



## 淺談美國法對商標間接侵權責任的類型

蘇月星\*

### 摘要

對於商標直接侵權問題，我國商標法目前只有直接侵權之規範，對於間接侵權責任，目前是沿用民法第 185 條第 2 項來認定。在法律欠缺對商標間接侵權之具體規範時，本文嘗試以美國法對商標間接侵權責任的類型，從其構成要件來介紹美國間接侵權的概念。

關鍵字：間接侵權、輔助侵權責任、代位侵權責任、Inwood 案、共同侵權、Inwood 法則、Two-Prong Test、Brick-And-Mortar、Landlord/Tenant Model、Dance Hall Cases

### 壹、前言

美國商標權之立法法源、保護標的、權利取得方式與權利存續期限等規定，均與有聯邦立法政策保護之著作權與專利權不同<sup>1</sup>。有關商標法之法理，都是以主張侵害企業體的商譽與欺瞞消費者的侵權行為為訴因的判決先例發展出來的<sup>2</sup>。在 1946 年制訂聯邦商標法時，當時強調是為了「置所

---

收稿日：100 年 9 月 6 日

\* 作者目前任職於台一國際專利法律事務所

<sup>1</sup> Menell, Peter S. and Scotchmer, Suzanne, *Handbook of Law And Economics*, 1538 (2007), 轉引自 Elizabeth K. Levin, *A Safe Harbor For Trademark: Reevaluating Secondary Trademark Liability After Tiffany v. eBay*, 24 BERKTLJ 491, 2009。

<sup>2</sup> 同前註。



有關於商標之事務於一法，以消除司法上模糊的地方，快速有效地解除商標侵害<sup>3</sup>」，彼時所提出立法的三大政策是防止消費者混淆、保護商家的商譽及鼓勵市場競爭<sup>4</sup>。

美國現行之商標法，是 1946 年由杜魯門總統簽署通過的美國聯邦蘭姆法（Lanham Act，通稱為美國聯邦商標法），法源是來自於規範與外國、州際間、及和印第安部族間之美國憲法的商事條款（Commerce Clause）。根據憲法商事條款制定的蘭姆法（以下通稱聯邦商標法），是用來保護商標權人的商標。美國商標之保護係採雙軌制度，即聯邦法律及州法律雙管齊下，分別適用於聯邦及各州。適用於聯邦秩序者為聯邦商標法，至於州階層則適用各州制定之法律以及不正競爭之普通法（Common Law of Unfair Competition）<sup>5</sup>。

美國聯邦商標法只對商標權的直接侵害規定周詳，對於遭受間接侵害的商標保護既不如美國專利法對直接侵權與間接侵權訂有明文規範<sup>6</sup>，亦不

<sup>3</sup> U.S. Patent and Trademark Office, Transforming Work: The E-Government Work Place, 資料來源：<http://www.uspto.gov/web/offices/com/strat21/action/pl1t01.htm>（2011/05/23）。

<sup>4</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) (“The Lanham Act purports to promote three competing policies: (1) to prevent consumer confusion, (2) to protect the goodwill of businesses, and (3) to promote competition within the market.”).

<sup>5</sup> 曾陳明汝，「商標法原理」，頁 366-367，學林，2007 年 4 月修訂三版。

<sup>6</sup> 美國專利法第 271 條 (a) 至 (c) 項，其中 (a) 款是直接侵權，(b) 及 (c) 款為間接侵權。(中譯文)

(a) 任何人未獲得授權，在專利權有效存續期間，而在美國製造、使用、為販賣之要約、或販賣任何專利發明，或輸入美國任何專利發明，為侵害專利。

(b) 凡積極教唆專利侵權者，將被歸責為專利侵權人。

(c) 凡在美國為販賣之要約、販賣、或進口至美國一元件，該元件為一有專利之機器、製品、組合、或組成的一部分，或一材料或裝置用於實施一有專利之方法，該零件、材料或裝置構成發明的本質部分 (material part)，知道 (knowing) 其被特別製造或適於使用在該專利之侵權上，並非商業上適用於實質非侵權之用的日用品或通用品，將被歸責為幫助侵權人。



如著作權間接侵權的理論發展。雖然對於商標間接侵權的保護概念，已經有一段長久的發展歷史，然而就像其他的許多商標法則一樣，聯邦商標法對間接侵權依舊欠缺白紙黑字立法明文制定，各級法院一向也都沿用侵權行為法，來審理商標間接侵權之案件<sup>7</sup>。

