.S. 336, 341-343 (1961).

<sup>66</sup> 楊宏暉 (2008)，〈論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護〉，《公平交易季刊》，第 16 卷第 1 期，頁 136。

自行組合個別元件以達到實施全部元件的專利物品或方法時，行為人可能因此規避專利直接侵權的責任；且專利權人對於實施全部元件之物品、方法的使用者提起訴訟不僅大費周章，也難以從真正源頭有效率地阻止專利侵害發生，使專利權之保護產生漏洞。再者，在專利直接侵權採取過失責任主義的國家（如我國與德國），一般使用者由於無技術經驗或知識，從而無法事前進行查證，因此直接侵權人可能被認為不具侵權之過失而無須負責<sup>67</sup>，如此依照從屬說則可能造成無人須負擔侵權責任之窘境。基於以上理由，為避免規避漏洞之行為，採取獨立說可以保障專利權之實效性<sup>68</sup>。

至於本文所欲探討的商標侵權領域，經查詢後，少有實務見解或文獻探討在我國法或外國法中商標間接侵權責任究竟採取獨立說或從屬說。雖然專利權與商標權權利內涵與立法目的不同<sup>69</sup>，但在網路高度發展的現在，兩者所面臨侵權之威脅，均有跨越地域性、匿名性等風險。因為網路及交通的便捷，電商購物的消費者可以橫跨全球，賣家也可能來自全世界；此外，由於網路的匿名性，侵權賣家也往往不必提供真實身份資訊予電商平台，使得權利人在維權時無法即時得知侵權事實的發生，也無法切確知曉侵權人之相關資訊，使得權利人的查緝與訴訟成本增加。況且不論是商標權或專利權之侵害，對於電商平台上之商業活動所導致權利人之侵害，平台本身均有可能透過第三人而脫免自身之責任。在專利侵權中，平台可透過自己或其他賣家銷售個別零件使消費者自行組裝藉以規避專利直接侵權，例如分離式侵權（Divided Infringement）；而在商標侵權中，平台也可能推諉其並未直接販售侵權物品藉以免責，且也有可能涉及「準備行為」，其性質亦類似分離式侵權。然如此一來平台因對交易抽成獲有利益，主觀上卻可能有惡意使得商標權人受有損害，形成不公平的利益分配關係。基於上述理由，本文認為在專利領域中直接侵權與間接侵權關係之相關討論或許值得借鏡。

在立法政策上欲採取從屬說或是獨立說之觀點，須參酌我國電商平台發展狀

<sup>67</sup> 王立達、陳師敏，前揭註3，頁47-48。

<sup>68</sup> 同前註。

<sup>69</sup> 商標法之立法目的，參我國商標法第1條：「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，特制定本法。」；專利法之立法目的，參我國專利法第1條：「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展，特制定本法。」可知商標法的核心在於維護市場競爭秩序之維護，而專利法則在於透過給予發明人經濟利益激勵技術之研發，藉以促進產業發展。因此本文認為商標法相較於專利法，亦將消費者之權益納入保護範圍，兩法所欲保護對象稍有不同。

況決定。獨立說其中一個重要的理由便是在於衡平權利人維權的困難，而臺灣地狹人稠，有認為受侵害之商標權人較能掌握實際侵權人，追究直接侵權責任<sup>70</sup>，制度設計上對於獨立說之需求並不大，採取從屬說的立場較能符合侵權行為責任之法律體系一致性。且事實上，我國實務基本上亦是多以共同侵權行為作為平台責任之論斷依據，若電商平台對於商標直接侵權人之侵權行為具有故意過失，或有造意、幫助等情形，須與直接侵權人負連帶賠償責任，已較類似從屬說之觀點。不過本文認為縱使臺灣地狹人稠，網路的匿名性與跨國交易相當頻繁之今日，掌握直接侵權人資訊也非常困難，為保護商標權人權利，採取獨立說立場亦無不可。其具體實益便是透過立法將平台責任以「視為侵權」方式處理（如同現行商標法第 70 條著名商標之保護即為實例）。本文後續將於第五章提出相關想法（見第 161 頁以下）。

### 第三項 我國商標間接侵權之規定

我國商標法於 2011 年增訂第 70 條第 3 款，明文規定商標輔助侵權<sup>71</sup>：「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 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。」，本款將「明知」有侵害商標權之虞仍從事「準備行為」，以擬制侵權立法方式視為侵害商標權行為，故性質上採取間接侵權獨立說。

目前我國法僅有明文商標輔助侵權行為，但電商平台之責任並未受本條完整涵蓋。電商平台等網路服務提供者若僅單純提供「網路服務」，使用者利用該服務為販售仿冒商品等商標侵權行為時，似非屬前揭規定之範疇，就網路服務之行為，商標權人難依本款規定，主張網路服務提供者應就使用者之侵權行為負責<sup>72</sup>。

<sup>70</sup> 參李一笑，前揭註 9，頁 23。

<sup>71</sup> 立法理由謂：除認定直接侵害商標權之行為外，商標侵權之準備、加工或輔助行為，亦應防杜，故將明知有修正條文第六十八條侵害商標權之虞，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。復參照德國商標法第十四條第四項規定，其係以有同條第二項及第三項侵權行為為「之虞」為適用之前提，但並不以成立該條第二項及第三項侵權行為為要件；另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。

<sup>72</sup> 陳龍昇，前揭註 4，頁 206。

### 第三節 商標共同侵權



在商標法第 70 條第 3 款無法涵蓋電商平台對於實際侵權賣家提供網路服務行為之下，則我國法下責任成立之依據便須回歸一般民法適用，以民法第 185 條之共同侵權行為以及第 188 條僱用人侵權責任論斷。共同侵權行為方面，我國實務上（司法院 66 年例變字第 1 號）對第 185 條第 1 項作了廣義解釋，採用「行為共同關連」，認為數人不法行為均為損害發生之共同原因時，並不需要每一人均有主觀上故意，縱僅具過失仍可成立共同侵權行為；該條第 2 項之「造意、幫助」則類似於刑法教唆及幫助犯，要求須有造意及幫助侵權之故意。不過有少數最高法院之見解更進一步將造意、幫助侵權「過失化」者<sup>73</sup>。相比美國法之間接侵權，我國法適用上似乎使得平台將負更重責任。採用行為共同關連以及造意、幫助之過失化對於平台之責任是否合理？有討論餘地。

至於僱用人侵權責任方面，該條立法精神類似於美國的代位侵權責任，均是考量僱用人（本人）利用他人（受僱人或代理人）擴大其活動範圍，理應承擔受僱人侵害他人權利所生損害賠償責任，並且透過法律經濟分析，僱用人（通常為企業）能以較少成本預防損害之發生，並且較能有效分散此風險，如此安排具有資源配置效率<sup>74</sup>。惟我國採取的是推定過失責任模式，與美國代位侵權的嚴格責任仍然有所不同。按照現今的社會經濟狀況，大企業所擁有的資源通常更為豐厚，我國實務上雖然對此採取的策略為嚴格限制僱用人舉證免除責任之空間（德國法上稱為規避策略，escape devices），不過由於現行法採取推定過失模式，僱用人仍然有舉證推翻之機會，若能改採為無過失責任，較能保護被害人，也較具經濟合理性<sup>75</sup>，美國法的代位侵權確實為一個值得參考對象。而且我國實務著重條文中「受僱人」與「執行職務」之要件，雖然最高法院以「事實上僱傭關係」與執行職務之「客觀說」、「行為外觀」等理論將前開要件之認定標準放寬，不過相對於美國法所強調之控制或監督能力，成立範圍仍然較小。電商平台難認定與所有賣家成立僱傭契約，也難以利用寬鬆的標準解為賣家係替電商平台執行職務，

<sup>73</sup> 王澤鑑，前揭註 40，頁 491-494。例如：最高法院 98 年台上字第 1790 號判決承認「過失教唆」；99 年台上字第 1058 號判決承認「過失幫助」。

<sup>74</sup> 同前註，頁 556。

<sup>75</sup> 同前註，頁 557-558。

恐怕造成平台不容易成立侵權責任導致受侵害之人求償無門的情形。因此是否應針對此類交易型態發生之侵權行為，對民法第 188 條進行修正，或創設類似規定？值得思考。



## 第四節 免責規範探討

目前我國關於網路服務提供者之明文規範，便不得不提著作權法第六章以下之避風港條款。因商標法目前沒有類似的明文規定，便產生商標案件可否類推適用的問題。故本節首先介紹著作權法責任避風港相關規定，並分析得否類推適用，最後探討除類推適用以外其他免責規範的可能作法。

### 第一項 著作權法「避風港」免責條款

#### 第一款 避風港規範概述

我國著作權法第六章，即第 90 條之 4 以下，為「避風港」（DMCA 稱之為「safe harbors」，亦有稱之為安全港、責任避風港<sup>76</sup>）之免責規定。其立法理由為：「本章旨在建立『網路服務提供者責任避風港』，是其必建立在『網路服務提供者對網路使用者之著作權侵權行為依法有負擔責任之空間』為前提，參照最高法院二十二年上字第三四三七號判例明示，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。依上述判例反面解釋，如網路服務提供者就使用者之侵權行為有故意或過失，網路服務提供者仍有可能負擔『共同侵權行為』之責任。在現行法制下，網路服務提供者對網路使用者著作權或製版權之侵權行為，於相關要件符合時，仍有民法第二十八條、第一百八十五條、第一百八十八條及著作權法第八十八條之適用，從而，民法第一百八十五條第二項『造意人及幫助人，視為共同行為人』之規定，對網路服務提供者自亦適用。此外，參照國際間（美國、歐盟、日本、韓國）有關『網路服務提供者責任避風港』之法制現況，就網路服務提供者所應負之責任，均係依其

<sup>76</sup> 李治安（2014），〈網路服務提供者民事免責事由之要件分析〉，劉孔中主編，《國際比較下我國著作權法之總檢討》，頁 454。臺北：中央研究院法律學研究所專書(19)。

既有之民事責任體系加以判斷，並未於著作權法中再就網路服務提供者所負之民事責任予以明文規定，而係直接就網路服務提供者於符合移除侵權資訊等法定要件後，始可主張民事責任之免除，加以規定。故本章僅就四種不同類型之網路服務提供者所提供之服務，訂定民事免責事由（責任避風港）之規定。」

依立法理由意旨，避風港之設計係為了明確化網路服務提供者在第三人著作侵害案件中之責任歸屬，並規範在何等情形下，網路服務提供者得主張不負著作權侵害之民事責任<sup>77</sup>。且避風港之功能並非在網路上發生之著作權侵害案件中，作為民事責任判斷之特別要件，網路服務提供者侵權責任成立之認定，仍應依一般民事責任體系加以判斷。

### 第一目 免責主體

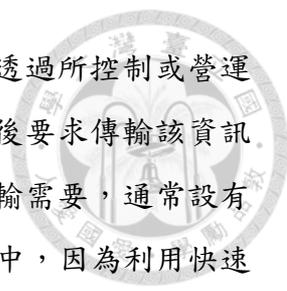
避風港免責規範所適用之主體為「網路服務提供者」（Internet Service Provider，簡稱 ISP）。定義上指的是利用硬體與軟體，提供各種網路活動（包括連線、傳輸、存取與搜尋等）所需技術服務與網路空間之提供者，使得網路使用者可更為便捷地使用網路服務，對於網路之發展扮演重要角色。而針對網路使用者涉及著作權侵害，各國多有立法釐清 ISP 在侵權發生時所應負擔之責任，以平衡權利人之權利以及網路產業發展。對於 ISP 之責任規範，首見於 1998 年由美國通過之《千禧年數位著作權法》（The Digital Millennium Copyright Act, DMCA）。DMCA 增訂美國著作權法第 512 條，將網路服務提供者之責任限制歸類以下四種：暫時性傳輸（transitory communications）、系統自動存取（system catching），依使用人指示之資訊存取於系統或網路（storage of information on systems or networks at direction of users），資訊搜尋工具（information location tools）<sup>78</sup>。

我國於 2009 年修正通過著作權法，參考前述立法例，於本法第 3 條第 1 項第 19 款規定，將網路服務提供者定義為以下四類：

- 一、連線服務提供者：透過所控制或營運之系統或網路，以有線或無線方式，提供資訊傳輸、發送、接收，或於前開過程中之中介及短暫儲存之服務者。例如中華電信 Hinet、遠傳大寬頻 ADSL。

<sup>77</sup> 同前註。

<sup>78</sup> 謝銘洋（2019），《智慧財產權法》，頁 343-344，臺北：元照。

- 
- 二、快速存取服務提供者：應使用者之要求傳輸資訊後，透過所控制或營運之系統或網路，將該資訊為中介及暫時儲存，以供其後要求傳輸該資訊之使用者加速進入該資訊之服務者。網路業者因為傳輸需要，通常設有代理伺服器（Proxy Server）將資料暫存於自己的系統中，因為利用快速存取（caching），因此屬於此類網路服務提供者。例如臺灣大學設立之 NTU Network Proxy Caching Service。
  - 三、資訊儲存服務提供者：透過所控制或營運之系統或網路，應使用者之要求提供資訊儲存之服務者。例如 Google 服務、YouTube 影片上傳、部落格等。
  - 四、搜尋服務提供者：提供使用者有關網路資訊之索引、參考或連結之搜尋或連結之服務者。例如 Google、Yahoo、Bing 等搜尋引擎<sup>79</sup>。

## 第二目 「通知／取下」程序

依著作權法第 90 條之 10 規定，網路服務提供者於兩種情況下，移除涉嫌侵權資訊，對使用者毋須負責：

- 一、快速存取服務提供者、資訊儲存服務提供者及搜尋服務提供者依同條第 1 款，於符合同法 90 條之 6 至 90 條之 8 時，移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊；
- 二、依 90 條之 10 第 2 款規定，網路服務提供者於知悉使用者所為涉有侵權情事後，善意移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊。

網路服務提供移除系爭資訊或內容後，著作權法第 90 條之 9 針對資訊儲存服務提供者後續設有「反通知」之處理程序：

- 一、資訊儲存服務提供者應將第 90 條之 7 第 3 款處理情形，依其與使用者約定之聯絡方式或使用者留存之聯絡資訊，轉送該涉有侵權之使用者。  
（同條第 1 項規定）
- 二、若使用者認為並無侵權情事時，得檢具回復通知文件，要求資訊儲存服務提供者回復其被移除或使他人無法進入之內容或相關資訊。（同條第 2 項規定）

---

<sup>79</sup> 舉例參同前註。

- 
- 三、資訊儲存服務提供者於接獲前項之回復通知後，應立即將回復通知文件轉送著作權人或製版權人。（同條第3項規定）
- 四、當著作權人、製版權人接獲前項通知後，須決定是否對該使用者提起著作權侵權訴訟。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十個工作日內，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即不負回復之義務。（同條4項規定）
- 五、若著作權人或製版權人未依前項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十四個工作日內，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。（同條第5項）

### 第三目 三振條款

依著作權法第90條之4第1項第2款之規定，網路服務提供者如欲主張責任免除，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。因此網路服務提供者若要進入避風港免除其責任，須告知其使用者當有三次侵權情事後，將終止對其提供全部或部分之服務。

### 第二款 電子商務平台與網路服務提供者

電商平台屬於何種網路服務提供者，有學者認為<sup>80</sup>電商平台因為屬於依使用者之指示，將資訊儲存於系統或網路之情形，故應為「資訊儲存服務提供者」；而美國法上，2001年 *Hendrickson v. eBay, Inc.* 一案中<sup>81</sup>，法院認為 *eBay* 屬於 DMCA 第 512(c) 條規定之「使用者要求資訊之系統或儲存 (Information Residing on Systems or Networks at Direction of Users)」網路服務提供者，性質上也較類似我國法上之資訊儲存服務提供者。除此之外，本文認為現今的電商平台運用大數據之運算，依照使用者檢索條件，推薦適合其需求之商品，亦有可能符合「搜尋

<sup>80</sup> 章忠信(2009)，〈2009年新修正著作權法簡析--網路服務提供者之責任限制〉，《月旦法學雜誌》，173期，頁9。

<sup>81</sup> *Hendrickson v. eBay, Inc.*, 165 F.Supp.2d 1082 (C.D.Cal. 2001).

服務提供者」之定義<sup>82</sup>（依照修法總說明，參考 DMCA 第 512(d)條，搜尋服務提供者指因使用資訊搜尋工具，包括目錄、指引、參考、指標或超連結等，提供或將使用者連結到其所搜尋之網站<sup>83</sup>）。有學者則廣泛地認為<sup>84</sup>，不論網路服務提供者之定義為何，其已涵蓋電子商務業者與服務類型。

由於我國之立法多參考美國 DMCA 法制，然而 DMCA 為 1998 年之產物，放在今日是否有因應科技發展、實務上商業模式有所改變而有重行檢討之必要？有批評者認為，科技之快速發展可能導致立法時所預想不到之情形不符網路服務提供者之定義而不得適用避風港條款，因此僅明文此四種類型之網路服務提供者將徒增適用上困難，應將其作更一般性之定義，不必特定區分<sup>85</sup>。因此我國立法上區分為特定四種網路服務提供者是否會產生電商平台無從歸納為其中任一種免責主體之情形？值得思考。關於這點，若能修法將網路服務提供者定義作全面性、一般性規定，擴大其解釋範圍；或是在商標領域中自行給出一個不同的網路服務提供者之定義，均不失為解決方法。

### 第三款 著作權法「避風港」類推適用之問題

商標法目前未如著作權法有避風港明文的免責規範設計下，類推適用似乎得以作為解套方法。然而本文基於兩者之差異性、判斷時機點不同以及是否確有法律漏洞以至於必須透過類推適用調適等原因，認為不宜透過類推適用補充商標法無明文之現況。相對地，較為確實之方法應為立法明文相關責任規範。

#### 第一目 商標與著作之差異性

著作權法對於網路服務提供者之避風港條款，畢竟是設計用於著作權侵害之案件，雖然智慧財產權具有相似性，但對於電商平台上發生之商標侵權案件，是否能類推適用著作權法相關規定仍有疑義。有認為電商平台除了提供商品資訊之儲存與搜尋外，更可能會對於平台使用者進行推銷、引薦特定商品等行為，因此

<sup>82</sup> 持相同見解者，參賴靖基，前揭註 40，頁 86。

<sup>83</sup> “...using information location tools, including a directory, index, reference, pointer, or hypertext link...”

<sup>84</sup> 馮震宇，前揭註 60，頁 9。

<sup>85</sup> See Mark A. Lemley, *Rationalizing Internet Safe Harbors*, 6 J. on Telecomm. and High Tech. L. 101, 113-14 (2007).

相比之下，不同於著作權法中 ISP，其並非技術中立之平台<sup>86</sup>。亦有論者觀察美國法院在商標和著作權相關案例中之見解，認為法院引用之判決先例多為各自領域內，即商標案件引用商標相關案例，著作權案件引用著作權相關案例。因此電商平台商標侵權理論與 ISP 著作侵權理論實際上已經有所差異，二者發展似乎相互獨立<sup>87</sup>。我國法院亦認為從我國商標法與著作權法之立法目的出發，商標法立法目的，在於讓消費者在交易市場上，對於同一或類似商品，得以區別與辨識商品來源，進而維護市場公平競爭，促進工商企業正常發展<sup>88</sup>。著作權法立法目的則在於調和社會公共利益，促進國家文化發展，強調人類精神創作之保護<sup>89</sup>。前者採取註冊主義，後者則採取創作保護主義，毋庸經申請程序，也未有公示制度。電商平台在判斷發生於平台上之商標或著作權侵害案件時，由於兩者權利外觀不同，因此權利之不同應有不同注意義務審查標準（參前述東森購物案部分）。

此外，就網路服務提供者之盈利模式而言，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。著作權領域之網路服務提供者，收益亦大多來自廣告，使用者之收入僅佔營收的一小部分；但商標領域之網路服務提供者，除了具有廣告收益外，亦會根據使用者的販賣情形抽成，且尚有販售關鍵字廣告等獲利方式，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，除廣告費用外更著重於使用者「點擊」或「使用」其提供的服務<sup>90</sup>。

最後，有行政機關<sup>91</sup>以及學者<sup>92</sup>更認為我國目前所推動立法之《數位通訊傳播法》草案相關免責之設計係為了彌補商標、專利法無避風港設計，因此按類推適用須符合「同類事物同等處遇」之法理<sup>93</sup>而言，專門設計給著作權法的避風港免責條款未必與商標法所欲處理之免責事由（若有）有太大相似性。

<sup>86</sup> 李一笑，前揭註 9，頁 15。

<sup>87</sup> 同前註，頁 35。

<sup>88</sup> 商標法第 1 條：「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，特制定本法。」

<sup>89</sup> 著作權法第 1 條：「為保障著作人著作權益，調和社會公共利益，促進國家文化發展，特制定本法。本法未規定者，適用其他法律之規定。」

<sup>90</sup> 何皓華，前揭註 5，頁 107。

<sup>91</sup> 經濟部智慧財產局，（2018），《107 年商標法修正芻議，第二場次專家學者諮詢會議會議紀錄》，載於：<https://www1.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=675342&ctNode=7054&mp=1>。（Last Visited, July 1, 2020）。

<sup>92</sup> 夏禾，前揭註 8，頁 90。

<sup>93</sup> Larenz, Karl（著），陳愛娥（譯）（2013），《法學方法論》，頁 284，台北：五南。

## 第二目 免責事由作為主觀判斷因素

雖然在前述網路家庭案中，法院認可專利侵權訴訟中被告網路家庭公司因踐行「通知／取下」程序，實際上已十分偏向保護專利權人，而認為網路家庭公司無過失可言。然而如此是否意味著涉及著作權以外權利（專利以及商標）之侵害案件當中，網路服務提供者得以類推適用避風港規定而免責，也不無疑義。法院於此案中的論述是基於判斷平台是否因故意或過失而須負專利侵權責任，但此與著作權法避風港條款為不負民事損害賠償責任的免責性質不同。前者為侵權責任成立要件之判斷；後者則為民事賠償責任免除的問題，探討層級不同<sup>94</sup>。至多僅能推論智財法院將著作權法避風港條款之「通知／取下」程序作為專利侵權主觀上是否具故意或過失之輔助判斷因素，尚不足以因此認為得以類推適用著作權法相關規定。

## 第三目 法律漏洞之填補

此外，類推適用前提為法院對於一個存在的法律漏洞，進行法律內法之續造，且須明確區分該規範之缺乏究竟為「法律漏洞」或「單純未為任何規定」。當法律對其規範範圍中特定案件類型缺乏適當規則時，即對此保持「沈默」時，方有法律漏洞之產生<sup>95</sup>。前者乃指欠缺特定之規定計畫或整理脈絡而得以期待之規則，後者可能是立法者有意地對特定問題不為規整，將之劃為「法外空間」，此時自無法律漏洞可言<sup>96</sup>。

在討論為何僅有著作權法設有避風港免責條款，而商標、專利法卻無類似規定時，不能直接斷言此為法律漏洞，而須依照法學方法論上判斷法律漏洞的三要件：法律本身觀點、根本規整意向，以及所欲追求之目的所決定<sup>97</sup>。我國最高法院也曾對於類推適用作闡釋<sup>98</sup>：「按類推適用，係就法律未規定之事項，比附援引與其性質相似之規定，加以適用，為基於平等原則及社會通念以填補漏洞的方法，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

<sup>94</sup> 美國法實務上也有類似見解。See *Perfect 10, Inc. v. CCBill LLC*, 488 F.3d 1102, 1109; See also *Perfect 10, Inc. v. Amazon.com, Inc.*, 508 F.3d 1146, 1158.

<sup>95</sup> Larenz, Karl, 前揭註 93, 頁 281。

<sup>96</sup> 同前註, 頁 285。

<sup>97</sup> 同前註, 頁 283。

<sup>98</sup> 最高法院 93 年度台上字第 178 號判決參照。

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。」

觀察我國著作權法於 2009 年通過修正增訂「ISP 業者避風港」免責規範之立法理由總說明，即言明「網路科技之發展，固有利著作更為廣泛利用，惟網路複製與傳輸技術之便捷，亦造成侵權行為，此類侵害行為不僅件數龐多，且具擴散特性，著作權人實難對侵害使用者一一進行法律訴追，嚴重衝擊著作權及製版權之保護；另就網路服務提供者而言，各類侵權行為皆係透過其提供之服務，予以遂行，各類網路服務提供者亦常面對被告侵權之訴訟風險，凡此皆不利網路產業之發展。」由此可知，立法者之規制觀點著重於「著作權」在網路科技發展下因具有「複製與傳輸技術之便捷」之特性，欲以此緩解 ISP 業者被訴風險、避免阻礙科技發展，並進一步促進著作權人、製版權人與 ISP 業者共同合作減少網路著作侵害行為。但電商平台上之商標侵害行為發生時，首先是網路科技發展對商標權人的影響究竟有多大衝擊？有學者認為網路科技對電商與實體購物平台之商業模式帶來的改變其實不如著作權因科技發展帶來之侵權態樣來得大<sup>99</sup>。且網路服務提供者遇商標侵權爭議時，還需判斷其是否有系爭商標是否有相同近似、是否有造成消費者混淆誤認之虞等，此類判斷相當困難，通常非其所能輕易掌握。

因此，從立法意向觀察，本文認為避風港之所以規定於著作權法當中，係特別針對著作的流通特性以及 ISP 業者特別在著作權領域中面臨的被訴風險所作規定，而專利、商標法中則無相關規範實非法律漏洞，可能是立法者於著作權修法當時刻意不為規範，即不具類推適用之餘地。

## 第二項 其他免責規範之提出與考量因素

### 第一款 採用何種立法模式

若認為類推適用著作權法不可行，則若要在商標領域中給予類似著作權法避風港之免責規範，勢必須在商標領域中立法將之明文化。針對免責規範的立法上，可能的立法模式有二種。第一種為針對網路服務提供者或此類主體規範一套在網路上發生之所有侵權行為（可能為一般財產權、智慧財產權乃至於名譽權、人格

<sup>99</sup> Mark Bartholomew & John Tehranian, *supra* note 63, at 1405.

權之侵害等)一體適用的免責規範；第二種則為針對個別法領域以特別法立法形成，給予在該法保護範圍內之規範主體於網路上發生之侵權行為免責規範。第一種立法模式本文稱為「一般性立法模式」(亦有稱為水平式立法<sup>100</sup>、統一式立法<sup>101</sup>)，第二種立法模式本文則稱作「個別性立法模式」。此外，還有一種方案為不用立法介入，亦即商標領域中不設免責規範。以下簡要敘述之。

### 第一目 一般性立法模式

比較法上採取一般性立法之典型代表為歐盟。歐盟在 2000 年於通過了 2000/31/EC 號指令<sup>102</sup>，多被稱為《歐盟電子商務指令》，調和歐盟各成員國內國法對於電子商務作統合式之相關規範，而並非在於對特定權利提供救濟管道<sup>103</sup>。尤其在該指令第 12 至 15 條，針對中介服務提供者 (intermediary service providers) 規範其所應負責任及免責事由。類似於我國著作權法，歐盟電子商務指令第 12 至 14 條則將中間服務提供者區分為：單純傳輸服務 (Mere conduit)、快速存取服務 (Caching) 以及資訊儲存服務提供者 (Hosting) 並規範其不同的免責規範。與 DMCA 最大不同處在於電子商務指令不區分涉及侵權之權利是否為著作權，而是所有的侵權責任均能適用。雖然歐盟指令之規範內容尚須由各成員國將其內國法化，但大體上歐盟成員國應有符合指令意旨之相關免責規範。

### 第二目 個別性立法模式

比較法上採取個別性立法模式則以美國 DMCA 為代表，日本於 2001 年通過之「特定電信服務提供者損害賠償責任限制及發信者資訊提供相關法律」、中國於 2006 年通過之「信息網路傳播權保護條例」與韓國於 2008 年修正通過之「著作權法第 6 章」皆為受美國法影響所採取相同之立法模式，我國之避風港條款設計也多參考 DMCA。與歐盟電子商務指令最大之不同在於，DMCA 立法模式下避

<sup>100</sup> See Katja Weckström, *Liability for Trademark Infringement for Internet Service Providers*, 16 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 1, 16 (2012). "...a **horizontal** approach and regulated the issue of liability of ISPs from the perspective of e-commerce as opposed to that of infringement of a specific right. As a consequence, the E-Commerce Directive applies to **all types of illegal activity**."

<sup>101</sup> See Lemley, *supra* note 85, at 102.

<sup>102</sup> 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 (Directive on electronic commerce).

<sup>103</sup> *Supra* note 101.

風港免責規定僅適用於著作權侵害案件，且僅限民事責任之免除。



### 第三目 不設免責規範

除此之外，尚有另一種思路，那便是對商標法不設免責規範（即維持現狀）。有認為從務實面來看，為有效打擊仿冒與販賣假貨等情形、保護商標權人與消費者，使電商平台負擔較重的注意義務以防止、處理商標侵害行為，並在其違反注意義務時課予法律責任，似乎為合理選項。畢竟平台提供之服務確實便利不肖賣家之商標侵害行為，且平台也因而或有利益<sup>104</sup>。

而有另種想法對於商標法領域引進避風港之必要性存疑，理由在於此類免責規範有可能實際上增加了平台業者之責任。因為通知／取下程序毋須經法院程序，當有權利人進行侵權通知時，平台礙於壓力便會將商品下架移除。與著作權不同，著作權有較多言論自由之考量；商標則較可能同業競爭者以濫發通知函，利用平台業者懼怕負擔責任而不斷移除商品資訊。易言之，商標領域中此類機制較容易被濫用。且涉及商標仿冒品時，難單憑照片判斷侵權與否，著作權侵權之情形便相對容易辨識。若商標領域中引進一套避風港機制真的符合平台業者的需求，理應不會在 DMCA 於 1998 年通過迄今未有立法，或在修法時被討論<sup>105</sup>。

有學者進一步主張<sup>106</sup>，商標領域若引進免責規定看似有利平台業者，但其實一點都不好，因其容易遭濫用成為惡意商業競爭武器。實體購物平台如家樂福、大潤發經營上已有許多濫發警告函之前例，可能構成公平交易法 25 條不公平競爭行為。然而若於商標法領域中引進免責規範，除非市場競爭秩序原本就非常祥和，否則反而合理化了此類不公平競爭行為<sup>107</sup>，平台也因此被加諸更重之義務。若平台業者真有此需求，應讓業者形成有關政策或自律規範自己執行。

### 第二款 適用主體

在設計商標領域之免責規範時，除前述提到，參考著作權法對於「網路服務提供者」規範之經驗，可以思考在商標免責規範下，應對於適用主體作一個更全

<sup>104</sup> 夏禾，前揭註 8，頁 56。

<sup>105</sup> 參前揭註 91，頁 19-20，賴文智律師發言之部分。

<sup>106</sup> 同前註，頁 20-21，黃銘傑、李素華教授發言之部分。

<sup>107</sup> 公平交易法第 45 條參照：「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」

面性、一般性之定義。再者，何種電商平台，又或何種購物平台業者須受避風港保護也須一併思考。

在現行著作權法四種網路服務提供者定義下，電商平台如前述可能屬於「資訊儲存服務提供者」或「搜尋服務提供者」，端視其經營模式決定。平台若僅係提供交易資訊，為一個商品買賣資訊的平台，自己不擔任出賣人角色，個別賣家於平台上販售什麼商品，平台管理有其難度，且侵權商品可能很快便售出，交易資訊便因此結束，此時其性質較類似「資訊儲存服務提供者」；若平台對於交易介入程度較深，包含令使用者可透過購買點擊率、觸及率以增加自己商品能見度，以此推介、廣告，並收取手續費，又甚至平台自身立於出賣人地位販售商品時，則較會落入「搜尋服務提供者」之定義。然而在建構商標之避風港時並不能依照此標準一分為二，因電商平台可能同時以購物中心之形式經營（例如 Yahoo!購物中心），此時平台為出賣人、出貨、退換貨等都由電商平台自我負責；也同時提供虛擬空間讓使用者自行銷售商品（例如 Yahoo!拍賣）。

除上述因素外，也應考量與實體購物平台之間公平性。在某些時候電商平台與實體賣場之交易型態並無二致，若僅因其在網路上為銷售行為便特別給予其免責規範之保護，對於實體賣場似乎不甚公平<sup>108</sup>。

綜上，本文認為在商標領域中的免責規範主體，其定義及劃分依據應依交易型態、介入程度而定，而非依照涉及的技術內涵，如此才更能夠適應瞬息萬變的網路科技發展所帶來新型態商業模式。較為具體之區分方式為進行銷售之購物平台是否主動參與交易 / 或被動提供交易資訊。

### 第三款 「通知／取下」之檢討

美國 DMCA 與我國著作權法皆有通知 / 取下的程序，向 ISP 業者提供明確可遵循之爭端解決流程。然此制度若遭有心人濫用，將導致不論是否確為著作侵權爭議，均被作為下架特定內容之手段，嚴重者將成為箝制言論自由工具，使減輕 ISP 被訴風險之美意打折，實際上增加其責任，此時避風港停進了閒雜船隻。

<sup>108</sup> 前揭註 91。「這裡提到了網路平台，如果是在講網路平台的責任，應該和大潤發、京華城不一樣，因為大潤發和京華城是開自己的發票的，比較像 yahoo 奇摩的購物中心，因為它其實就是 yahoo 在賣，發票也是開 yahoo 的，商品的供應商只是作為 yahoo 的供應商，但消費者實際上並不知道是誰供應的，這種經營模式就和前述實體商家是一樣的。……」

以美國實務為例，有時明係涉及著作權以外因素（例如商標權、誹謗性言論，甚至單純不喜歡特定上傳之內容），但使用者利用避風港通知／取下程序迫使平台將這些內容下架，而遭下架用戶也很少知道有反通知程序能夠使用。美國便曾有相關案例發生：有人將 FedEx 快遞公司之紙箱改造成傢俱，並註冊「fedexfurniture.com」網域名稱架設網站銷售傢俱，這本係商標爭議，然而 FedEx 快遞公司利用著作通知／取下程序迫使 ISP 業者撤下其網域名稱<sup>109</sup>；此外，一位線上虛擬遊戲「第二人生」（Second Life）知名用戶 Anshe Chung 因其創建角色遭人惡意剪接成性暗示之攻擊影片並上傳 YouTube，因此 Chung 便向 YouTube 依照通知／取下程序主張移除此影片<sup>110</sup>。

此外，根據實證研究顯示，在 DMCA 通過後，利用通知／取下程序而遭移除的內容中，有 30% 之合法性是存疑的，可想而知商標領域若通過類似制度，遭濫用之比例可能更高<sup>111</sup>。

因此，參考學者 Lemley 認為商標領域中若要設置相關免責規範，其應踐行之程序可以在 DMCA 通知／取下程序與《統一域名爭端解決規則<sup>112</sup>》（Uniform Domain Name Disputed Resolution Policy, UDRP）基礎上作相關修正<sup>113</sup>。具體上可思考方向為：

- 一、建立線上仲裁機制，其特性應為便宜、迅速且可近用。當發生侵權行為時，DMCA 之通知／取下僅為中間程序，最後仍須透過訴訟解決。因此若能透過線上仲裁一勞永逸，對於主張權利之人較有誘因使用此機制。不過如此便會增加審查商標是否相同近似、造成消費者混淆誤認等專業判斷，平台之營運成本將增加。

---

<sup>109</sup> See FedEx Furniture, WIKIPEDIA, [http://en.wikipedia.org/wiki/FedEx\\_furniture](http://en.wikipedia.org/wiki/FedEx_furniture). (Last Visited, July 1, 2020).

<sup>110</sup> See Daniel Terdiman, *DMCA Complaint Against YouTube Dropped*, ZDNET NEWS (Jan. 15, 2007), <https://www.zdnet.com/article/dmca-complaint-against-youtube-dropped/>. (Last Visited, July 1, 2020).

<sup>111</sup> See Lemley, *supra* note 85, at 114-115.

<sup>112</sup> 由網際網路名稱與號碼指配組織（The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN）所發布，當有他人惡意註冊、使用與商標權人的文字商標相似的域名時，受影響的商標權人可以依此規則向世界智慧財產權組織仲裁與調解中心（WIPO Arbitration and Mediation Center）、亞洲域名爭議解決中心（Asian Domain Name Dispute Resolution Centre）、美國國家仲裁協會（National Arbitration Forum）及捷克仲裁法院網路爭議仲裁中心（The Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes）提出仲裁請求，目前為世界上最常被用來處理域名爭議的紛爭解決機制。

<sup>113</sup> See Lemley, *supra* note 85 at 116.

- 
- 二、判斷侵權發生時平台是否知悉之標準為何？是否當接受「通知」時便認為平台已具有主觀上知悉而須承擔賠償責任？須明確界定。
- 三、對於濫用通知／取下之用戶課予損害賠償責任<sup>114</sup>。
- 四、當權利人無法向平台行使權利轉而向直接侵權行為人求償時，基於網路之不具名性，通常權利人、爭議用戶無法互相得知彼此相關資訊。因此應建立機制使平台協助釐清爭議、提供爭議用戶反駁機會，或於確定責任前暫停該帳號銷售行為。但此機制伴隨而來有揭露用戶個人隱私與增加平台成本等負面效果，如何取舍有待討論<sup>115</sup>。

#### 第四款 小結

免責規範設立之目的，主要係為了讓平台業者有具體可遵循依據，並保證符合一定要件下便不會因此承擔間接侵權責任。因此制定上須考量平台所須負擔之成本，若制定免責規範反而使得平台成本加重，平台便會思索不如不配合相關規範。尤其在商標領域之購物平台以營利為目的，成本會是其決策考量之重要依據。好的免責規範可有效查緝商標侵權行為，保全商標權人權利，亦能獲消費者信賴，再加上合理的成本負擔，才會對於平台業者有足夠的遵守誘因，否則無非流於紙上談兵。

---

<sup>114</sup> *Id.*

<sup>115</sup> *Id.* at 117.

## 第四章 比較法研究



本章將聚焦電商平台之商標侵權責任，梳理美國、歐盟及中國法上相關案例或是立法例，研究對於商標侵權發生時，如何建構電商平台之侵權責任，並一併探討各國免責規範。最後與我國法進行比較並提出值得我國參考借鏡之處。

### 第一節 美國

#### 第一項 藍能法

##### 第一款 概述

美國於 1946 年由杜魯門總統簽署一項美國聯邦商標法案（Lanham Act，下稱藍能法），該法依據美國憲法處理與外國、州際間、及和印第安部族間之「商務條款」（Commerce Clause），此法案用意在於達成三大政策：防止消費者混淆、保護商業體之商譽以及促進市場競爭<sup>116</sup>，至此美國方有聯邦層級之商標保護。

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州法，聯邦層級之商標爭議適用聯邦商標法，而州層級則適用各州制定之法律或普通法下不公平競爭之規範（Common Law of Unfair Competition）<sup>117</sup>。由於現今電商交易常伴隨跨境交易，已不分國界，故本文接續之討論將集中於聯邦層級之藍能法。

##### 第二款 商標侵權行為

依藍能法第 32 條第 1 項之規定<sup>118</sup>，任何人如未經註冊人同意而有下列行為，構成商標直接侵權：

- 一、於商業過程中，將複製、偽造、抄襲，抑或是仿製的註冊商標使用於任何商品或服務之販賣、為販賣之要約、散布、廣告，進而可能造成混淆誤認、錯誤、或者是欺罔。

<sup>116</sup> 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 L. REV.* 909, 917-18 (2005).

<sup>117</sup> 曾陳明汝著、蔡明誠續著（2007），《商標法原理》，頁 366-367，臺北：新學林。

<sup>118</sup> 15 U.S.C. §1114.