根據防止不公平競爭所建立出來的間接侵權（Indirect Infringement，或稱為 Secondary Infringement）的中心思想是，縱非權利之直接侵害者，但凡直接促成他人侵權行為之人，仍須間接（Indirectly）承擔侵權責任，以填補受害人的損害。<sup>8</sup>亦即謂，雖然被告未實際實施侵害行為，但其作為或不作為對於直接侵害行為均有所貢獻，故其亦應為該直接行為所引起之損害負起侵權責任。在美國法下，商標間接侵權之類型包括「輔助侵權責任」（Contributory Liability）<sup>9</sup>與「代位侵權責任」（Vicarious Liability）<sup>10</sup>，本文以下將針對此兩大類型的理論、構成要件及部分重要案例，分別敘述說明。

## 貳、輔助侵權責任

### 一、概述

誠如前述，美國法對於規範商標間接侵權的法律發展本就不如專利法及著作權，但經結合侵權行為法的代理法則及依個案具體事實的法律解釋

---

<sup>7</sup> Stacey L. Dogan, Mark A. Lemley, *Grounding Trademark Law Through Trademark Use*, 92 Iowa L. Rev. 1669 (2007).

<sup>8</sup> *Am. Tel. & Tel. Co. v. Winback and Conserve Program, Inc.*, 42 F.3d 1421 (3d Cir. 1994), 1433 頁（“The contributory infringement cases cited above demonstrate that in certain instances, secondary, indirect liability is a legitimate basis for liability under the federal unfair competition statute.”）。

<sup>9</sup> John T. Cross, *Contributory Infringement and Related Theories of Secondary Liability for Trademark Infringement*, 80 Iowa Law Rev. 101 (1994).

<sup>10</sup> 同前註。



後，至少也塑造成為對商標間接侵權之其一類型－輔助侵權－的法規範。輔助侵權責任乃源自於習慣法中共同侵權（Joint Tort-feasors）概念<sup>11</sup>，其主要理論基礎是，雖然輔助侵權人本身並未從事侵權行為，但在明知有侵害事實，還引誘（Induce）、致使其發生（Cause）或**實質幫助（Materially Contributes）**侵害行為，該輔助侵權人即須負輔助侵權責任<sup>12</sup>。譬如在美國整編第二版侵權行為法第 876 條（b）項就明文規定得很清楚「知悉……且給予重大協助或鼓勵」者，要負輔助侵權責任。

**美國 Nathan Isaac Combs 律師對於第 876 條（b）項**<sup>13</sup>，提出下列注意事項：1.給與直接侵權人之協助或鼓勵，必須是導致直接侵權行為發生之重要因素；2.不論直接侵權人之侵權行為係出於故意、過失、甚至直接侵權人並不知自己行為構成侵權，均不影響輔助侵權責任之成立；3.判斷輔助侵權人所提供之鼓勵或協助是否重大，應考慮下列因素：直接侵權人行為之性質、輔助侵權人所提供之協助程度、輔助侵權人於直接侵權行為發生時是否在场、輔助侵權人與直接侵權人間之關係，以及輔助侵權人的心態<sup>14</sup>。

<sup>11</sup> Prosser, William Lloyd, Keeton, W. Page, Dobbs, Dan B., Keeton, Robert E. and Owe, David G., Prosser and Keeton on Torts, 5th ed., 1988 § 46, pp. 322-23, 轉引自 Deborah J. Peckham, *The Internet Auction House and Secondary Liability – Will eBay Have to Answer to Grokster?*, 95 Trademark Rep. 977 (2005).

<sup>12</sup> Gershwin Publ'g Corp. v. Columbia Artists Mgmt., Inc., 443 F.2d 1159 (2d Cir. 1971), 1162 頁（“[O]ne who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes or materially contributes to the infringing conduct of another, may be held liable as a ‘contributory’ infringer.”）.

<sup>13</sup> Nathan Isaac Combs, *Civil Aiding and Abetting Liability*, 58 Vanderbilt Law Review 241, at 255 (2005) (“The comment to subsection (b) provides a list of five factors to be considered when analyzing whether the defendant’s participation was a substantial factor in the resulting wrongful act:(1) “the nature of the act encouraged,” (2) “the amount of assistance given by the defendant,” (3) “his presence or absence at the time of the tort,” (4) “his relation to the other,” and (5) “his state of mind.””).