- 
- 二、複製、偽造、抄襲或仿製註冊商標，並基於使用在商業，或販賣、為販賣之要約、散布，或者是廣告商品或服務之目的，將其使用於標籤、標識、印刷品、包裝、包裝紙、容器，抑或是廣告等有關行為，進而可能造成混淆誤認之虞、錯誤，或者是欺罔。

主張第一種情形之商標侵權者，商標權人須已為聯邦商標註冊，且以侵權人有商業上之使用為要件，惟本款採客觀主義，無須考量侵權人之主觀因素，亦即無論其有無故意過失，僅須有本款之行為即構成商標侵權。至於第二種情形，須侵權人主觀上明知其仿造之行為係意圖使用以招致混淆、誤認或欺罔時，商標權人始得請求損害賠償。然本款不以侵權人已為商業上之使用，而僅以其有商業上使用之意圖為已足<sup>119</sup>。

### 第三款 免責規範

藍能法並未如 DMCA 設有一套完整責任避風港機制。然而個別規範上，依藍能法第 32 條第 2 項之規定，對於出版、新聞或電子傳輸業者有例外之免責規範保護：

- 一、如系爭侵權或侵害情形之全部或一部為新聞、雜誌、其他類似期刊，或美國通訊監察法（Wire and Electronic Communication Interception of Oral Communication）所定義<sup>120</sup>之電子傳輸訊息中之廣告內容，權利受侵害之人或依同法第 43 條(a)項或提起訴訟之人，對於上述新聞、雜誌、其他類似期刊，或電子傳輸訊息之出版商或經銷商，僅能以禁制令禁止其於未來發行之新聞、雜誌、其他類似期刊，或未來傳送上述電子傳輸訊息中呈現該廣告內容。惟上述限制僅適用於不知情之侵權行為人。  
（同項(b)款）
- 二、登載含侵害內容之報紙、雜誌、其他類似期刊或電子傳輸資訊之發送，因前款限制致定期刊物某一版本之發行及散佈或電子傳播媒體之傳送發生遲延者，應不得執行。所謂遲延係指在正常之商業習慣中依通常之方法處理定期刊物之出版與散佈或電子傳播媒體之傳送而有所遲延者，並

<sup>119</sup> 曾陳明汝、蔡明誠，前揭註 117，頁 436。

<sup>120</sup> 18 U.S. Code § 2510 (12).

非指任何藉此作為逃避或避免執行限制侵害事項之禁制令之手段所致之遲延而言。（同項(c)款）

若出版刊物或電子傳輸過程中由他人登載、傳輸之廣告內容含有商標侵權情形時，「不知情之侵權行為人」（innocent infringer）可以免除民事損害賠償責任，且在核發禁制令時，若將導致刊物之發行或電子資訊傳輸產生遲延便不得執行。然而在適用上會遇到幾點問題：一、本項規定是否具有必要性？因有時候這些業者的刊登行為根本不會落入商標侵權使用之定義，本就不成立商標侵權行為<sup>121</sup>。二、蘭能法對於「不知情之侵權行為人」未再進一步作定義，如何判斷出版業或電子傳輸業者何時不具備主觀知悉？沒有明確標準<sup>122</sup>。不過儘管如此，Lemley認為可以基於此規定再參酌 DMCA 之模式，為商標法建構一個更明確的、包含線上、線下平台業者之免責規範<sup>123</sup>。

## 第二項 商標間接侵權

### 第一款 誘引侵權

誘引侵權（inducing infringement）指的是積極、故意地幫助或教唆第三人為直接侵權行為，類似我國民法第 185 條 2 項造意、幫助之共同侵權行為。誘引侵權源自於專利法，美國專利法明文規定此種侵權態樣<sup>124</sup>，而在 *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster Ltd.* 一案<sup>125</sup>中被引入著作權法領域中，認為 P2P 業者有引誘其使用者傳輸盜版著作侵權物之情形。此外，在著作、商標案例中，誘引侵權有時與輔助侵權概念相近，被用以表達輔助侵權，這是因為美國除專利法於 1952 年立法將誘引侵權明文化外，司法實務多認為誘引侵權包含於輔助侵權行為，並將二者統稱為間接侵害行為<sup>126</sup>。

誘引侵權之成立，客觀上被告須有積極誘引他人侵害之行為，主觀須具備誘

<sup>121</sup> See Lemley, *supra* note 85 at 106-7.

<sup>122</sup> *Id.*, at 116.

<sup>123</sup> *Id.*

<sup>124</sup> 35 U.S.C §271(b)

<sup>125</sup> *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005).

<sup>126</sup> 參李一笑，前揭註 9，頁 73；李素華（2018），〈專利間接侵權制度——評智慧財產法院 103 年度民專上更（一）字第 4 號民事判決〉，《月旦民商法雜誌》，60 期，頁 101；王立達、陳師敏，前揭註 3，頁 49。美國國會在專利法中增訂此項規定之目的，是將案例法已建構之侵權行為態樣明文化，並非對於原本法院判例所形成的間接侵權理論加以改變。

引之故意，不僅必須出於故意而為誘引侵權之行為，且尚須具備特定故意（specific intent），即有目的地鼓勵他人進行侵權行為。此外，如主觀上認識到某事實之存在具高度可能性而故意迴避之，構成「刻意視而不見」（willful blindness，類似我國刑法不確定故意之概念），因事實上具有相同的可責性，亦被肯認為知悉的一種類型<sup>127</sup>。

美國商標法中並無誘引侵權明文，且實際案例中也尚無探討相關議題，因此在商標法中多是探討商標輔助侵權與代位侵權是否成立<sup>128</sup>。故本文以下就這兩種型態之間接侵權於商標法領域中之案例與美國實務上如何判斷詳加梳理。

## 第二款 輔助侵權

輔助侵權（contributory infringement）指的是對於直接侵權行為人的侵害行為，若共同為之或是以提供協助、鼓勵等行為使其發生，且其助力與結果的發生有實質上（substantial）因果關係，即可能與直接侵權行為人共同或獨立成立侵權行為責任。此外，輔助侵權行為人需要對於該直接侵權行為有認識且有意使之發生（purposefully assist）。換言之，輔助侵權行為人需要知悉（knowledge）該行為具有違法性<sup>129</sup>。

因此，在檢驗是否成立輔助侵權，需要符合以下要件：一、被告知悉直接侵權行為的存在；二、對於侵害的發生，被告提供實質上之協助<sup>130</sup>。

於商標輔助侵權，最具指標性案件為美國聯邦最高法院於 1982 年所作成之 *Inwood* 案<sup>131</sup>。本件中，原告 Ives Laboratories 公司（下稱 Ives 公司）對於一血管擴張劑 Cyclospasmol 擁有專利權，同時將該藥註冊「CYCLOSPASMOL」之商標。被告 Inwood Laboratories 公司（下稱 Inwood 公司）為學名藥廠，生產與原告專利保護已期滿之相同學名藥，且其藥品外觀皆為由紅藍顏色組成。Inwood 公司下游之藥劑師、藥局向被告 Inwood 公司購入學名藥後，分裝於印有 Ives 公司「CYCLOSPASMOL」商標之瓶裝販售給病患。因此 Ives 公司主張，被告 Inwood

<sup>127</sup> 王立達、陳師敏，前揭註 3，頁 50。

<sup>128</sup> 相同見解之文獻，參馮震宇，前揭註 60，頁 14；曾勝珍（2011），前揭註 4，頁 76；陳龍昇，前揭註 4，頁 203-204。

<sup>129</sup> See Mark Bartholomew & John Tehranian, *supra* note 63, at 1367.

<sup>130</sup> *Id.* at 1368.

<sup>131</sup> *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.*, 456 U.S. 844, 854 (1982).

公司知悉下游藥劑師、藥局之故意錯標 (mislabel) 行為仍持續供貨，應就下游廠商所為商標直接侵權行為負起輔助侵權責任。最高法院於本件中提出著名的「Inwood 測試原則」，認為製造或經銷商只要符合：一、故意引誘他人為侵害商標權行為 (a manufacturer or distributor intentionally induces another to infringe a trademark) 或者，二、明知或可得而知他人侵害商標權仍持續對其提供產品者 (continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement)，則應負擔輔助侵權之責任<sup>132</sup>。最高法院依照此原則，認為被告 Inwood 公司並無故意引誘藥劑師或藥商從事錯標行為，且雖然 Inwood 公司客觀上持續供貨予下游廠商，惟 Inwood 公司對於該錯標行為並不知情，故 Inwood 公司不構成輔助侵權。

*Inwood* 案後，此測試原則變成為法院審理販售商標侵權品等案件時時常適用之判斷標準。在 1992 年的 *Hard Rock* 案<sup>133</sup>中，美國聯邦第七巡迴上訴法院更進一步將此原則擴大適用至實體販售市場。被告 CSI 公司為跳蚤市場經營者，出租攤位供其他攤販販售商品，對承租人收取存放費用、消費者則收取入場費，並自營小吃。其中有攤販販售含有原告 Hard Rock 商標之仿冒 T-shirt，因此原告主張被告 CSI 公司等應承擔商標輔助侵權責任。本件中法院再次援引 Inwood 測試原則，並將測試原則第二要件從製造或經銷商擴大適用至跳蚤市場經營者，認為跳蚤市場經營者就承租人銷售仿冒品之侵權行為，亦可能成立輔助侵權責任。此外，對於測試原則中明知或可得而知之主觀要件，法院認為刻意視而不見 (willful blindness) 亦屬之。故儘管跳蚤市場經營者對於仿冒品並無事先調查義務，惟若其對於此有疑慮或懷疑者，卻未進行查證，主觀上仍構成 Inwood 測試原則。刻意視而不見為被告內心狀態，並非代表未採取合理預防措施便屬於刻意視而不見，上訴法院於本件中強調的是被告「雖有懷疑，卻不為行動」之主觀非難性。由於本件沒有證據可以證明被告實際知悉或懷疑承租攤販販售貼有 Hard Rock 商標之仿冒品，故上訴法院認定被告無須負擔輔助侵權責任。

不過除了前述 *Hard Rock* 案，對於場所提供者責任，1996 年聯邦第九巡迴上訴法院的 *Fonovisa* 案<sup>134</sup>雖然案例事實與 *Hard Rock* 案類似，且法院持有相同判斷

<sup>132</sup> *Id.* at 854.

<sup>133</sup> *Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Services, Inc.*, 955 F.2d 1143, 1148 11 49 (7th Cir. 1992).

<sup>134</sup> *Fonovisa Inc. v. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996).

標準，卻作出截然不同的判決結果。被告 Cherry Auction 為跳蚤市場經營者，其承租攤販販賣原告 Fonovisa 公司之盜版錄音帶，被告明知承租人曾有類似侵權行為，且警長調查後亦向被告提出警告，但被告卻未為任何調查。上訴法院認為「收到通知卻未為調查」之行為符合 *Hard Rock* 案提出的「刻意視而不見」主觀要素，而當場所提供者提供了「必要之銷售場合（necessary marketplace）」給予直接侵權人機會時，場所提供者應負擔輔助侵權責任<sup>135</sup>。雖然本件販售的商品為著作侵權物，但法院援引 *Hard Rock* 案標準並進行補充，具體例示了當場所提供者收到侵權通知卻未為調查之行為，主觀上即可評價為刻意視而不見。

隨著網際網路發展，Inwood 原則適用範圍持續擴大，從實體場所提供者進一步到虛擬平台提供者。網路服務提供者之商標輔助侵權，於 1999 年第九巡迴上訴法院 *Lockheed* 案<sup>136</sup>首次被討論並影響後續網路服務提供者間接侵權責任之判斷標準。本件被告 Network Solutions 公司（下稱 NSI 公司）為網域名稱註冊服務提供者，原告 Lockheed 公司擁有商標「Skunk Works」。原告主張被告將相同近似於其商標的「skunk-work.com」與「skunkwork.net」兩個網域名稱核准給予第三人註冊，並曾發函通知 NSI，要求 NSI 取消該網域名稱，並停止核准含有「Skunk Works」或其組合之網域名稱註冊。被告 NSI 則認為按照其所立下的爭端解決程序，Lockheed 應該在 NSI 核准網域名稱註冊之前向 NSI 提出第三人註冊的網域名稱可能有侵害其商標之情形，而 Lockheed 並未遵守規定，所以 NSI 拒絕 Lockheed 所提出之要求，更繼續將另一與該商標組合之相似網域名稱開放申請。Lockheed 遂起訴主張其商標受有侵害，被告構成商標輔助侵權。

法院認為網路服務提供者之「服務」，係提供資料儲存與流通之平台，與跳蚤市場經營者類似，因而得以適用 Inwood 測試原則檢驗。然而網路服務提供者所需控管之訊息來源更為廣泛，因此，為避免輔助侵權理論之涵蓋範圍過大，當涉及判斷服務提供者之輔助侵權責任時，除了 Inwood 測試原則外，原告尚須舉證服務提供者對於第三人用以侵害其商標的手段、工具有直接的控制與監督（direct control and monitoring）之能力，方能成立商標輔助侵權責任<sup>137</sup>。本件由於 NSI 提供的服務僅是將註冊人的 IP 位置機械性地轉譯（rote translation）成指定網域名稱，

<sup>135</sup> *Id.* at 265.

<sup>136</sup> *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, 194 F.3d 980, 984 (9th Cir. 1999).

<sup>137</sup> *Id.* at 984.

對於商標直接侵權並無所謂具有直接之控制與監督，因此判定被告 NSI 公司無需承擔商標輔助侵權責任。自本件後法院開始將商標輔助侵權責任擴張至網路服務提供者，使得輔助侵權責任之界定逐漸模糊，並影響後續網路服務提供者的間接責任判斷標準<sup>138</sup>。

至於本文所探討之電商平台的商標輔助侵權責任，著名的標竿案件為 2010 年的 *Tiffany* 案<sup>139</sup>，是美國首次將輔助侵權理論適用於網路交易爭議之判決。本件對於電商平台的主觀上是否「知悉」有侵權行為，與客觀上平台「通知／取下」或商標權利人自身的查緝義務如何權衡等要件進行討論，某些程度上修正了 Inwood 原則的適用。詳細的案例事實與法院見解待本文下一章節作介紹。

### 第三款 代位侵權

代位侵權<sup>140</sup> (vicarious infringement) 源於法國民法典，英美法則係於普通法發展下對於主人對其僕役 (master-servant) 的侵權行為責任。主人對僕役通常具備優越監督管理能力，應善盡注意義務防免僕役對第三人的侵害。長久演變後形成「代理」法則 (law of agency)，基於僱傭或類似之法律關係所產生的本人—代理人 (principal-agent) 關聯，對於代理人的侵權行為，由本人承擔侵權行為責任似為合理之經濟分配 (例如相較於財力處於相對弱勢的受雇人，雇主尚可在經濟活動中以漲價或投保責任險等方式來轉嫁成本)<sup>141</sup>。這種侵權行為法的精神，類似於我國民法第 188 條第 1 項的僱用人責任，然而我國採用的是推定過失責任的立法模式，不同於英美法採取的嚴格責任模式，換言之，英美法的代位侵權責任屬於為他人行為負責，並不以雇主 (本人) 具有過失為必要<sup>142</sup>。

代位侵權與輔助侵權不同之處在於，輔助侵權著重在輔助侵權人與直接侵權人本身之間的關係，而不考慮輔助侵權人對於直接侵權人是否具有控制或監督之

<sup>138</sup> 何皓華，前揭註 5，頁 35。

<sup>139</sup> *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010)

<sup>140</sup> 亦有文獻將其翻譯為「代理侵權」、「替代侵權」，然本文認為若使用代理侵權與我國民法上「代理」之概念易生混淆，替代侵權較無法完整體現其作為間接侵權與直接侵權之相對概念，故採此翻譯。

<sup>141</sup> See *supra* note 129.

<sup>142</sup> 王澤鑑，前揭註 40，頁 553-554。然而也有學者認為我國民法之僱用人責任之性質同美國屬於嚴格責任。見林誠二，《債法總論新解：體系化解說 (上)》，頁 345，臺北：瑞興；楊崇森 (2013)，〈美國侵權行為法之理論與運用〉，《軍法專刊》，第 59 卷第 6 期，頁 24。

能力；但代位侵權之著重行為人間是否有控制或監督的關係，及代位侵權人有無自侵權行為中受有直接經濟上利益<sup>143</sup>。

實務上，在 *Gershwin Publ'g Corp. v. Columbia Artists Mgmt., Inc.* 一案<sup>144</sup>中，美國聯邦第二巡迴上訴法院認為，代位侵權責任之成立有兩個要件：一、對侵權行為的發生有監督管理的能力；二、被告因此直接獲有經濟利益（direct financial benefit）。

商標之代位侵權於前述 *Hard Rock* 案中亦有被討論。雖然該案被告並未被認定成立代位侵權責任，然而法院闡述了成立商標代位侵權的要件：一、存在實質或明顯的合作夥伴關係；二、與第三人交易時，直接侵權與間接侵權者間具有控制從屬關係，或共同對於侵權物之銷售有控制所有能力<sup>145</sup>。且實質明顯的夥伴關係並不以具有典型本人代理關係（principal and agent arrangement）為限<sup>146</sup>。

從代位侵權之要件觀察，商標權人對於電商平台業者雖然看似有主張代位侵權之空間，美國實務上也有若干權利人對網路服務提供者主張代位侵權之案件<sup>147</sup>，然而法院多認為網路服務提供者與其使用者之間並無實質或明顯的夥伴關係，因此不成立代位侵權責任<sup>148</sup>。舉例而言，在 *Gucci v. Frontline Processing* 案<sup>149</sup>中，Gucci 公司主張被告 Frontline Processing 公司等線上支付網站因為提供直接侵權人 Laurette 公司信用卡支付服務，使消費者得以利用信用卡購買 Laurette 公司販售之 Gucci 仿冒精品包，因而須承擔商標間接侵權責任。紐約州南區地方法院認為即便有關證據顯示該服務提供者對仿冒品販賣之交易過程能有所控制，也不等同其能夠對直接侵權行為人加以管控規制，根據 Gucci 所提出的證據，尚不足以證明網路服務提供者成立代位侵權<sup>150</sup>。然而需要注意的是，法院於本件最終認定 Frontline Processing 公司仍成立商標輔助侵權，因為支付是仿冒品交易中的重要環節之一，因此提供線上信用卡支付實際上對於直接侵權行為而言構成提供實質幫

<sup>143</sup> 蘇月星，前揭註 4，頁 68-69。

<sup>144</sup> *Gershwin Publ'g Corp. v. Columbia Artists Mgmt., Inc.*, 443 F.2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971).

<sup>145</sup> See *supra* note 133, at 1150, “the defendant and the infringer have an apparent or actual partnership, have authority to bind one another in transactions with third parties or exercise joint ownership or control over the infringing product.”

<sup>146</sup> See *AT&T Co. v. Winback and Conserve Program, Inc.*, 42 F.3d 1421 (3rd Cir. 1994).

<sup>147</sup> See e.g. *Gov't Empls. Ins. Co. v. Google, Inc.*, 330 F. Supp. 2d 700 (E.D. Va. 2004); *Rosetta Stone Ltd. v. Google, Inc.*, 676 F.3d 144 (4th Cir. 2012).

<sup>148</sup> 陳龍昇，前揭註 4，頁 206。

<sup>149</sup> *Gucci Am., Inc. v. Frontline Processing Corp.*, 721 F. Supp. 2d 228. (S.D.N.Y. 2010).

<sup>150</sup> *Id.* at 247.

助。故在美國實務上，商標代位侵權責任較難有成立空間，平台的商標間接侵權討論上多聚焦於商標輔助侵權。



### 第三項 附論專利與著作間接侵權

除商標領域外，美國法間接侵權理論也廣泛運用於專利及著作領域。大致來說，專利法多有明文規定間接侵權類型，而著作是透過判例法建構相關理論，且兩者均對於商標領域有相當影響，故本文認為對於專利及著作間接侵權理論亦有介紹之必要，並於後續進行比較。以下附帶介紹美國法院於專利法與著作權法間接侵權相關案件。

#### 第一款 專利間接侵權

##### 第一目 間接侵權採從屬說

美國專利法較偏向從屬說的觀點。其代表案例為 1961 年與 1964 年 *Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Co.* 二個案件<sup>151</sup>（兩案件均為同一事實與原被告，故以下簡稱為 *Aro I* 與 *Aro II*）。本件事實為原告 Convertible Top Replacements 公司（下稱 CTR 公司）為汽車摺疊式敞篷之發明專利權利人，其專利由摺疊式頂篷、支撐結構與密封於車體上之裝置組合而成，其中的個別元件則均未受到專利保護。CTR 公司將系爭專利授權給通用汽車公司（General Motors）使用，而並未授權給福特公司（Ford）使用。被告 Aro 公司則專門生產車篷之「篷布」供車主在其損壞時可單獨更換使用。

在 *Aro I* 案中，一審地區法院和二審聯邦巡迴上訴法院均認為 Aro 公司販賣篷布行為已構成輔助侵害。美國聯邦最高法院則認為通用汽車車主係向通用汽車公司購買汽車，因此車主更換篷布的行為係屬合法之「維修」（repair），而非被評價為侵權之「重建」（reconstruction），車主並不會構成專利直接侵權。對於間接侵權之成立，並不因為美國專利法第 271 條所明定之輔助侵權態樣而改變專利間接侵權需要從屬於專利直接侵權的基本原則，既然車主不會構成直接侵權，則被告 Aro 公司便無由成立輔助侵權。

<sup>151</sup> *Aro Mfg. Co., Inc. v. Convertible Top Co.*, 365 U.S. 336 (1961) (Abbreviated as *Aro I*), 377 U.S. 476 (1964) (Abbreviated as *Aro II*).

在 *Aro II* 案中，與 *Aro I* 案不同之處在於本件所涉及為福特汽車公司之敞篷，然其並未取得 CTR 的授權。因此，當福特汽車公司生產及銷售具有系爭專利敞篷之汽車、且購買之車主自行維修篷布時，因未取得授權也無默示授權（implied license）之情形構成專利直接侵權。對於 *Aro* 公司，最高法院認為篷布為系爭專利之重要元件，且篷布除用於該專利之頂篷結構外無法作其他用途，*Aro* 公司在知悉的情況下仍提供車主篷布，故應負輔助侵害責任<sup>152</sup>。從以上案件可以看出美國法院所採取從屬說的立場，雖然在訴訟上原告不需就幫助侵權與直接侵權行為一同起訴為必要，但還是要以直接侵權行為之發生為間接侵權成立之前提。然而對於間接侵權所依附的直接侵權是否成立，美國實務上採取寬鬆之認定，不以法院已有認定直接侵權行為存在為必要。

## 第二目 誘引侵權

美國專利法對於誘引侵權，明文規定於專利法美國專利法第 271(b)條<sup>153</sup>：「積極誘引專利侵害者，負侵權責任。」如前所述，行為人若積極誘引他人侵害專利權，主觀具備故意為誘引與特定故意（specific intent），以此鼓勵直接專利侵權人為侵權行為便構成專利誘引侵權。2011 年美國聯邦最高法院在 *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.* 案<sup>154</sup> 中進一步認為主觀上刻意視而不見（willful blindness），即行為人相信侵權事實發生可能性高仍故意迴避，其主觀上亦屬於知悉。

## 第三目 輔助侵權

美國專利法對於輔助侵權，明文規定於專利法美國專利法第 271(c)條<sup>155</sup>：「要約販賣、販賣或由外國進口機器構件、製品、組合物或化合物，或實施方法

---

<sup>152</sup> 相關案例之事實及判決理由，可參葉雪美（2007），〈解析美國法院區分專利產品的維修與再造的原則(上)〉，《智慧財產權月刊》，第 112 期，頁 84-86；楊宏暉，前揭註 66，頁 111-113；吳欣玲（2009），〈專利間接侵權(indirect infringement)規定之初探—兼論我國專利法修正草案之內容〉，《智慧財產權月刊》，第 130 期，頁 47。

<sup>153</sup> 35 U.S.C § 271(b): “Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”  
<sup>154</sup> *Global-Tech Appliances, Inc. v. SEB S.A.*, 563 U.S., 131 S. Ct. 2060 (2011).

<sup>155</sup> 35 U.S.C § 271(c): “Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use, shall be liable as a contributory infringer.”

專利所使用之材料或裝置，構成專利發明之重要部分，且知悉該物品乃特別製作或特別適合於侵害該專利權，且並非具有實質非侵權用途之常見商品者，負輔助侵權責任」行為人知悉而未經專利權人之同意販賣主要用於專利產品或方法之重要零件或物品，且若該等零件或物品，僅具有用來侵害該專利之唯一實質用途（substantial infringing use），便構成專利輔助侵權。在判斷該零件是否為發明之重要部分（material part），不以該零件具備新穎性或為發明之關鍵為限，且不包含常見商品（staple article）<sup>156</sup>。而主觀是否具有「知悉」（knowing），於前述 *Aro II* 案中，美國聯邦最高法院認為須同時符合以下兩要件：一、被告知悉系爭專利之存在。二、被告知悉其所銷售之物品，經消費者組合後使用，將構成專利侵權。法院認為輔助侵權主觀之解釋應該採取較嚴格標準<sup>157</sup>。

#### 第四目 代位侵權

美國專利法的代位侵權責任則無明文規定，係由案例建構而成。由於美國法對於專利間接侵權性質採取從屬說，因此法院在認定上多以「共同侵權」（joint infringement）處理。著名的案件為 2015 年的 *Akamai* 一案<sup>158</sup>，本件涉及許多專利法爭議，並歷經多次發回更審，聯邦巡迴上訴法院合議庭曾闡釋當單一行為人「指示」（direct）或「控制」（controls）其他人之行為，按照代位責任（vicarious liability）之法理，可將侵權責任歸責於指示或控制之人。故基於代理人或合約關係，使他人執行方法專利項中一個或多個步驟時，該指示或控制之人便應被視為單一實體而構成直接侵權<sup>159</sup>。接著法院舉例在三種情形下可歸責至單一行為人：一、本人與代理人關係（principal-agent relationships）。二、合約安排（contractual arrangements）。三、「共同行為人」（joint enterprise）。

法院總結當有以下行為時，便可認為有指示或控制關係：一、對他人在專利方法中步驟的執行行為加以限制，或是因此獲得利益。二、指定執行之方法及時間。在本件判決雖有提及代位侵權責任之判斷標準，然而係為了輔助判斷是否構成專利共同侵權行為，因此在專利法領域中，代位侵權責任較少見，法院多以共

<sup>156</sup> 王立達、陳師敏，前揭註 3，頁 51。

<sup>157</sup> *Aro II* (1964), *supra* note 151, at 488-91.

<sup>158</sup> *Akamai Technologies, Inc. v. Limelight Networks, Inc.*, 797 F.3d 1020, 1023 (Fed. Cir. 2015) (en banc).

<sup>159</sup> *Id.* at 1379-81.

同侵權行為加以認定，回到被告是否構成直接侵權的探討。



## 第二款 著作間接侵權

### 第一目 誘引侵權

美國聯邦最高法院在 *Grokster* 一案<sup>160</sup>中將誘引侵權適用於著作權法領域。被告 *Grokster* 與 *StreamCast* 兩家公司在網路上散布 P2P 軟體，但多數使用者卻將其用來分享盜版音樂及影片。原告米高梅等幾家電影製片公司與著作權人主張被告明知且故意散布 P2P 軟體供使用者得以用來散布侵權著作物，提出著作權侵害訴訟，主張被告應負間接侵權責任。

最高法院首先回顧判決先例之 *Sony Corp. v. Universal City Studios* 案<sup>161</sup>中著作權間接侵權之見解，該案所處理爭議為商品製造商 Sony 公司製造並販售錄放影機 (VCR) 是否因為具潛在著作權侵害用途負有間接侵權責任。要依據這些事實課予 Sony 公司間接侵權責任之唯一理由在於其明知消費者使用其製造之錄放影機侵害他人著作權時，仍銷售錄放影機給消費者進而輔助侵權行為的發生。但因為錄放影機在商業上可用於大量非侵權使用，最高法院因此認定錄放影機製造商不會僅因散布或銷售其製造之錄放影機，負有著作間接侵權責任。這便是美國專利法上之「主要商品原則」(staple article of commerce doctrine)，若組成一專利商品的構件亦有其它用途，則散布或銷售專利商品的構件並不會侵害該商品的專利權<sup>162</sup>。主要商品原則免除散布或銷售兼具合法和非法用途散布者之侵權責任，僅課責確實知悉其商品具有侵害著作權用途者，為科技與商業保留彈性空間。最高法院透過此案將專利法上規定援引至著作權法領域。

而本件中最高法院依照先前 *Sony* 案見解，參酌原告所提出量化證據，在被告 *Grokster* 和 *StreamCast* 軟體中，僅有 10%之檔案為合法使用，因此不符合大量非侵權使用之主要商品原則，被告不能因此而免責。接著在判斷被告是否成立誘引侵權，最高法院基於三個理由認定被告 *Grokster* 和 *StreamCast* 有積極以廣告或招募的方式傳達誘引他人為侵權行為之意思：一、*Grokster* 與 *StreamCast* 均透過廣

<sup>160</sup> *Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. v. Grokster*, 545 U.S. 913 (2005).

<sup>161</sup> *Sony Corp. v. Universal City Studios*, 464 U.S. 417.(1984)

<sup>162</sup> 35 U.S.C. §271(c).

告向具著作權侵權需求已知市場（即先前已因侵權而下架之 Napster 用戶）進行促銷，試圖招攬這些使用者來使用其服務。二、被告對於侵權行為發生，並未有積極防堵措施，例如研發過濾工具或建立其他防盜版機制，以減少著作權侵害之情形。三、Grokster 與 StreamCast 皆以傳送使用者廣告來獲利。根據資料顯示，越多人使用 Grokster 與 StreamCast 所提供服務，廣告收益越多，故被告獲利取決於軟體使用者多寡，而證據顯示軟體使用者的使用該軟體用途多為侵權使用。

基於上述原因，最高法院最終認定 Grokster 與 StreamCast 除散布用於侵害著作權侵害之 P2P 軟體，尚意圖助長第三人為著作權侵害行為並從中獲利，符合誘引侵權理論。

除 *Grokster* 案以外，美國國會曾有討論立法明文著作誘引侵權的聲音。以參議員 Orrin Grant Hatch 為首等議員於 2004 年曾提出《2004 年著作權誘引侵權法案》<sup>163</sup>，企圖明文化誘引侵權於著作權領域之適用。該法案提出增訂美國著作權法第 17 條（17 U.S. Code § 501）第 g 項<sup>164</sup>，其中定義意圖誘引為「意圖幫助、教唆、引誘、媒介，及第三人依該行為可合理推知其誘引侵權之意圖」。且不論該行為是否透過直接侵權行為獲有經濟利益，均不影響誘引侵權之成立。雖然目前法案尚未通過，但仍具參考價值。

## 第二目 輔助侵權

著作權之輔助侵權，指標案件為前述 *Sony Corp. v. Universal City Studios* 案。美國聯邦最高法院雖然於本件中並未認為被告 Sony 應負著作權輔助侵權責任，卻探討了專利法第 271(c) 條輔助侵權適用於著作權案件之問題。本件事實為 Sony 公司製造販售之「Betamax」家用錄放影機（VCR）被一些消費者用於錄製原告 Universal City Studios（環球影業公司）與 Walt Disney Productions（迪士尼公司）受著作權保護之節目。原告因此提起侵權訴訟，主張 Sony 將 Betamax 販售予一

<sup>163</sup> Inducing Infringement of Copyrights Act of 2004, S.2560, 108th Cong. (2004)

<sup>164</sup> (1) In this subsection, the term “intentionally induces” means intentionally aids, abets, induces, or procures, and intent may be shown by acts from which a reasonable person would find intent to induce infringement based upon all relevant information about such acts then reasonably available to the actor, including whether the activity relies on infringement for its commercial viability.

(2) Whoever intentionally induces any violation identified in subsection (a) shall be liable as an infringer.

(3) Nothing in this subsection shall enlarge or diminish the doctrines of vicarious and contributory liability for copyright infringement or require any court to unjustly withhold or impose any secondary liability for copyright infringement.

般大眾之行為侵害其著作權。

最高法院認為一般消費者使用 Betamax 最主要目的係為了錄製播放當下不能收看之電視節目供日後觀看。這種被稱為「時間轉移」(time shifting)的錄製功能，不但擴大了電視觀視群，且亦未減損原告之商業利益，尚屬於合理使用之範疇。至於輔助侵權責任是否適用於著作權法，最高法院表示著作權法不如專利法，並未有明文，但並不妨礙法院對並未直接侵害著作權之行為人課予侵權責任，因幾乎所有法領域均允許課予代位侵權責任，而輔助侵權責任概念不過是法院判斷何種情況下須使行為人為他人直接侵權行為負責的一種衡平方法。專利與著作權法縱使有相當差異，但就專利法與著作權法而言，法院採納輔助侵害責任理論皆是基於法院考量對專利權或著作權保護，衡量受專利保護之裝置或是受著作權保護之重製與促成這些裝置之製造或著作之重製的商品或行為之間取得合理平衡。在這點上專利法之輔助侵權行為判斷標準與主要商品原則亦適用於著作權領域。

隨後在 2000 年代網路迅速發展時期，許多 P2P 軟體使用者分享盜版侵權著作物亦引起這些業者是否須負擔輔助侵權之討論。著名案件有 *Napster*<sup>165</sup>、*Aimster*<sup>166</sup> 以及 *Grokster* 案。*Napster* 案中聯邦第九巡迴上訴法院認為被告 *Napster* 透過提供下載非法檔案目錄給使用者之方式，確實知悉 (actual knowledge) 有侵權發生之事實且提供實質上幫助 (materially contributed)，因而構成輔助侵權，且 *Sony* 案的免責事由不得援引至本件，因為被告實際知悉直接侵權行為存在；*Aimster* 案中被告 *Aimster* 則抗辯使用者透過即時通訊 (Instant Messaging) 功能分享檔案，由於通訊過程皆有加密，故其無法預見有侵權行為之發生。但聯邦第七巡迴上訴法院認為，證據顯示 *Aimster* 在軟體之使用者教學中展示如何分享受著作權保護之音樂檔案，且還提供會員熱門歌曲清單供下載，因此主觀屬於「刻意視而不見」(willful blindness)，被告之抗辯顯然係為了規避主觀被認定為故意，成立輔助侵權；至於 *Grokster* 案，由於被告採用分散式技術，並未如同 *Napster* 主動採用集中化的目錄 (centralized index，亦即軟體伺服器具有中央處理功能，並建立檔案索引可供使用者搜尋檔案名稱與傳送網址)，因此難以實際監督管理使用者是否將軟體用作侵權用途，在第一、二審均不被認為成立輔助侵權。雖然最後同前述

<sup>165</sup> *A&M Records v. Napster*, 239 F.3d 1004 (9th Cir. 2001)

<sup>166</sup> *In Re Aimster*, 334 F.3d 643 (7th Cir. 2003)

之最高法院判決推翻，然而論理上是以誘引侵權認定被告之責任，而非輔助侵權。

總結來說，觀察這些判決可以發現：在訴訟中網路平台業者之主觀意圖至為重要。若業者之技術難以察覺使用者用來作為侵權使用，則較難成立輔助侵權；若業者之技術人為介入因素較多，例如採用集中化的目錄、主動提供非必要之侵權使用教學，或以該平台可作為侵權工具作為廣告宣傳之重點，均有可能被認定具備輔助侵權之意圖。至於客觀上是否對直接侵權提供實質幫助，依照 *Sony* 案之見解，專利法之主要商品原則仍舊可適用於著作權法作為判斷依據。因此本文認為，縱使主觀上沒有輔助侵權之故意，但設備或軟體製造者若對於其產品被越來越多人用於侵權使用卻毫無作為時，仍可能被認為具備不確定故意（亦即美國法上刻意視而不見），業者仍須對於其產品是否被用於侵權之使用進行相當程度之調查與監管以降低其成立輔助侵權之可能。

### 第三目 代位侵權

關於著作權之代位侵權，最早於 1963 的 *Shapiro* 一案被提出<sup>167</sup>。被告 Green 公司為連鎖百貨之所有人，旗下經銷商 Jalen 販售盜版留聲唱片，侵害原告 Shapiro 等公司音樂著作之重製權。美國聯邦第二巡迴上訴法院認為 Green 公司需為 Jalen 之直接侵權行為負責，理由在於雖然經銷商並非受僱於未留意其著作權侵害行為之 Green 公司，然而 Green 公司形式上有授權金收入，並且依照經銷契約有權力阻止該經銷商之違法重製行為。且被告是否知悉並不重要，重點在於這種本人與代理人關係中，本人受有利益，而其並未盡力避免侵害之發生，使其負擔損害賠償責任為較合理之經濟利益分配。將代位侵權概念擴大，不僅限直接僱傭關係。

隨後在 *Gershwin* 案涉及到聘請樂團演奏未經授權曲目時，演奏廳所有人須負何種責任之討論，聯邦第二巡迴上訴法院重申著作代位侵權之要件，只要符合：一、有權利與能力監督直接侵權人的侵權行為。二、因此受有直接經濟利益，即構成代位侵權責任<sup>168</sup>。本件中被告 CAMI (Columbia Artists Management, Inc.) 公

<sup>167</sup> *Shapiro, Bernstein and Co. v. H.L. Green Co.*, 316 F.2d 304 (2d Cir. 1963).

<sup>168</sup> *Gershwin Publishing Co. v. Columbia Artists Management, Inc.*, 443 F. 2d 1159, 1162(2d Cir. 1971). “even in the absence of an employer-employee relationship one may be vicariously liable if he has the right and ability to supervise the infringing activity and also has a direct financial interest in such activities.”

司為若干演奏者之經紀公司，對於在其合作之地區演奏協會所安排之演奏會上演出未經原告 Gershwin Publishing 公司授權曲目之侵權行為，因為受有抽成與演奏會收入等利益，且 CAMI 應知曉該等作品係受著作權保護卻未為監督，因此成立代位侵權責任。

代位侵權與輔助侵權最大不同在於，代位侵權不強調被告主觀知悉要件，縱使被告不知直接侵權行為之發生，法院可以依據經濟地位不同，對於著作權人之補償作出公平合理之安排。合理及公平之作法便是將損害之填補歸於受有利益之一方以求衡平，因此在代位侵權中，主要成立要件為「直接受有經濟上利益」，是否知悉直接侵權行為之存在與是否有監督管控能力則為次要要件<sup>169</sup>。直接受有經濟利益解釋上包括營業量、顧客之增加，例如提供場地供演出之場地所有人，因演奏樂曲而獲得客源增加、營收增加，其收取之行政管理費用、表演場地架設攤販販售商品收入、停車費用與贊助經費等，均屬於因此直接受有之利益；而活動所在場地之固定租金，則不符合此利益要件<sup>170</sup>。

#### 第四項 著作與商標間接侵權類型比較

比較不同智慧財產權間接侵權成立要件，專利法多有法律明文規定，著作、商標則是透過判例所確立。其原因可從權利本質與立法目的切入。專利權涉及技術內涵之比對（例如技術特徵的文義讀取、均等判斷等），直接侵權之成立相較於著作、商標具不確定性，且由於發明之實施常由不同人為之，權利人難以查緝並起訴所有行為人，因此透過立法明文間接侵權可以確保專利維權實效性。且專利與著作權為美國憲法第八條<sup>171</sup>保障，因此專利權之保護密度理應較高<sup>172</sup>。

而不同於專利，在電商平台上較為常見的侵權態樣便是販售假貨，其中多涉及的是著作或商標權侵害，因此兩者較具可比性。比較著作、商標的間接侵權，不論輔助侵權或代位侵權，商標間接侵權較著作間接侵權均較難以成立，亦有判決曾為此表示<sup>173</sup>。釐清兩者適用上差異可有助於探討著作權法避風港條款是否得

<sup>169</sup> 曾勝珍（2011），《智慧財產權法專論—科技時代新思維》，頁 206，五南圖書。

<sup>170</sup> 同前註，頁 205。

<sup>171</sup> U. S. Const. art. VIII, § 8

<sup>172</sup> See Mark Bartholomew & John Tehranian, *supra* note 63, at 1397-98.

<sup>173</sup> *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, 985 F. Supp. 949, 965 (C.D. Cal. 1997) (citations omitted).

援引至商標侵權案件當中，以提供電商平台免責保護之問題。因此以下針對這兩種智慧財產權間接侵權之成立要件進行比較分析。



### 第一目 著作權與商標間接侵權之成立要件比較

在輔助侵權的主觀要件上，商標案件認為被告可預期有侵權行為卻漏未調查及採預防措施便成立<sup>174</sup>；而著作案件則認為被告製造或供應之商品是否屬實質非侵權用途（Sony 案），且 Grokster 案後甚至可以被告因提供該等商品能獲得經濟利益作為推論主觀具備故意之依據。在客觀幫助要件上，商標案件認為被告對侵權行為有直接控制及監督能力方構成；而著作案件中被告僅單純創造侵權機會或提供可用於侵權之工具便成立。以下以表格呈現兩者比較：

輔助侵權		
	商標法	著作權法
主觀要件	一、任何理性第三人是否在交易過程中能預期侵權行為之發生有高度的可能？ 二、對於第三人所造成商標侵權行為，並不負有一般性的主動查證及預防義務，僅排除明知或可得而知的情形。 三、若主觀上僅是知有潛在侵權者之情形，尚不足以構成輔助侵權責任。	以下情形將構成實際或推定（actual or imputed）知悉： 一、製造或供應商之產品被用於直接侵權行為，且不具商業上重要性或實質非侵權用途。 二、證據證明被告製造或供應產品之目的係積極誘導使用者為著作侵權行為，如廣告行銷、未採積極預防措施等，且因此受有任何經濟上利益（不論直接或間接）。
提供實質幫助	對於侵權行為發生有直接控制及監督能力。	單純創造侵權的機會，或提供可用於侵權之工具便能成立輔助侵權責任。

表格 4- 美國法院對於商標與著作輔助侵權成立要件之比較<sup>175</sup>

而在代位侵權中，判斷被告對於直接侵權行為人是否具控制能力的要件上，商標案件要求直接侵權行為人須為被告之代理人或類似分身關係（alter ego），構

<sup>174</sup> *Hard Rock* 案，但不表示此為過失責任，而係不確定故意之概念。See *supra* note 133, at 1149.

<sup>175</sup> 轉引自前揭註 63，頁 1395-1396。（筆者自譯）

成實質或明顯合作關係（actual or apparent agency）。惟僅有契約、授權或經銷等關係尚不足以強烈到認定具有控制從屬關係；而著作案件則認為被告對直接侵權行為之發生只要具有監督能力（right and ability to supervise）便構成，相對寬鬆許多；在受有經濟利益之客觀要件上，商標案件中法院要求須「直接」受有利益，如利用直接侵權行為滿足顧客或客戶之需求、採共同收益抽成營業模式等；而著作案件中，縱間接受有經濟利益仍可成立，如以直接侵權行為作為招徠顧客或用戶之手段、使用者及廣告收益將因此增加之利益等，且對於未來可合理期待的假設性收入亦屬之。以下以表格呈現兩者比較：

代位侵權		
	商標法	著作權法
對直接侵權行為人的控制能力（實質或明顯關係）	一、直接侵權人為被告代理人或類似之分身關係（alter ego）。 二、須符合傳統普通法代位侵權行為原則之實質或明顯合作關係（actual or apparent agency）。 三、僅有監督能力（契約、授權經銷等關係）不足認定具控制從屬關係。	一、對直接侵權行為之發生具監督能力（right and ability to supervise）。 二、不如商標案件需要有實質或明顯合作關係。 三、就算是獨立營業者 <sup>176</sup> 之行為，亦可能須負責。
因侵權行為受有利益	須因此受有「直接」之經濟利益。如利用該直接侵權行為滿足顧客或客戶之需求、與直接侵權行為人採共同收益抽成等營業模式。	一、受間接經濟利益仍可成立，如以直接侵權行為作為招徠顧客或用戶之手段。 二、未來可合理期待的假設性收入亦屬之。

表格 5- 美國法院對於商標與著作代位侵權成立要件之比較<sup>177</sup>

比較著作與商標間接侵權要件，可以發現美國法上著作間接侵權較商標侵權更容易成立，形成了著作權之間接侵權保護較商標權範圍更大。何以形成這樣的

<sup>176</sup> independent contractor，德國法稱 selbständige Unternehmer，指獨立執行業務而不納入他人組織受監督，例如運送人、旅館經營者、建築業、手工藝者等。參王澤鑑，前揭註 40，頁 565。

<sup>177</sup> 轉引自前揭註 63，頁 1395-1396。（筆者自譯）

差別保護？以下從著作與商標權利之本質與起源、保護內涵、利益團體及科技發展等面向分析。



## 第二目 著作權與商標權差別保護原因分析

觀美國法案例的發展，不論是輔助侵權或代位侵權，在著作權法案件皆較商標法案件更容易成立間接侵權責任。易言之，著作權之間接侵權保護範圍較商標保護更大，此時在間接侵權理論中形成了因為案件所涉及的智慧財產權利不同而有不同的差別保護。探究以上現象之原因，可以從四個觀點出發進行分析：兩種權利之本質與起源、保護內涵、利益團體的政策遊說以及科技發展。

首先，第一種合理化差別化保護的理由在於著作與商標的權利本質不同。在美國法律中，著作權（以及專利）的保護是美國憲法中「專利與著作權條款」（the Patent and Copyright Clause，亦有學者稱「進步條款」，Progress Clause，用以強調本條款旨在促進文化或科技發展進步之精神）明文所揭示<sup>178</sup>；相較之下，商標權在美國的保護，因為受限於美國憲法的「州際商務條款」（Interstate Commerce Clause），在美國的商標保護分為聯邦法以及州法。在商標法的發展上，是先有維護商業環境公平的各州商標法以及判例法所形成之保護，再由1946年所制訂之藍能法建立聯邦層級的商標保護，除了提供聯邦的商標註冊制度外，並提供商標權人他人造成混淆或盜用其商標的排除與損害賠償請求權<sup>179</sup>。因此，由於規範的法律位階有所不同，伴隨的保護密度有所不同即屬合理。著作間接侵權相較商標間接侵權更容易成立也符合前述理由。然而反對者則認為，縱使這兩種權利起源與保護密度有所不同，然而在間接侵權的領域中，均沒有明文規範，而是由法院自普通法中的侵權行為與不公平競爭等概念所移植，因此適用上並不該因為討論的權利不同而在適用上有如此大的差別<sup>180</sup>。

第二個合理化差別化保護的理由在於兩種權利之保護內涵不同。著作權與專利權保護重點在於給予著作人及發明人經濟利益，以此鼓勵其持續創作；商標權則在於保護市場競爭秩序的公平。呈現在權利的保護內涵上，美國有實務認為，

<sup>178</sup> U.S. CONST. art. I, § 8, cl. 8, “To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times, to Authors and Inventors, the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.”

<sup>179</sup> 此外，根據「聯邦保留」（federal preemption）原則，州商標法或判例法的規範不能與聯邦商標法相衝突。

<sup>180</sup> Mark Bartholomew & John Tehranian, *supra* note 63, at 1397-99.

著作權賦予著作人禁止對於其未經同意的創作所為重製的一般性權利，而另一方面，商標法則是容許不會造成消費者混淆誤認的前提下，某些與商標相同或相似的用語之非侵權使用，因此商標權的保護範圍較著作權的保護範圍小，連帶地造成商標間接侵權理應較著作權間接侵權更難成立<sup>181</sup>。然而反對理由則在於前述推論未免稍嫌速斷，因為商標權的保護期間幾乎可以達到永久（商標有延展制度）而著作權則有權利期間的限制，且商標的保護範圍逐漸擴大至著名商標的淡化（Dilution）；其次，著作權排除平行創作侵權的可能，然而這是商標法毋須考量的；再者，商標法的保護有分為州層級以及聯邦層級，對於商標權人可以有更多救濟可能，且實證上州層級的商標法多數保護內涵對於權利人更有利<sup>182</sup>。因此，以上理由也尚不足以正當化間接侵權適用上的差別待遇。

第三個理由則在於，大眾對於著作權與商標的既定印象與利益團體也影響著二者保護之差別化。據華盛頓大學法學院 Peter Jaszi 教授與杜克大學法學院 James Boyle 教授曾提出英美法的著作權法所根基的「浪漫創作主義<sup>183</sup>」（Romantic Authorship），保護著作的正當性係在表彰作者之辛苦智慧結晶，於是立法者與法院基於這種情懷（抑或是想像），將作者的精神創作昇華為「人類集體中具特殊地位的一頁」（a privileged category of human enterprise<sup>184</sup>）。因此，縱使一部電影、一本小說或一張專輯分別由電影工作人員、出版社人員以及唱片製作公司協力完成，人們仍然傾向將這些創作成果與導演、作家或歌手、製作人等自然人連結，侵害了這些作品的著作權彷彿部分地侵害了特定自然人的人格權。而相對地，傳統上一般公眾對於商標的印象多為商業活動下之產物，不但僅具單純經濟性，且並沒有創作以及美學等成分，因此不應如著作權法為作者提供特殊保護，美國聯邦最高法院亦曾有這樣的想法<sup>185</sup>，傾向將商標權與企業的商業活動連結，而不如著作有特定自然人人格連繫。然而現今社會商業活動發展，著作的利用是否仍有如此濃厚的個人精神創作則有待商榷，因為一部影視作品、專輯或出版品逐漸

<sup>181</sup> *Supra* note 173.

<sup>182</sup> See Mark Bartholomew & John Tehranian, *supra* note 63, at 1400-2.

<sup>183</sup> 筆者自譯。

<sup>184</sup> Peter Jaszi, *Toward a Theory of Copyright: The Metamorphoses of "Authorship"*, 1991 DUKE L.J. 455, 455 (1991).

<sup>185</sup> *In re Trade-Mark Cases*, 100 U.S. 82, 94 (1879), a trademark, unlike a patent or copyright, does not "depend upon novelty, invention, discovery, or any work of the brain.;" *Ambrosia Chocolate Co. v. Ambrosia Cake Bakery, Inc.*, 165 F.2d 693,697 (4th Cir. 1947), "a man of ordinary intelligence could easily devise a score of valid trade-marks in a short period of time."

走向企業利用資源集多人之力所完成，同樣也是充滿商業氣息，如此一來浪漫創作主義是否便是一個過於浪漫的刻板印象？以此作為特別保護著作權人利益之理由是否仍不夠強烈？

除此之外，以 2000 年前後數位化時代充滿爭議的 P2P 技術為例，因為在美國的著作權人（音樂集管團體、影業及出版業等）擁有大量的資源，因此在這些團體提出大量訴訟攻擊與立法遊說下，許多 P2P 業者被法院判定成立共同侵權行為或間接侵權行為，也成功引起大眾的注意，導致美國國會因此通過 DMCA 試圖解決這些爭議。相對地，商標權人因為沒有面臨如此新興科技所帶來的巨大威脅，則是仍被美國實務劃定在傳統的普通法間接侵權領域中，縱使隨著網路發展網路域名搶註的情形越加嚴重，也不見法院的態度有巨大轉變<sup>186</sup>（如前述的 *Lockheed* 案），商標輔助侵權相較於著作輔助侵權仍然較難以成立。然而，從另一方面思考，在網路高度發展的現今，不論著作或是商標權所面臨的威脅相當（均面臨侵權物更加快速流通使得損害將迅速擴大、無法精確找出侵權行為人導致查緝成本增加等<sup>187</sup>），並無孰高孰低，因此以此作為特別保護著作權人利益之理由，同樣也未免有失公允。

最後一個可能原因為科技發展之公共政策考量。以前述 P2P 技術為例，由於 P2P 技術可以被使用者用於分享著作侵權物而備受爭議，加上英美法中根深蒂固的浪漫創作主義，使得法院雖然在 *Grokster* 案中引入 *Sony* 案例下的實質非侵權用途的免責要件，然而最終以假設性收入，依照間接證據便認為 *Grokster* 未來可預期有廣告收入與用戶增加等利益便認定構成誘引侵權，遭受法院對於 P2P 技術有所預斷，因而擴張保護著作權人的批評<sup>188</sup>。然而在商標間接侵權案件中，不論是網域名稱（Domain Names）搶註與關鍵字廣告（Keyword Advertising）的爭議，法院卻不願意將商標間接侵權的標準適當調整，仍然嚴格堅守直接控制監督之要件。相比之下 P2P 技術本身因為「著作過度恐慌」（copyright panic）被帶有色眼光地對待，僅因被告使用的技術侵權可能性高以及其商業模式便因此須承擔侵權行為責任，實屬非戰之罪！技術本身如同兩面刃，有被利用於侵權或合法使用之可能。例如 P2P 技術雖可以用於迅速分享侵權物之用途，然而另一方面亦可使得

<sup>186</sup> See Mark Bartholomew & John Tehranian, *supra* note 63, at 1407.

<sup>187</sup> *Id.* at 1414.

<sup>188</sup> *Id.* at 1407-10.

著作權人的合法著作物較以往更加迅速流通；而網域名稱或關鍵字廣告技術雖然可以降低使用者的資訊檢索成本，加速資訊流通，看似對於使用者有利，然另一方面如 Google 等網路公司受有高額經濟利益，儘管擁有強大的偵測技術可以盡力避免侵權之發生，在實務上卻不易被認為具有控制監督能力而得以免於承擔間接侵權責任，是否形成了不公平競爭？因此，本文認為面臨不同的新興技術時，因為預斷而有不同的適用標準，將侷限了特定技術的未來發展可能性，法院若欲以此作為差別保護的理由則不可不慎。

總結以上理由，最終均須面臨一個問題：兩種權利性質不同是否足以正當化保護上的差別待遇？易言之，商標間接侵權與著作間接侵權的判斷是否會因為權利的不同而有所不同？有學者認為縱使保護權利有所不同，然而更應該重視的是回歸普通法下間接侵權制度設計之原因：直接侵權者與間接侵權者間經濟風險移轉之合理性，與嚇阻不法的意圖之道德觀點，縱使非為直接侵權行為之人亦應為其間接的造意、幫助行為負責<sup>189</sup>。因此在考量著作與商標之間接侵權是否須有不一樣的標準時，應著重被告承擔間接侵權責任是否為符合合理的經濟利益移轉；或是否能夠真的懲罰主觀上具有故意之一方<sup>190</sup>。權利性質之不同、公共政策考量等因素或許得以作為直接侵權判斷上有所不同之依據，然而建構間接侵權成立的考量主因不應該是權利性質。而在我國，法院於東森購物案指出平台業者注意義務判斷因素之一便是涉及權利之不同，考量重點是查證上的困難程度，因商標具有公示外觀（須登記註冊），對於購物平台而言較容易查證。但觀美國經驗，可說已越走越遠，值得我國參考與檢討。我國可以思考的是侵權行為背後之法理以及所欲真正保護對象，是否會因為權利的不同，形成差別待遇？

## 第五項 美國間接侵權法律、案例及要件之整理

總結美國對於智慧財產間接侵權，首先以表格整理各智慧財產權間接侵權法律規定與法院標竿判例如下：

---

<sup>189</sup> *Id.* at 1419.

<sup>190</sup> *Id.*

	專利法	著作權法	商標法
誘引侵權	美國專利法 第 271(b)條 35 U.S.C § 271(b)	<i>Grokster</i> 案	
輔助侵權	美國專利法 第 271(c)條 35 U.S.C § 271(c)	<i>Sony</i> 案	<i>Inwood</i> 案
			以及 <i>Hard Rock</i> 案
代位侵權	<i>Akamai</i> 案 <sup>191</sup>	<i>Gershwin</i> 案	<i>Hard Rock</i> 案

表格 6- 美國智財法下間接侵權之法律或標竿案例統整（筆者自製）

而總結相關案例，法院對於各智慧財產權間接侵權所建構之成立要件，以表格整理如下：

	專利法	著作權法	商標法
誘引侵權	一、誘引及特定故意，刻意視而不見亦屬之。 二、鼓勵侵權行為。	一、積極廣告招募或未設防堵措施。 二、可預期因此受有經濟利益。	
輔助侵權	一、知悉系爭專利存在，亦知悉提供之零件或物品主要用於侵害專利產品或方法。 二、該零件或物品僅具唯一實質侵權用途。	一、確實知悉有侵權發生之事實，刻意視而不見亦屬故意。 二、提供實質上幫助。	符合以下其一： 一、故意引誘他人侵害商標權。 二、明知或可得而知他人侵害商標權仍持續對其提供產品。 服務提供者須對直接侵權之手段、工具有控制監督能力。

<sup>191</sup> 本案雖有提及，但最終聚焦在是否成立共同侵權行為之探討。但法院仍提出判斷標準以供參考。

	專利法	著作權法	商標法
代位侵權	一、單一行為人指示或控制他人為直接侵權行為。 二、雙方間為本人代理人、契約安排或共同行為人關係。	一、受有經濟上利益。 二、對直接侵權行為之存在有監督管能力。	一、實質明顯夥伴關係，不限僱傭代理關係。 二、雙方具控制從屬關係或共同控制所有能力。

表格 7- 美國智財法下間接侵權判斷標準統整（筆者自製）

## 第六項 *Tiffany v. eBay* 案

關於電商平台之商標侵權責任，最具代表性之指標案例為 2010 年 *Tiffany v. eBay* 案，法院將 Inwood 測試原則適用於本件，並進一步解釋平台「知悉」侵權發生要件之內涵，並具體分析平台之何種措施使得其能免責。以下詳細介紹。

### 第一款 案例事實

#### 第一目 當事人概述

原告 Tiffany 公司（下簡稱 Tiffany）為 1837 年所成立之美國知名鐘錶、珠寶和銀飾等精品公司，其於 USPTO 註冊之商標至今仍受保護，且無疑問係屬著名商標<sup>192</sup>。

被告 eBay 公司（下簡稱 eBay）經營著名線上拍賣網站 eBay（www.ebay.com），採用浮動價格的競標或是名為「Buy It Now」的固定價格拍賣模式，使用者（包含買家與賣家）欲使用 eBay 服務前，須註冊、提供個人資訊與同意該網站使用者條款。eBay 僅係聯繫買賣雙方並促成交易，本身並未販售商品，也未經手賣家所出貨之商品，其商業模式基本上為透過對賣家商品上架、成交個別抽取一定比例之手續費。因此實際上 eBay 對於買賣雙方交易過程之細節並不知情<sup>193</sup>。

<sup>192</sup> See *Tiffany (N.J.) Inc. v. eBay, Inc.*, 576 F. Supp. 2d 463, 472-73 (S.D.N.Y. 2008).

<sup>193</sup> *Id.* at 475.

## 第二目 侵權事實

自 2003 年開始至 2006 年間，Tiffany 發現其品牌之仿冒品在 eBay 拍賣網站上以二手商品方式出售。於是 Tiffany 便啟動「購買計畫」(Buying Program) 蒐集證據，聘請獨立調查專家並實際於 eBay 上檢索購買符合「Tiffany」關鍵字之商品，再由內部專家查驗其真偽<sup>194</sup>。經此程序調查後，Tiffany 統計 eBay 上約有 73% 的 Tiffany 商品是仿冒品，22% 則為無法直接辨識，剩餘僅有 5% 屬於真品。且在 2004 年時便已約有 125 名消費者向 eBay 申訴其在網站上購得之 Tiffany 商品係仿冒<sup>195</sup>。於是 Tiffany 起訴主張 eBay 構成商標侵權、違反不公平競爭、不實廣告及商標淡化等行為，請求損害賠償<sup>196</sup>。

## 第三目 eBay 之反仿冒措施

雖然 eBay 並未經手未經手賣家所出貨之商品，但其仍然採取若干手段防止其平台上有仿冒商品販售之侵權情形發生。首先，在使用者註冊時，其條款便有約定販售之商品不得有侵害第三人權利之情形，否則將面臨商品下架、甚至帳戶停權等處罰<sup>197</sup>。

除此之外，eBay 對於「打擊假貨」(anti-fraud) 還採取以下積極措施<sup>198</sup>：

- 一、成立「信任與安全部門」(Trust and Safety Department)，每年投入 2,000 萬美元以及約 4,000 名員工執行打擊仿冒品之任務。
- 二、開發「詐欺搜尋引擎」(Fraud Engine)，每年投入約 500 萬美元開發自動化之關鍵字偵測系統。透過 13,000 種規則過濾商品訊息，並對於有爭議商品進行調查，平均每日可以偵測上千條爭議商品並將其標記為仿冒品 (“knock-off”, “counterfeit”, “replica”, or “pirated”) 或來源不明商品 (“cannot guarantee the authenticity”)。
- 三、設有「已認證權利人程序」(Verified Rights Owner Program, VeRO)，真正權利人得檢具相關證明透過傳真、E-mail 或線上回報等方式，利用

<sup>194</sup> *Id.* at 485.

<sup>195</sup> *Id.* at 487.

<sup>196</sup> *Id.* at 463. 惟本文僅就商標侵權責任構成部分作探討，不公平競爭、不實廣告及商標淡化部分便不贅述。

<sup>197</sup> *Id.* at 476.

<sup>198</sup> *Id.* at 475-479, 492-93.

「侵權通知」(Notice of Claimed Infringement, NOCI) 機制回報有侵權情事。通常 eBay 會於收到通知後 24 小時內予以回應，並刪除可能侵權之資訊，若商品出賣人涉嫌拍賣侵權商品次數達三次，即停權該帳戶。eBay 可說是已採取「通知/取下」機制與三振條款。

- 四、除前述 VeRO 與 NOCI 程序外，對於購買到仿冒品之買家亦設有「買家補償計畫」(Buyer Protection Programs)，若買受人發現其所購買之商品為仿冒品，將自 eBay 取得退款。eBay 宣稱其每年投入數千萬美元用於補償買家之損失。
- 五、真正權利人(如 Tiffany)可以在 eBay 網站上架設一個名為「關於我」(About Me)之網頁，使用戶能認識權利人之品牌、相關智慧財產權及其法律依據。eBay 並不介入權利人如何編輯關於我頁面中之資訊，且對於涉嫌侵權用戶，網站將自動顯示該等頁面使其瞭解商品遭移除之原因。Tiffany 自 2004 年起便利用此項功能告知 eBay 用戶須注意絕大部分在 eBay 上販售之商品有可能為仿冒品，此外 Tiffany 也於此頁面中重申公司對於其智慧財產權之維護相當重視，若販售侵權物將可能涉及民事及刑事責任。
- 六、eBay 為 Tiffany 特別採用「特殊警告訊息」(Special Warning Messages)，當使用者張貼販售 Tiffany 商品時，將跳出特殊警告訊息，確認出賣人欲出售之商品為正品，並告知若有違反將導致其帳戶被停權。且對於知名品牌商品，eBay 將延遲商品上架時間，經過 6 至 12 小時不等之人工審查時間，確認無誤後方准許上架商品資訊。並禁止一日、三日拍賣以及跨國交易，因許多仿冒品係自美國境外輸入。

## 第二款 法院見解

### 第一目 商標直接侵權

本件中聯邦第二巡迴上訴法院(下簡稱二審法院)維持下級審紐約州南區聯邦地方法院(下簡稱一審法院)之見解，認為 eBay 使用 Tiffany 之商標於其拍賣網站上係為了描述 Tiffany 精品之來源及品質保證，並非暗示 Tiffany 和 eBay 兩者間存在同一商品來源、關係企業，或經 Tiffany 認可等錯誤關聯性，以至於可能使

消費者混淆誤認，因此屬於商標合理使用中的「指示性使用」(nominative use)，為指示與區別該商品或服務所必需，並不構成商標直接侵權，須進一步探討有無商標輔助侵權<sup>199</sup>。



## 第二目 商標輔助侵權：「一般知悉」與「特定知悉」

本件中一、二審法院均採取 *Inwood* 案所建立的 *Inwood* 測試原則作為 eBay 是否構成商標輔助侵權之判斷依據。隨著案例發展，*Inwood* 測試原則在 *Lockheed* 案中已被擴張適用於 ISP 業者中，因此由於 eBay 能決定於網站上張貼何種商品清單（例如酒精，槍砲彈藥、毒品等違禁品被禁止販售），且靠收取手續費等方式盈利，eBay 對於這些資訊刊登與否有「重大控制權」(significant control)，故 eBay 符合直接的控制與監督要件，法院認為須受 *Inwood* 測試原則檢驗<sup>200</sup>。

依照 *Inwood* 測試原則，判斷 eBay 是否應負間接侵權責任須符合二者其一：第一，eBay 故意引誘用戶為商標侵權行為；或是第二，eBay 明知或可得而知用戶為商標侵權行為，卻仍持續提供服務予該用戶。*Tiffany* 並未爭執 *Inwood* 測試原則的第一要件，故本件攻防重點在於 eBay 主觀上是否「知悉」有用戶（第三人）為商標侵權行為卻仍持續提供服務<sup>201</sup>。

在決定 eBay 是否知悉的要件上，一二審法院均將知悉區分為「概括知悉」(generalized knowledge) 與「特定知悉」(specific knowledge)，並使 *Tiffany* 承擔更重之舉證責任，若 eBay 對於侵權行為之發生僅有一般性的概括知悉並不構成商標輔助侵權，必須具有特定知悉而 eBay 仍繼續對其提供服務才會構成<sup>202</sup>。易言之，須 *Tiffany* 已具體告知 eBay 哪些帳戶販售了哪些特定商品涉及侵權，而 eBay 仍置之不理才構成商標輔助侵權。一審法院提出了四個原因說明其為何對於 *Tiffany* 而言較重採取較重之舉證責任<sup>203</sup>：

- 一、依照 *Inwood* 案判決之文意，構成商標輔助侵權之前提為「明知或可得而知為商標侵權行為之『侵權人』仍繼續對其提供商品或服務」  
（“continues to supply its product to one whom it knows or has reason to

<sup>199</sup> See *Tiffany(NJ) Inc. v eBay Inc.*, 600 F.3d 93, 103-4 (2nd, Cir. 2010).

<sup>200</sup> *Supra* note 192, at 506-7.

<sup>201</sup> *Id.* at 502.

<sup>202</sup> *Id.* at 508

<sup>203</sup> *Id.* at 508-10.

know is engaging in trademark infringement<sup>204</sup>」) 。該判決表示之「侵權人」(one whom)，顯然要具體且特定。

- 二、在前例之 *Gucci* 案<sup>205</sup>中，紐約州南區聯邦地方法院便表示，欲證明被告構成商標輔助侵權責任，商標權人對於「知悉」要件承擔較大的舉證責任，要求原告在通知被告侵權行為時，不得僅有概略地告知有侵權行為之發生。
- 三、被告對於侵權行為危害程度或其內涵尚未確定時，便不能輕易使其承擔輔助侵權責任。Tiffany 無法舉證所有在 eBay 上販售商品均為仿冒商品，仍然有為數不少之原廠正品在平台上銷售。若採一般知悉，則 eBay 可能動輒得咎，影響到其他合法銷售賣家之權益，過度擴張 Tiffany 商標權。
- 四、雖然前例之 *Fonovisa* 及 *Hard Rock* 兩案皆未要求特定知悉，惟此係因為前者被告自始便明知侵權存在 (had an actual knowledge)；後者則係上訴巡迴法院依知悉要件之證據調查不足而發回。因此這些前案不代表被告主觀僅需具備一般知悉。

二審法院基本認同一審法院見解。上訴巡迴法院引用著作權 *Sony* 案見解，認為縱使被告知悉部分使用者使用其商品或服務用於侵權行為，仍不足以成立輔助侵權，除非其已知悉特定使用者為何人。Tiffany 雖主張已向 eBay 發出一般性警告 (general warnings) 及律師函 (demand letters)，但此類通知並未指出實際侵權人讓 eBay 具備特定知悉，因此依 Tiffany 提出之各項證據，無法推論出 eBay 此時已有「特定知悉」，故 eBay 不符合 Inwood 測試原則而不成立商標輔助侵權<sup>206</sup>。此外，二審法院進一步表示具備特定知悉仍無所作為，便與 *Hard Rock* 案「刻意視而不見」的主觀要件相同，種種證據均顯示本件中 eBay 並未忽視其網站發生之侵權行為，相反地，其已盡相當之努力<sup>207</sup>。

綜上，一二審法院之見解基本上均認為，在欠缺特定知悉或可得知悉之情況下，eBay 並無主動義務去搜尋與調查是否有潛在侵權之情形。而所謂主觀上「刻意視而不見」，其門檻高於單純出於過失或錯誤，具體上除非被告知悉侵權行為

<sup>204</sup> *Supra* note 131, at 854.

<sup>205</sup> *Gucci America, Inc. v. Hall & Associates*, 135 F. Supp. 2d 409 (S.D.N.Y. 2001).

<sup>206</sup> *See supra* note 199, at 109.

<sup>207</sup> *Id.* at 110; *Supra* note 192, at 515.

發生機率極高仍故意「撇過頭不正視」，一般而言並不會構成。例如因為懼怕調查結果而拒絕進行調查即屬之。



### 第三目 通知／取下程序

本件中一審法院認為 eBay 不構成商標輔助侵權之另一重要原因，便是 eBay 提出了許多證據證明其已建立許多反假貨機制，例如前述「信任與安全部門」、「詐欺搜尋引擎」、VeRO 與 NOCI 程序、「通知／取下」與三振機制與「買家補償計畫」等。因此在一二審法院均認為對發生於其網站上之侵權行為，eBay 並非刻意視而不見，二審法院也大致認同，認為見解沒有明顯錯誤。自此案後，有認為法院給予 eBay 仿效 DMCA 所建置之通知／取下程序高度評價，甚至以此作為決定被告有責與否之重要指標，通知／取下程序逐漸成為普通法上的一種免責原則<sup>208</sup>。

### 第三款 判決評析

本件判決對電商平台之責任判斷上提供了重要見解，最主要者便是將平台主觀上就侵權行為知悉之要求從一般知悉提升至特定知悉，方足以認定其構成輔助侵權。這樣的見解類似於 *Sony* 案中法院認為原告在舉證商品販售者對於其產品是否被用於侵權用途是否有所認識時須負較重舉證責任，必須是被告已知悉哪些特定之人將其產品用於侵權行為，否則對於被告而言責任未免過重。具體而言，縱使 Tiffany 已舉證其透過 NOCI 及律師函通知 eBay 有侵權情事，然而依照法院見解，由於該等通知 Tiffany 並未指出特定之何人販售仿冒商品，故無法認定 eBay 對於侵權行為已有特定之知悉。除此之外，法院認可電商平台業者若遵循類似於 DMCA 之避風港所設下的通知／取下程序，主觀上便不構成「刻意視而不見」，有論者認為這代表著法院的立場已將避風港條款類推適用至商標領域<sup>209</sup>。

雖然本件減緩了電商平台僅因於其平台上有侵權行為發生便須承擔間接侵權責任，然而亦有批評與反對聲浪。對於本件法院之見解，受批評之處主要有：

一、認為法院過於狹隘地解釋 1982 年之 Inwood 測試原則，對於須要知悉

<sup>208</sup> 王思原（2020），〈從 Tiffany v. eBay 案看通知／取下機制與網路平台商標侵權責任〉，《臺灣法學雜誌》，384 期，頁 72。

<sup>209</sup> 黃心怡，前揭註 4，頁 97。

「特定人」為侵權行為才構成主觀刻意視而不見，是否是因應 eBay 在全球擁有上千萬用戶，實際上難以鎖定特定之侵權人，因此法院為其「量身打造」自行創設一個新的「特定知悉」要件？然而這樣的解釋方式在 *Inwood* 案時並非法院所預見的<sup>210</sup>。

- 二、法院見解不一，在 *Fonovisa* 案中，跳蚤市場經營者對於在其市場中販售仿冒商品的行為，主觀上僅有一般性的概括知悉便將構成刻意視而不見。同樣身為購物平台卻有不同之主觀要求，可能令平台業者無所適從<sup>211</sup>。且本件將主觀要求提升至較嚴格的特定知悉，往後判斷上將缺乏靈活性。一刀兩斷地切割，將所有商標侵權防止之義務加諸權利人，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<sup>212</sup>。
- 三、上訴巡迴法院並未對 eBay 打擊假貨機制成效與其他減少侵權行為發生之手段詳加分析，討論這些措施與減少侵權發生知因果關係，僅因其採取了類似「通知/取下」程序便肯認 eBay 現有措施已足。但實際上據統計，eBay 離安全的電商平台仍有落差<sup>213</sup>，且有些侵權物的販售在權利人發現以前即已完成交易，平台上已沒有相關資訊可供蒐證<sup>214</sup>。因此有學者更進一步要求，判斷上不應僅形式觀察，而是應以「最佳可行技術」(Best Available Technology) 作為判斷標準<sup>215</sup>。
- 四、承接前一點，法院的論述似乎認為，由於 eBay 已投入非常多成本與資源建置反仿冒措施，因此其對於侵權發生未達特定知悉之程度，也就不

<sup>210</sup> 蘇月星 (2011)，《網路拍賣服務提供者商標侵權責任之比較研究》，頁 56，東吳大學法律學系碩士在職專班比較法律組碩士論文。

<sup>211</sup> 同前註。

<sup>212</sup> 何皓華，前揭註 4，頁 41。

<sup>213</sup> 同前註。

<sup>214</sup> See Ina Steiner, *eBay Reveals Seller Restrictions after SIIA Threatens Lawsuit*, AUCTIONBYTES (July 29, 2008), <http://www.auctionbytes.com/cab/cab/abn/y08/m07/i29/s01>. "...a recent study that found that 75 percent of the software products on eBay were listed as a 1-day, 3-day, or Buy it Now auction...when the auctions are Buy Now or 1-day auctions, it's virtually impossible to get those auctions before a sale is consummated." (Last Visited, July 1, 2020).

<sup>215</sup> See Lital Helman & Gideon Parchomovsky, *The Best Available Technology Standard*, 111 COLUMBIA LAW REVIEW 1194, 1217-18 (2011). 所謂最佳可行技術，係指平台已採取現有市場上最大程度能隔絕侵權商品流通，同時也盡可能不誤判阻礙合法權利商品流通的過濾機制。具體來說，當 A 過濾技術移除 100 件侵權商品但同時會誤移除 2 件合法商品；B 過濾技術移除 80 件侵權商品但同時誤移除 4 件合法商品，相對而言 A 技術比例上阻擋較多侵權商品也誤判最少合法商品，是為較佳可行技術。

構成刻意視而不見。然而有建立反仿冒措施與不構成刻意視而不見並沒有直接關聯，否則將變相成為電商平台卸責之推託理由，其只要證明有建立相關反仿冒機制，便能成為應調查而未調查之合理藉口<sup>216</sup>。

除此之外，本件判決作出後，美國參議員 Patrick Leahy 於 2011 年 9 月提出《打擊線上侵權與仿冒法》（Combating Online Infringement and Counterfeits Act<sup>217</sup>）草案，賦予司法部針對專門從事侵害智慧財產權之網站，關閉其網域名稱之權限；眾議員 Lamar S. Smith 於 2011 年 10 月提出《停止線上盜版法》（Stop Online Piracy Act<sup>218</sup>）草案，擴張執法單位打擊盜版及仿冒品權限，包含賦予法院核發禁制令，禁止廣告、付款業為侵權網站提供服務；禁止搜尋引擎顯示該網站以及命 ISP 切斷其連結等。雖然這些法案最終因巨大爭議而未通過，卻引發不小討論。

究其原因，這一系列爭議之核心問題為：查緝仿冒品販售之成本由誰負擔？在商標權侵權爭議的背後，恐怕是兩大企業陣營（電商平台與商標權人）對於營業成本轉嫁的戰爭<sup>219</sup>。對於雙方責任分配，有三種解釋空間：由收取成交手續費的電商平台承擔監督責任、由最了解自己品牌真偽之商標權人承擔商標權之維權責任，抑或是由雙方共同承擔部分責任。從本件法院歷審的見解可以得知，法院較偏向於認為，商標權利人本應捍衛及維繫自己之商標，因此使商標權人負擔較重之終局查緝責任<sup>220</sup>。Tiffany 在本件中主張，由其負擔終局的查緝成本，eBay 卻繼續靠抽取交易手續費受益，其根本不會有經濟上誘因建立一套機制打擊仿冒品販售。不過針對這點，巡迴上訴法院則是給出理由認為，私部門的市場力量已提供 eBay 等電商平台足夠誘因去降低其網站上有人在販售侵權品的情形。因為若是一個電商平台上充斥假貨、仿冒品等侵權商品，會導致其信譽降低、消費者不願再使用該平台進行消費，致使其營收下降<sup>221</sup>。法院以上說理看似合理，不過是否有更佳之責任分配方式，使得最終雙方均付出一些成本，其效益反而大於由單方負擔所有成本？

<sup>216</sup> 蘇月星，前揭註 210。

<sup>217</sup> S. 3804, 111th Cong. §2 (2010).

<sup>218</sup> H.R. 3261, 112th Cong. (2011-12).

<sup>219</sup> 蘇月星，前揭註 210，頁 57。

<sup>220</sup> *Supra* note 192, at 518; 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. & BUS. 37, 48 (2011).

<sup>221</sup> *See supra* note 199, at 109.

依照法律經濟分析「最小防範成本原則」(least-cost-avoider)之觀點，侵權責任由規避侵權發生須付出成本較低之一方負擔更為妥適<sup>222</sup>。假設下最理想的狀態是 eBay 做好一套完美的過濾機制，其平台上根本不會有侵權行為發生，然而現實上這近乎不可能，且 eBay 若欲達成這樣的目標所須付出之成本耗費不貲。不過若將所有查緝侵權成本加諸商標權人 Tiffany 又顯然不公，因此最佳的解決方案應該是將前端的偵測侵權 (detect) 與後端的移除下架 (eliminate) 分別交由雙方負責<sup>223</sup>。商標權人對於自己商標之真偽擁有最好的辨識能力，有統計顯示若由電商平台判斷真偽，其要自行培養員工並訓練他們如何判斷網站上商品之真假，將影響電商平台「方便且易用」的環境；而電商平台對於網頁與網站使用者的控制力最強，且與其由各個商標權人獨自監督（商標權人也沒有誘因替他商標權人監督侵權情事），交由電商平台負責執行較有效率<sup>224</sup>。故在防止侵權行為發生之成本，應由 Tiffany（商標權人）負責前端偵測、eBay（電商平台）負責後端移除下架是為最合理之經濟安排。

將本件視為兩大陣營轉嫁成本之爭議，不如將雙方一併視為「共同打擊仿冒之戰友」。在本件中若 eBay 勝訴，代表的是電子交易日漸增多、大量侵權物流通下，Tiffany 將更加吃力地依靠自身的力量打擊仿冒；若 Tiffany 勝訴，則將導致侵權物賣家將更加有恃無恐，反正有 eBay 此類平台為其擔任替罪羊。因此不論 eBay 或是 Tiffany，在這場爭議之中某方面都是輸家，真正獲利的反而是直接販賣假貨的賣家們。本文基本認同原則上仍應由商標權人對於自己權利的維護須盡最大努力，而電商對於反仿冒措施的執行也須要權利人的協力，因此查緝責任與成本的負擔上不宜全部由商標權人承擔。雖然 Tiffany 在本件中敗訴，不過若法院能命 eBay 協助 Tiffany 鎖定直接侵權人，包括提供其個人資料、保存其銷售頁面以供蒐證，甚至可以將該賣家之銀行帳戶或付款資訊列為拒絕往來戶，對於 Tiffany 而言可能是較好的補償手段。不過這樣的裁判內容可能涉及到用戶們個資的侵害，若不欲引起此類爭議，透過立法解決方才是較為謹慎的做法。

<sup>222</sup> See William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economics of Trademark Law*, 78 TRADEMARK REP. 267, 302-3 (1988); See also, Stacey L. Dogan, *Principled Standards vs. Boundless Discretion: A Tale of Two Approaches to Intermediary Trademark Liability Online*, 37 COLUM. J.L. & ARTS 503, 509-10 (2014).

<sup>223</sup> Dogan, *Id.*

<sup>224</sup> 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, 15-16 (2011).