<sup>14</sup> 黃心怡，「從 Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.看網路網站服務提供者之商標輔助侵權責任」，東吳大學法學院法律學系，頁 2，2010 年英美法學術研討會，2010。



在學說及實務上，均已承認輔助侵權概念可以適用在處理商標侵害案件上，尤其當最高法院在 *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*<sup>15</sup>（以下簡稱 Inwood 案）一案中，確認輔助侵權責任的有效性後，該案也從此建立判斷輔助侵權責任成立的法則，以為後行者之圭臬。雖然美國聯邦最高法院於 1924 年 *William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.*<sup>16</sup> 一案，首次肯認商標輔助侵權責任。然而現今商標輔助侵權之判定標準，主要還是引用 Inwood 案所確定的雙叉理論（Two-Prong Test，以下簡稱 Inwood 法則），爾後幾乎所有關於是否成立輔助侵權責任的案子，法院幾乎均遵循此理論以分析其構成要件，再依個案案情判決有無成立輔助侵權責任。

## 二、簡介 Inwood 案

Inwood 案的被告是藥品製造商，其向藥劑師推銷藥品，並得知該名藥劑師意欲將原告之商標標示在其所提供之藥品上，以販售給消費者。原告知悉藥劑師行為後，除向藥劑師主張直接侵權外，也向被告主張輔助侵權。雖然被告最後沒被法院認定有輔助侵權責任，但在 1982 年，最高法院從該案確定商標侵權責任可以延伸到銷售不當標示（Mislabelled）商品給藥劑師的藥品製造商，只要原告能夠證明 1. 被告故意引誘他人侵犯商標；或 2. 被告明知或有理由知悉他人（直接侵權人）實施侵權行為，仍向其提供商品者，被告就必須負輔助侵權責任，這就是有名的判斷被告有無輔助侵權責任的 Inwood 法則。

## 三、Inwood 法則下的輔助侵權責任

以 Inwood 案發展出來的 Inwood 法則來檢驗是否成立輔助侵權責任，

<sup>15</sup> *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844 (1982).

<sup>16</sup> *William R. Warner & Co. v. Eli Lilly & Co.*, 265 U.S. 526 (1924).



主要是以下列兩點為判別基準，茲分述如下：

### (一) 故意引誘 (Intentional Inducement)

若只是明知 (Knowledge) 他人的侵權行為，尚不足以認定輔助侵權人應負侵權責任。因此，在共同侵權的基本概念下，若有意圖的鼓勵或支持直接侵權人的不當行為，或是縱使沒有表達希望犯罪發生的意圖，但卻有幫助 (鼓勵或支持) 行為時，輔助侵權人即應負侵權責任<sup>17</sup>。

### (二) 明知或是有理由知悉，卻仍持續供應商品 (Continuing to Supply Products to One Whom It Knows or Has Reason to Know)

在 Inwood 案以前，所謂的明知，必須是輔助侵權人實際知悉 (Actual Knowledge) 直接侵權人使用他的商品從事侵權行為。但在 Inwood 法則建立以後，輔助侵權人只須「明知」或是比明知再少一點的「有理由知悉」(Know or Have Reason to Know)就滿足知的條件<sup>18</sup>，輔助侵權人不一定要實際完全了解侵權內容。

「有理由知悉」就是「推定可得而知」(Constructive Knowledge) 之意。縱使缺乏實際知悉，但足以使一個合理的人透過某些事實去詢問是否有侵權行為發生時，就是推定可得而知。

依據 Inwood 法則，原告必須證明被告在明知或有理由知悉商

<sup>17</sup> Deborah J. Peckham, *The Internet Auction House and Secondary Liability – Will eBay Have to Answer for Grokster?*, 95 Trademark Rep. 977 (2005).

<sup>18</sup> Brian D. Kaiser, *Contributory Trademark Infringement by Internet Service Providers: An Argument for Limitation*, 7 J. Tech. L. & Pol’y 4, 86-87 (2002).