最後，總結以上，法院雖然肯認了 eBay 所建置的已通知 / 取下為核心的反仿冒措施，並且為後續的電商平台提供了明確遵循之對象，然而論理上應就以下三部分審慎思考：一、商標輔助侵權判準中要求主觀須具備「特定知悉」的必要性。法院於本件中創設此主觀要求是否會使商標輔助侵權判斷標準在後案中失去彈性？有認為不應區分知悉程度為一般或特定，而是從間接侵權本質上出發，以原告是否可得而知作判斷。若依照證據顯示被告可得而知有侵權的情事，客觀上其就應該協助商標權人作出合理的預防措施（reasonable precaution），以有無執行合理預防措施推定其主觀是否構成刻意視而不見<sup>225</sup>；二、考量前述的責任分配，使雙方均須付出相對成本，而不是武斷地認為商標權人本就該維護自身商標權、平台只要做到類似通知 / 取下程序便可直接推論其主觀不具備刻意視而不見。三、消費者利益之保護。美國商標法立法目的包含消費者保護<sup>226</sup>（「防止藉由使用註冊商標的重製品、仿製品、仿冒品或偽造品，在商業上從事詐欺及欺騙」），然本件少有對於消費者保護之討論。儘管這些案件之原告為商標權人，消費者看似為訴外人，不過由於商標法兼具保護消費者之目的，因此除了考量合理經濟安排以及被告主觀意圖的可非難性外，在商標間接侵權案件中也應該考量販售假貨或仿冒品，造成品質不良之商品流入市場，形成消費者財產、健康安全遭受損害等情況，課予平台相對應的責任。

## 第七項 *Louis Vuitton v. Akanoc Solutions* 案

### 第一款 案例事實

#### 第一目 當事人概述

本件原告 Louis Vuitton Malletier, S.A（下簡稱 LV）為法國知名精品品牌，公司係依法國法設立，總部位於法國巴黎。LV 於美國註冊擁有三個商標：「LOUIS VUITTON」、「VUITTON」以及「LV」，產品主要為手提袋、行李箱和配件等，並於北美市場以獨家代理經銷商（sole and exclusive distributor）形式經營品牌。

被告則為兩家註冊於加州之 ISP 公司 Managed Solutions Group, Inc.（下簡稱

---

<sup>225</sup> *Id.* at 21.

<sup>226</sup> 15 U.S. Code § 1127.

MSG) 與 Akanoc Solutions, Inc (下簡稱 Akanoc)，以及其代表人 Steven Chen (下簡稱 Chen) (下合稱被告)。MSG 公司業務為伺服器提供者，出租其伺服器、頻寬與 IP 位置予 Akanoc，Akanoc 則利用這些伺服器經營多個商業網站<sup>227</sup>。

## 第二目 侵權事實

從 2006 年底起，LV 陸續發現多個網站 (下稱系爭網站) 上有銷售 LV 仿冒商品之情事。這些網站並非直接販賣這些侵權商品，而是僅提供出賣人知 E-mail 資訊，買家自行聯繫賣家進行交易。進一步調查後，LV 發現這些網站的 IP 位置均源自於 MSG 與 Akanoc 所提供，而實際租用這些 IP 位置並架設網站之直接侵權人多來自於中國<sup>228</sup>。

自 2006 年至 2007 年間，LV 至少發給被告 18 次侵權通知，告知被告有人利用其 IP 位置架設網站侵害 LV 之商標及著作權，要求被告立即下架網頁內容，或命網站架設者主動移除內容。然而，對於這些通知被告卻毫無回覆，並認為其已採取通常程序 (regular steps) 抑制伺服器內所架設網站為侵權行為。惟被告並未指明其究竟採取了何種程序，且亦未下架系爭網站。因此 LV 對被告提起著作及商標侵權訴訟，主張其已明知 (actual knowledge) 侵權情事，然而卻放任侵權繼續，構成輔助侵權。

## 第二款 法院見解

### 第一目 存在直接侵權行為

被告於本件中抗辯，基於兩個原因，商標直接侵權行為根本不存在，其也就不必負輔助侵權責任：一、直接侵權人多位於中國，並非屬於美國藍能法管轄範圍；二、直接侵權人不構成商標侵權使用，且不會造成消費者混淆誤認。

對於第一個抗辯，加州北區地方法院 (下稱一審法院) 首先闡述判例法上 *Timberlane* 一案<sup>229</sup> 中針對反托拉斯法 (Anti-Trust Law) 例外具有域外效力 (Extraterritorial Scope of U.S. Laws) 所設之三個前提，並以此作為藍能法於本件

<sup>227</sup> *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.*, 658 F.3d 936, 939-40 (2011).

<sup>228</sup> *Id.*

<sup>229</sup> *Timberlane Lumber Co. v. Bank of America National Trust & Savings Ass'n*, 549 F.2d 597 (9th Cir. 1976).

中能否規範這些中國賣家之行為、使被告承擔輔助侵權責任之判斷標準：一、對於美國國際貿易有一定影響；二、依照美國聯邦法律，此影響對於原告所受損害足夠巨大；三、該損害須與美國國際貿易關係最切，而非其他國家。此外，第三要件下尚有若干輔助判斷要件<sup>230</sup>。由於證據顯示，雖然賣家人在中國，但是有許多買家在美國，商品也因此輸入進美國，這些中國賣家的販售行為已然使美國之商標權人 LV 公司承受偌大經濟損失以及商譽的減損；且縱使 LV 為法國公司，其非常用心經營美國市場（包括雇用許多美國員工、設立許多零售商店、客服中心等），以藍能法保護尚屬適當，因此法院肯認第一、二要件成立。至於第三要件，法院權衡下認為，目前尚無其他國家之法院或法律認定直接侵權人對於系爭商標擁有合法權利，而這些假貨的輸入將直接衝擊美國消費者利益，因此第三要件同樣成立。至此，法院認為美國藍能法對於本件具有管轄權無疑。

而針對第二個抗辯，法院認為直接侵權人架設之網站已公然以廣告招攬生意，推銷販售仿冒之 LV 產品，且經過許多專家證人及證據均顯示會造成消費者混淆誤認，因此法院亦不採被告之抗辯。

最終，法院否認被告之抗辯，本件中確實有直接侵權行為存在，須進一部探討被告是否須承擔輔助侵權責任<sup>231</sup>。

## 第二目 控制監督關係

對於輔助侵權之成立要件，被告僅將前述 LV 所寄送之通知信轉發給直接侵權人，除此之外便無其他作為，法院認定主觀上被告均有知悉且構成刻意視而不見。不過在客觀上是否具有控制監督關係之要件上，一審中被告 MSG 被認定對於直接侵權行為不具控制監督關係，而 Akanoc 以及其代表人 Chen 則是認定具有控制監督關係。以下說明法院之理由。

經過證據調查後，法院認為 MSG 雖為伺服器提供者，然而其並未直接販售

<sup>230</sup> *Star-Kist Foods, Inc. v. P.J. Rhodes & Co.*, 769 F.2d 1393, 1395 (9th Cir. 1985), citing “(1) the degree of conflict with foreign law or policy, (2) the nationality or allegiance of the parties and the locations or principal places of business of corporations, (3) the extent to which enforcement by either state can be expected to achieve compliance, (4) the relative significance of effects on the United States as compared with those elsewhere, (5) the extent to which there is explicit purpose to harm or affect American commerce, (6) the foreseeability of such effect, and (7) the relative importance to the violations charged of conduct within the United States as compared with conduct abroad.”

<sup>231</sup> *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions, Inc.*, 97 U.S.P.Q.2D (BNA) 1178, 1187-89 (N.D.Cal., 2010).

網域名稱或自己運營伺服器。僅僅擁有這些伺服器不足以認定其具有控制監督權限，MSG 係將這些伺服器出租予 Akanoc 運營，真正具有控制監督權限者為伺服器運營者（operators）。至於真正運營者 Akanoc，由於其販售網域名稱且擁有一定程度的控管技術，例如停止（suspend）特定使用者的 IP 位置、撤下（unplug）伺服器上特定內容等，因此具有控制監督權限。

第二審法院維持一審見解，僅就損害賠償額計算方面進行若干修正。上訴人 Akanoc 以及 Chen 主張：一、本件中唯一侵權行為僅有中國賣家銷售行為；二、輔助侵權主觀上應僅限直接故意。然而法院認為，這些假貨販售網站不會無中生有地憑空出現，必然是利用了伺服器以及 IP 位置存在，就好比實體之場地出租人；且自 *Inwood* 案後也表明商標輔助侵權主觀上可得而知及刻意視而不見亦構成，因此上訴人主張顯無理由。且上訴人擁有對於侵權網站最終的主開關（master switch），即擁有撤下系爭侵權網站之權限，故難謂其不具有控制監督權限。

### 第三目 未採取通知／取下程序

本件被告敗訴主要原因之一，便是其未針對可能發生之侵權行為建立一套對應措施。由於本件原告 LV 亦一併主張著作權侵害，因此法院依照 DMCA 對被告進行了檢視。依 DMCA 規定，不論何種 ISP 業者，欲主張免責之前提為其須合理地採行一個反侵權機制，其中須包含：能夠有效運作的通知系統、設置聯繫窗口、不過度阻礙權利人提交通知，且有效移除侵權內容，如執行取下機制、三振條款等（DMCA 第 512(i)條）。其中特別重要的是 ISP 業者應設置聯繫窗口，使權利人能有申訴管道<sup>232</sup>（DMCA 第 512(c)條）。

然而據證據顯示，被告遲至 2007 年，也就是 LV 起訴後四個月，才成立相關部門提供權利人申訴管道，法院認為此係亡羊補牢，無法對於先前行為主張受避風港保護；針對多次長時間販售假貨的特定網站，被告也無任何作為，且被告 Akanoc 公司代表人 Chen 也曾於證言中自白其並不熟悉 DMCA 詳細規範，因此法院不認可被告得依避風港規範免責。至於本件商標領域，基於相同理由也不得免責<sup>233</sup>。

---

<sup>232</sup> *Id.* at 1187.

<sup>233</sup> *Id.*

### 第三款 判決評析

不同於前述 *Tiffany v. eBay* 案，由於本件被告主觀的相關證據是明顯確實的，主要攻防並不在於被告主觀知悉與否、程度如何，而是在輔助侵權客觀上是否提供實質幫助，也就是對 *Lockheed* 案後建立的 ISP 業者控制監督要件進行探討。且由於本件涉及的是被告身為 ISP 業者對於使用其網域名稱或 IP 位置所架設之侵權網站須要負何種責任，與本文所欲探討的主體電商平台稍有不同，本件被告並未直接販售商品，也非常間接地提供虛擬空間供使用者架設購物網站（即提供虛擬場所供使用者提供一個拍賣場所之概念）。然而在被告是否適用避風港之爭論中，或許是受先前 *Tiffany* 案影響，法院加重地討論了通知 / 取下之必要性，且特別著重在檢視通知程序是否能有效提供權利人申訴，此係攻防重點，亦是 eBay 勝訴關鍵因素之一，因此對電商平台而言本件法院之見解亦具參考價值。

本文將本件與 *Tiffany* 案一併觀察後認為，不論 ISP 業者或電商平台等平台業者（暫且統稱為「網路業者」），法院似乎有意地傳達其態度：凡是網路業者之經營，若設計了類似於 DMCA 之通知 / 取下程序，較不易為其使用者之侵權行為負擔商標輔助侵權責任，為網路發展過程中之資訊交流與商業活動中設下最低標準。只要採用類似機制，並在個案中履行相關程序即可據以免責；反之，如網路業者對權利人的通知置之不理且無其他正當理由，便極可能構成輔助侵權。至於其免責性質究竟屬於責任成立要件還是責任範圍之免除，其實並非重點，而是給予所有網路業者得以遵循之對象，同時予以警惕，以兼顧網路業者之發展與權利人合法權利之保護。

### 第八項 其他類似案例

於 *Tiffany* 案作成後，除 eBay 外，美國知名電商 Amazon 亦有因新興聯盟行銷（affiliate marketing，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，並設有連結。若有人從推銷之網頁點擊並完成交易，合作廠商將回饋交易金額的一定比例佣金予推薦者<sup>234</sup>）面臨商標間接侵權之訴訟。例如 2010 年 *Sellify Inc. v. Amazon.com, Inc.* 案<sup>235</sup>與 2012 年 *Tre Milano, LLC v. Amazon.Com*,

<sup>234</sup> 何皓華，前揭註 5，頁 123，註 412。

<sup>235</sup> *Sellify Inc., v. Amazon.com, Inc.*, 2010 WL 4455830 (S.D.N.Y., 2010).

Inc. 案<sup>236</sup>。

*Sellify* 案之事實為被告 Cutting Edge Designs 為 Amazon 之聯盟行銷夥伴，於 Amazon 不知情之情況下向 Google 購買關鍵字廣告，消費者點擊該廣告時，會連結到 Amazon 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佣金，原告因此主張 Amazon 構成間接侵權。法院認為 Amazon 與其聯盟行銷夥伴之關係並非代理關係或表見代理關係；又就輔助侵權而言，法院亦表示，被告已試圖禁止其合作夥伴侵犯第三人之商標，故不符 Inwood 測試原則第一要件。此外，本案亦無證據證明 Amazon 對於該商標侵權有何具體認識或直接控制，且被告在收到來自原告的通知之後也已盡其所能促使侵權行為結束，並未在知悉 Cutting Edge 涉嫌侵犯他人商標後繼續提供其服務。因此，判決被告並不構成間接侵權<sup>237</sup>。

2012 年知名電商亞馬遜 (Amazon) 於加州亦被 Milano 公司起訴主張商標侵權。加州上訴法院 (California Court of Appeal) 作出有利被告 Amazon 判決。雖然本件依加州法庭規則 (California Rules of Court) 第 8.1115 列為非拘束性判決 (unpublished opinion)，對於後案不生拘束力，後訴法院不得援引此案見解為裁判，不過由於被告為知名大型電商，故亦值得參考。原告暨上訴人 Milano 公司生產銷售其已註冊之 InStyler 燙髮夾，原告發現 Amazon.com 的網站上存在侵犯其商標之仿冒商品，因而指控 Amazon 構成直接侵權與間接侵權，但是均未能成立。法院援引 *Tiffany* 案見解，認為網路服務提供者若對於其網站上的侵權商品銷售僅具有一般認知，尚不足以成立輔助侵權。Milano 上訴時主張 Amazon 已符合上述要件，因 Amazon 在其通知特定來源仿冒品後，仍然繼續提供銷售該侵權商品之服務。但法院指出，Tre Milano 向 Amazon 發出之 NOCI 通知中並未提出可支持其侵權主張的證據。缺乏侵權證據的情況下，被告非不能循其處理機制先對「疑似」侵權之商品展開相關調查。此外，亦沒有任何案例支持「在網路服務提供者收到侵權通知後就必須不經調查立即移除商品清單」的論點。法院認為，調查是否侵害正是 Amazon 在收到通知後應採取的行為，是故縱使在收到「疑似」侵權通知後未立即移除，Amazon 因此仍不就此構成輔助侵權<sup>238</sup>。

<sup>236</sup> *Tre Milano, LLC v. Amazon.Com, Inc.*, B234753, Cal. Ct. of Appeals, 2nd App. Dist., 2012.

<sup>237</sup> 馮震宇，前揭註 60，頁 24-25。

<sup>238</sup> 同前註。

## 第二節 歐盟



### 第一項 歐盟商標規章與歐盟商標指令

歐盟之商標保護分為雙軌制。在歐盟層級原有《共同體商標規章》<sup>239</sup> (Community Trademark Regulation)，於 2016 年時修正更名為《歐盟商標規章》<sup>240</sup> (European Union Trademark Regulation)，建立一套全歐盟之商標共通體系，主管機關原為歐盟內部市場調和局 (Office for Harmonization in the Internal Market, OHIM)，現更名為歐盟智慧財產局 (European Union Intellectual Property Office, EUIPO)，保護範圍橫跨歐盟；至於各成員國間，其內國亦有自身之商標法保護，保護範圍僅限各該成員國。不過目前各成員國間商標法保護尚未完全地和諧化 (harmonized)，為了調和各國間商標法之差異，歐盟透過《歐盟商標指令》<sup>241</sup> (European Union Trademarks Directives) 調和各成員國法律。不同於規章 (Regulation)，成員國受其全文約束且直接適用於所有成員國，指令 (Directive) 為訂出各國欲一致達成之目標，但賦予其各成員國得自由選擇如何將指令轉換成國內法的方式。此外尚仰賴歐洲法院實務上對於指令之解釋試圖減少歧異，並使法律見解統一。歐盟商標指令雖然對成員國並無直接之效力，仍須透過各國內國法化加以實踐，不過歐洲法院在 *Leur-Bloem v. Inspecteur* 案 *Giloy v. Hauptzollamt* 中均表明各國法院在裁判時須一併依照指令之意旨進行法律解釋<sup>242</sup>。

根據歐盟商標指令，成員國須給予商標權人類似之保護：即得排除他人於同一或類似之商品、服務中使用相同或近似之商標，造成消費者混淆誤認；以及著名商標之保護等<sup>243</sup>。不過在網路蓬勃發展的今日，商標侵權型態趨於複雜，時常混合而生，在網路中介者 (intermediaries，包含 ISP、電商平台等) 提供之虛擬空

<sup>239</sup> Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark.

<sup>240</sup> Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark.

<sup>241</sup> 原文為 First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC)，一般簡稱為「Trade Marks Directives」，後為 Directive No. 2008/95/EC of the European Parliament and the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks 所取代。而隨著歐盟商標改革立法的通過，商標指令也有所修正，最新的版本為 Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council，簡稱「歐盟商標指令」(EU Trade Mark Directive)，而透過本次修正，商標指令的內容和歐盟商標規則也有了更進一步的調和。轉引自夏禾，前揭註 8，頁 71。

<sup>242</sup> See Saunders & Berger-Walliser, 220 note 220, at 52.

<sup>243</sup> Article 10.2 of EU Trade Mark Directive.

間中有成千上萬的侵權行為發生，因此歐盟商標相關法規及法院解釋對於網路中介者商標法上責任（如直接或間接侵權責任，由中介者或直接侵權人負責等）與免責之要件（如避風港規範等）須有更明確的規範<sup>244</sup>。且網路模糊了國界的概念，若全世界的商標權人均在歐盟成員國法院提起訴訟，可能導致網路中介者承擔了過重的責任。歐盟執委會（European Commission）也曾對此提出關切<sup>245</sup>：「要求網路中介者對於上百萬的網站進行一般性監督，實際上來說，不但幾乎不可能，且將課予其不成比例的責任，甚至會使基礎用戶的近用成本提高。」

## 第二項 電子商務指令

為了釐清前述責任，歐盟於於 2000 年 6 月通過電子商務指令（E-Commerce Directive, 2000/31/EC），2003 年 6 月止共 12 個會員國採行該指令，法國則是遲至 2004 年 6 月始於其《數位經濟信賴保護法》（Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique ,LCEN）踐行該指令<sup>246</sup>。

歐盟對於適用主體採取的是單一定義，不同於美 DMCA 針對類型化的免責要件有不同主體定義。電子商務指令先是定義本指令規範對象為「資訊社會服務提供者」（Information Society Services Providers，下簡稱服務提供者），而再類型化其免除責任要件。規定於第 12 至 15 條：

### 第一款 單純傳輸服務（Mere conduit）

第 12 條規定，若服務提供者僅提供資訊傳輸服務，而並非首先傳輸該資訊、未挑選傳輸之接受者，且亦未選擇或變更該資訊，各成員國應確保該服務提供者不會因所傳輸之資訊負損害賠償責任。其中本條「傳輸」之定義為資訊之自動、中間及暫時儲存，且儲存目的僅能供傳輸使用、儲存時間不得逾越傳輸所須之合理時間。

<sup>244</sup> See Katja Weckström, *supra* note 100, at 26.

<sup>245</sup> See 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 (Directive on Electronic Commerce), at 14, COM (2003) 702 final (Nov. 21, 2003).

<sup>246</sup> 黃心怡，前揭註 4，頁 98。



## 第二款 快速存取服務 ( Caching )

第 13 條規定，當服務提供者僅基於其他資訊接收者之要求，為使資訊更有效地上傳予其他接受者之唯一目的而提供之資訊暫存服務，各成員國應確保服務提供者不會因資訊之自動、中介及暫時儲存負損害賠償責任。本條適用前提為：服務提供者必須未變更資訊；遵守有關資訊之取得、更新之規則；不干擾合法使用之資訊；實際知悉 (actual knowledge) 資訊之原始來源已被移除、取得管道已失效時，或因法院或行政機關之命令而移除或失效之事實時，必須迅速移除或中斷該資訊之取得。

## 第三款 資訊儲存服務提供者 ( Hosting )

第 14 條規定，服務提供者係提供儲存資訊接收者所上傳資訊之服務時，服務提供者如符合：一、對於不法行為或資訊並無實際知悉 (actual knowledge) 或對於顯然存在違法活動之事實或情況亦無認知 (aware)；或二、服務提供者於確知或認知存在違法活動之事實，即迅速移除或中斷該資訊之取得，且服務接收者並未受服務提供者之控制與監督時，各成員國應確保服務提供者應能免除損害賠償責任。應特別注意的是，電子商務指令採用「知悉 / 取下」模式，不同於美國 DMCA「通知 / 取下」，凡服務提供者知悉便須採取措施，其範圍較通知更廣 (通知屬於知悉的下位概念，因通知只是一種使平台知悉有侵權情事之管道)。

## 第四款 不負一般性監督義務

第 15 條規定，對於符合前開規定的服務提供者，各成員國不得課予服務一般性義務 (general obligation)，要求其監督所傳輸、儲存之資訊，與積極調查違法活動之相關證據證據。但各成員國得要求服務提供者，遇有服務接收者從事違法活動或提供違法資訊時，立即通知政府主管機關；或於政府主管機關提出請求，且服務接收者與服務提供者訂有資訊儲存協議時，課予服務提供者提供可確認該服務接收者相關身份資訊之義務。

然而指令中免責條款之性質僅為民事賠償責任之免除，各成員國之法院或執法機關仍可以依照其內國法核發禁制令或以行政命令方式，要求網路中介服務提供者為終止或預防侵權資訊發生之行為，或建立移除及停止該資訊之機制 (指令

第 12 條 3 項、13 條 2 項、14 條 3 項參照)。



### 第三項 智慧財產權執行指令

歐盟於 2004 年 4 月頒布 2004/48/EC 指令，一般稱為智慧財產權執行指令 (IPR Enforcement Directive，下簡稱執行指令)，規範歐盟成員國法院對智慧財產權侵權案件所應採取之救濟措施以強化智慧財產權之保護。執行指令所處理者全為智慧財產權的執行面問題<sup>247</sup>。換言之，其係就現有智慧財產法律為補充規定，而非新創、修改或擴大現行的智慧財產法規。

由於所有的歐盟成員國與歐盟本身都是 WTO 會員，所以執行指令便以 TRIPS 協定與已有效適用於某一或某些成員國之最佳執行方案作為基礎，設定智慧財產權執行的最低標準，用以調合所有成員國執行智財權保護之法律。成員國得給予權利人更多的保護措施，但不能低於本指令之標準<sup>248</sup>。

本指令對於網路中介服務提供者相關責任亦有規範。於指令前言第 23 點便提到，若中介服務遭第三人作為侵害智慧財產權之媒介，各成員國在不妨礙既有規範下應給予智慧財產權權利人對中介服務提供者聲請禁制令。其中第 11 條明定：「當司法機關認定有侵害智慧財產權情事時，成員國應確保司法機關得下禁制令防止侵權之繼續。並透過內國法規定，針對禁制令之違反課予金錢處罰。成員國亦應確保在不妨礙 2001/29/EC 指令 (2001 年著作權指令) 第 8 條第 3 項規定 (著作權人得聲請禁制令) 之前提下，權利人得對於服務被第三人作為侵害智慧財產權之中介服務提供者聲請頒發禁制令。」又第 2 條第 3 項(a)款特別聲明，本指令旨在要求歐盟成員國須提供智慧財產權人相類似之救濟方式與程序，與電子商務指令係規定網路中介服務提供者責任免責事由有別，故二指令彼此間並無扞格之處<sup>249</sup>，執行指令並不影響先前通過之電子商務指令第 12 至 15 條之保護。電子商務指令相關免責規範僅係損害賠償責任之免除，不影響權利人對網路中介服務提供者聲請禁制令，以避免日後第三人侵權。然而服務提供者之注意義務、監督範

<sup>247</sup> 參經濟部智慧財產局，歐盟智慧財產權執行指令概述，頁 1。載於：<https://www1.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=8103115413551.pdf>。(Last Visited, July 1, 2020).

<sup>248</sup> 同前註。

<sup>249</sup> 陳龍昇，前揭註 4，頁 219。

圍為何，仍尚未有明確規範<sup>250</sup>。



#### 第四項 各國實踐情形

以下將以商標侵權下電商平台之責任為中心，介紹歐盟成員國中之德國、英國、法國與比利時內國之法規範與相關案例。

#### 第一款 德國

##### 第一目 內國法相關規範

德國之商標法保護，規定於《聯邦商標法》<sup>251</sup>（Markengesetz, MarkenG）。商標直接侵權，規定於第 14 條。同條第 2 項規定，商標保護範圍涵蓋相同或近似之商標使用於同一或類似之商品或服務<sup>252</sup>。第 3 項對列舉前條使用之概念<sup>253</sup>：將商標附著於商品包裝之行為；以前述目的供給商品、流入市場或存放商品；將商標用於服務；進出口包含該商標之商品；使用該商標於商業文件或廣告行銷。第 4 項。對於侵害其商標權之人，根據同條第 5、6 項，得分別聲請禁制令以及請求損害賠償，而聲請禁制令部分不以故意或過失為限<sup>254</sup>。

商標間接侵權之規定，則可見於同條第 7 項。商標侵權行為若係由商業團體之員工或經授權之人為之者，不論該員工或被授權人為故意或過失，商標權人得對該商業團體之負責人聲請禁制令禁止其繼續使用，亦得請求損害賠償<sup>255</sup>。此概念對應至美國法則相當於商標代位侵權責任，員工及被授權人須受商業團體一定程度之控制監督，該商業團體才會因此須承擔侵權責任<sup>256</sup>。至於美國法上之輔助侵權責任，德國聯邦商標法雖無明確之規定，但有認為同條第 4 項規範內容已相當於美國法輔助侵權責任。該項規定，第三人未經商標權人之許可，禁止以行銷為目的於商品包裝上貼上、提供或進出口相同或類似之商標<sup>257</sup>。

<sup>250</sup> 黃心怡，前揭註 4，頁 100。

<sup>251</sup> Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen.

<sup>252</sup> *Id.* §14(2).

<sup>253</sup> *Id.* §14(3),(4).

<sup>254</sup> *Id.* §14(5),(6).

<sup>255</sup> *Id.* §14(7).

<sup>256</sup> See FEZER & KARL-HEINZ, MARKENRECHT (TRADE MARK LAW) (C.H.Beck, Munich 4 ed. 2009)., 轉引自 Saunders & Berger-Walliser, *supra* note 220, at 55-56.

<sup>257</sup> *Id.*

附帶提之，德國專利法亦有間接侵權之規定，其定位則是採獨立說。德國於1981年配合當時歐洲共同體專利公約（Übereinkommen über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt）的規定，以及為了減輕方法專利及組合專利權利人維護成本，並預防潛在侵害專利之行為，修正專利法第10條：「（第一項）第三人明知或依情況可得而知元件係適合且被利用於發明之使用者，於本法適用範圍內，專利權得禁止第三人在本法適用範圍內提供或供應涉及發明重要要素之元件給在本法適用範圍內未經專利權人同意且無權使用專利發明之人。（第二項）元件係屬在商業上通常可取得之產品者，不適用第一項之規定。但第三人故意地促使被提供人為第9條第2項所禁止之行為者，不在此限。（第三項）為第11條第1款至第3款行為之人，不視為是第一項所稱有權使用發明之人。」不同於1981年以前德國司法實務多以共同正犯、間接正犯或幫助犯等理論處理專利間接侵權案件，現行德國專利法之對於間接侵權立法模式採取一階構成要件（einstufiger Tatbestand），使其成為獨立構成要件，學說上又稱之為「危險構成要件」（Gefährdungstatbestand），在元件提供之前階段便加以禁止，故間接侵權之成立不從屬於直接侵權行為，縱直接侵權行為尚未發生，亦可成立間接侵權行為<sup>258</sup>。

除聯邦商標法外，《德國民法典》（Bürgerliches Gesetzbuch ,BGB）之一般侵權行為法中亦可作為權利人之請求權基礎。第823條第1項規定，因故意或過失侵害他人生命、身體、健康、自由、財產或其它權利，負損害賠償責任。對於智慧財產權，德國憲法法院亦肯認其為本條所保護之財產權<sup>259</sup>。在主觀方面，本條故意之內涵應與聯邦商標法相同，而根據BGB第276條第2項，過失係指未盡合理照顧義務。在不作為情形，除非侵權人對商標權人有特殊照護或防免責任存在，否則不應課予其侵權行為責任<sup>260</sup>。

由於欲主張一般侵權行為做為請求權基礎，須以具備故意過失為前提，在某些情況下，若無法證明電商平台對於侵權行為具有故意過失，則侵權行為便無由成立。因此，德國實務上透過對德國民法典第823與1004條之解釋創設了「妨害

<sup>258</sup> 楊宏暉，前揭註66，頁122-123。

<sup>259</sup> See Bundesverfassungsgericht [bverfg] [federal Constitutional Court] July 7, 1971, 31 ENTSCHEIDUNGEN DES BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS [BVERFG] 229 (Ger.), 轉引自 Saunders & Berger-Walliser, *supra* note 220, at 57.

<sup>260</sup> See Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Sept. 25, 1952, 7 ENTSCHEIDUNGEN DES BUNDESGERICHTSHOFES IN ZIVILSACHEN [BGHZ] 204 (Ger.), 轉引自 *Id.*

人責任」(Störerhaftung, disquietor liability)之概念<sup>261</sup>。妨害人責任係指非為侵權行為之人，偶然並意圖對侵害他人權利之行為提供必要幫助。對於妨害人(Störer)，不論其故意過失，商標權人可對其聲請禁制令，命其停止該行為。然此責任僅限禁制令核發，無涉損害賠償責任<sup>262</sup>。依德國通說，間接妨害人若有意且具有相當因果關係地幫助他人之侵權行為，若有防止侵害發生之期待可能性，該行為人便負有社會交易安全義務，須防止侵害結果發生<sup>263</sup>。

至於免責規範方面，德國配合電子商務指令通過《德國電信媒體法》(Telemediengesetz, TMG)，提供網路服務提供者(擁有獨立或其他電信媒體及提供接取網路服務的自然人或法人)如同指令所設之免責保護。然而在實務之運作下，由於法院有前述之妨害人責任之見解，免責保護之效果恐怕有限。許多小型咖啡館、公共空間、飯店大廳因此便不願提供免費無線網路，避免承擔被訴風險，同時讓大型咖啡連鎖店(如星巴克)以提供免費網路服務吸引顧客，因為就算被捲入網路侵權訴訟，其也不怕支付高額律師費用。因此德國聯邦議院(Deutscher Bundestag)於2016年6月初經過激烈的辯論後，通過TMG修正草案，打算明文免除網路服務提供者之妨害人責任，使德國的免費無線網路連接點可以增加並走向開放<sup>264</sup>。

## 第二目 相關案例

雖然成文之聯邦商標法中並無輔助侵權之明確規定，然而德國最高法院(Bundesgerichtshof, BGH)在 *Ettaler Klosterliqueur* 案建立了與美國 *Inwood* 案測試原則相類似之判斷標準。BGH 於本件中認為，若被告生產商標權人之商標，並供應第三人用於侵權使用，則須承擔侵權責任<sup>265</sup>。在2001年之 *Ambiente.de* 案中，

<sup>261</sup> 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 *Id.* at 58.

<sup>262</sup> See Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] May 26, 1966, NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT [NJW] 1456, 1966 (Ger.), 轉引自 *Id.*

<sup>263</sup> 何皓華，前揭註5，頁62。

<sup>264</sup> 參資策會科技法律研究所，《何謂德國電信媒體法中的「妨害人責任」(Störerhaftung)?》，載於：<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=67&tp=5&d=7596>。(Last Visited, July 1, 2020).

<sup>265</sup> See Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] Nov. 18, 1955, GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ UND URHEBERRECHT [GRUR] 179, 1956 (Ger.), 轉引自 Saunders & Berger-Walliser, *supra* note 220, at 56.

BGH 認為聯邦商標法 14 條第 4 項所列舉之規定亦適用於網域名稱提供者，故其有可能因此承擔輔助侵權責任，但其成立須符合以下二要件：有直接侵權之存在與主觀上欲供直接侵權人利用之意圖。本件因欠缺意圖之要件而不成立間接侵權責任<sup>266</sup>。主觀之意圖，在德國法下通常指：「對於侵權行為之構成要件具備知及欲。包含了直接、間接故意，以及對於所為行為將違背法律或特殊關係中之義務。間接故意與過失之差異在於間接故意下風險之發生亦不違背行為人之本意<sup>267</sup>。」由於我國法多參考德國民法典，因此侵權行為主觀之判斷與其並無太大差異。

自 2004 年開始，精品鐘錶品牌勞力士（Rolex）便對電商平台 Ricardo、eBay 等提起商標侵權訴訟，最終有三個案件上訴至 BGH。法院於此三案件中討論了商標直接、間接侵權之判斷標準與平台免責規定之適用，開歐盟內國法院對於電商平台商標侵權責任表示意見之先河，具有參考價值。實務多將這三件上訴至 BGH 之案件統稱為「網路拍賣三案」（Internet-Versteigerung I,II & III，第一件為 *Rolex v. Ricardo*，後兩件則均為 *Rolex v. eBay*）。

原告勞力士（Rolex）為精品鐘錶品牌，並於德國註冊有「ROLEX」與五角皇冠圖示之商標（下稱系爭商標）。被告則為德國網路拍賣網站商 Ricardo 與 eBay，Ricardo 之商業模式類似於 eBay，不過現已不在德國境內提供服務，而在瑞士、丹麥、希臘等其他國家提供服務<sup>268</sup>，eBay 則是於全球提供拍賣服務之拍賣網站。與美國 *Tiffany* 案例事實相當，勞力士起訴主張 Ricardo 及 eBay 之平台上有許多附有「ROLEX」商標之仿冒手錶，甚至許多賣家明確標示商品為「仿冒品」，因此請求法院禁止其網站上之侵權行為以及損害賠償。以下綜合介紹網路拍賣三案：

#### 一、Internet-Versteigerung I, *Rolex v. Ricardo*

原告 Rolex 主張 Ricardo 構成商標侵權，且其曾發函通知 Ricardo 要求處理侵權商品，但 Ricardo 僅將爭議頁面取下，不願全面檢查在其網站上販售之商品是否有其他類似侵害行為<sup>269</sup>。

<sup>266</sup> See 148 BGHZ 13 (Ger.), 轉引自 *Id.* at 56.

<sup>267</sup> RAYMOND YOUNGS, ENGLISH, FRENCH & GERMAN COMPARATIVE LAW 363 (2d Ed. 2007) (quoting DIETER MEDICUS, SCHULDRECHT I, ALLGEMEINER TEIL 144, 145 (6th Ed. 1992)., 轉引自 *Id.*

<sup>268</sup> Saunders & Berger-Walliser, *Id.* at 66.

<sup>269</sup> 彭建仁，前揭註 5，頁 44。

原審科隆 (Köln) 高等法院認為 Ricardo 未構成商標侵權使用，真正侵權使用商標者為使用者，Ricardo 僅依使用者設定，呈現「最低價格」、「目前最高出價」等標記。拍賣網站亦不承擔妨害人責任，因其主觀上並無協力意思<sup>270</sup> (willentliche Mitwirkung)。

案件上訴至 BGH 後，在個別販售假貨之賣家，BGH 認為落入聯邦商標法 14 條 2 項與 3 項之定義，賣家並非一次性或偶發性的販賣，而是利用系統招攬客源，故符合於交易過程中使用 (used in trade) 系爭商標且造成消費者混淆誤認。儘管有些假貨已標示非原廠正品，且價格與正品顯不相當，然而法院援引歐洲法院 *Arsenal Football Club v. Reed* 案見解，消費者混淆誤認並非是在個案上判斷，而是應抽象地觀察是否造成公眾對於真品與仿冒品有可能產生連結。因此 BGH 認為這些行為構成商標直接侵權<sup>271</sup>。

而 Ricardo 或是 eBay 等電商平台之角色，BGH 則認為其並非直接販售仿冒商品之行、並非是其將該商品流入市場，亦無利用系爭商標作為廣告宣傳之用途，因此不構成商標直接侵權<sup>272</sup>。至於輔助侵權方面，BGH 認為平台主觀上均無幫助之意圖，故不構成輔助侵權責任。不同於美國聯邦第二巡迴上訴法院在 *Tiffany* 作出一般知悉 / 特定知悉之區別標準，BGH 略顯空泛地表示德國民法上故意須滿足知悉且意欲結果發生，但被告均不滿足知悉之要件，因為電商平台商品上架係透過一系列自動化流程所產生，被告不可能事前知悉會有侵權商品上架<sup>273</sup>。

BGH 之論理重點放在平台是否違反其注意義務，不論其主動提供直接侵權行為幫助或是消極不作為均有可能構成，端視個案上從技術以及經濟層面分析，被告是否有合理的作為義務<sup>274</sup>。不過在是否構成妨害人責任之判斷上，BGH 認為無法期待 Ricardo 對網站上所有使用者之行為為控制監督，或是在商品刊登之前即預防侵害發生。若強加平台一般性檢查義務則有損害電商平台正常運行以及違反電子商務指令之意旨；然同時又無法否認電商平台確實對侵權商品之交易收取費用。故 BGH 衡平下決定，當電商平台已知悉有明顯之不法行為，應立即取下，並

<sup>270</sup> 同前註。

<sup>271</sup> See 158 BGHZ 236, 246-52 (Ger.), 轉引自 *Id.*

<sup>272</sup> *Id.* at 250.

<sup>273</sup> See 172 BGHZ 119, 128 (Ger.), 轉引自 Saunders & Berger-Walliser, *supra* note 220, at 68.

<sup>274</sup> See Bundesgerichtshof [BGH] [Federal Court of Justice] May 17, 2001, 148 ENTSCHIEDUNGEN DES BUNDESGERICHTSHOFES IN ZIVILSACHEN [BGHZ] 13 (17) (Ger.), 轉引自 *Id.*

盡力阻止相同之商標侵害再次發生，Ricardo 須依判決意旨對 Rolex 手錶之資訊作特別檢查<sup>275</sup>。

總結 BGH 之見解，其認為電商平台有移除特定侵權商品資訊之義務，並於知悉有特定明顯侵權情事時，應積極確保其網站上無再次販售該等商品之情形。

## 二、 Internet-Versteigerung II, *Rolex v. eBay*

Rolex 公司於 2007 年對 eBay 公司提出商標侵權訴訟，主張事實與前案類似。杜塞道夫（Düsseldorf）高等法院認為 eBay 已採取過濾程式（filtering program）檢測明顯侵權商品，且經 Rolex 通知後，已無法於 eBay 找到被檢舉之類似商品，故作出有利 eBay 之判決。法院認為 eBay 並無一般性審查義務，因這將威脅 eBay 商業模式<sup>276</sup>。

案件上訴至 BGH 後，BGH 基本維持前審見解，認為 eBay 未主動販售侵權商品，也未使用系爭商標做為廣告用途，不成立商標直接侵權行為；在侵權商品刊登前 eBay 亦毫無知悉，不具備間接故意，因此不符合輔助侵權主觀之要件。至於妨害人責任上，儘管侵害尚未發生，惟若可合理預見於此情形之下極有可能發生侵害結果時，被告須採取一定措施。此依據乃預防性不作為請求權（vorbeugender Unterlassungsanspruch）之法理，即權利有受侵害之虞時即可請求預防，不須至權利被侵害始得請求救濟<sup>277</sup>。且電子商務指令並未給予網路中介服務提供者禁制令之免責保護，因此 eBay 雖不成立商標直接或間接侵權，然而須協助下架系爭商品。

對於 eBay 應採行何種措施，BGH 指出，若電商平台建立之篩選機制得以搜尋特定關鍵字句以檢驗商品目前刊登情況，並於必要時以人工方式檢查，雖依當前科技發展尚無法檢驗並防止所有侵權狀況之發生，只要依前述方式已經盡其所能仍不能發現部分侵權事實，主觀上不會因此具備故意過失<sup>278</sup>。

## 三、 Internet-Versteigerung III, *Rolex v. eBay*

BGH 於 2008 年，再次就類似案件作出判決，認定 eBay 主觀上不具故意故不

<sup>275</sup> 彭建仁，前揭註 5，頁 45；See also, MMR 668, 671, 2004 (Ger.)，轉引自 *Id.*

<sup>276</sup> 李一笑，前揭註 9，頁 39-40。

<sup>277</sup> BGH Urt. v. 19.4.2007, a.a.O., 2639-2640., 轉引自彭建仁，前揭註 5，頁 46。

<sup>278</sup> *Id.*

構成直接與間接商標侵權。並進一步表示，平台於收到侵權通知後，除應立即移除或遮蔽侵權內容，並應確保往後不會發生類似之侵權行為，始得免除其責任<sup>279</sup>。

#### 四、小結

BGH 於上述三案件中之見解均大致相同。在 Ricardo 或是 eBay 之主觀上，由於無法知悉侵權賣家即將刊登侵權商品，故並不具備輔助侵權之故意，也並無預見可能性而不成立過失，因此均不構成商標輔助侵權。BGH 也認為不應使電商平台承擔一般性之查證義務。但客觀上由於德國法實務發展下有「妨害人責任」之預防性不作為請求權，其並不要求妨害人主觀上具備故意過失，而是有侵害或侵害發生之虞便得以主張，且這樣的解釋方式亦不違反電子商務指令之要求。如此，根據 BGH 之見解，雖然電商平台對於商標直接侵權行為沒有幫助之故意或過失，但權利人能在侵權發生後請求平台須確保往後其網站上不會有類似之侵害再次發生，當較小規模的電商平台並沒有更多的人力、財力建置更好的過濾篩選機制時，將可能使得該平台背負著近乎一般性之查證義務。

## 第二款 英國

### 第一目 內國法相關規範

《英國商標法》（UK Trade Marks Act 1994）關於商標侵權，規定於第 10 條。若第三人未經商標權人同意，於交易過程中（in the course of trade）使用相同商標於同一商品或服務（第 1 項<sup>280</sup>）；或使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務（第 2 項<sup>281</sup>），並造成公眾對其來源之混淆誤認，商標權人得對其主張侵害其商標權。而著名商標之保護，則規定於同條第 3 項<sup>282</sup>。此外，同條第 4 項列舉商標侵權使用行為<sup>283</sup>：於交易過程中將商標附著於商品上、提供含有該商標之商品或服務、進出口含有該商標之商品、將該商標用於註冊公司名稱、於商業文件或廣告行銷中使用該商標，以及在比較廣告中以違反《商品虛偽標示保護規章》

<sup>279</sup> BGH Urt. v. 30.4.2008, CR 2008, 581., 轉引自彭建仁，同前註。

<sup>280</sup> UK Trade Marks Act 1994, ss. 10(1), <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/10>. (Last Visited, July 1, 2020).

<sup>281</sup> *Id.* at ss. 10(2).

<sup>282</sup> *Id.* at ss. 10(3).

<sup>283</sup> *Id.* at ss. 10(4).

(Business Protection from Misleading Marketing Regulations 2008, BPRS) 之方式使用該商標。

至於侵害商標之準備行為，規定於第3B項（類似我國商標法70條第3款）。凡包裝、標籤、吊牌、安全、防偽特徵或圖形，或其他可能使用商標之任何方式，而有可能貼附於相關商品或服務之危險者，將構成侵害商標權行為。商標權人有權禁止第三人在交易過程中於包裝、標籤、吊牌、安全或防偽特徵或圖形或可能貼附該商標之其他任何物件上貼附與商標相同或近似之標識<sup>284</sup>，以及禁止以該等目的而供給投入市場或儲存、進出口等行為<sup>285</sup>。

而英國配合電子商務指令，亦通過《電子商務條例<sup>286</sup>》將其內國法化。其中11條<sup>287</sup>給予相同於電子商務指令之免責保護。

## 第二目 相關案例

英國知名相關案例為2009年英格蘭及威爾斯高等法院（High Court of England and Wales, HCEW）之 *L'Oréal SA v eBay International AG* 案<sup>288</sup>。原告萊雅集團（L'Oréal S.A.）為世界上最大化妝品企業，註冊擁有 L'Oréal 商標。其發現被告 eBay 之網站上有 7 名賣家販賣仿冒 L'Oréal 商標之商品，認其已侵害商標權，並以 eBay 與賣家為共同被告，主張應負商標侵權責任。

eBay 則抗辯其網站已採有 VeRO 計劃、守望相助（Community Watch）、制裁（Sanctions）及高風險品牌（High Risk Brands）等機制與其他抗辯。關於 eBay 之抗辯，與平台責任構成相關之爭點有<sup>289</sup>：eBay 是否與個別賣家負連帶責任（jointly liable）？其是否受電子商務指令 14 條之保護？以及 L'Oréal 是否可依據智慧財產權執行指令 11 條請求救濟？以下就法院對於此三爭點之判斷分別介紹：

### 一、eBay 無須與個別賣家連帶負責

HCEW 認為歐盟商標指令並未統一侵權行為是否成立之法律見解，因此英國

<sup>284</sup> *Id.* at ss. 10(3B) (a).

<sup>285</sup> *Id.* at ss. 10(3B) (b).

<sup>286</sup> The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations, 2002, <http://www.legislation.gov.uk/uksi/2002/2013/contents/made>. (Last Visited, July 1, 2020).

<sup>287</sup> *Id.* at §11.

<sup>288</sup> *L'Oréal SA v eBay International AG*, [2009] RPC 21 693.

<sup>289</sup> *Id.* at 714.

普通法上之間接侵權（accessory liability）概念能適用於本件，用以判斷 eBay 是否須與個別賣家連帶負責<sup>290</sup>。L'Oréal 主張 eBay 誘引（procurement）賣家之犯意，並且與其共同行為分擔（participation in a common design）。eBay 則抗辯其至多知悉系爭商標有受侵害之虞，但對於特定侵害商標權之行為，於侵害發生前毫無知悉<sup>291</sup>。HCEW 認為主觀上誘引是共同行為分擔之前提，eBay 主觀上須已經達到誘引特定賣家之程度才構成侵權責任，但相關證據並無法支撐這樣的主張，eBay 對其他被告賣家並沒有特定之誘引故意。

L'Oréal 接著主張 eBay 對廣告、販賣與販賣之要約等行為有控制權，亦因此侵權行為而從中獲利，應與直接侵權行為人共同負擔侵權行為損害賠償責任<sup>292</sup>。eBay 則抗辯其運營模式中且公正（in a neutral and impartial manner），又其已採取 VeRO 等機制<sup>293</sup>。HCEW 對此首先表示，eBay 與其競爭者們已創造新型態商業模式，且此商業模式確實造成商標權較高之侵害風險，eBay 既導致較高之商標侵害風險，且利用此種風險盈利，理論上應由 eBay 承擔此風險<sup>294</sup>。然而個案上 HCEW 認為 eBay 所舉出之相關證據，相較 L'Oréal 而言更加具有說服力，因此仍決定對 eBay 作有利認定<sup>295</sup>。

L'Oréal 最後主張 eBay 依共同侵權行為法理有義務不得誘引商標侵權之發生，且其注意義務應為「已為一切合理手段」來防止侵害發生。eBay 則是請求法院對其注意義務之內涵、其法源依據以及其範圍為何作出解釋。首先，HCEW 認為 L'Oréal 陷入了循環論證：eBay 有義務防止對第三人侵權，因其有義務不參與共同侵權；然而若 eBay 參與共同侵權，則是因其並無防止對第三人的侵權，因此並不採納。再者法院認為依據內國法，並沒有法源課予 eBay 必須積極防免第三人侵害 L'Oréal 商標之一般性注意義務，eBay 確實有可能因為智慧財產權執行指令 11 條而對未來可能發生之侵害有防範義務，然此並不影響對過去侵害無須承擔共同侵權責任。最後，承接前一理由，HCEW 認為不論 eBay 有無採取一切合理手段阻止侵權行為，由於其本就沒有此積極義務，且 eBay 之系統或政策對侵權商品之陳

---

<sup>290</sup> *Id.* at 762.

<sup>291</sup> *Id.* at 769.

<sup>292</sup> *Id.* at 767-68.

<sup>293</sup> *Id.* at 769.

<sup>294</sup> *Id.* at 769.

<sup>295</sup> *Id.*

列無隱含偏差或鼓勵，相反地，其已採取措施防止或盡可能減少侵權行為之發生，縱使 eBay 能有更多積極作為，仍不影響其未鼓勵或偏好侵權商品刊登之事實，因此 L'Oréal 之主張均無理由<sup>296</sup>。

綜上，HCEW 之見解主要依據兩個理由：一、eBay 並沒有主動預防侵權發生之一般性注意義務，縱 eBay 可採取更多預防措施，不當然代表法律上有義務便必須採行更多預防措施；二、根據證據顯示，eBay 並不構成知悉、提供實質幫助或是意圖以此獲利之要件，因此不與個別賣家構成共同侵權行為<sup>297</sup>。

## 二、eBay 是否受電子商務指令 14 條保護，須提交歐洲法院定奪

eBay 主張比較電子商務指令第 13 條及 14 條<sup>298</sup>，第 14 條所稱之「資訊儲存」涵蓋範圍不單是「自動、中介與暫時」之儲存，應是所有以電子方式儲存之資料服務均構成本條所保護之網路中介服務提供者，當然包含 eBay 所提供之服務（將商品資訊以電子方式呈現於螢幕上）。此外，eBay 主張 L'Oréal 既未使用 VeRO 機制通知 eBay，其對於侵害之發生毫無知情。若認可 L'Oréal 之主張有違電子商務指令第 15 條所禁止一般性監督義務之規定。

L'Oréal 則主張依據電子商務指令前言第 42 點，第 14 條之儲存服務應限縮在「維持運作及提供進入網路之技術過程」且「僅具有技術性、自動性及被動性」，服務提供者對於傳輸與儲存之資訊並不知悉亦無法加以控制。eBay 因對商品頁面主動編排並作廣告、拍賣之用，其有權力決定商品是否刊登、刊登時間，已不符合第 14 條之定義<sup>299</sup>。

HCEW 參考法國、比利時法院見解，發現二者見解歧異（法國採否定說、比利時採肯定說）。又參考德國 BGH 之網路拍賣三案，BGH 對電子商務指令第 14 條看似有較寬廣之解釋，然而最終 BGH 認為被告根本不構成商標侵權，因此電子商務指令僅屬於 BGH 附帶一提（*obiter dicta*）。且歐洲法院在 Google 關鍵字廣告案（*Interflora v M & S*）中對本條之解釋，仍無法給出法院明確解釋方向，故

<sup>296</sup> *Id.* at 770.

<sup>297</sup> *Id.* at 771.

<sup>298</sup> 內國法相對應則為英國電子商務條例第 19 條。不過本件兩造所爭執為電子商務指令之規範，故不著墨於電子商務條例之內容。

<sup>299</sup> Art.14(1) is limited to “the technical process of operating and giving access to a communication network...” and applies to activities “of a mere technical, automatic and passive nature”, where “the provider has neither knowledge of nor control over the information ... stored”., *supra* note 288, at 781.

HCEW 決定將此爭點提交歐洲法院解釋。

### 三、L'Oréal 是否可依據智慧財產權執行指令 11 條，須提交歐洲法院定奪

英國並未特別將智慧財產權執行指令轉換為內國法，僅適用既存之法律。現有規範是否符合指令第 11 條後段便為雙方攻防之爭點。英國法院作成暫時或終局性禁制令之法源，為 1981 年最高法院法（the Supreme Court Act 1981）37 條第 1 項規定<sup>300</sup>（當符合公平及便利時，高等法院可做成暫時或終局之禁制令）。但解釋上有見解認為適用上應限於二前提：原告證明被告侵害其合法或公平之權利或有侵害之虞，或被告預示、威脅不履行時；亦有認為禁制令核發無庸任何前提。eBay 提出判例主張，當散布系爭商品之人並非實際侵害之人時，並不適用該規定，因此不得對其核發禁制令。HCEW 亦認為本件中 eBay 根本未占有、保管或控制系爭商品，適用上確實存有疑義。

由於英國既存法上適用有疑義，HCEW 進一步試圖從解釋執行指令第 11 條之意旨以衡平法理適用於本件。若以指令第 11 條作為核發禁制令之理由時，則須釐清本條範圍。eBay 主張本條範圍僅限特定侵權行為發生時方能核發禁制令，而僅有侵權行為發生之虞者，若法院仍核發禁制令，無異是課予網路中介服務提供者一般性監督義務。且若參考德國法上妨害人責任之見解，是否有可能逾越電子商務指令第 15 條禁止課予一般性監視義務之範圍？亦存有疑問。因此 HCEW 認為自己無法做出判斷，須提交歐洲法院就智慧財產權執行指令第 11 條為妥適之解釋。

總結 HCEW 之見解，其僅表明 eBay 並不與賣家構成共同侵權行為，且肯定 eBay 不須為過去發生之侵權行為負一般性監督義務。在預防措施方面，而是強調儘管現有技術下有更好的過濾或預防機制，法律上並未要求 eBay 有義務採行更積極預防措施。不過其對於電子商務指令第 14 條、智慧財產權執行指令第 11 條適用上存有疑義，決定提交歐洲法院作解釋，最終歐洲法院作出裁決表示意見，詳細將於本文後續說明（見第 125 頁以下）。

### 第三款 法國

<sup>300</sup> “The High Court may by order (whether interlocutory or final) grant an injunction or appoint a receiver in all cases in which it appears to be just and convenient to do so.”

## 第一目 內國法相關規範

法國之商標保護規定於《智慧財產權法典》（Code de la Propriété Intellectuelle, CPI）第 L711 至 L717 條，以及第 R712-1 條規範細節性之執行面事項。基本上規範內容與歐盟商標指令相同，但其採取「拿破倫法典式」立法（Napoleonic tradition），因此其特有之特色為法條立法文字不如其他國家簡練<sup>301</sup>。

CPI 第 L713-2 規定<sup>302</sup>，未經商標權人授權，禁止將該商標重製、用於包裝上。儘管加入「公式、方法、系統、仿製、類型或製程」或將合法重製商標用於相同商品或服務，亦構成商標之侵害；第 L713-3 條<sup>303</sup>則禁止使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，並造成公眾對其來源之混淆誤認。另外，由於法國僅有專利法有成文間接侵權之規定，較為類似於輔助侵權之規定則可見於第 L716-10 條<sup>304</sup>，任何人無法律上原因，持有及運輸、販賣、為販賣之要約、製造或幫助製造含有該商標之商品或服務，為商標侵權；運輸、製造逾越其授權範圍者，亦構成商標侵權<sup>305</sup>。

至於一般侵權行為，規定於《法國民法典》（Code Civil）第 1382 條<sup>306</sup>：「任何行為因自己之過錯（faute）致他人受有損害，使行為發生之人應對其負損害賠償責任。」。不同於德國 BGB 第 823 條，法國之侵權行為保護客體不僅限絕對權，因此範圍較德國更廣；且法國民法典過錯之概念並不是非常明確，不同於德國之意圖（intent）及美國之疏忽（negligence），過錯泛指一切不正當之行為（comportement anormal）或應作為而不作為<sup>307</sup>；不過可以確定的是「過錯」當然也包含注意義務之違反。第 1383 條進一步補充：「任何人因故意過失或輕率之行為致他人受有損害，應負損害賠償。」條文中輕率之範圍較德國 BGB 過失概念更廣，在實務上有認為輕率應為其主觀上未達「謹慎之人」（un homme avisé）或「如同好的一家之主」（un bon père de famille）<sup>308</sup>。因此，依照第 1383 條規定，

<sup>301</sup> Saunders & Berger-Walliser, *supra* note 220, at 58-59.

<sup>302</sup> See C. PRO. INTELL. art. L613-2 (Fr.).

<sup>303</sup> See C. PRO. INTELL. art. L613-3 (Fr.).

<sup>304</sup> See C. PRO. INTELL. art. L613-10 (Fr.).

<sup>305</sup> Saunders & Berger-Walliser, *supra* note 220, at 59-61.

<sup>306</sup> See CODE CIVIL [C. CIV.] art. 1382 (Fr.).

<sup>307</sup> See JEAN-LUC AUBERT *ET AL.*, DROIT CIVIL, LES OBLIGATIONS : 2. LE FAIT JURIDIQUE 99 (11th ed. 2006)., 轉引自 Saunders & Berger-Walliser, *supra* note 220, at 61.

<sup>308</sup> See JOHN BELL *ET AL.*, PRINCIPLES OF FRENCH LAW 365,367 (2d ed. 2007)., 轉引自 *Id.*

一般人之注意義務之內涵為須為他人福祉考量（類似我國善良管理人注意義務），較德國 BGB 第 276 條 2 項「盡合理照顧義務」之標準更高，且不同角色之過失或輕率標準不一。不過在實務上，有時縱使認為被告並不具有特定之注意義務，亦可能成立 1382 或 1383 條之侵權行為。總結來說，法國法在侵權責任成立認定上較德國更為寬鬆<sup>309</sup>。

在間接侵權方面，儘管一般侵權行為便有非常寬鬆之認定，然而法院實務發展下亦承認間接侵權概念。若損害結果與間接侵權人之過錯間有因果關係，則便應承擔間接侵權責任<sup>310</sup>。

網路服務提供者免責規範方面，法國將電子商務指令轉換為內國法《數位經濟信賴保護法》（Loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, LCEN）以為規範。指令第 14 條 1 項之規範，對應至 LCEN 可見於第 6.I.2 條；第 6.I.5 則規範何時網路服務提供者須有注意第三人為侵權行為之義務；第 6.I.7 條則轉換指令之 15 條規定，重申網路服務提供者對於侵權行為並不具有一般性監督義務。惟同條第 3 以及第 4 項要求網路服務提供者須積極打擊對於宣揚反人類、種族歧視、兒童情色、鼓吹暴力以及任何有損人性尊嚴之內容，要求其必須於其網站上安裝過濾機制，提供使用者檢舉這些不法內容，且須通報政府有關部門該等違法活動<sup>311</sup>，此為指令所未要求成員國須遵守之標準。由於 LCEN 僅要求須建置一套檢舉系統，並非強加服務提供者須主動調查之一般性監督義務，且對於濫用檢舉機制者課予罰鍰，故此規定尚未逾越指令第 15 條之規範。LCEN 雖有上述特別規定，然這並不一定代表沒有類似規定之德國 TMG 在免責標準認定上較為寬鬆。LCEN 的立法考量可能更多是來自於政治性考量與其較為詳盡規範的拿破崙法典立法方式<sup>312</sup>。

## 第二目 相關案例

法國知名案例則有 Hermès International v. eBay、Christian Dior Couture v. eBay 以及 Louis Vuitton Malletier SA v. eBay 等案件，均是法國精品品牌（愛馬仕、Dior

<sup>309</sup> See FRANÇOIS TERRE *ET AL.*, DROIT CIVIL, LES OBLIGATIONS 721 (10th ed. 2009)., 轉引自 *Id.*

<sup>310</sup> See LAMY DROIT DE LA RESPONSABILITE 226,226-35 (Philippe Brun *et al.* eds., 2010)., 轉引自 *Id.*

<sup>311</sup> Loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique [Law No. 2004-575 of 21 June 2004 on Confidence in the Digital Economy], JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [J.O.] [OFFICIAL GAZETTE OF FRANCE], June 22, 2004, p. 11168 (Fr.)., 轉引自 *Id.*, at 65.

<sup>312</sup> Saunders & Berger-Walliser, *supra* note 220, at 66.

以及 LV) 以 eBay 為被告起訴主張其應負擔商標侵權責任，以下分別敘述。

### 一、 *Hermès International v. eBay* 案<sup>313</sup>

本件為法國首件認定 eBay 應就使用者販售仿冒品之商標侵權行為負損害賠償責任之判決。Hermès 發現有賣家於 eBay 法國之網頁上販售其品牌之仿冒品，主張 eBay 與賣家成立共同侵權。eBay 則抗辯其僅將賣家上傳內容置於網站上，並不參與雙方交易，亦未控制產品之品質、安全性或合法性。

特魯瓦 (Troyes) 地方法院先就 eBay 之定性是否符合電子商務指令「儲存服務提供者」之定義作解釋。eBay 公司抗辯，其符合 LCEN 第 6 條資訊儲存服務提供者之定義，因此除非 Hermès 舉證 eBay 公司對於其網站上有不法行為或資訊確有知悉，且於知悉後未立即移除該資訊，否則 eBay 得以適用免責規範而不負損害賠償責任<sup>314</sup>。

法院則否認 eBay 之抗辯，認為 eBay 建設網頁上之功能及架構提供服務，供使用者得以銷售、管理商品，eBay 就儲存的資訊有類似「居間」(brokerage)性質，其所扮演之角色不僅限於資訊儲存服務提供者，還尚具有「網站編輯者」(website editor)之角色。eBay 不符合電子商務指令之規定，排除免責規定的適用<sup>315</sup>。

至於 eBay 提出曾經讓其在美國 Tiffany 案得以勝訴之關鍵「VeRO」機制，法院認為 eBay 公司應使出賣人出具足以證明所售商品並非仿冒品等侵害他人商標權之相關證明(如商品之生產條碼、序號、型號及授權證明等文件)，VeRO 機制僅被動地在 eBay 收到權利人之通知始移除該侵權商品之內容。故縱使 eBay 提出 VeRO 機制作為證明，仍不足說服法院 eBay 已盡其注意義務<sup>316</sup>。

### 二、 *Christian Dior Couture v. eBay* 案

本件於 2008 年經法院巴黎商業法院 (Tribunal de commerce de Paris) 一審判

<sup>313</sup> *Hermès Int'l v. eBay, Tribunal de Grande Instance [T.G.I.] [ordinary court of original jurisdiction] Troyes, June 4, 2008, No. 06/02604.*

<sup>314</sup> 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, 247 (2010).

<sup>315</sup> Katja Weckström, *supra* note 100, at 31.

<sup>316</sup> Lerner, *supra* note 314, at 248-249.

決 eBay 敗訴<sup>317</sup>。法院認為 eBay 確實提供資訊儲存服務，但其同時亦扮演商品拍賣居間之角色，因此不得主張電子商務指令之免責保護，故依法國民法典第 1382、1383 條，認為 eBay 本應確保於其網站上之商業活動不會損害第三人之利益，但其未盡監督責任，致有賣家銷售仿冒品造成 Dior 之損害，因而成立侵權行為，應對損害負賠償責任<sup>318</sup>。

eBay 上訴後於二審繼續抗辯其並未積極刊登廣告，亦未對網站上之資訊進行編輯控制。但巴黎上訴法院於 2010 年維持一審判決。判決中認為電商平台在商品銷售前對賣家之協助已足以表明其主動介入，屬於中介居間之角色。eBay 無法切割其資訊儲存服務與居間服務，非單純技術上自動化運作，甚至也並非對資料全無知悉或控制權限，因此不受 LCEN 第 6.I.2、6.I.7 條之保護<sup>319</sup>。

### 三、*Louis Vuitton Malletier SA v. eBay* 案<sup>320</sup>

本件原告 LVMH 公司（下簡稱 LV）擁有知名精品品牌「LV」之商標權（即「LV」字樣）。經過 LV 調查約 15 萬件自 eBay 網站上所購買之 LV 及 Dior 品牌包、衣服與香水等物品後，發現高達九成均為仿冒品。LV 公司因此於 2006 年巴黎商業法院起訴主張 eBay 構成商標侵權，並請求損害賠償。於 2008 年巴黎商業法院認定 eBay 就使用者於其網站上販售仿冒品之行為具有過失，侵害 LV 之商標權，判決其敗訴<sup>321</sup>。

eBay 同 *Hermès* 案，亦抗辯其受 LCEN 第 6 條資訊儲存服務提供者之免責規範保護而不負損害賠償責任。不過法院否定這樣的抗辯，認為 eBay 就使用者利用其平台成交交易既抽取手續費，即足證明 eBay 與網站用戶所從事之商業活動關係密切。eBay 並非僅立於中立之地位媒合交易，其有採用各種提高、促進銷售之措施，因此如同 *Hermès* 案判決，法院認為 eBay 「居間」性質，進而負有保證其所參與之商業活動無侵害第三人權利之義務，因此判決 eBay 依法國民法典第 1382、1383 條負損害賠償責任<sup>322</sup>。

<sup>317</sup> *Christian Dior Couture SA v eBay Inc, eBay International AG*, RG No. 2006077807 (Tribunal de Commerce [TC] [Commercial Court]) Paris, June 30, 2008.

<sup>318</sup> 彭建仁，前揭註 5，頁 49。

<sup>319</sup> 同前註。

<sup>320</sup> *Louis Vuitton Malletier v. eBay Inc and eBay International AG*, RG No. 2006077799.

<sup>321</sup> 陳龍昇，前揭註 4，頁 221-222。

<sup>322</sup> 同前註。

至於 eBay 提出其 VeRO 機制之抗辯，法院認為 eBay 設置 VeRO 係將本應由 eBay 負擔之注意義務轉嫁由商標權人自行調查後再通知其有侵權情事。eBay 應採取更積極之措施，如主動要求出賣人出具購買證明、授權文件等，或就已知悉侵權之出賣人主動關閉其帳戶、刪除不法廣告資訊等，以防杜仿冒品與商標侵權情事發生<sup>323</sup>。

總結以上案例，法國法院對資訊儲存服務提供者適用 LCEN 作嚴格解釋，若資訊儲存服務提供者欲主張依照電子商務指令之意旨適用 LCEN 第 6.I.2、6.I.7 條之保護，必須符合其運作完全採用單純、機械性之自動化機制，而不得含有主動介入提供服務之因素（如媒合交易、提升能見度、提供廣告與促銷服務等）。若資訊儲存服務提供者無法切割二者，法院便認為其對於這些交易資訊具有控制監督權限，且對於侵權行為發生具有知悉，此時資訊儲存服務提供者失去了其中立地位，應排除適用 LCEN 免責規範。

## 第四款 比利時

### 第一目 內國法相關規範

比利時、荷蘭以及盧森堡自 1960 年代以來便以經濟同盟方式成立三國聯盟，並於比利時布魯塞爾（Brussel）成立比荷盧法院，確保統一執行聯盟之法律；於 2005 年三國簽署成立比荷盧智慧財產權組織，總部位於荷蘭海牙（Haag）。比利時並無單獨內國法之商標保護，而是適用聯盟所共同制定之商標法。比荷盧經濟聯盟之商標相關規範，原規定於比荷盧聯盟之《比荷盧商標法》（Benelux Trademarks Act 1971），現今則於 2018 年以《比荷盧智慧財產條約》（Benelux Convention on Intellectual Property，下簡稱 BCIP）取代比荷盧商標法，對商標、設計等提供更統一及全面之保護<sup>324</sup>。

BCIP 基本上參照歐盟商標指令之規定，使其規範與指令之要求一致<sup>325</sup>。在商標侵權方面，條約第 2.20 條第 2 項規定，未經商標權人授權，第三人不得於交易

<sup>323</sup> 同前註。

<sup>324</sup> See Merel Kamp et al., *Trademark procedures and strategies: Benelux*, <https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/trademark-procedures-and-strategies-benelux>. (Last Visited, July 1, 2020).

<sup>325</sup> *Id.*

過程中使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務，並造成公眾對其來源之混淆誤認，商標權人得對其主張侵害其商標權。同項也保護著名商標識別性或信譽之減損<sup>326</sup>；此外，同條第 3 項列舉商標侵權使用行為：於交易過程中將商標附著於商品上、提供含有該商標之商品或服務、進出口含有該商標之商品、將該商標用於註冊公司名稱、於商業文件或廣告行銷中使用該商標，以及在比較廣告中以違反《誤導及混淆誤認指令》（Directive of Misleading And Comparative Advertising, 2006/114/EC）之方式使用該商標<sup>327</sup>；第 4 項則規定商標權人有權禁止於交易過程中攜帶未經第一次合法銷售之附有其商標之商品進入比荷盧境內<sup>328</sup>；至於商標侵害之準備行為，第 5 項將其視為侵權（類似我國商標法 70 條第 3 款）。凡包裝、標籤、吊牌、安全、防偽特徵或圖形，或其他可能使用商標之任何方式，而有可能貼附於相關商品或服務之危險者，將構成侵害商標權行為。商標權人有權在交易過程中禁止第三人於包裝、標籤、吊牌、安全或防偽特徵或圖形或可能貼附該商標之其他任何物件上貼附與商標相同或近似之標識，以及禁止以該等目的而供給投入市場或儲存、進出口等行為<sup>329</sup>。

在網路中介服務提供者之免責規範方面，比利時配合電子商務指令，於 2003 年制定《電子經濟法<sup>330</sup>》，本法第六章以下明定中介服務提供者其免責條件。第 12.17 至 12.19 條分別為單純傳輸、快速存取與資訊儲存服務之免責規範<sup>331</sup>；第 12.20 條則同於指令第 15 條，表明服務提供者並不負有一般性之監督義務<sup>332</sup>。

## 第二目 相關案例

不同於法國法院見解，比利時布魯塞爾商業法院（Belgium Commercial Tribunal）在 *Lancôme v. eBay* 案<sup>333</sup>中認為 eBay 符合電子商務指令免責保護。原告

<sup>326</sup> BENELUX CONVENTION ON INTELLECTUAL PROPERTY (TRADEMARKS AND DE-SIGNS), ENGLISH TRANSLATION BY BENELUX OFFICE OF INTELLECTUAL PROPERTY, [https://www.boip.int/system/files/document/2019-02/Benelux%20Convention%20on%20Intellectual%20Property\\_01032019.pdf](https://www.boip.int/system/files/document/2019-02/Benelux%20Convention%20on%20Intellectual%20Property_01032019.pdf). (Last Visited, July 1, 2020).

<sup>327</sup> *Id.* at Art. 2.20(3).

<sup>328</sup> *Id.* at Art. 2.20(4).

<sup>329</sup> *Id.* at Art. 2.20(5).

<sup>330</sup> *See* BUCH XII. RECHT DER ELEKTRONISCHEN WIRTSCHAFT. *See also*, Johan Vandendriessche, THE LAW OF THE ELECTRONIC ECONOMY (an unofficial English translation), <https://journals.sas.ac.uk/deeslr/article/view/2315/2266>. (Last Visited, July 1, 2020).

<sup>331</sup> *Id.* at Art. XII.17-19.

<sup>332</sup> *Id.* at Art. XII.20.

<sup>333</sup> *Lancôme Parfums et Beaute & Cie.v. eBay International AG, eBay Europe SARL and SPRL Belgium*, Comm. Bruxelles. 28 May, 2008, A/07/06032.

蘭蔻 (Lancôme) 為一家法國公司，屬於 L'Oréal 集團旗下品牌，主要販售化妝品以及香水等。於 2007 年之調查中，蘭蔻於被告 eBay 網站上購買了約 80 件香水，其中有 67 件為仿冒品，因此主張 eBay 利用廣告行銷系爭商品，已喪失中介服務提供者之中立地位，且對於在其網站上發生之仿冒品銷售等商標侵權行為，未能採取主動地預防措施，因此應負輔助侵權責任<sup>334</sup>。eBay 則抗辯其對用戶上傳之內容或廣告皆未修改，因此對於網站上所刊登之廣告不具有控制權，應受電子商務指令之保護<sup>335</sup>。

根據比利時電子經濟法，若服務提供者對於侵權行為未有明確知悉，或是於接收通知後立即移除侵權內容並通報有關機關，則不負損害賠償責任<sup>336</sup>。法院認同 eBay 之抗辯，認為其對於廣告投放僅立於中介角色，且已建立有 VeRO 之通知 / 取下機制，故無須承擔商標侵權責任。此外，法院也表明並不能課予 eBay 主動搜尋不法活動之一般性監督義務<sup>337</sup>。

不過對於判決結果，有批評認為法院未如法國法院一般審視 eBay 具有「複合性質」(composite nature) 及「混合能力」(mixed qualification)，eBay 對於廣告的呈現方式，其實還是具有一定影響性。但本件法院之標準似乎認為，網路中介服務提供者所提供之服務符合電子商務指令其中任一種中介服務提供者類型及其免責要件，便能依各該規定主張免責，並且依據該指令第 15 條之規定，不負一般性監督義務，此觀點似乎太過狹隘，在侵權情事明顯的個案中，其論理恐怕難以正當化免責之理由<sup>338</sup>。

## 第五款 各國法院法律見解之比較

總結以上四國相關案例中法院之見解，本文下將法院就主觀要件、是否須負一般性監督義務以及電商平台是否能夠適用電子商務指令據以免責分別比較。

### 第一目 商標輔助侵權之主觀要件

各國法院對於 eBay 是否具有主觀上故意或過失之判斷，德國 BGH 認為 eBay

<sup>334</sup> *Id.* at 4.

<sup>335</sup> *Id.*

<sup>336</sup> RECHT DER ELEKTRONISCHEN WIRTSCHAFT, Art. XII.19 §3.

<sup>337</sup> *Supra* note 333, at 9.

<sup>338</sup> 夏禾，前揭註 8，頁 77。

主觀上主觀上不具備故意；英國 HCEW 則認為 eBay 主觀上並未誘引或與賣家共謀侵權行為之發生或遂行；法國法院則認為 eBay 違反了應避免其平台遭第三人利用於侵害他人商標權之注意義務；比利時法院則從寬解釋電子商務指令，認為只要 eBay 採取通知 / 取下，其便不具有侵權之故意，得據以免責。



## 第二目 防止侵害發生之一般性義務

雖然電子商務指令第 15 條規定不得課予網路中介服務提供者一般性的監督義務，然而在德國與法國實務運作下，可能有違反前述規定之虞。德國之妨害人責任雖然僅限禁制令之核發，服務提供者仍可依電子商務指令免除其賠償責任，然而現實上妨害人責任係對未來有可能發生之侵害所請求之救濟管道，服務提供者可能因此產生懼怕而在前階段便產生須積極、主動審查所有內容以預防構成妨害人責任，則實質上無異於對所有內容均須審視之一般性監督義務。

法國法院則認為設置通知 / 取下機制係將注意義務轉嫁由商標權人自行調查後再通知服務提供者，因此光僅有通知 / 取下機制並不足以受電子商務指令保護，而是須在資訊傳輸前負更重之查證義務，此也已使服務提供者負近乎一般性監督之義務。

不同於法國法院見解，比利時法院肯認建置通知 / 取下機制便符合電子商務指令，若再要求更多之查證義務則可能使其負擔一般性監督義務。

至於英國法院，則決定將此爭議交由歐洲法院解釋。

## 第三目 電商平台是否符合電子商務指令免責條款

德國法院見解認為，eBay 大致得依據電子商務指令免除賠償責任。然依據妨害人責任，不得免除其於未來防免類似侵權事件發生之行為責任，仍得對其核發禁制令。

法國法院則認為 eBay 並非利於中立地位之中介服務提供者，因其對於廣告投放等行銷手段有一定控制權，因此同時有編輯者之角色。電子商務指令僅保護單純的資訊儲存服務提供者，eBay 因為有混合功能而非電子商務指令所欲保護之主體，其不得以此主張免除賠償責任。

比利時則認為 eBay 符合電子商務指令之條文文義，且其已建置通知 / 取下之機制，得受電子商務指令之保護。



英國法院對於 eBay 得否依照電子商務指令免除賠償責任存有疑義，決定交由歐洲法院進一步解釋。

## 第六款 小結

從以上四國法院見解可以看出，各國見解最歧異之爭點為兩個問題：一、網路中介服務提供者是否須負一般性監督義務？二、eBay 等電商平台如何得以適用電子商務指令予以免責？

針對第一個問題，雖然電子商務指令第 15 條已要求不得使網路服務提供者負擔一般性監督義務，但是此概念並不明確。例如德國 BGH 便認為雖然 eBay 在商品上架前並無調查每一商品是否有侵權情事之義務，然而若其已得知有侵權情形發生，依照妨害人責任之法理，則在商標權人通知後於未來必須盡力確保不會有類似侵權情形發生。以圖示呈現如下：

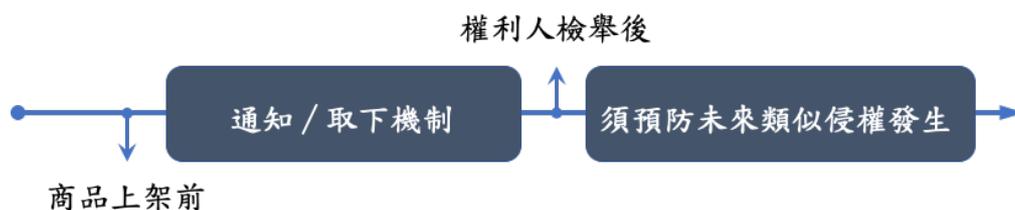


圖 4- 德國法上注意義務圖示（筆者自製）

英國法院則重申指令第 15 條，認為縱使 eBay 有更多資源可以建置自動化偵測侵權之系統，由於法律已規定不得課予其一般性監督義務，故 eBay 不會因為沒有做到更高程度之監督機制便負有侵權責任。且英國認為一般性監督義務之內涵各國法院見解均不相同，因此自己不進一步解釋，而是將此法律問題交由歐洲法院處理。法國法院則更為激進，認為 eBay 僅有通知 / 取下機制仍不足夠，亦要求在商品上架前便須積極調查，請賣家提供合法證明文件方能准許商品上架，因此注意義務之要求不但較各國高，本文甚至認為有架空電子商務指令第 15 條之疑慮。以圖示呈現如下：

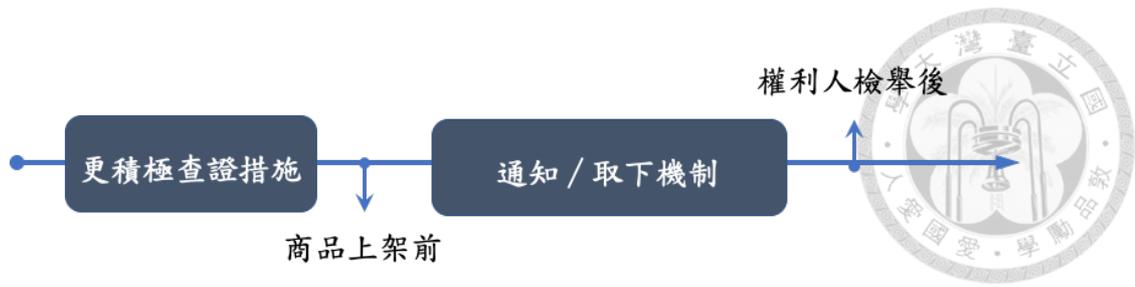


圖 5- 法國法上注意義務圖示（筆者自製）

比利時法院則最為寬鬆，認為 eBay 符合電子商務指令第 14 條之文義，當認定電商平台之營運模式屬於該條所稱資訊儲存服務提供者時，即依該條文義，其僅有依同條第 1 項 b 款負有於實際知悉或察覺後立即移除該網頁之義務，並無主動偵測是否商品有侵害他人權利之情形，亦不必防止往後類似之侵權情事再度發生。以圖示呈現如下：



圖 6- 比利時法上注意義務圖示（筆者自製）

針對第二個問題，以法國與比利時法院見解各為極端。法國法院認為只要服務提供者並非完全中立而具有資訊儲存以外之性質（例如具備控制權而為「編輯者」），即不得適用免責規定，須回歸一般侵權行為負相關責任。而法國法上之主觀過錯範圍廣闊，且法院解釋認為由於 eBay 對廣告投放、商品於頁面上擺設等因素具有控制監督能力，故 eBay 須承擔侵權責任。比利時法院則機械式觀察，eBay 既已設置 VeRO 機制，因為有通知 / 取下程序而符合電子商務指令 14 條，因此當然得據以免責，未採用法國法院之判斷模式。德國法院則處於中間，認為 eBay 得適用電子商務指令而免責，但指令第 14 條第 3 項僅免除損害賠償責任，對於禁制令部分指令並無強制性要求，故依據智財執行指令第 11 條與妨害人責任，仍不得免除 eBay 受法院核發禁制令命其所須為之防免義務。至於英國法院則僅表示不得違反指令第 15 條之禁止課予一般性監督義務，但對於 eBay 能否適用第 14

條未表態，交由歐洲法院解釋。

因此總結以上，是否得主張受電子商務指令保護，可以從形式面以及實質面觀察網路中介服務提供者之商業與技術模式將電商平台簡單二分，本文暫且將此稱為「法國模式」及「比利時模式」。若電商平台有權限決定商品擺設、擁有廣告投放等行銷手段之決定權，因其已介入交易之中，則其根本上不符合免責規範所欲保護之主體（中介者）。縱使其已設置通知／取下機制，仍不得據以免責，此為法國模式；若電商平台形式上有設置通知／取下程序，則可據以免責，此為比利時模式。本文則認為，最佳之平衡見解應介於兩種模式之間。若電商平台之商業與技術模式全部為自動化、且無歧視地呈現所有使用者上傳內容，且設置有效運作之通知／取下程序並實際執行，便應依電子商務指令保護。對於電商平台與電子商務指令免責規範之解釋，歐洲法院亦對於英國所提交之法律問題有所表示，詳見本文後續介紹。

## 第五項 歐洲法院 *L'Oréal v. eBay* 案

對於歐洲各國對於電子商務指令與智慧財產權執行指令不同的見解，歐洲法院（European Court of Justice, ECJ）在 *L'Oréal v. eBay* 案<sup>339</sup>中作出初步裁決（preliminary ruling）表示其見解。所謂初步裁決，係由成員國或法庭提出聲請，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。歐洲法院作出解釋後，將裁決發回聲請成員國法院由其依照解釋繼續審理。該初步裁決具法律上拘束力，且提出聲請之成員國不得對其提起告或上訴，事實上歐洲法院無上訴法院存在。但初步裁決並非代表著歐洲法院取代成員國法院之司法權，而是針對成員國提出之法律問題加以解釋<sup>340</sup>。

### 第一款 本件爭點

本件解釋標的為處理自前述英國 HCEW 對於 *L'Oréal v. eBay* 案所提交之若干法律問題，並主要請求針對兩個爭點進行解釋：一、eBay 是否得依電子商務指令第 14 條免除其責任？二、L'Oréal 是否得依照智慧財產權執行指令第 11 條請求法

<sup>339</sup> Judgement of 12 July 2011, *L'Oréal v. eBay*, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474.

<sup>340</sup> 參謝國廉（2010），〈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。

院對 eBay 核發禁制令以防止侵權之繼續<sup>341</sup>？



## 第二款 法院見解

### 第一目 電商平台得否依電子商務指令免責？

ECJ 參考英國、波蘭政府與佐審官之意見<sup>342</sup>，認為電商平台促進買家賣家間之關係，原則上屬於電子商務指令所稱之服務提供者。而 eBay 於用戶註冊帳戶、上傳商品資訊時，均會將該等資料儲存於其伺服器中，且對於完成之交易時，收取一定金額之手續費，看似符合資訊儲存服務提供者定義。然而，此並不當代表 eBay 落入電子商務指令第 14 條第 1 項之文義，應從立法目的觀察，參考指令第 4 條所稱之中介服務提供者之定義，ECJ 認為若服務提供者對於所儲存資料之扮演「積極角色」（plays an active role）並具有知悉及控制權限，而非單純針對該等資料為技術性、自動化之中立處理，便非第 4 條所稱之中介服務提供者<sup>343</sup>。

參酌本件相關證據，ECJ 認 eBay 不僅代管用戶所提供之資料，在某些情況下，eBay 亦對特定販賣要約提供協助，以最佳化（optimise）與促進（promote）交易之完成，已非中立之服務提供者，而係對於其平台所儲存資料之知悉及控制上扮演積極角色，而不得再據電子商務指令第 14 條 1 項予以免責<sup>344</sup>。

此外，由於指令第 14 條排除實際知悉或對顯而易見之侵權行為具有知悉之服務提供者得以主張免責，因此 ECJ 指出英國法院於審理時，應判斷 eBay 對於顯而易見的侵權行為是否具有知悉（aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent）。申言之，對顯而易見之侵權行為具有知悉之判斷標準為：以一個辛勤經營者（diligent economic operator）應辨別出存有不法活動。舉例而言，包含：一、服務提供者自行調查所發現之不法活動或內容，以及二、服務提供者收到通知而知悉有不法活動或內容。針對第二種情形，服務提供者受有通知並不當然代表其具有知悉而不予以免責（因為有些檢舉通知可能

<sup>341</sup> See Opinion of Advocate General Jääskinen, Case C-324/09, para. 59, 09/12/2010. 據歐洲法院佐審官（Advocate General）Jääskinen 之分析，本件本應有四類爭點，惟本文為聚焦討論電商平台侵權責任與免責規範之關係，特別是在歐盟指令解釋上之歧異所產生之疑義，故省略其中關於「販售試用包或去除包裝等商品之行為是否本質上落入商標侵權使用定義」以及「eBay 是否須與販售仿冒商品之賣家負連帶侵權責任」之爭點。

<sup>342</sup> See *supra* note 341, at para. 134.

<sup>343</sup> See *supra* note 339, at para. 111-13.

<sup>344</sup> *Id.* at para. 116.

內容不明確或證據不充分)，但成員國法院於審理時，此等通知仍得作為判斷服務提供者是否盡到辛勤經營者注意義務之重要考量因素<sup>345</sup>。

縱上，ECJ 認為電子商務指令第 14 條第 1 項適用之前提為服務提供者對知悉及控制其所儲存之資料上並未扮演積極角色。積極角色之意涵為提供用戶協助以提升販售商品之能見度與促銷該商品，此時服務提供者便扮演積極角色。儘管該服務提供者並非扮演積極角色，但若對於侵權行為基於一個辛勤經濟經營者，應辨別系爭販賣要約係屬違法而未辨別，即屬對於顯而易見之侵權行為具有知悉，不得依指令第 14 條第 1 項免責。

## 第二目 是否得對電商平台核發禁制令以防止侵權之繼續？

對於此爭點，雙方主要爭執之處在於成員國法院是否可以核發禁制令，要求 eBay 等網路中介服務提供者除停止特定使用者之侵權行為外，進一步要求其採行預防措施，以防止未來有類似之侵權行為再次發生？eBay 主張智慧財產權執行指令第 11 條之禁制令僅針對特定且可明確區辨之侵權行為所核發；L'Oréal、英國、法國、義大利、波蘭及葡萄牙等國政府則認為該條所稱禁制令尚包含在一定範圍內對未來預防侵權之繼續<sup>346</sup>。ECJ 從智慧財產權執行指令之立法目的出發，認為指令旨在要求成員國於資訊社會中，應有效保障智慧財產權，故成員國法院須命網路服務提供者迅速採取措施以停止侵害智慧財產權人權利之行為，以避免智慧財產權人利益損害擴大。若將智慧財產權執行指令第 11 條第三段解釋為僅能命網路服務提供者停止特定侵權行為，將有違本指令前言第 24 點與電子商務指令第 18 條立法目的（情況允許時，成員國須提供防止智財權受進一步侵害之措施）。又執行指令第 2 條第 3 項(a)款亦特別聲明此不影響先前頒布之電子商務指令<sup>347</sup>。

因此，關於智慧財產權執行指令第 11 條第三段，應解釋為成員國須確保內國保護智慧財產之法院得命電商平台停止特定侵權行為發生，亦須防止未來相類似侵權之繼續。所要求電商平台建置之相關措施，須符合：一、迅速有效、妥適、能達成效果；二、不能課予業者一般性監督義務；三、在不違反個資保護前提下

<sup>345</sup> *Id.* at para. 120-122.

<sup>346</sup> *Id.* at para. 131-32.

<sup>347</sup> *Id.* at para. 133-34.

迅速識別特定侵權人資訊；四、且上述措施不得對合法交易行為造成阻礙<sup>348</sup>。

### 第三款 小結

ECJ 首先肯認電商平台符合電子商務指令第 14 條之文義，但適用該條前提為平台於買家與賣家交易間並非扮演積極角色。又因歐盟採知悉 / 取下，平台不論透過自行調查或受權利人通知均可能知悉有侵權行為。若以一個辛勤經營者應辨別出存有侵權行為卻無法辨別並作出對應措施，將被認為對於顯而易見之侵權行為具備主觀知悉，不得依第 14 條免責。歐盟法院之見解以圖示表示如下：

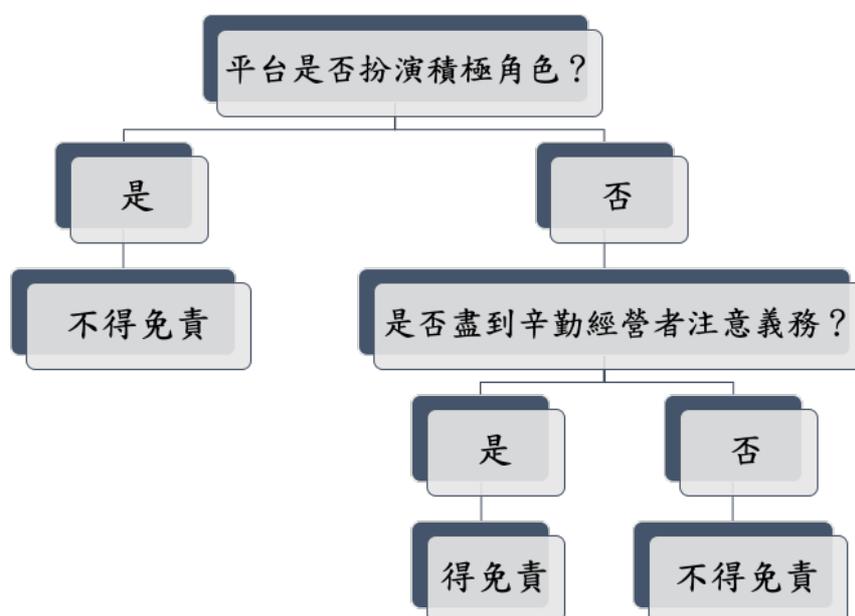


圖 7- 圖解 ECJ 對於電子商務指令第 14 條之適用見解（筆者自製）

在禁制令部分，ECJ 認為禁制令的核發不僅限特定的侵權行為，而是可以針對未來可能發生之侵權行為，要求電商平台設立一定措施避免其發生，類似於德國 BGH 見解之時點（見圖 4，第 123 頁），且該措施須迅速有效、不能因此課予電商平台一般性監督義務，以及不能阻礙合法交易之進行。

<sup>348</sup> *Id.* at para. 138-44.

## 第三節 中國



### 第一項 相關規定

#### 第一款 商標法與民法

中國商標之侵權行為，規定於其商標法等 57 條<sup>349</sup>，其中第六款為商標輔助侵權之明文行為態樣。在處理電商平台責任之構成上，則是多依民法通則第 130 條共同侵權行為：「二人以上共同侵權造成他人損害的，應當承擔連帶責任。」作為基礎。目前中國民法中僅有關於共同侵權行為之規定而未有直接和間接侵權之區分，但理論上共同侵權行為責任已足以涵蓋間接侵權行為，再因事制宜地將間接侵權行為規範於其他特別法中。例如於著作權法領域以《信息網路傳播保護條例》中課予網路服務業者防免著作權侵害義務的同時，也規定了資訊網路服務提供者的免責條款，提供法律責任的避風港；2006 最高人民法院頒布《關於審理涉及計算機網路著作權糾紛案件適用法律若干問題的解釋》，其中第三條明白指出「網路服務提供者通過網路參與他人侵犯著作權行為，或者通過網路教唆、幫助他人實施侵犯著作權行為的，人民法院應當根據民法通則第 130 條的規定，追究其與其他行為人或者直接實施侵權行為人的共同侵權責任。」換言之，此一解釋承認民法共同侵權責任作為網路服務提供者歸責依據的地位<sup>350</sup>。

2010 年 7 月 1 日中國進一步針對網路侵權行為制定「侵權責任法」，其中第 36 條規範網路服務提供者之監督義務：「網路用戶、網路服務提供者利用網路侵害他人民事權益的，應當承擔侵權責任。（第一項）網路用戶利用網路服務實施侵權行為的，被侵權人有權通知網路服務提供者採取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施。網路服務提供者接到通知後未及時採取必要措施的，對損害的擴大部分與該網路用戶承擔連帶責任。（第二項）網路服務提供者知道網路用戶利用其網路服務侵害他人民事權益，未採取必要措施的，與該網路用戶承擔連帶責任。（第三項）」。侵權責任法為民法延伸，得作為侵權責任成立之依據。不僅適用於商標侵權，亦適用於網路發生之各種侵權態樣，在網路侵權案例中獲得普遍適

<sup>349</sup> 有下列行為之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標專用權行為的。

<sup>350</sup> 邱奕賢，前揭註 6，頁 68-69。

用<sup>351</sup>。



## 第二款 電子商務法

除民法與商標法外，中國於 2018 年第 13 屆全國人大常務委員會第 5 次會議表決通過了《中華人民共和國電子商務法》（下簡稱電商法），並於 2019 年 1 月 1 日實施。該法率先針對電子商務平台經營者之商業活動為詳細規範，包含契約締結、消費者保護、個資保護以及智慧財產權保護等面向。電商第 1 條便揭示立法目的為「保障電子商務各方主體合法權益、規範電子商務行為、維護市場秩序」。

電商法規範主體為「電子商務經營者」，其定義為「通過互聯網等信息網絡從事銷售商品或者提供服務的經營活動」之自然人、法人與非法人組織，又細分為電子商務平台經營者（如本文分類下之場所提供型電商平台）、平台內經營者（利用前者提供之場所販售商品之賣家）與其他電子商務經營者（如自建網站銷售，在本文分類下屬於交易參與型電商平台）等。其中與智慧財產權保護相關規範可見於電商法第 41 至 45 條。第 41 至 43 條規範通知 / 取下與反通知等流程，權利人須提供侵權之初步證據，而平台在收到通知後必須採取「必要措施」。此外，電商法 45 條亦規定，如平台「知道」（明知）或「應當知道」（應類似我國用語「可得而知」）平台內經營者有侵害智慧財產權者，應採取刪除、屏蔽、斷開鏈接、終止交易和服務等必要措施，否則應與侵權行為人承擔連帶責任。

## 第三款 行政規則

除法律位階外，中國國家工商行政管理總局（簡稱工商總局，主要職權相對應我國類似於公平交易委員會及消費者保護委員會）亦以若干行政規則作為網路服務提供者之行為規範。以下介紹其對於侵權行為責任部分之規範。

### 第一目 網路交易管理辦法

工商總局於 2014 年開始實施此辦法，與電商平台相關之規定可見於第 26、27 條。第 26 條規定平台應建立類似通知 / 取下制度，以及配合執法部門針對違

---

<sup>351</sup> 同前註，頁 69。

法行為採取制止措施；第 27 條則重申針平台對侵害商標、企業名稱等權利或其他不正競爭行為，應依前述侵權責任法採取必要處置措施。違反者得依第 50 條處以行政裁處。

以上規定基本上係行政機關具體說明電商平台對侵權行為須採取之行為義務依照侵權責任法相關規定進行，由於辦法之法律位階較低，僅在執行法律或者國務院的行政法規、決定、命令的事項，無權規定新義務，因此最終判斷仍須回歸侵權責任法<sup>352</sup>。

## 第二目 網路交易平台經營者履行社會責任指引

除管理辦法外，工商總局於同年通過網路交易平台經營者履行社會責任指引。本指引分為總則、履行社會責任之主要內容（包括定型化契約、信息保護、智慧財產權、消費者保護等問題）、履行社會責任之保障措施以及附則四部分。指引第 17 條與管理辦法第 26 條相對應，要求電商平台建立信息檢查和不良信息處理制度，對發現違法行為，應向有關部門報告，並及時採取措施制止，必要時得停止對其提供服務；此外尚應積極配合監管部門依法查處相關違法行為。

指引第 18 條則與對管理辦法第 27 條對應，基本上同於侵權責任法第 36 條的第 2 及第 3 項，僅將該條中「網路服務提供者」之文字以「網路交易平台經營者」替換，雖本指引效力上屬內部規則，法律位階較低，但至少反映主管機關對於電商平台商標侵權責任之態度<sup>353</sup>。

## 第二項 相關案例

以下就一系列以淘寶網為被告之相關案例進行介紹，並分析法院見解。

### 第一款 Puma 訴淘寶案

原告魯道夫·達斯勒體育用品波馬股份公司（下稱 Puma 公司）擁有「PUMA 及豹圖形」註冊商標，於 2006 發現被告陳仰蓉於互聯網資訊服務商浙江淘寶網路有限公司（下稱淘寶）之淘寶網上販售原告註冊商標之仿冒運動鞋（下稱系爭商

<sup>352</sup> 李一笑，前揭註 9，頁 83。

<sup>353</sup> 同前註，頁 84。

品)，故起訴請求損害賠償、停止侵權行為以及登報道歉。

淘寶網抗辯理由主要有：一、淘寶網為互聯網資訊服務業務提供者，並非系爭商品銷售方；二、目前之法律並無要求網路服務提供者負有對用戶上傳之資訊內容進行實質審查之義務，且技術上對所有商品事前審查也不可能。其注意義務應為形式審查及合理事後監督。且淘寶已按「淘寶網服務條款」對共同被告相關資訊查證，發現其涉嫌侵權後即將系爭商品下架，已盡事後審查義務。

第一審法院廣東省廣州市中級人民法院依民法通則第 130 條及當時商標法實施條例 50 條第 2 項規定「故意為侵犯他人註冊商標專用權行為提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件」認為互聯網資訊服務商對電商平台中所發生之侵權行為與直接侵權賣家可能構成共同侵權，不過以其主觀上係故意幫助直接侵權賣家販售侵權商品為限<sup>354</sup>。被告淘寶擁有對用戶所發佈之侵權資訊予以刪除之技術，若其明知用戶使用其網路空間銷售侵害商標權之商品卻不刪除，即應負故意為侵害他人商標權而提供便利條件，須與直接侵權賣家負共同侵權責任。

不過最終人民法院認為淘寶未違反事前審查義務與事後對應措施，駁回原告請求，最後雙方均未提出上訴而確定。

## 第二款 衣念訴淘寶案

原告衣念（上海）時裝貿易有限公司（下稱衣念公司）係商標權利人，於 2009 年 9 月 29 日至 2009 年 11 月 11 日期間，衣念公司發現被告杜國發透過淘寶網銷售侵權商品後，七次向淘寶發送侵權通知函，淘寶雖於接獲通知後皆刪除杜氏發佈之商品資訊，卻未進一步採取預防措施。因此衣念公司主張淘寶知悉直接侵權賣家以銷售侵權商品為業之情況下依然向其提供網路服務，故意為侵害他人註冊商標專用權之行為提供便利條件，幫助其實施侵權行為，請求共同賠償其經濟損失並刊登致歉啟事。

淘寶網則抗辯其已採取合理審慎措施，及時刪除權利人所檢舉涉嫌侵權的之資訊，且衣念公司之通知未附任何證據，淘寶網係為平衡檢舉人與被檢舉人間利益，採取刪除但不予處罰之措施，並不具主觀上過錯。

一審法院首先認為，被告杜氏於淘寶網上銷售商品與衣念公司註冊商標相同

<sup>354</sup> 廣東省廣州市中級人民法院(2006)穗中法民三初字第 179 號。

或類似，足以導致消費者對商品來源產生誤認，成立商標直接侵權。而至於被告淘寶，法院認為其有能力針對特定侵權人採取相關措施，卻未採取必要措施以預防侵權，成立對侵權行為繼續實施之放任、縱容，屬於故意為杜氏銷售侵權商品提供便利條件，構成幫助侵權，具有主觀過錯，應負連帶賠償責任<sup>355</sup>。

淘寶不服提起上訴，於二審中主張衣念公司未提供侵權證明，並非有效之檢舉，淘寶無法就相關資訊進行審核，亦不知悉侵權行為之存在。被上訴人衣念公司則抗辯，淘寶明知杜氏存有侵權行為，仍未採取任何措施以預防侵權行為再次發生，係為侵權行為提供網路服務之幫助。上海市第一中級人民法院維持一審法院見解，認定淘寶明知杜氏利用其網路服務實施商標侵權行為，卻僅被動地依權利人通知刪除連結，未採取有效預防侵權行為再次發生的措施。因此淘寶主觀上具有過錯，客觀上放任、縱容侵權行為發生，幫助杜氏實施侵權行為，與杜氏構成共同侵權，故駁回淘寶上訴，本件至此確定<sup>356</sup>。

### 第三款 立邦塗料訴淘寶案

2011年8月23日，原告立邦塗料（中國）有限公司（下稱立邦公司）為商標權人，用於立邦漆系列產品上。被告上海展進貿易有限公司（下簡稱展進公司）未經原告許可，於淘寶網上開設商店，使用立邦之商標裝飾網路店面，足使消費者混淆誤認。原告立邦公司因此主張曾多次通知淘寶，請求其對該用戶採取有效預防措施，惟淘寶對此置之不理，放任展進公司侵權之繼續，導致立邦公司損失擴大，構成共同侵權，請求被告立即停止侵害行為、刊登道歉啟事，以及損害賠償。被告淘寶則抗辯稱：一、展進公司之銷售行為不構成商標侵權，退步言之，淘寶為網路服務提供者，並非直接侵權行為人，主觀上無明知侵權之情況；二、淘寶已盡事前審查之注意義務，而原告向淘寶之通知未能指明展進公司之侵權行為；三、原告要求淘寶遮罩所有立邦產品，超出淘寶目前技術手段。

一審法院認為，展進公司使用商標的方式未構成商標侵權使用，無直接侵權行為，故淘寶無須承擔間接侵權責任，駁回原告之訴<sup>357</sup>。案件上訴至二審，上海

<sup>355</sup> 上海市浦東新區人民法院(2010)浦民三(知)初字第426號。

<sup>356</sup> 上海市第一中級人民法院(2011)滬一中民五(知)終字第40號。

<sup>357</sup> 上海市徐匯區人民法院(2011)徐民三(知)初字第138號。

市第一中級人民法院亦維持一審見解，駁回原告上訴<sup>358</sup>。法院之論理認為，間接侵權責任之成立以有直接侵權責任存在為前提，展進公司被認定未構成商標侵權責任時，淘寶之間接幫助侵權行為責任亦無由成立。



#### 第四款 美國威斯康辛州花旗參農業總會訴淘寶案

原告美國威斯康辛州花旗參農業總會（Ginseng Board of Wisconsin, Inc.，下稱花旗參農會）為商標權人。被告吉林市參鄉瑰寶土特產品有限公司（下簡稱瑰寶公司）於2011年在未經授權情況下於被告淘寶網商城中銷售印有其商標之產品。原告花旗參農會因此向淘寶網創始人馬雲發送律師函，而非淘寶網，淘寶網未採取任何措施或技術手段停止瑰寶公司之侵權行為，故原告起訴請求被告停止侵權行為、作出書面道歉及負連帶賠償責任。

被告淘寶網則抗辯：一、淘寶網對於銷售產品並無法定事前之審查義務；二、淘寶網於瑰寶公司註冊成為網站之賣家時便已盡合理審查義務，無共同侵權之故意；三、淘寶建立了全面資訊檢查控制機制，因此在管理上不具過失；四、淘寶已要求用戶瑰寶公司就「不得銷售侵犯他人權利商品」作出書面承諾、建立正品保障賠付制度、申訴處理流程及假貨退貨機制；五、原告向淘寶送達之侵權通知缺不符要件，因律師函中並未提及具體網址，亦無提供初步證據，故淘寶無法作出判斷，更不得恣意取下該內容；六、淘寶已經採取必要措施，達到電商平台防止損害擴大之基本義務。

一審吉林市中級人民法院認為，被告淘寶網既對外承諾「品牌正品、商城保障」，應在收到原告花旗參農會通知瑰寶公司有利用平台為侵權行為之可能時便主動查證，而非被動等待原告提交侵權網址，因此原告已盡到有效通知，淘寶須與瑰寶公司部分承擔連帶賠償責任<sup>359</sup>。

不過二審吉林省高級人民法院則認為，該等正品保障係針對網店經營行為之保證，針對淘寶網侵權責任之論述不可混為一談，應回歸網路服務提供商注意義務之討論，否定淘寶網對瑰寶公司銷售產品具有事前審查義務。再者，侵權責任法36條第2項要求網路服務提供者就網路用戶利用網路服務實施侵權行為，收到

<sup>358</sup> 上海市第一中級人民法院(2012)滬一中民五(知)終字第64號。

<sup>359</sup> 吉林省吉林市中級人民法院(2011)吉中民二初字第103號。吉林省高級人民法院(2012)吉民三涉終字第3號。

被侵權人通知後未及時採取必要措施者，對損害擴大部分與該網路用戶承擔連帶賠償責任。相反地，若因被侵權人怠於履行告知義務時，導致網路服務提供者無法及時採取必要措施防止損失擴大，網路服務提供者便不須對此承擔賠償責任。法院認為原告於律師函中並未提及具體網址，也未向淘寶提交侵權行為之初步證據，因此淘寶無法僅憑律師函通知便恣意刪除、遮罩或斷開鏈結。本件不能及時採取因應措施係由於原告怠於盡到通知使淘寶對侵權行為有所知悉，故對損害擴大須自負其責。上訴法院認為淘寶於收到原告通知後已盡合理注意義務，而原告之通知未達法定要求，故撤銷原判，改判被告淘寶不須承擔侵權責任<sup>360</sup>。

### 第三項 判決評析

#### 第一款 責任成立依據

##### 第一目 共同侵權行為

中國對於網路侵權行為，主要係以民法共同侵權行為作為基礎。衣念訴淘寶案中便提及被告淘寶明知有侵權行為卻故意為侵權商品之販售提供便利條件，因此與直接侵權人成立共同侵權；而立邦塗料訴淘寶案則是認為，因商標直接侵權行為不成立，淘寶便不與其成立共同侵權行為，因此可以得知中國採取從屬說之立場。

##### 第二目 侵權責任法第 36 條

法院除依其民法通則中共同侵權行為作為責任成立依據外，侵權責任法 36 條亦有特殊規定。因此適用上究竟係依民法共同侵權行為或是侵權責任法使電商平台須負擔侵權行為責任，便產生疑義。此外本條規定亦受到疊床架屋之批評，有認為侵權責任法 36 條之設計係「穿上了一件寬松的外套<sup>361</sup>」。不過本文認為，此係因中國之侵權行為理論不承認無意思聯絡的共同侵權行為，因此主觀上平台必須具幫助或教唆故意才構成，然事實上極少有電商平台對賣家販售侵權商品具幫助或教唆故意，故基於案件特殊性及維持網路中立性等理由，另以侵權責任法將

<sup>360</sup> 吉林市高級人民法院(2012)吉民三涉終字第 3 號。

<sup>361</sup> 參李一笑，前揭註 9，頁 87。

網路服務提供者定性為特殊主體，主觀要件之判斷不同於一般侵權行為<sup>362</sup>。

對於侵權責任法 36 條批評之處，主要在於法律體系之紊亂。依侵權責任法第 1 條規定，該法適用範圍為所有普通民事案件，且第 36 條立法理由謂「本條的適用範圍是民事權益，不僅包括著作權，還包括名譽權、肖像權、隱私權等人身權益以及財產權益。……」因此乍看之下亦同樣適用於著作權法或商標法等民事特別法。但此時本條便與民法通則共同侵權行為規範內容部分重疊，前述案例中便有以共同侵權行為為依據、亦有以侵權責任法作為依據之情形，此為其一受批評理由。

再者，侵權責任法雖能彌補商標法對於侵權責任規範不足，但有認為平台所須承擔之商標侵權責任（可能為共同或間接侵權責任）建構上未必能與侵權責任法齊一，應格外謹慎。較好做法為因事制宜，參酌商標法之特殊性自為妥適之規範<sup>363</sup>。

### 第三目 電子商務法

由於本文揀選案例均在電子商務法尚未頒布之前，於 2018 年通過、2019 年施行之電子商務法第 45 條看似亦得作為平台責任成立之依據，該條規定平台知道應當知道平台內有行為而未採取必要措施者須連帶負責。惟本文首先認為此又係重複立法，蓋侵權責任法應當已可處理相關問題。再者，法條針對主觀要件用語竟與侵權責任法不一，其內涵是否不同？本文懷疑，法院適用上將產生疑問<sup>364</sup>。不過後續發展仍有待觀察。

### 第二款 侵權責任法之規範主體

侵權責任法第 36 條條文未規範何為「網路服務提供者」，定義不明確。在著作權法下之《信息網路傳播權保護條例》（下簡稱網路保護條例）便有對此作出定義並設有免責規範，依提供服務態樣不同分為網路自動接入服務、自動傳輸服務、自動存儲服務以及搜索或鏈結服務提供者，基本上參考了美國 DMCA 之分類；

<sup>362</sup> 同前註，頁 92。

<sup>363</sup> 邱奕賢，前揭註 6，頁 75。

<sup>364</sup> 侵權責任法用語為「知道」，而電子商務法則是「知道或應當知道」，立法者並未說明兩者是否屬於同一概念。雖然有司法解釋認為侵權責任法中「知道」包含「應知」，不過本文認為中國立法者何不將條文用語統一？關於司法解釋，詳見後述。

惟侵權責任法卻未有規定，因而導致無從得知適用主體範圍。著作權案件中基於特別法優先原則固然有明確定義，然而商標侵權案件中網路服務提供者之概念是否同於網路保護條例，或是有不同規範之需求？尤其是電商平台在法律評價上扮演了何種角色，立法上應更加明確界定，如此方有助於法律安定性與明確性。

以淘寶網為例，其性質屬於自動接入、傳輸；或是提供資訊存儲空間、搜索或鏈結服務，關係其法律評價上是否被認為對其網站內之商品具有控制監督能力與義務，若有明確規範則對電商平台、賣家與商標權人三方間均較有可預見性。

### **第三款 注意義務之具體內涵**

#### **第一目 事前審查義務**

從前述案例中可以得知，法院大致上認可電商平台並無事前之審查義務（Puma 訴淘寶案、花旗參農業總會訴淘寶案參照）。這並不代表平台不須對商品之上架設立任何規則或機制，而是類似歐盟電子商務指令禁止課予業者一般性監督義務一樣，平台不負有事先就所有商品進行實質審查之法律上義務。至於明顯可能侵權之商品，平台仍有可能被認為主觀上構成侵權責任法第 36 條第三項「知道」有侵權行為之要件，而須承擔共同侵權責任。

具體上，本文認為所謂事前注意義務僅須盡到能夠在爭議發生時獲知特定賣家之聯絡資訊之程度，而不涉及商品本身是否合法之實質審查義務，例如中國賣家均須依「實名制」登記註冊資訊。不過由於國情不同，在我國法觀點下可能有過度干預隱私權之疑慮，因此權衡下至少須形式審查賣家資訊不是明顯虛偽、杜撰等，且已在註冊時告知用戶不得侵害第三人權利、侵害時可能遭受制裁等警語，便已可認為盡到事前注意義務。

#### **第二目 事中注意義務：「通知」以及「知道」有侵權情事**

在事中注意義務部分，中國法院主要基於侵權責任法第 36 條明文規定，認為有做到「通知 / 取下」便得以盡到事中注意義務。不過較有疑義者為同條第 3 項中並未對「知道」之主觀要件進行闡述，因此便產生諸多疑問：主觀知道是否僅限明知？有無包含可得而知的情形？知道之程度為何？

一般而言，平台通常要等到收到通知後才知道有侵權情事，不過不排除例外

在通知前便已知道或是可得而知的情形，因此中國最高人民法院之《最高人民法院關於審理侵害信息網路傳播權民事糾紛案件適用法律若干問題的規定》司法解釋（簡稱信息網路司法解釋）第 7 條第 3 項便提到：「網絡服務提供者明知或者應知網路用戶利用網路服務侵害信息網路傳播權，未採取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施，或者提供技術支持等幫助行為的，人民法院應當認定其構成幫助侵權行為」，可見法院之態度認為可得而知亦屬於主觀知道要件。故平台對於明顯存在之侵權行為或是有合理理由知有侵權行為而未採取措施時，仍須承擔共同侵權責任，平台在明知或可得而知情況下不得推諉其未收到權利人通知便已盡注意義務。

至於知道之程度為何，信息網路司法解釋雖有進一步解釋應知的具體判斷標準（第 9 至 11 條參照），然並未如美國 *Tiffany* 案創設一般知悉 / 特定知悉之標準，對於明知反而未多作解釋。

### 第三目 事後注意義務：進一步預防措施

除事中通知 / 取下等機制外，法院更進一步認為對於反覆實施侵權行為之賣家用戶，平台須採取「進一步」阻止侵權發生之措施。如衣念訴淘寶案中法院便認為，雖然每次淘寶接獲侵權通知均立即下架，但是針對同一帳戶有多次侵權檢舉紀錄卻無其他措施，仍具有主觀過錯。但這樣的注意義務是否應存在有待商榷，有認為所謂進一步阻止侵權發生之措施，其實與事中是否採取必要措施密不可分：採取了必要措施便可阻止侵權進一步發生，其實並無事後注意義務問題。因此不應將注意義務割裂成為事中 / 事後注意義務，而是應一併觀察，依照平台類型、技術可行性、成本、侵權情節等因素，決定其主觀上是否對於侵權行為具有故意過失。具體而言，該措施包含發送警告、降低信用評級、限制發佈商品甚至是永久關閉該帳戶等<sup>365</sup>。

相似地，歐盟對此也有類似討論。如同前述有關智財執行指令第 11 條禁制令相關爭議，各國對於可否核發禁制令命電商平台須採取一定措施以阻止未來相類似侵權行為發生有不同看法。歐盟法院雖然肯認此類禁制令之合法性，然而須以不課予平台一般性注意義務以及過重責任為前提。

<sup>365</sup> 參李一笑，前揭註 9，頁 59。

總結以上，本文首先認為事後注意義務事實上是事中注意義務的繼續性延伸義務，用以評價平台在事中主觀是否具有故意過失，兩者不可割裂適用，應一併依照「是否已採取合理措施」之標準判斷，應無所謂獨立的事後注意義務存在；其次，在判斷上應依各項因素考量平台是否有足夠能力採取此等措施，避免因此加諸一般性注意義務於平台。

#### 第四款 免責事由

侵權責任法第 36 條得作為平台免責事由（該條第 2、3 項「網路服務提供者接到通知後未及時採取必要措施的，對損害的擴大部分與該網路用戶承擔連帶責任。」、「未採取必要措施的，與該網路用戶承擔連帶責任。」等文字之反面解釋，當網路服務提供者接到通知後已及時採取必要措施者，則不必承擔連帶責任）。不過在著作權領域中，中國亦以網路保護條例明文規範網路服務提供者之免責事由，因此中國同時兼具一般性以及個別性之免責立法模式，實屬少見。

在商標侵權案件中，電商平台本應以侵權責任法為準，畢竟其屬於一般性免責之範疇，網路保護條例僅為著作權案件所適用之個別性立法。然而侵權責任法 36 條規範相當簡陋，例如侵權通知書形式<sup>366</sup>、不實通知及恢復通知之責任<sup>367</sup>等相關規定付之闕如，導致網路服務提供者如何履行無所適從；且其審查義務究竟為實質審查或形式審查亦未予釐清，更是造成雙方間訟爭不斷<sup>368</sup>。因此本文認為，中國之立法上宜同著作權法之立法模式，於商標法當中設有避風港明文，再刪除侵權責任法第 36 條之規定，使法律體系上具有一致性<sup>369</sup>。

### 第四節 各國與我國法之比較

總結以上各國法律、案例，本文分別從美國、歐盟與中國之責任構成、電商平台注意義務以及免責規範與我國法進行比較，並提出值得我國參考之處。

#### 第一項 美國與我國法之比較

<sup>366</sup> 信息網路傳播權保護條例第 14 條參照。

<sup>367</sup> 信息網路傳播權保護條例第 24 條參照。

<sup>368</sup> 邱奕賢，前揭註 6，頁 76。

<sup>369</sup> 相同看法者，參邱奕賢，前揭註 6，頁 75。



## 第一款 責任構成

在比較美國法與我國法後，第一個最大的差異便是過失體系不同。美國法間接侵權成立僅限被告具有主觀上故意（包含直接／間接故意），實務多次強調平台之間接侵權責任成立前提僅限於故意，儘管認定主觀上構成刻意視而不見，並不代表將責任擴大至過失化。

但在我國，依司法院 66 年例變字第 1 號，被告具有過失亦能構成共同侵權行為，我國法院論理的脈絡似乎更著重於檢視被告是否違反其注意義務，即平台在商品上架前是否有盡調查義務，並在銷售過程中注意其平台上是否有販售仿冒品之情形，若有違反便與商標直接侵權人構成共同侵權行為，卻少討論平台是否因「知悉」具備間接故意。本文以為我國法院多論過失可能之原因在於原告舉證之程度。相較於故意的舉證難度，原告會傾向於選擇以證明被告具有過失為主的訴訟策略，觀察我國相關案例，多僅聚焦於平台注意義務之爭論，而非平台是否知悉而具備間接故意，相對而言在我國法之下對於電商平台被訴風險較高。故值得我國思考的問題是，共同侵權行為採用行為共同關連、造意幫助犯過失化是否對於平台責任而言過苛？

## 第二款 注意義務

美國在被告主觀上確立了明確且類型化的分類標準，我國則無。*Tiffany* 案在主觀是否具有間接故意之判斷中創設一般與特定知悉之分野，而我國法院普遍認為平台須盡善良管理人注意義務，再依個案調整其高低。相較下美國將主觀要件類型化，對於電商平台對法院見解較具可預見性，然而卻因此缺乏彈性；我國法院標準較不明確，被告較難預期法院對於注意義務程度高低之標準，不過卻因此較具個案彈性。本文認為法院不同的態度並無優劣，不過我國法院可以參考美國法基於被告主觀知悉決定其可非難性之精神，在個案上視被告是否知悉、以及知悉侵權情事之程度加以調整。

此外，在商標輔助侵權當中，美國在 *Inwood* 案建立的測試原則，基於判例法的廣泛採用，已適用於上下游供應關係、實體賣場、服務提供者乃至於虛擬的網路平台，因此對於許多購物平台而言對於責任成立具有一定的司法上預見可能性。我國法院可以參考此原則，嘗試在審判中建立一個一體適用的判斷標準，再視個

案當中平台性質之不同另加上其他判斷要素。



### 第三款 免責規範

比較 *Tiffany* 與 *LV* 案，可以理解美國法院對於電商平台是否建立通知 / 取下程序非常重視，並嘗試在商標領域也建立這樣的普通法上免責原則。但在我國實務上少有著作權以外案例為此判斷，被告也少以此為抗辯。美國由於採取案例法，法院擁有透過案例建立具拘束力之判例，但我國在目前商標法未明文規範下，法院貿然以符合通知 / 取下程序作為電商平台免責理由，便有法官造法之嫌。本文認為目前便宜之做法便是以是否採取通知 / 取下作為判斷原告主觀上已盡其交易上必要之注意義務，類似於智財法院於網路家庭案中的做法。

然而 *Tiffany* 案中採取避風港精神保護被告 eBay 並予以免責之論述亦非毫無缺點。有批評認為法院之判準似乎流於形式，僅考量是否建立通知 / 取下機制而未進一步分析其打擊成效，因此便有主張應以最佳可行技術作為判斷標準為合理，且亦較具彈性，我國得以此為借鏡<sup>370</sup>。

### 第四款 間接侵權制度之啟發

美國法間接侵權制度設計背後的原因值得參考，尤其在於本文探討的商標侵權案件之中。判斷平台是否須要負責時，可以從合理經濟利益分配與主觀可非難性擇一作為個案判斷之依據。具體而言，若個案中無法或難以證明被告主觀上對於直接侵權行為是否有造意、幫助的意圖，可以參考代位侵權中較強調「受有經濟利益」之要件，以衡平合理的經濟利益分配。

再舉例而言，我國民法於第 185 條一項後段規定：「不能知其中孰為加害人者亦同。」便具有類似精神。此規定著眼於受害者與加害人間之經濟利益之權衡，適度降低原告（受害者）之舉證責任，雖然對於可能未為加害行為之人，難免過苛，但使受有損害之人求償無門絕非合理，權衡當事人利益之下，較為保護受害者，而令參與危險行為者負連帶責任，與正義原則尚無違背<sup>371</sup>。

<sup>370</sup> 但須強調者為，最佳可行技術並非一個客觀標準，而是應視被告的規模、能力而定，避免課予其過重責任，蓋小規模的電商平台不可能與 eBay、Amazon 等大型電商可採行的最佳可行技術相同。

<sup>371</sup> 王澤鑑，前揭註 40，頁 497。

又僱用人責任是否應由目前推定過失模式參考美國法代位侵權，改採嚴格責任模式？亦值得思考。我國法院在於裁判時可於受受害人損害求償可能性與平台責任成立之間權衡，適度放寬對於平台責任成立之認定。



## 第二項 歐盟與我國法之比較

### 第一款 平台之注意義務

在歐洲相關案例中，各國法院在判斷電商平台之主觀是否具備故意過失時，通常回歸民法判斷。判斷平台是否須承擔商標共同侵權行為或間接侵權行為時，以平台是否知悉或可得而知有侵權情事作為依據。但由於電子商務指令第 15 條之要求，注意義務之判斷有所限制，考量避免課予平台過重之注意義務，因此平台並沒有無時無刻監督所有資訊是否含有不法活動之義務。德國 BGH 便表明，若使電商平台承擔一般性注意義務將危害其商業模式；英國 HCEW 則認為平台注意義務無須達已採取「一切合理手段」以阻止侵權行為之程度，蓋其無法律上積極義務；法國法院則較為嚴格，將注意義務延伸至商品上架前便須積極調查商品合法性，僅有被動的通知 / 取下程序是明顯不足的；比利時法院認為不能課予主動搜尋不法活動之一般性監督義務。其中僅有法國法院採取較為嚴格之看法，其他國家趨於一致。且 ECJ 所建立的辛勤經營者標準亦排除一般性監督義務，其內涵為透過自身調查或接受具體之通知而對於不法活動有所知悉時，便須有相對應措施，而非電商平台須主動搜尋不法活動。

究其性質，一般性監督義務應已接近無過失責任，與我國善良管理人注意義務相比，其程度更高。我國法院普遍認為平台之注意義務為善良管理人注意義務，但仍偏向個案認定，因此在個案中有可能導致被告承擔一般性注意義務之風險。雖查詢相關案例後，目前我國法院之見解不至於使電商平台承擔過重之注意義務，但似可仿效歐盟電子商務指令第 15 條，尤其針對事前查證或事後防免，設立此等限制，避免課予平台業者過重責任。

具體而言，雖然我國法院有見解要求平台業者於商品上架前須調查該商品之

合法性<sup>372</sup>，但若個案中更進一步要求所有商品出具證明文件後仍須盡力聯繫商標權人、設法將該契約取得公證，並隨時注意該商品授權狀態等，甚至在侵權發生後須逐一比對所有商標權人之商品是否合法等，便已偏向一般性注意義務，對於平台而言責任確實過重。

## 第二款 平台是否扮演積極角色

由於我國目前僅有著作權法設有避風港免責規範，未採取歐盟之一般性立法模式，因此現行法僅能嘗試以類推適用方式解套，故 ECJ 在 *L'Oréal v. eBay* 案中對於免責規範之解釋對於我國法之參考價值有限。然而 ECJ 對之交易過程中「積極角色」之闡釋值得我國參考。事實上於東森購物案中，更一審法院便已有類似見解（…商品在整個交易過程中介入甚深，消費者所認知之締約對象亦為東森購物而非供貨商…），雖然本件被告東森購物被認定屬於交易參與型電商平台，不同於場所提供型之 eBay，但以是否積極介入交易過程作為責任程度分野是個方便且可明確操作之標準。

## 第三項 中國與我國法之比較

### 第一款 共同侵權行為成立之異同

與我國類似，當電商平台上賣家為商標侵權行為時，中國亦以民法共同侵權行為作為平台之責任基礎，但解釋上有些許不同之處。如我國實務見解採行為共同關連，平台縱具過失亦能成立；中國之實務見解則是認為平台明知有侵權行為存在仍放任、縱容其發生，故意為其提供便利條件成立共同侵權行為，若無法證明（因絕大多數情形不存有）對直接侵權賣家有幫助、教唆等故意，尚有侵權責任法第 36 條之特別規定，惟其適用上可能產生前述問題。

比較之下我國法院對於平台責任構成之態度更為寬鬆，如此平台看似更容易成立共同侵權行為。然由於我國對注意義務解釋較流於個案認定，中國則有侵權

---

<sup>372</sup> 如京華城案要求「被告既身為知名百貨業者，對於專櫃之招商自應慎重，如廠商未具有合法的授權文件，基於一般具備智識能力、良知、理性而謹慎之人，應認為百貨業者應拒絕此類『來路不明』的廠商進駐」；東森購物案認為被告「均無核對正本、確認報單之查證動作，僅以形式證明便相信手錶為真品，亦嫌速斷，難認已盡善良管理人注意義務」。

責任法第 36 條，故平台責任孰輕孰重不能妄下定論，須待我國有更多案例。



## 第二款 免責規範之設計

我國採取個別性立法模式，於著作權領域中有責任避風港規定；而中國採取特殊的混合模式，一方面於著作權法中設有免責規範，另一方面侵權責任法亦有一般性免責規範。混合模式並不代表屬於不當立法，中國法之所以受批評之主因為侵權責任法相關規範過於簡陋，例如沒有網路服務提供者之定義性規定、通知程序不明確等，適用上如前述可能產生模糊不清之處。

我國目前由國家通訊傳播委員會（NCC）提出《數位通訊傳播法》草案對於數位通訊傳播者之民事侵權責任亦有責任避風港之規劃，似朝混合模式方向進行，故中國經驗或供我國參考。

## 第四項 統整比較

為方便理解，本文針對電商平台之責任構成、主觀要求及免責事由，以表格呈現各國與我國法之比較於下：

	責任構成	主觀要求	免責事由
我國	共同侵權行為（過失亦可能成立）	善良管理人注意義務（個案調整，無明確標準）	商標法無明文，亦無類推適用著作權法之判決
美國	間接侵權（多為輔助侵權）	主觀具備特定知悉卻仍持續對其使用者提供服務（ <i>Tiffany v. eBay</i> 案）	肯認 DMCA 通知 / 取下程序適用於商標案件
歐盟	共同侵權行為	主觀須知悉有侵權行為（以辛勤經營者應辨別出存有不法活動為標準， <i>L'Oréal v. eBay</i> 案）	電子商務指令第 14、15 條（若扮演積極角色則不得適用）
中國	共同侵權行為（侵權責任法 36 條特別規定）	知道有侵權行為（明知或可得而知），但標準並不明確	侵權責任法、電子商務法均有相關規範

表格 8- 各國與我國就責任構成、主觀要求及免責事由之比較（筆者自製）

## 第五節 本章結論



本章從美國、歐盟以及中國相關規範及案例，探討電商平台之責任成立與免責規範之設計。從各國經驗中，以下分別從電商平台之主觀因素、客觀採取之措施以及免責規範等因素總結：

### 第一項 電商平台之主觀因素

美國主要以普通法上間接侵權作為責任依據；而歐盟、中國及我國是以共同侵權行為作為基礎。雖然論理上不同，但其實責任構成之主觀因素上殊途同歸，各國大致以電商平台對於商標直接侵權人之侵權行為主觀上明知或可得而知決定其是否承擔侵權責任，因此平台是否知悉有侵權行為，以及其程度為何便成為各國法院討論重點。美國在 *Tiffany* 案對於明知建立了一般知悉與特定知悉之分野，以及認為主觀刻意視而不見亦屬於故意；歐盟法院則寬鬆認定明知或可得而知的判斷，採辛勤經營者判斷標準；中國則是以明知或應知有侵權行為存在判斷。而我國則是判斷電商平台是否盡到善良管理人注意義務，屬於過失階層之討論，稍有不同。

由於各國故意過失之內涵不同，以我國法觀點強加分類與比較並無實益，不過本文認為我國法院未來在電商平台之商標侵權案件當中建立其注意義務時，可參考本章各國法院見解。總體而言，美國最為寬鬆，而歐盟相對嚴格，中國則是採取多頭馬車、混合立法的折衷模式。法院之態度與國家商業發展政策息息相關，若我國欲發展電子商務，並吸引外商投資意願，美國間接侵權模式將主觀限縮於故意會是較為寬容之態度；而若我國更注重站在保護商標權人、消費者利益等立場，則可仿效歐盟課予較重注意義務、較小之免責保護；而中國嘗試在不同議題上有不同之規範，也不失為一種選擇<sup>373</sup>。

### 第二項 電商平台客觀措施

在判斷平台客觀上須採取怎樣的措施，各國均以平台是否採取「合理措施」判斷。美國於 *Tiffany* 案肯認 DMCA 的通知 / 取下程序以及 eBay 所採取一系列額

<sup>373</sup> 參程法彰（2019），〈網路平台業者對使用者智慧財產侵權的責任與義務議題探討〉，《月旦法學雜誌》，294 期，頁 100。

外機制（如詐欺搜尋引擎、VeRO 機制與買家補償計畫等）故無須承擔輔助侵權責任；歐盟則有三種看法：有認為符合電子商務指令 14 條所應遵循程序便已足（如比利時），有認為平台須在商品上架前便積極調查、事後須預防類似侵權再度發生，僅有被動通知 / 取下程序明顯不足（如法國），以及折衷者（如德國採取比利時模式與妨害人責任）；中國則是透過著作權法下之信息網路傳播保護條例與侵權責任法建構平台應採取之措施，基本上參照美國 DMCA。

我國目前僅有著作權法責任避風港相關規定有較為具體明確的措施，例如通知 / 取下、三振條款、反通知等，法院在著作權案件固然較好操作；但是在商標案件中未如美國自 *Tiffany* 案後有通則性於商標案件中適用 DMCA 相關程序之趨勢，相關案例也還不夠多，因此本文期待未來透過判決之累積形成相關見解，或是參考著作權法於商標法中也增訂類似規定，以臻明確。

### 第三項 免責規範

觀各國免責規範，在主體方面，儘管定義不同，不過各國均肯認電商平台為免責規範之適用主體，其性質屬於提供資料儲存之網路服務提供者。不過歐盟有較為嚴格之認定標準，歐盟法院認為若該平台在交易過程中扮演積極角色，便失去網路服務提供者之中立性，因而不得適用電子商務指令而免責。

立法模式方面，美國採取個別性立法模式，不過在商標案件中透過判例法將 DMCA 引入；歐盟則採用一般性立法模式，透過電子商務指令統一處理；中國則是採取混合模式，著作權法有單獨之規範，而侵權責任法提供全面免責規範，然而侵權責任法規範上較不完全。我國目前除著作權法設有相關規範，數位通訊傳播法草案亦將有免責相關規範，詳見下章分析。

## 第五章 我國規範之檢討與建議



本章第一節將探討我國《數位通訊傳播法》草案內容，特別著重於其中有關數位通訊傳播服務提供者民事免責規範之部分，並進行草案評析，最後提出對於本法草案之立法建議。

雖對於數位通傳法加以評析，但本文最終立場認為應於商標法中增訂相關規範較為妥適，故第二節將提出對於商標法之立法建議。

### 第一節 數位通訊傳播法草案之檢討與建議

#### 第一項 草案概述

##### 第一款 草案沿革

2016年5月行政院因應全球資通訊、傳播科技演進及數位匯流的現象，審查通過由國家通訊傳播委員會（National Communications Commission, NCC）於當時提出之「通訊傳播匯流五法」草案<sup>374</sup>，並報請立法院審議<sup>375</sup>。此五部法律草案花費NCC相當時間精力研議、對外廣徵意見，最後修正定稿完成，象徵我國通訊傳播法制的轉捩點，惟適逢新任政府交接，上述草案未能完成立法<sup>376</sup>。

然而，2016年8月歷經新任政府成員改組後之NCC，仍持續推動相關法規之建置，於2017年11月提出《數位通訊傳播法》草案（下簡稱數位通傳法草案），經行政院審查通過，報請立法院審議<sup>377</sup>。雖數位通傳法草案法律名稱、架構與規範內容有所更動，特別加入許多有關「網路治理」元素，但整部法律之主要架構與與已撤回之匯流五法草案當中之《電子通訊傳播法》草案具一脈相承之關係，尤其可見於其採取「民事責任」而非以國家行政處罰之「行政管制」，承襲前法草案之理念<sup>378</sup>。

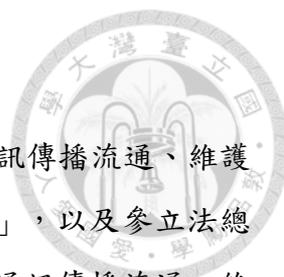
<sup>374</sup> 分別為「電子通訊傳播法」、「電信基礎設施與資源管理法」、「電信事業法」、「有線多頻道平臺服務管理條例」及「無線廣播電視事業與頻道服務提供事業管理條例」等五法草案。

<sup>375</sup> 立法院議案關係文書，院總379號，政府提案第16577號。

<sup>376</sup> 劉定基（2018），〈試評「數位通訊傳播法」草案〉，彭芸、葉志良等著，《「匯流、治理、通傳會」論文集》，頁284，臺北：風雲論壇。

<sup>377</sup> 立法院議案關係文書，院總379號，政府提案第16178號。

<sup>378</sup> 劉定基，前揭註376，頁285。



## 第二款 立法目的

草案第 1 條第 1 項明定：「為保障數位人權、促進數位通訊傳播流通、維護數位通訊傳播服務普及與近用，發展數位經濟，特制定本法。」，以及參立法總說明，數位通傳法草案之立法目的為保障數位人權、促進數位通訊傳播流通，維護數位通訊傳播服務普及與近用為發展網際網路多元、自由與創新之基礎，因此本法草案之目標為「建構數位通訊之基礎法制、健全數位經濟發展環境<sup>379</sup>」。而在第 1 條第 2 項則規定：「有關數位通訊傳播之行為，除本法之規定外，適用各該行為應適用之法律。」，宣示本法草案係作為基本法之性質。

不過對於本法草案之定位，有學者從基本法的兩種規制觀點進行分析，認為不具有基本法性質：其一為「規範內容」觀點，認為基本法係規範特定行政領域之綱領性、原則性及政策性之專法，鮮少直接規範人民之權利義務或行政組織之架構權限；其二為「規範效力」觀點，認為基本法設定最低標準，應優先適用，若其他法律有更高標準或排除基本法之特別規定，則例外適用該規定。然不論採取何觀點，本法草案均難以符合。首先，從規範內容觀點審視，本法草案實則已於第 13 至 18 條規範業者之民事責任，已涉及人民權利義務之規制；再者，從規範效力觀點審視，第 13 至 17 條（民事免責規範）屬於民事特別法效力，但第 18 條又規定著作權法有規定（責任避風港）者，適用著作權法之規定，如此一來本法草案同時有民事特別以及普通法效力，可能產生衝突<sup>380</sup>。

## 第三款 立法模式

數位通傳法草案多參考德國電子媒體法所制定，而德國電子媒體法係配合歐盟電子商務指令所制定，故草案採取的亦是屬於歐盟之一般性立法模式，就「數位通訊傳播服務提供者」之行為與責任進行規範。當侵權行為發生時，並不像著作權法責任避風港，僅適用於著作侵權之民事責任，而是針對各種數位通訊傳播服務提供者之民事責任統一進行規範。

不過如同前述關於中國法部分之討論，若本法草案順利通過，則我國便與中

<sup>379</sup> 數位通訊傳播法草案立法總說明參照。[https://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/agenda1/02/pdf/09/04/11/LC-EWA01\\_090411\\_00028.pdf](https://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/agenda1/02/pdf/09/04/11/LC-EWA01_090411_00028.pdf) (Last Visited, July 1, 2020).

<sup>380</sup> 劉定基，前揭註 376，頁 287。

國一樣成為一般性與個別性之混合模式，適用上並無法從美國、歐盟借鏡相關經驗，須自己形成相關理論，故有待更多討論。



## 第二項 草案規範主體

數位通傳法草案第 2 條為定義性條文。其中第 1 款規定所謂「數位通訊傳播」，指以有線、無線、衛星或其他電子傳輸設施傳送數位格式之聲音、影像、文字、數據或其他訊息；第 2 款定義「數位通訊傳播服務」指提供公眾或他人使用數位通訊傳播之服務；第 3 款則定義「數位通訊傳播服務提供者」指提供使用者數位通訊傳播服務之自然人、商號、法人或團體。本法對於主體之定義採取單一定義、類型化要件之規範方式，亦即適用主體只有一種定義，再於免責要件上針對不同服務設計不同免責要件，不同於著作權法。

數位通傳法草案第 14 至 15 條進一步將數位通訊傳播服務提供者按其所提供之服務分為「接取服務提供者」、「資訊儲存服務提供者」以及「其他數位通訊傳播服務」三類。相較於數位通傳法草案，著作權法下的網路服務提供者細分為四種類型（即連線服務提供者、快速存取服務提供者、資訊儲存服務提供者與搜尋服務提供者），且定義上根據著作權法第 3 條第 19 款，網路服務提供者係以有線、無線等方式提供服務，而數位通傳法草案還增加了「利用衛星或其他電子傳輸設施」提供服務，因此數位通傳服務提供者的範圍看似較網路服務提供者更廣。又參草案立法理由稱此係為了因應數位匯流下，通訊傳播意涵已超越原先實體電信網路下之傳輸模式，故作更大範圍解釋，使本法能涵攝網際網路多樣之通訊傳播行為。

電商平台似符合數位通訊傳播服務提供者之定義<sup>381</sup>，但同時其亦符合著作權法之網路服務提供者定義，因此便產生問題：數位通訊傳播服務提供者與網路服務提供者差異何在？應適用何者規定？比較兩者定義後，本文認為數位通傳服務提供者與網路服務提供者之定義實則為包含關係，網路服務提供者包含於本法草案定義下之數位通傳服務提供者。至於接取服務提供者應對應至著作權法之連線服務提供者，因為特性其均為被動依使用者指示提供服務，不涉及內容之篩選與修改。以圖表示如下：

<sup>381</sup> 相同見解者，參夏禾，前揭註 8，頁 85。

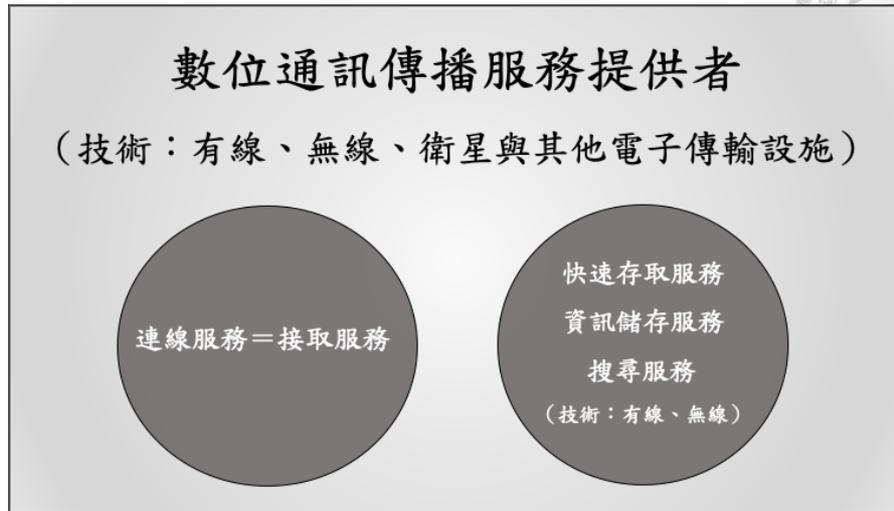


圖 8- 數位通訊傳播服務提供者與網路服務提供者之關係（筆者自製）

如認為兩者間為包含關係，則進一步之問題為電商平台應適用何者規定？依照特別法優先於普通法原則以及基本法規範效力觀點，若著作權法有特別規定應優先適用著作權法之規定，草案第 18 條<sup>382</sup>亦採此看法。不過這僅限於著作案件，本文探討的商標法領域仍須回歸數位通傳法草案處理。

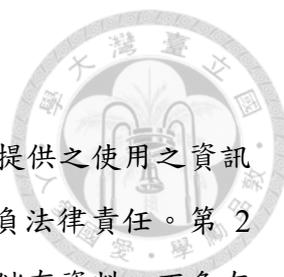
不過縱使本法草案將數位通訊傳播之技術定義為「有線、無線、衛星或其他電子傳輸設施傳送」，隨著技術進步，仍無法窮盡在未來新型態傳播技術，參考國際條約對於傳播技術採取較為廣泛之解釋方式，僅以「有線」（wire）及「無線」（wireless）作為其定義<sup>383</sup>，其實已然足夠。因此本文建議本法草案與著作權法不妨可考慮一併統一定義，簡化為「以有線、無線方式傳遞聲音、影像、文字、數據或其他訊息」。

### 第三項 民事責任與救濟

關於數位通訊傳播服務提供者之民事責任與免責規範，規定於本法草案第 13 至 19 條。依條文順序介紹如下：

<sup>382</sup> 第 18 條：「前四條規定事項，著作權法有規定者，適用著作權法之規定。」

<sup>383</sup> 例如《世界智慧財產權組織著作權條約》（The WIPO Copyright Treaty, WCT）第 8 條「向公眾傳播權利」便採取此種定義方式；《伯恩公約》（Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works）也將技術定義為「有線」（wire）及「廣播」（broadcast）。



## 第一款 原則性規定

第 13 條第 1 項規定，數位通傳服務提供者僅對於「自己」提供之使用之資訊負對應的民、刑事與行政責任，而不必對「他人」提供之資訊負法律責任。第 2 項則如同歐盟電子商務指令第 15 條，服務提供者對他人傳輸或儲存資料，不負有審查或監督義務。另外參草案立法說明，所謂審查或監督義務係指事前與事後之審查監督責任，較類似前述本文分類之比利時模式。

不過對此有學者懷疑審查監督義務是否過於寬鬆，尤其是事後審查監督義務部分。就事前義務而言固然有其道理，因其技術上不可行，亦有妨礙資訊迅速自由流通之疑慮。然而就免除事後義務，一方面草案第 16 條、第 17 條仍課予一定事後監督義務（知悉後須移除或使他人無法接取），另一方面立法說明所參考之德國電子媒體法第 7 條第 2 項也明定，服務提供者依妨害人責任負移除或使他人無法接取義務，並非完全豁免其責任，因此看似互相矛盾<sup>384</sup>。

## 第二款 各類數位通傳服務提供者之免責要件

詳細的免責要件，規定於第 14 至 16 條。首先針對「接取服務」提供者，第 14 條規定，若所傳輸之資訊係由使用者所發動或請求（第 1 款），或資訊之處理係經由自動化技術予以執行，且未就傳輸之資訊為任何篩選或修改（第 2 款），則服務提供者對其使用者之侵權行為不負賠償責任。

第 15 條第 1 項則類似歐盟電子商務指令第 14 條，其規定「資訊儲存」之數位通訊傳播服務提供者對於第三人為供他人使用而儲存的資訊，有以下情形之一者，不負賠償責任：一、不知有違法行為或資訊，且於他人請求損害賠償時，就所顯示的事實或情況，亦不能辨別該行為或資訊為違法（第 1 款）；或二、於知悉行為或資訊為違法後，移除資訊或使他人無法接取之。由於電商平台業者較屬於此類服務提供者，故未來較有機會依本條其免責事由（第 2 款）。第 2 項排除受數位通訊傳播服務提供者指揮監督之人於前項第三人之範圍，將其視為數位通訊傳播服務提供者自己之行為。此外，本條參考歐盟採「知悉／取下」模式，避免美國 DMCA 的「通知／取下」機制流於形式，平台業者僅於有人通知時被動取

<sup>384</sup> 劉定基，前揭註 376，頁 298-299。

下經檢舉內容，服務提供者欠缺動機採取更有效的措施來處理侵權問題<sup>385</sup>。

第 16 條規定前兩條以外「其他」之數位通訊傳播服務提供者，符合以下情形，對其使用者之侵權行為不負賠償責任：一、所傳輸之資訊係由使用者發動或請求，且未改變使用者存取之資訊（第 1 款）；以及二、經權利人通知或知悉其使用者涉有侵權行為後，移除或使他人無法接取涉有侵權之內容或相關資訊，或為其他適當之處置（第 2 款）。參立法說明，本條屬具補遺性質之概括性規定，為因應前兩條以外之新型態網際網路服務，例如社交網路平台提供之服務兼具供第三人留言及推播廣告訊息等綜合型態，故以本條加以規範。又針對第 2 款，立法說明表示此處數位通傳服務提供者接獲權利人通知後，並不負判斷侵權與否之責任，僅須確認通知之存在，即得為移除或阻絕他人接取等適當之處置，並據以免責，採取的是美國 DMCA「通知 / 取下」的立場。

第 17 條則針對 16 條第 2 款通知 / 取下程序設計對應的「反通知」（Counter Notice）程序。當數位通傳服務提供者收到權利人侵權通知後，須通知涉有侵權使用者其資訊已經移除及其原因並於適當期間內保存該資料（第 1、2 項參照）。涉有侵權使用者接獲此通知時，如認自己並未侵權得進行反通知，要求回復被移除之內容或相關資訊，數位通傳服務提供者收到反通知後，須再次轉交權利人（第 3、5 項參照）。當權利人收到通知後，須在收到通知次日起 10 個工作日內，提起本案訴訟（第 6、7 項參照）。若權利人或涉有侵權者因故意或過失於通知或反通知為不實陳述致他人受有損害者，應負損害賠償責任（第 4 項參照）。

總結以上規定，以表格整理如下：

草案條文	主體	免責要件
第 14 條	接取服務之數位通訊傳播服務提供者	未更改內容
第 15 條	資訊儲存數位通訊傳播服務提供者	知悉 / 取下
第 16、17 條	其他數位通訊傳播服務提供者	通知 / 取下與反通知 / 取下

<sup>385</sup> 參夏禾，前揭註 8，頁 86。

表格 9- 數位通訊傳播法草案各類服務提供者之免責要件整理（筆者整理）



### 第三款 定暫時狀態處分制度

由於由於網際網路具有個人、即時、互動、無國界、超鏈結與資料搜尋等特性，為避免損害擴大及提供即時有效之民事救濟，草案第 19 條定有定暫時狀態處分之規定：「數位通訊傳播服務提供者與其使用者或第三人間，因數位通訊傳播服務之使用行為發生爭執，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，數位通訊傳播服務提供者、其使用者或第三人得依民事訴訟法之規定，聲請法院為定暫時狀態之處分。」

不過立法說明中並沒有說明此定暫時狀態之處分之要件，單就文意解釋應可認為此僅重申民事訴訟法第 538 條定暫時狀態假處分之規定。有學者建議主管機關 NCC 宜於立法說明中加以闡述其意思究竟為民事訴訟法規定之重申，還是欲創設不一樣之要件。此外，本條聲請主體包含數位通傳服務提供者，然觀第 14 至 16 條，服務提供者之責任已相當寬鬆，是否真有必要應予斟酌<sup>386</sup>。

### 第四項 草案內容之檢討

數位通傳法草案雖立意良善，卻有不少設計上的缺失。以下提出本文對本法草案質疑之處。

#### 第一款 錯誤解讀之立法理由

參立法說明，NCC 多次提到本法係參考馬尼拉中介者原則（Manila Principles On Intermediary Liability）之精神與德國電子媒體法（及其背後之歐盟電子商務指令），不過本文認為 NCC 恐怕對於馬尼拉中介者原則之理解有誤。

首先應說明者為馬尼拉中介者原則。馬尼拉中介者原則為美國電子前哨基金會（Electronic Frontier Foundation）、網際網路與社會研究中心（The Center for Internet and Society）等非政府組織於 2015 年時針對中介者責任所共同擬定的一份宣言，全文共有六點，主要精神有：中介者免於對第三方內容負責（第 1 點）、對內容限制須「法院」保留（第 2 點）、有明確清晰之正當程序（第 3 點與第 5

<sup>386</sup> 劉定基，前揭註 376，頁 302。

點)、符合比例原則(第4點)、中介者之問責機制須具備透明度(第6點,亦即政府管制相關法規與政策或是中介者的內容限制規則,都必須在線上發佈,確保所有人易取得並明確了解這些規範)。

相較於德國電子媒體法與歐盟電子商務指令,馬尼拉中介者原則提出之倡議更為激進,其主張光是有法律規定中介者於特殊情況下負有內容限制的義務是不足夠的,應直至行政或司法機關作出決定(如行政處分、法院判決、禁制令等)確認該等內容違法才須移除,此較歐盟「知悉/取下」的作法更有利中介者。馬尼拉中介者原則採的是「通知/通知」(Notice and Notice)模式<sup>387</sup>,平台就算知悉侵權仍不須採取內容限制措施,而是要經「行政機關或法院認證」該內容確實侵權才須負擔內容限制責任,在此之前僅須將檢舉通知轉發給被檢舉人,或是回覆檢舉人其檢舉不成立之原因。

而數位通傳法草案立法說明中的謬誤之處,便在於第15條與第16條之立法說明裡表示同時參考馬尼拉中介者原則與德國電子媒體法。兩者採取標準根本不同,如何同時採用並建立本法草案之免責要件?按照目前草案實際條文規劃,第15條真正參考對象應屬馬尼拉中介者原則<sup>388</sup>,而第16條應屬美國DMCA為是<sup>389</sup>。

## 第二款 免責要件設計之缺失

### 第一目 草案第15條與第16條難以界分

草案第15條規範資訊儲存數位通訊傳播服務提供者責任,而第16條則規範14、15條以外其他服務提供者責任。不過這兩條規定區別困難,因即便屬其他服務類型,也必然涉及資訊儲存(或暫時性儲存),有規範重疊之虞;且兩種免責要件有不小差異(第15條採「知悉/取下」;第16條採「通知/取下」),將影響被告服務提供者得主張何種免責事由。從服務提供者的立場而言,前者似較

<sup>387</sup> 馬尼拉中介者原則提到這樣的倡議並非毫無根據,事實上其是參考加拿大與英國法相關規定。See MANILA PRINCIPLES ON INTERMEDIARY LIABILITY, [https://www.eff.org/files/2015/07/08/manila\\_principles\\_background\\_paper.pdf#page=31](https://www.eff.org/files/2015/07/08/manila_principles_background_paper.pdf#page=31), at 14. (Last Visited, July 1, 2020).

<sup>388</sup> 草案第15條立法說明:「……或於知悉該行為或資訊為違法後(行政處分或裁判),即採取適當措施防免損害繼續擴大者,則於第一項明定其不負賠償責任。」

<sup>389</sup> 參楊智傑(2019年11月),〈網路平台業者對智財侵權之注意義務與免責標準〉,發表於:《法律的跨領域對話—以新時代平台經濟活動為中心學術座談會》,臺灣本土法學雜誌有限公司、東吳大學法學院(主辦),台北,頁14-15。

為有利，因為只要相關資訊未經有權機關確認違法，不論移除與否，都不至產生民事責任<sup>390</sup>。

另外，依數位通傳法草案，數位通訊傳播服務提供者須對受其指揮監督之人行為負責，不得主張第 15 條豁免責任，將其視為服務提供者自己之行為，同條第 2 項定有明文。體系上這僅適用資訊儲存數位通訊傳播服務提供者，至於第 16 條之其他通訊傳播服務提供者看似無法適用。不過同樣情形亦可能發生於第 16 條之服務提供者，故此處屬立法疏漏，應於 16 條增訂相同規定<sup>391</sup>。

### 第二目 草案第 16 條第 2 款、第 17 條恐形同具文

草案第 16 條規定，數位通傳服務提供者只要符合兩款事由之一便可主張免責。然而有學者擔憂，據同條第 1 款，只要所傳輸之資訊由第三人（使用者）發動或請求，且服務提供者未改變其內容，縱使服務提供者經通知或知悉使用者涉有侵權行為而未移除該資訊，仍符合本條免責事由就可以主張免責，未來第 2 款恐怕難有適用餘地。相對於採取一定措施移除涉侵權資訊，服務提供者主張其具有自動化更能免責反而更加輕鬆，立法初衷是否會大打折扣<sup>392</sup>？

此外，伴隨而來便是第 17 條反通知程序以第 2 款為適用前提，既然第 2 款可能難被服務提供者採為免責事由，第 17 條亦可能形同具文。

### 第三款 「知悉／取下」與「通知／取下」並存之混亂立法

如同前述提到，草案第 15 條採取的是知悉／取下；第 16、17 條則採取通知／取下，同一部法律中一方面參考馬尼拉中介原則，一方面又參考美國 DMCA，如拼裝車一般，將使得未來法院數位通傳服務提供者之免責主觀要件之適用無所適從。加上第 15 條與 16 條有難以界分的困境，如此一來個案上數位通傳服務提供者之主觀判準具高度射倖性。對於電商平台而言，將形成法遵的困難，因其並無法預期法院會以「知悉／取下」或「通知／取下」決定是否能免責。

此外，第 16 條條文用語為「經權利人『通知』或『知悉』其使用者涉有侵權行為」，亦讓人疑惑究竟本條立場為何？雖然參立法說明可以得知本條欲採取的

<sup>390</sup> 參劉定基，前揭註 376，頁 299。

<sup>391</sup> 參劉定基，前揭註 376，頁 300。

<sup>392</sup> 同前註。

是通知 / 取下，但條文用語的不精確實應修正。



#### 第四款 混合之免責立法模式易產生衝突

雖本法草案採取的是歐盟電子商務指令的一般性立法模式，試圖將數位通訊傳播過程中發生的民事侵權統一為責任免除之規範，不過同時現行著作權法也已有責任避風港規定。本文擔憂採取混合的立法模式將形成多頭馬車的狀況，適用上會產生不少問題。

以中國為例，中國目前也是採取混合模式，在實務上已遇到諸多困難。例如責任成立與責任免除之依據，民法、侵權責任法、信息網路傳播保護條例或電子商務法均有相關規範，此外還有最高人民法院的司法解釋，沒有統一標準。一方面各法其實大同小異，一方面有些法律又對於規範要件付之闕如（如侵權責任法條文較為簡陋）。

雖然目前草案第 18 條規定著作權法既有的責任避風港應優先適用，然智財局又曾對數位通傳法草案表示意見<sup>393</sup>，認為其他智慧財產權利如商標、專利法透過數位通傳法已可解決，不須如同著作權法自行處理。如此一來豈不矛盾？如認為著作權法現行避風港已臻完善，何不將其移植至數位通傳法草案為全面性規範？如認為著作權法的避風港規範不夠完善，又為何在數位通傳法草案當中規定產生規範競合時優先適用著作權法？從立法說明中似乎無法看出 NCC 之理由<sup>394</sup>，割裂適用一般性免責規範也不符 NCC 欲透過數位通傳法草案所欲達到「因應數位匯流科技」之目的，因此兩者競合關係如何處理應進行更多探究。

此外，以歐盟於 2019 年通過之《數位單一市場著作權指令》（Directive (EU) 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC，下簡稱數位單一著作指令）為例，該指令便嘗試在電子商務指令之外針對著作權法議題課予網路服務提供者特定之責任，因此在著作權領域也產生了混合立法模式的情形。數位單一著作指令通過後便招致許多批評，

<sup>393</sup> 參 EToday 東森新聞，〈規範網購平台連帶侵權責任 智慧局：《數位通訊傳播法》更恰當〉，2017 年 10 月 24 日，經濟部智財局副局長鮑娟發言部分。載於：<https://www.ettoday.net/news/20171024/1038106.htm>。(Last Visited, July 1, 2020).

<sup>394</sup> 草案第 18 條立法僅表示：「為釐清數位通訊傳播服務提供者於著作權事項免責事由之競合，於著作權法有規定時，數位通訊傳播服務提供者應適用著作權法之規定，始得免除法律責任。」

雖主要涉及指令第 13 條「上傳過濾器」(upload filter)<sup>395</sup>，但可以肯定的是混合式立法模式會帶來不少規範競合的爭議。

本文認為混合立法模式可能的負面影響為最終法院將疲於透過判決的方式重新建構相關要件，倒不如立法時審慎思考欲採取何種模式，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳，欠缺全面性考量。主管機關 NCC 與智財局實應多加共同討論，尤其是智財局，畢竟其為商標法權責機關。

## 第五項 本文具體建議

前述提到草案目前之免責要件設計不當，理由在於第 16 條其他數位通傳服務提供者可能會與第 15 條資訊儲存服務提供者有重疊情形，並不明確，且適用上兩者免責要件的設計差異極大。因此較好作法為刪除第 16 條，保留第 14 條接取服務提供者與第 15 條資訊儲存服務提供者。

按立法說明，NCC 對於第 16 條之規範意思著重在因應新型態的服務提供者（其舉的例子為網路社交平台，一方面提供留言儲存服務，一方面可能亦經營電商服務或廣告推送服務），不過若按本文見解，其實此類混合的服務提供者以 14、15 條定義規範已足，可個案依其涉及技術予以區分。以 NCC 之例子說明，不論網路社交平台之言論內容有無篩選過濾，其還是具有資訊儲存性質；而電商、廣告推送服務其實也具有資訊儲存性質。若真有網路社交平台對於由使用者發動或請求之言論未進行篩選過濾且未改變其存取資訊，便可直接適用第 14 條。因此 NCC 實則不必過度擔憂有新型態技術所帶來規範不足之情形。

除第 16 條應刪除外，由於現行草案同時採取知悉 / 取下 (15 條)，又採取通知 / 取下 (16 條)，實應統一免責要件為宜。且為謀求與現行著作權法法律體

---

<sup>395</sup> 指令第 13 條要求網路服務提供者如 Instagram、YouTube 等有義務透過有效機制，迅速刪除未經著作權人授權許可的內容，並防止這些未經授權的內容重新上架，以保護著作權人的利益，便被稱為「上傳過濾器」。但歐盟人民對此抱持懷疑態度，擔憂將對網路的言論自由和多樣性產生巨大影響，因實際操作上，網路服務提供者只會依據著作權人所提供授權清單進行自動過濾，可能會同時限制合法使用其他著作後所創作之內容（如含有合法引用內容之二次創作），故被認為是有爭議的審查手段，德國民眾甚至發起名為「反對歐盟著作權改革法案」（gegen EU-Urheberrechtsreform）的抗議活動。且網路服務提供者也認為該條恐有違電子商務指令禁止課予一般性義務之規定。參資策會科技法律研究所，《歐盟針對數位化單一市場著作權指令法案達成改革性修正》，載於：<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=0&tp=1&i=92&d=8193>；《盟理事會通過爭議不斷的歐盟數位單一市場著作權指令》，載於：<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=64&tp=1&i=92&d=8233&lv2=92> (Last Visited, July 1, 2020).

系一致性，採取通知 / 取下為立法成本較低之手段，應進一步將第 15 條修改成通知 / 取下模式，至少可銜接 17 條反通知程序。故本文提出如下立法建議：



條號	本文草擬條文
第 14 條	依草案現行條文即可
第 15 條	<p>數位通訊傳播服務提供者對於第三人為供他人使用而儲存之資訊，於符合下列情形之一時，不負賠償責任：</p> <p>一、不知有違法行為或資訊，且於他人請求損害賠償時，就所顯示之事實或情況，亦不能辨別該行為或資訊為違法。</p> <p>二、<u>經權利人通知其使用者涉有侵權行為後，移除或使他人無法接取涉有侵權之內容或相關資訊，或為其他適當之處置。</u></p> <p>前項第三人不包括受數位通訊傳播服務提供者指揮監督之人。</p>
第 16 條	條文刪除
第 17 條	依草案現行條文即可

表格 10- 本文對於數位通傳法立法建議（底線者為本文所修改部分）

## 第二節 建議於商標法增訂責任成立與免責規範

數位通傳法草案係從無到有制定之法律，不但須面對瞬息萬變的網際網路發展，還須在應付各類型侵權型態之同時兼顧保障業者發展避免過苛，實屬不易。惟本文之立場則認為，於商標法中增訂相關規範，確立電商平台之商標侵權責任成立與免責規範，為較妥適之解決方法。

本節首先說明本文認為商標法應增訂相關規範之理由，並提出制定相關規範時所須考量因素。最後，批評相對於建樹容易許多，未免流於無意義的批評，本文將嘗試擬出商標法增訂條文，期能提出另種觀點供參考。

### 第一項 商標法增訂相關規範之理由

#### 第一款 發展電子商務產業

本文於緒論曾提到，我國電子商務仍屬於向上發展階段<sup>396</sup>，而法律作為政策目的的工具，其管制的寬嚴與明確性均會影響產業發展。電商平台交易過程中最常涉及的侵權態樣之一便是商標侵權。因此本文認為商標法對於不論是侵權行為責任成立或是免責保護均會間接影響電商平台產業的發展。

隨著技術進步與消費者使用習慣改變，20年前著作權面臨網路發展的威脅如今也可能發生於商標領域。雖然交易過程中較於實體購物平台沒有太大的改變（最大的差別僅在於實體購物平台消費者須親自到店面選購商品；而電商平台增加了線上支付與物流配送服務，最終主要還是實體商品的買賣），但是在網路的快速性、匿名性以及資訊大量流通下，商標權人受侵權的可能與損害將逐漸擴大。又電商平台時常並非直接為販售侵權商品之人，甚至沒有機會接觸這些商品，因此本文認為商標法中確實有需求配合此類商業型態針對侵權責任與免責為明確的規定。

於商標法中增訂相關的免責規範，不僅是宣示性地表達政府對於電商平台發展政策之重視，也提供了電商平台可預期之保護。然而為求同時兼顧商標權人權利以及消費者利益，相關的商標侵權責任成立也須有明確規範。本文認為如此並不會過度保護「本土」電商，而是提供所有國內外電商一個友善發展環境，雖然臺灣相較歐美、中國、東南亞等市場規模並不大，但法制面健全確實可以吸引電商投資意願。

## 第二款 有明確法源依據

若於商標法中增訂相關規範，遇商標侵權訴訟時法院便能有明確的法律以資適用。總結目前我國實務遇到的幾個主要問題便是平台責任構成之依據？是共同侵權行為或間接侵權行為？平台主觀上應具備明知、可得而知、知悉或是過失？其要件為何？以及是否得以類推適用著作權法避風港規定？均未有明確法源。因此商標法應釐清這些法律問題。

## 第三款 主管機關專業性

目前數位通傳法草案由NCC所提出，涉及數位通訊傳播法令訂定，主管機關

---

<sup>396</sup> 參前揭註1。

為 NCC（國家通訊傳播委員會組織法第 3 條參照）。但其中民事責任免除部分可能涉及智慧財產權侵權部份，是否應由此方面主管機關經濟部智慧財產局負責，或至少參與制定？經查詢政府資訊、新聞報導後發現，智財局似乎沒有共同參與數位通傳法草案制定，甚至曾表示數位通訊傳播法規更為恰當，本文對此持懷疑態度。基於商標法主管機關屬於智財局，其應更具有專業知識與能力進行相關法制的規劃，故制定於商標法中更能規範數位通傳法草案所未考量之商標法因素。

NCC 之立法說明中提到數位通傳法係作為基本法性質，卻將民事責任之法律效果規範進基本法，以基本法而言較為少見；加上又有第 18 條規定，若本法屬於基本法，則是否代表著作權與其他法律將來欲自為特別規定時，不得牴觸數位通傳法？這是須要釐清之處。且針對個別領域如著作、商標或專利法，若本法草案解釋上有疑義，而行政機關欲以函釋加以處理時，究竟應該由智財局或是 NCC 取得最終之解釋權？也將產生爭議<sup>397</sup>。

此外，一般性立法模式也有其侷限。歐盟於 2019 年通過之數位單一著作指令便是針對著作權領域為特別規定，姑且不論該指令是否違背電子商務指令第 15 條規定，可見在專門領域（例如智財權）還是有其他須考量因素。因此，在草案尚未通過以前，不如在商標法中規範更能符合主管機關功能最適。

## 第二項 商標法增訂相關規範須考量之因素

### 第一款 定義單一免責主體

首先，應於商標法定義得以適用免責的主體。至於應參考我國著作權法、數位通傳法草案，或外國立法例？因著作權法規範的網路服務提供者未必符合電商交易型態之現況<sup>398</sup>、數位通傳法草案的其他數位通傳服務提供者有定義不明確的問題，歐盟電子商務指令的精神或許是值得參考的對象。

歐盟電子商務指令將規範主體統一稱作「資訊社會服務提供者」，定義上不像美國 DMCA 定義各種網路服務提供者，此優點為以較抽象的要件涵蓋所欲免責

<sup>397</sup> 著作權「孤兒著作」也有類似情形。雖孤兒著作登記制度相關規範規定於主管機關為文化部之《文化創意產業發展法》第 24 條，但該法有授權專責機關（經濟部智財局）負責該登記。而觀數位通傳法草案則沒有類似規定，便容易產生以上問題。

<sup>398</sup> 例如應少有電商為著作權法之「連線服務提供者」或「快速存取服務提供者」。

的類型，也避免掛一漏萬之情形。因此本文初步的想法認為，採行歐盟單一定義模式不但不用按照交易型態詳盡各種定義，涵蓋範圍較廣；且立法技術上相對較容易達成。此外還留有一定空間給司法權解釋，較具彈性。

在單一定義下其要件應盡可能簡單、明確。以歐盟經驗而言，其定義之資訊社會服務提供者只要符合：受個別使用者請求，以遠距、電子方式傳輸或儲存資訊之服務者<sup>399</sup>，均屬之。

## 第二款 責任成立：視為侵權

在給予免責保護之外，對於商標侵權責任也須釐清。在電商平台商標侵權下，有時電商平台並非直接侵權人，例如場所提供型電商平台之侵權態樣係由使用者所販售侵權商品，是否落入商標法侵權使用之定義容有疑義，而我國實務多是以共同侵權行為處理，對於平台主觀之要求沒有明確可循之判斷標準。如能立法明文此種侵權態樣，法院審判時將能有明確依據建構電商平台之侵權責任。

本文參考現行商標法第 70 條著名商標之保護，認為應將此種行為視為商標侵害行為，再利用後續免責規範於符合要件時予以保護。

在主觀要件上，應規範若平台明知他人有侵害商標權之虞，仍持續對提供服務（可能為明知卻放任、或知悉有侵權後卻不採取必要防止措施等）須負侵權責任。客觀要件上，平台須踐行哪些必要措施，似可參考中國侵權責任法第 36 條、信息網路保護條例或電子商務法之立法，不過本文亦認為可以使法院自行依個案形成相關見解。

## 第三款 仿照歐盟之類型化免責要件

在免責要件設計上，本文認為歐盟模式在商標法較具有參考價值，主要理由在於對於服務提供者免責主觀要件的不同，而歐盟模式更符合商標法所欲追求目標。概括地比較美歐兩體系的保護，歐盟知悉 / 取下模式對平台主觀之要求較美國通知 / 取下程度稍高，因此平台須盡較著作權法稍重的監督義務。然而本文認為這樣的要求並不過分，反而較適商標法立法目的所欲達成之目標。不同於著作權法，商標法立法目的重視競爭秩序之維護與消費者保護，且販售仿冒商品往往

<sup>399</sup> Article 1(1)(b) of Directive 2015/1535.

伴隨的是不肖商人以成本極低的方式賺取超額利潤、商品品質低落且未受把關，不僅消費者身體或財產有遭受損害的可能，商標權人商標之品牌價值亦遭減損。故本文初步認為採取歐盟知悉 / 取下為宜。附帶一提，有認為若欲採取通知 / 取下，可以行政管制方式為之，或依民事訴訟法聲請定暫時狀態處分，不必將其設為民事賠償責任免除之要件<sup>400</sup>。

參考歐盟電子商務指令之立法，其類型化的免責要件分為單純傳輸服務、快速存取服務與資訊儲存服務，本文認為基本上可採取此架構。關於單純傳輸服務，歐盟免責的主要依據在於此類僅係自動性技術程序範圍內的傳輸。服務提供者並未對於所傳輸或暫存資訊有所知悉與改變。因此免責規範重點須著重「自動化」技術與「非自己參與或提供」該等資訊之保護。又雖然歐盟未如美國 DMCA 第 512 條 (a) 規定「服務提供者並未重製該資訊以讓特定接收者以外之人接取」的要件，應採相同的解釋，才符合要件<sup>401</sup>。

而關於快速存取服務，其規範重點應著重其特性，僅限技術程序中所產生暫時儲存行為，且歐盟認為須基於提升傳輸效率的單一目的而進行。而在主觀上，歐盟採取服務提供者實際知悉標準，與美國 DMCA 第 512 條採取「被通知」的規定有所差異。歐盟以主觀知悉認定，美國則以被動受通知之客觀行為賦予服務提供者義務。美國似乎排除「自己實際知悉，但非受通知」必須移除或無法接取之義務，依前述保護市場競爭秩序與消費者立場，採歐盟標準較妥適。然而受通知可以當作認服務提供者主觀上實際知悉的一個重要判斷依據，自不待言<sup>402</sup>。

關於資訊儲存服務部分，美國 DMCA 採取「若服務提供者有權利及能力控制侵權活動，其並未因該侵權活動直接獲得經濟利益」之代位侵權責任立場；歐盟電子商務指令則以認識行為的違法性為要件，如未認識系爭活動或資訊係屬違法，於民事即為不成立故意責任，如未察覺顯而易見之不法活動或資訊的事實或狀況，亦不負損害賠償責任。本文認為美國法代位侵權責任對於服務提供者而言過重，

<sup>400</sup> 參陳人傑主持（2003），〈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財團法人資訊工業策進會科技法律中心研究報告，頁 156-158。此研究報告認為，我國現行之通知取下程序，多以行政機關為通知與執行（如廣播電視法 43 條 1 項、食品衛生管理法第 32 條第 3 項與健康食品管理法第 24 條第 3 項等），除行政手段外，受害人尚得選擇民事保全程序之定暫時狀態處分，達到保全其權益之效果。

<sup>401</sup> 同前註，頁 147。

<sup>402</sup> 同前註，頁 150。



若採歐盟標準，看似可以將服務提供者原本可能須負善良管理人注意義務的抽象輕過失責任，傾向負具體輕過失甚至重大過失責任，避免課予服務提供者過重責任<sup>403</sup>。

最後，在一般性監督義務部分，仿照電子商務指令第 15 條規定，也應明定於商標法。由於服務提供者的免責規範，大多訂有服務提供者知悉違法資訊時，必須移除或使之無法接取之規定，為免解釋使人誤會服務提供者對網路上資訊負有一般性的監控，故實應增訂<sup>404</sup>。

#### 第四款 與著作權法避風港關聯

雖然依本文主張，商標不必與著作有相同免責設計（著作採通知 / 取下，商標採知悉 / 取下），故採針對著作、商標法為個別規範之立法方式。相對而言，本文認為採取統合處理的立法設計，例如在商標、著作、專利等智慧財產權法中均設計一樣的免責規範（其中又可分為：於各法中新增免責規範；立專法統合，或於數位通傳法草案中增加智財權特別規範）可能無法因應各智財權性質之不同。何者立法方式較符合權利性質又兼顧實際上網路服務提供者之責任？有待更多研究分析利弊。

#### 第三項 商標法增訂條文之提出

承接前述想法，本文試擬相關規範如下以供參考：

條號	本文草擬條文	立法說明
第 3 條之 1	<p>本法用詞，定義如下：</p> <p>一、<u>網路服務提供者</u>：指受個別使用者請求，透過有線、無線，以電子方式提供傳輸或儲存資訊之商號、法人或團體。</p> <p>二、<u>使用者</u>：指使用網路服務提供者之服務，藉以接收或傳送資訊者。</p> <p>三、<u>必要措施</u>：指移除含有侵害商標權行為之內容或資訊、使之無法接取或類似方法。</p>	<p>一、本條新增</p> <p>二、考量電子商務型態多元，所涉及商標侵權行為依現行法似無法涵蓋，故增訂第 70 條第一項第四款網路服務提供者之商標侵權態樣，以杜適用上疑慮，並增訂第五節之一網路服務提供</p>

<sup>403</sup> 同前註，頁 152。

<sup>404</sup> 同前註，頁 155。

	<p>四、<u>單純接取服務</u>：指網路服務提供者基於通訊網路傳輸之唯一目的，而對所傳輸之資訊為自動、媒介與短暫儲存服務，且該資訊之儲存未逾越傳輸所須之合理期間。</p> <p>五、<u>快速存取服務</u>：指網路服務提供者依使用者要求，為使他人更有效率傳輸資訊，以通訊網路加以傳輸之自動性、中間性與暫時性儲存服務。</p> <p>六、<u>資訊儲存服務</u>：指網路服務提供者依使用者要求，為供他人使用而儲存資訊之服務。</p>	<p>者民視免責事由。為定義相關條文用詞，爰增訂本條。</p> <p>三、參考歐盟資訊社會服務指令（Directive (EU) 2015/1535）之精神，不同於著作權法以技術定義不同之網路服務提供者。另參世界智慧財產權組織著作權條約（WCT）、伯恩公約（Berne Convention）等技術定義，爰增訂第一款定義，涵蓋範圍可預期較廣。第二款則定義使用者為使用網路服務提供者之服務，藉以接收或傳送資訊者。</p> <p>四、第三款定義第 70 條第一項第四款必要措施之內涵，以明確該款適用要件。</p> <p>五、參考歐盟電子商標指令第十二至十四條將網路服務提供者之免責要件以「單純接取」、「快速存取」與「資訊儲存」服務等三種類型予以規範，依其服務性質個別適用免責要件，爰增訂其定義於本條第四至六款。</p> <p>六、由於快速存取服務之資訊儲存時間較單純接取服務之時間為久，因此第五款用語以「暫時」</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		與第四款「短暫」加以區別 <sup>405</sup> 。
第 70 條	<p>未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：</p> <p>一、明知為他人著名之註冊商標，而使用相同或近似之商標，有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。</p> <p>二、明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。</p> <p>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。</p> <p>四、<u>網路服務提供者知悉他人有侵害商標權之虞，仍持續提供商品或服務。</u></p> <p><u>前項所稱明知，指以一般勤勉企業經營者能辨識特定行為侵害他人商標權。</u></p>	<p>一、新增第一項第四款、第二項。</p> <p>二、因應新型態網路購物平台時常並非商品或服務直接提供者，此類網路服務提供者似不符合本法第 68 條各款定義，該網路服務提供者是否成立商標侵權行為素有爭議。實務上多以民法第一百八十五條共同侵權行為處理。但依其交易性質，主觀要件應受不同規範，爰參考美國於 Tiffany v. eBay 案判決對於商標輔助侵權之主觀特定知悉（specific knowledge）判斷標準，以及歐盟法院 L'Oréal v. eBay 案判決之辛勤經營者（diligent economic operator）判斷標準，爰增訂第一項第四款以臻明確。</p>
新增第五節之一 網路服務提供者之民事免責事由		
第 79 條之 1	<p><u>網路服務提供者提供單純接取服務，符合下列情形者，對其使用者侵害他人商標權之行為，不負賠償責任：</u></p> <p>一、<u>所傳輸之資訊係由使用者所發動或請求。</u></p> <p>二、<u>資訊之處理係經由自動化技術予以執行，且未就傳輸之資訊為任何篩選或修改。</u></p>	<p>一、本條新增。</p> <p>二、本條明定網路服務提供者「單純接取服務」之免責型態及要件。</p> <p>三、網路服務提供者就其所提供之接取服務（如提供寬頻上網服務之業者）過</p>

<sup>405</sup> 條文用語之設計，參同前註，頁 150。

		<p>程中，如傳輸之資訊非由其主動提供，及資訊之處理係經由自動化技術予以執行，且其未就傳輸之資訊為任何篩選或修改時應得免責，以避免阻礙網路服務之正常發展，爰參考歐盟商標指令第十二條單純傳輸服務提供者之免責規定訂定本條。</p>
<p>第 79 條之 2</p>	<p><u>網路服務提供者提供快速存取服務，符合下列情形者，對其使用者侵害他人商標權之行為，不負賠償責任：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>一、<u>並未修改該資訊。</u></li> <li>二、<u>遵守與使用者所訂，關於資訊接取之條件。</u></li> <li>三、<u>遵守相關產業內所廣泛採行之資訊更新規則。</u></li> <li>四、<u>未干涉為取得相關資訊，利用產業內所廣泛採行之技術以取得該資訊之合法使用。</u></li> <li>五、<u>實際知悉該資訊之初始傳輸來源已移除或無法接取，或法院或行政機關命其移除或使之無法接取時，應立即移除該資訊或使之無法接取。</u></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>一、本條新增。</li> <li>二、本條參考歐盟電子商務指令第十三條對於提供「快速存取服務」之網路服務提供者之免責保護所訂定。</li> <li>三、基於快速存取服務技術上特性為提高傳輸效率之自動性、中間性與暫時性之儲存，網路服務提供者通常未修改該資訊，爰訂定第一款。</li> <li>四、由於快速存取服務所儲存資訊仍可能繼續為其他使用者所接取，因此網路服務提供者應遵守對於資訊接取及更新之條件，爰訂定第二、三款。</li> <li>五、為蒐資訊使用資料，如網路服務提供者對於利用產業內所廣泛採行之技術（如 Cookie）未加以干涉，自不應</li> </ol>

		<p>令其對該資料的使用負責，爰增訂第四款。</p> <p>六、本條雖未採美國著作權法第五一二條第(b)項通知取下之規定，惟受通知應為第五款所稱實際知悉之重要考量因素。</p>
<p>第 79 條之 3</p>	<p><u>網路服務提供者提供資訊儲存服務，符合下列情形之一者，對其使用者侵害他人商標權之行為，不負賠償責任：</u></p> <p>一、<u>不知該侵害他人商標權之行為或資訊，且對於損害賠償之請求，就所顯示之事實或情況，亦不能辨別該行為或資訊侵害他人商標權。</u></p> <p>二、<u>於知悉該侵害他人商標權之行為或資訊後，移除該資訊或使他人無法接取。</u></p> <p><u>為侵害他人商標權行為之使用者係受網路服務提供者之指揮監督者，不適用前項規定。網路服務提供者於交易過程中積極參與者，亦同。</u></p> <p><u>前項所稱於交易過程中積極參與，指以廣告行銷或類似方法，促進交易結果之最佳化。</u></p>	<p>一、本條新增。</p> <p>二、資訊儲存服務通常係因使用者之要求，而儲存其所提供之資訊。於儲存過程中，網路服務提供者有可能不知或知悉有商標侵害行為，為釐清其法律上風險，爰參考歐盟電子商務指令第十四條對於提供「資訊儲存服務」網路服務提供者之免責保護，訂定本條，倘其主觀上不知有商標侵害行為，且於被害人請求損害賠償時，就所顯示之事實或情況亦不能辨別該行為或資訊是否侵害他人商標權；或於知悉該行為或資訊侵害他人商標權後（例如行政處分、裁判或經自行調查有相當理由認為有高度可能侵權），即移除該資訊或使他人無法接取避免損害繼續擴大者，不負賠償責任。</p>

		<p>三、第一項之使用者若受網路服務提供者指揮監督者，即不適用第一項免責規定。又參照歐盟法院 L'Oréal v. eBay 案判決之見解，網路服務提供者若於交易過程中扮演積極角色（an active role），便不得適用免責規範，以符自己責任與公平原則。爰訂定第二項。</p> <p>四、為明確積極參與交易過程之內涵，參照歐盟法院判決，爰增訂第三項以臻明確。</p>
<p>第 79 條之 4</p>	<p><u>網路服務提供者對於第七十九條之一、第七十九條之二及第七十九條之三之規定，不負主動審查監督所儲存或傳輸之資訊，或調查事實與狀態是否有侵害他人商標權之一般義務。</u></p>	<p>一、本條新增。</p> <p>二、本條明定網路服務提供者對於本節規定，並無主動審查監督所儲存或傳輸之資訊，或探究事實與狀態是否有侵害他人商標權之一般義務。參國際立法例，美國判例法與歐盟電子商務指令第十五條均肯認此原則，避免課予網路服務提供者過重責任，甚至有箝制言論自由、侵害個人隱私之嫌。為順應國際潮流，明確給予網路服務提供者監督義務界線，爰增訂本條。</p>

表格 11- 本文草擬之商標法增訂條文

## 第六章 結論



總結本文研究成果，可歸納出電商平台之商標侵權責任遇到的兩大問題是：一、其成立商標侵權責任之法律依據為何；以及二、電商平台是否有商標侵權民事免責規範之適用。針對第一個問題，比較各國及我國法制，可能之法律依據為商標直接侵權或間接侵權。間接侵權上又有以美國採取的輔助侵權、我國之共同侵權與擬制侵權等。針對第二個問題，本文基本先肯定商標法對於網路服務提供者有免責規範之需求，再參美國 DMCA、歐盟電子商務指令、中國侵權責任法與我國著作權法責任避風港規定，可能之免責規範採取模式為類推適用著作權法、制定一般性免責規範，或於商標法中明文增訂相關規範。

首先本文之立場（價值判斷）並非偏好電商平台之保護，核心思想是在於提供其明確法令遵循依據。例如著作權法避風港採取的通知／取下機制，一方面透過給予免責優待，鼓勵網路服務提供者建置通知取下機制；一方面網路服務提供者也知道怎樣的行為將可以豁免於著作侵權的連帶責任。在商標法中如也能明定相關規範，電商平台對於其何時將對使用者之商標侵權責任負起連帶責任，符合何種要件能免除民事賠償責任，便有明確指引。商標權人與電商平台並不應該處於對立關係，最理想的狀態猶如魚幫水、水幫魚，彼此相輔相成，各蒙其利。商標權人透過電商平台，不僅從線下到線上地增加銷售管道，可預期銷售獲利增加，還可以節省傳統實體銷售據點的設立。且網路上比價方便，消費者會選取最合理價格進行交易，如此將促進品牌內競爭，有利消費者利益。而電商平台透過商標權人，則除增加自己的銷售額外，還可以透過品牌使用者帶來的流量，增加其用戶基數，提供更多的銷售額或廣告收益，如此循環。因此兩者合作打擊仿冒品最符合法律經濟分析的最小防範成本原則，至於如何安排，其實透過法律解決外，業者間之自律規範亦為一種選項。不過本文研究聚焦在法律可以怎麼合理分配兩者之責任，故於結尾處點出此種思維，期待業者間自己形成自律規範。

接著是消費者保護部分。由於商標法立法目的旨在保護消費者，所以保護權利人、平台的同時，影響層面最廣的其實是廣大消費者。有趣的是，著作權發生侵權時，依照人性，使用者通常樂意見到這種情形（因為可以免費享有盜版的影音內容）；但商標權發生侵權時，伴隨的往往是假貨，消費者均不希望這樣的結

果發生（因為購買商品與預期不符、劣質商品可能使其蒙受損失）。因此在免責保護的考量，不必然須完全按照既有著作權法規範。本文在試擬增訂條文時，採用知悉／取下之設計也是基於此考量。由於通知／取下較為被動，在著作權案件中尚屬合理，因為著作權法本旨在於促進資訊流通、促進文化發展，不應該讓網路服務提供者負較積極的免責要件；但商標案件中，若有侵權行為發生，要等到通知後平台才有被動的行為義務，可能已經有為數不少的劣質商品流入市面。此為本文設計上採取不同模式的主因。而法院在進行判斷時，也可多加對此因素之考量。本文之研究範圍雖不及於消費者保護法，但這也是值得探究的議題<sup>406</sup>。不過從另一角度而言，消費者，確實有待研究

最後，從前述兩個問題開展，本文於此總結具體結論：

#### 一、責任成立

對於電商平台之商標侵權責任，本文首先將電商平台按照「交易參與型」與「場所提供型」予以區分，「交易參與型」電商平台之商標侵權責任較為明確，直接為商標法 68 所規範；較有爭議者為「場所提供型」電商平台，在使用者販售仿冒之商標侵權商品而非平台經營者自己販售的情況下，場所提供型電商平台按照現行商標法第 70 條第 3 款之規範似無法涵蓋。在研究相關案例後，我國實務多以商標共同侵權侵權行為為建構電商平台之侵權責任。然實務司法院 66 年例變字第 1 號之見解採行為共同關連理論下，電商平台縱具過失亦可能成立共同侵權行為，比較外國法例後，我國有可能使電商平台承擔較重責任。因此本文認為：應立法將電商平台「明知或可得而知」他人有侵害商標權之虞，仍持續提供商品或服務，或於「知悉」有侵害商標權行為後未採取必要措施之行為，增訂於同條第 4 款將其視為商標侵權。在尚未增訂相關規範前，依司法院修正《法院組織法》第 57 條之 1，此判例之效力與最高法院裁判相同，故法院至少應於商標侵權案件中停止適用該判例，將電商平台之主觀要件限縮於故意。

---

<sup>406</sup> 雖然消費者保護也是商標法保護的重要一環，但若有消費者僅以價格作為決定購買之依歸，或完全不在乎商品品牌、品質，卻仍過度保護，又似對於電商平台課予較重責任。兩者間如何取捨，確實值得研究。

## 二、主觀明知或可得而知、知悉等要件之解釋

參考比較法上美國於 *Tiffany v. eBay* 案「特定知悉」之判斷標準，與歐盟法院 *L'Oréal v. eBay* 案中提到「辛勤經營者」判斷標準，本文認為：電商平台是否應承擔商標侵權責任，其主觀上須對賣家之直接商標侵權行為具備特定知悉，具體而言平台須對於侵權行為人、侵權內容或資訊及相關證據等有所認識才構成特定知悉；或依一般勤勉企業經營者能辨識特定行為侵害他人商標權時仍未採取必要措施者，才承擔商標侵權責任。

## 三、免責規範設計之思路

本文認為基於兩者權利性質不同、涉及技術與商業模式不同、立法者意旨等原因，商標侵權案件當中不宜類推適用著作權法避風港之免責規範，應立法明文商標之免責保護。至於應採取一般性或個別性立法模式並無絕對對錯，此為立法政策考量；但本文認為不宜採取混合立法模式，避免其所造成規範間競合的問題。

又本文雖兼論數位通訊傳播法草案，然基於鼓勵發展電子商務產業、使之具有明確法源依據以及主管機關專業性等考量，本文最終認為應於商標法中自行設計免責規範，其規範應著重以下幾點因素：一、定義單一適用主體，盡可能涵蓋新技術型態帶來的改變；二、呼應第一個結論，須明定商標侵權責任成立之要件；三、仿照歐盟電子商務指令，依網路服務提供者所提供服務之不同，提供不同免責保護要件，尤其應採取的是「知悉/取下」模式，才能兼顧商標權人權利與消費者利益。相關條文之草擬，參前一章（見第 163 頁以下）。

我國電商平台之發展是可預期的，故希冀本文之研究結果能作為參考，達到兼顧電子商務發展、衡平權利人利益與消費者保護等目標，所提出之相關理論仍待未來立法或判決中加以驗證。

## 參考資料



### 中文文獻

#### 專書

1. Larenz, Karl (著), 陳愛娥 (譯) (2013), 《法學方法論》, 台北: 五南。
2. 王怡蘋 (2015), 〈德國商標法上之商標使用〉, 黃銘傑主編, 《「商標使用」規範之現在與未來》。臺北: 元照。
3. 王澤鑑 (2012), 《債法原理: 基本理論債之發生 (增訂 3 版)》, 臺北: 自刊。
4. 王澤鑑, 《侵權行為法 (增訂新版)》, 臺北: 自刊
5. 李治安 (2014), 〈網路服務提供者民事免責事由之要件分析〉, 劉孔中主編, 《國際比較下我國著作權法之總檢討》, 頁 451-490。臺北: 中央研究院法律學研究所專書(19)。
6. 林誠二, 《債法總論新解: 體系化解說 (上)》, 臺北: 瑞興。
7. 曾陳明汝著、蔡明誠續著 (2007), 《商標法原理》, 臺北: 新學林。
8. 曾勝珍 (2011), 《智慧財產權法專論—科技時代新思維》, 五南圖書。
9. 劉定基 (2018), 〈試評「數位通訊傳播法」草案〉, 彭芸、葉志良等著, 《「匯流、治理、通傳會」論文集》, 頁 283-310, 臺北: 風雲論壇。
10. 謝銘洋 (2019), 《智慧財產權法》, 臺北: 元照。

#### 學位論文

1. 王至德 (2010), 《電子商務交易平台提供者之民事法律責任》, 國立高雄大學法律學系研究所碩士論文。
2. 何皓華 (2015), 《以比較法觀點論網路服務提供者之商標間接侵權責任》, 國立政治大學法律科際整合研究所碩士論文。
3. 吳念盈 (2015), 《我國網路拍賣及購物平台提供者商標間接侵權之可罰性: 以美國 Tiffany(NJ) Inc. v. eBay Inc.(2010)與中國滬一中民五(知)終字第 40 號判決析之》, 東吳大學法學院法律學系法律專業碩士班碩士論文。
4. 李一笑 (2014), 《網路交易平台之商標侵權責任》, 國立臺灣大學法律學院法律研究所碩士論文。
5. 李智祥 (2009), 《百貨危機處理與重整自救之個案研究—以衣蝶百貨為例》, 國立臺灣科技大學企管研究所在職專班碩士學位論文。
6. 林巧雲 (2007), 《網路拍賣契約與網站經營者民事責任之研究》, 國立成功大學法律學研究所碩士學位論文。
7. 彭建仁 (2012), 《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。
8. 蔣克齊 (2011), 《網路服務提供者商標侵權責任研究》, 世新大學法學院智慧財產權研究所碩士論文。
9. 賴靖基 (2012), 《探討網路購物平台提供者之商標侵權責任》, 國立中正大學財經法律學研究所碩士學位論文。

10. 蘇月星（2011），《網路拍賣服務提供者商標侵權責任之比較研究》，東吳大學法律學系碩士在職專班比較法律組碩士論文。

## 期刊論文

1. 王立達、陳師敏（2014），〈專利間接侵權之制度規範：我國判決實證研究與法制建議〉，《科技法學評論》，11卷2期，頁41-86。
2. 王思原（2020），〈從 Tiffany v. eBay 案看通知／取下機制與網路平台商標侵權責任〉，《臺灣法學雜誌》，384期，頁71-78。
3. 吳欣玲（2009），〈專利間接侵權(indirect infringement)規定之初探—兼論我國專利法修正草案之內容〉，《智慧財產權月刊》，第130期，頁40-69。
4. 李素華（2018），〈專利間接侵權制度——評智慧財產法院103年度民專上更（一）字第4號民事判決〉，《月旦民商法雜誌》，60期，頁95-107。
5. 邱奕賢（2015），〈中國大陸網路服務提供者商標間接侵權責任的若干問題—以淘寶案為例〉，《智慧財產權月刊》，203期，頁64-79。
6. 夏禾（2019），〈網路交易平臺業者的商標侵權責任研究〉，《智慧財產權月刊》，244期，50-90。
7. 章忠信（2009），〈2009年新修正著作權法簡析--網路服務提供者之責任限制〉，《月旦法學雜誌》，173期，頁25-41。
8. 陳重見（2019），〈購物平台善良管理人之注意義務〉，《臺灣法學雜誌》，365期，頁53-64。
9. 陳龍昇（2014），〈網路服務提供者商標間接侵權責任〉，《中原財經法學》，33期，頁194-253。
10. 曾勝珍（2011），〈商標侵害理論之探討（下）〉，《全國律師》，15卷11期，頁76-92。
11. 曾勝珍、黃雪芬（2012），〈臺灣商標法有關商標侵害之實務探討〉，《月旦財經法雜誌》，31期，頁5-35。
12. 程法彰（2019），〈網路平台業者對使用者智慧財產侵權的責任與義務議題探討〉，《月旦法學雜誌》，294期，頁86-100。
13. 馮震宇（2013），〈網路服務提供者商標間接侵權責任之研究〉，《智慧財產權》，175期，頁5-27。
14. 黃心怡（2012），〈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》，24:2期，頁83-126。
15. 楊宏暉（2008），〈論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護〉，《公平交易季刊》，第16卷第1期，頁95-152。
16. 楊崇森（2013），〈美國侵權行為法之理論與運用〉，《軍法專刊》，第59卷第6期，頁1-51。
17. 楊智傑（2019），〈零售業者侵害商標權之注意義務與損害賠償—評智慧財產法院刑事附帶民事105年度重附民上字第1號判決〉，《臺灣法學雜誌》，365期，頁65-69。
18. 葉啟洲（2017），〈購物頻道業者對商標權人之侵權責任與附帶民事訴訟之要件—智慧財產法院105年度重附民上字第1號刑事附帶民事訴訟判決簡評〉，《月旦裁判時報》，55期，頁32-33。

- 
19. 葉雪美 (2007)，〈解析美國法院區分專利產品的維修與再造的原則(上)〉，《智慧財產權月刊》，第 112 期，頁 67-89。
  20. 蔡惠如 (2011)，〈商標權之侵害概念與法律保護〉，《智慧財產權》，151 期，頁 8-26。
  21. 謝國廉 (2010)，〈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。
  22. 蘇月星 (2012)，〈淺談美國法對商標間接侵權責任的類型〉，《智慧財產權月刊》，162 期，頁 59-73。

## 研討會論文

楊智傑 (2019 年 11 月)，〈網路平台業者對智財侵權之注意義務與免責標準〉，發表於：《法律的跨領域對話—以新時代平台經濟活動為中心學術座談會》，臺灣本土法學雜誌有限公司、東吳大學法學院 (主辦)，台北。

## 政府研究計畫

陳人傑主持 (2003)，〈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財團法人資訊工業策進會科技法律中心研究報告。

## 立法文獻

1. 立法院議案關係文書，院總 379 號，政府提案第 16178 號。
2. 立法院議案關係文書，院總 379 號，政府提案第 16577 號。
3. 數位通訊傳播法草案立法總說明。[https://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/agenda1/02/pdf/09/04/11/LCEWA01\\_090411\\_00028.pdf](https://lci.ly.gov.tw/LyLCEW/agenda1/02/pdf/09/04/11/LCEWA01_090411_00028.pdf) (Last visited, June 11, 2020).

## 網路文獻 ( Last Visited, July 1, 2020 )

1. ETToday 東森新聞，〈規範網購平台連帶侵權責任 智慧局：《數位通訊傳播法》更恰當〉，2017 年 10 月 24 日。載於：<https://www.ettoday.net/news/20171024/1038106.htm>。
2. 行政院主計總處，〈107 年電子商務統計結果〉，載於：<https://www.dgbas.gov.tw/ct.asp?xItem=44985&ctNode=5624>
3. 行政院主計總處，行業標準分類 (第 10 次修訂)，載於：<https://www.dgbas.gov.tw/public/Attachment/51230162221KI9NIEKP.pdf>
4. 經濟部智慧財產局，(2018)，〈107 年商標法修正芻議，第二場次專家學者諮詢會議會議紀錄〉，載於：<https://www1.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=675342&ctNode=7054&mp=1>
5. 經濟部智慧財產局，混淆誤認之虞審查基準。載於：<https://www1.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=56231065784.pdf>。
6. 經濟部智慧財產局，歐盟智慧財產權執行指令概述。載於：<https://www1.tipo.gov.tw/dl.asp?fileName=8103115413551.pdf>。
7. 資策會科技法律研究所，〈何謂德國電信媒體法中的「妨害人責任」(Störerhaftung) ? 〉，載於：<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=67&tp=5&d=7596>。

8. 資策會科技法律研究所，〈《盟理事會通過爭議不斷的歐盟數位單一市場著作權指令》〉，載於：<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=64&tp=1&i=92&d=8233&lv2=92>。
9. 資策會科技法律研究所，〈《歐盟針對數位化單一市場著作權指令法案達成改革性修正》〉，載於：<https://stli.iii.org.tw/article-detail.aspx?no=0&tp=1&i=92&d=8193>。

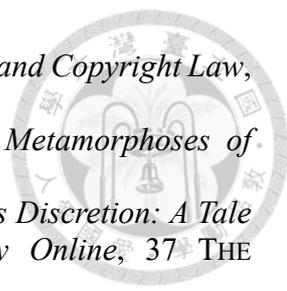
## 外文文獻

### 專書

1. MEDICUS, DIETER (6 ed.) (1992), SCHULDRECHT I, ALLGEMEINER TEIL, cited by 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. & BUS. 37, 55-56 (2011).
2. FEZER & KARL-HEINZ (4 ed.) (2009), MARKENRECHT (TRADE MARK LAW), cited by *Id.* at 56.
3. TERRE, FRANÇOIS ET AL. (10 ed.) (2009), DROIT CIVIL, LES OBLIGATIONS, cited by *Id.* at 61 (2011).
4. AUBERT, JEAN-LUC ET AL. (11 ed.) (2006), DROIT CIVIL, LES OBLIGATIONS: 2. LE FAIT JURIDIQUE, cited by *Id.* at 61 (2011).
5. BELL, JOHN ET AL. (2 ed.) (2007), PRINCIPLES OF FRENCH LAW, cited by *Id.* at 61 (2011).
6. BRUN, PHILIPPE (eds.) (2010), DE LA RESPONSABILITE, cited by *Id.* at 61 (2011).
7. YOUNGS, RAYMOND (2 ed.) (2007), ENGLISH, FRENCH & GERMAN COMPARATIVE LAW, cited by *Id.* at 56 (2011).
8. RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS (1979).

### 期刊論文

1. Bernstein, David H. & Michael R. Potenza (2011), *Why the Reasonable Anticipation Standard is the Reasonable Way to Assess Contributory Trademark Liability in the Online Marketplace*, 2011 STANFORD TECHNOLOGY LAW REVIEW 9, 1-81.
2. Sunderji, Fara S. (2005), *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 909-46.
3. Weckström, Katja (2012), *Liability for Trademark Infringement for Internet Service Providers*, 16 MARYQUEEN INTELLECTUAL PROPERTY LAW REVIEW 1-50.
4. Saunders, Kurt M. & Gerlinde Berger-Walliser (2011), *The Liability of Online Markets for Counterfeit Goods: A Comparative Analysis of Secondary Trademark Infringement in the United States and Europe*, 32 NORTHWESTERN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW & BUSINESS 37-91.
5. Helman, Lital & Gideon Parchomovsky (2011), *The Best Available Technology Standard*, 111 COLUMBIA LAW REVIEW 1194-243.
6. Lemley, Mark A. (2007), *Rationalizing Internet Safe Harbors*, 6 JOURNAL ON TELECOMMUNICATIONS AND HIGH TECHNOLOGY LAW 101-19.
7. Bartholomew, Mark & John Tehranian (2006), *The Secret Life of Legal Doctrine:*

- 
- the Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law*, 21 BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNAL 1363-419.
8. Jaszi, Peter (1991), *Toward a Theory of Copyright: The Metamorphoses of "Author-ship"*, 1991 DUKE LAW JOURNAL 455-502.
  9. Dogan, Stacey L. (2014), *Principled Standards vs. Boundless Discretion: A Tale of Two Approaches to Intermediary Trademark Liability Online*, 37 THE COLUMBIA JOURNAL OF LAW & THE ARTS 503-23.
  10. Lerner, Todd Evan (2010), *Playing the Blame Game, Online: Who is Liable When Counterfeit Goods are Sold Through Online Auction Houses?*, 22 PACE INTERNATIONAL LAW REVIEW 241-67.
  11. Landes, William M. & Richard A. Posner (1988), *The Economics of Trademark Law*, 78 THE TRADEMARK REPORTER 267-306.

### 網路文獻 ( Last Visited, July 1, 2020 )

1. BENELUX CONVENTION ON INTELLECTUAL PROPERTY (TRADEMARKS AND DESIGNS), ENGLISH TRANSLATION BY BENELUX OFFICE OF INTELLECTUAL PROPERTY, [https://www.boip.int/system/files/document/2019-02/Benelux%20Convention%20on%20Intellectual%20Property\\_01032019.pdf](https://www.boip.int/system/files/document/2019-02/Benelux%20Convention%20on%20Intellectual%20Property_01032019.pdf).
2. Daniel Terdiman, *DMCA Complaint Against YouTube Dropped*, ZDNET NEWS (Jan. 15, 2007), <https://www.zdnet.com/article/dmca-complaint-against-youtube-dropped/>.
3. FedEx Furniture, WIKIPEDIA, [http://en.wikipedia.org/wiki/FedEx\\_furniture](http://en.wikipedia.org/wiki/FedEx_furniture).
4. Ina Steiner, *eBay Reveals Seller Restrictions after SIIA Threatens Lawsuit*, AUCTIONBYTES (July 29, 2008), <http://www.auctionbytes.com/cab/cab/abn/y08/m07/i29/s01>.
5. Johan Vandendriessche, THE LAW OF THE ELECTRONIC ECONOMY (an unofficial English translation), <https://journals.sas.ac.uk/deeslr/article/view/2315/2266>.
6. MANILA PRINCIPLES ON INTERMEDIARY LIABILITY, [https://www.eff.org/files/2015/07/08/manila\\_principles\\_background\\_paper.pdf#page=31](https://www.eff.org/files/2015/07/08/manila_principles_background_paper.pdf#page=31).
7. Merel Kamp et al., *Trademark procedures and strategies: Benelux*, <https://www.worldtrademarkreview.com/brand-management/trademark-procedures-and-strategies-benelux>.