標侵權行為後，仍持續供應商品 / 服務給直接侵權人，被告的輔助侵權責任才會成立。被告對侵權責任行為的知悉程度，亦往往左右法院對案子的判決。法院通常會以被告參與侵害商標的程度及原告主張被告侵害商標的可能性及強度，來判斷被告的知悉程度。如果法院對侵害的程度或本質無法確定時，法院通常會斟酌是否要把輔助侵權責任加諸被告<sup>19</sup>。另外，當被告一知悉發生侵權行為時，馬上立即採取適當措施，如切斷商品供應或停止服務，在這種情形下，法院依個案判斷後，比較不會認定被告有輔助侵權之意。譬如在 *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.* (以下簡稱 Tiffany 案)<sup>20</sup> 一案中，eBay 的 VeRO 認證機制<sup>21</sup>、通知/取下、警告/取消疑似仿冒品之刊登、指導消費者誤買仿冒品之公告等補救措施，都是法院認定 eBay 沒有繼續供應服務給侵權人的明證之一。

有時依個案具體事實，法院對被告知悉侵權行為的程度會有不同的要求，譬如在 Tiffany 案，法院要求原告 (Tiffany) 在通知被告 (eBay) 有關侵權事實時，原告必須提供被告比普通知悉 (General Knowledge) 還要多一點的明確知悉 (Specific Knowledge)，才能證明被告確實已符合知悉的法則<sup>22</sup>。

Inwood 法則下的「明知或是有理由知悉」，主要是指被告內心真正的心態 (Actual State of Mind) 是否對侵權行為的發生有故意

<sup>19</sup> Jane Coleman, *Secondary Trademark Infringement*, (2011)，資料來源：  
<http://www.secondarytrademarkinfringement.com> (最後瀏覽日：2011/05/23)。

<sup>20</sup> *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010)

<sup>21</sup> 「VeRO 認證機制」原文是 Verified Rights Owner。

<sup>22</sup> 同註 20，頁 113 (“[T]he court found that “Tiffany has not proven that eBay had specific knowledge as to the illicit nature of individual listings.”)。



盲目不察 (Willful Blindness) 之意。縱使被告無「明知或是有理由知悉」侵權行為之發生，然若其對侵權人之不當行為早已有所懷疑，卻仍故意疏忽未進一步加以調查 (Suspect Wrongdoing and Deliberately Fail to Investigate)，則其故意盲目不察之行為，仍然成立輔助侵權責任。

聯邦上訴第七巡迴法院在 1992 年的 *Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc.* (以下簡稱 Hard Rock 案)<sup>23</sup> 一案中，進一步認為提供服務給第三人進行侵害行為者，亦有商標輔助侵權責任，縱使被告無「明知或是有理由知悉」侵權行為之發生，如果被告是「故意盲目不察」，則有可能構成商標輔助侵權。

在 Hard Rock 一案中，被告係跳蚤市場經營人，除出租攤位外，也向承租人收取預留攤位及商品存放之費用，另向消費者收取入場費，且自營小吃攤。其中有攤位販售仿冒原告商標的衣服，原告因此對被告及攤位承租人提起商標侵權訴訟。

法院以習慣法的侵權行為理論，認為美國法律整編第二版侵權行為法第 877 條 (c) 項規定<sup>24</sup>，場地經營者在明知或推定可得而知侵權人在他的場地從事侵權行為時，場地經營者須負侵權責任。為了將 Inwood 法則應用到 Hard Rock 案，上訴法院認為場地經營者的侵權責任應與藥品製造商的侵權行為畫上等號，這是法院首次將

<sup>23</sup> *Hard Rock Cafe Licensing Corp. v. Concession Serves, Inc.*, 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992)

<sup>24</sup> Restatement (Second) of Torts §877 (c) (1979): “For harm resulting to a third person from the tortious conduct of another, one is subject to liability if he.... (c) permits the other to act upon his premises or with his instrumentalities, knowing or having reason to know that the other is acting or will act tortiously....”).





商標輔助侵權之適用對象，自商品製造商擴張至提供跳蚤市場及舊貨交易市集服務之場地經營者之案例。

第一審法院認為被告主管場地的出租，卻未採取合理措施預防侵權行為發生，所以對侵權之發生有故意盲目不察之意。但上訴法院駁斥第一審法院見解，強調輔助侵權責任歸屬的重點應在被告內心真正的心態，不是看被告對侵權行為有無明知，或被告對直接侵權人有無監看、控制的能力，也不是像第一審法院以被告有無採取合理預防措施等客觀因素來判斷<sup>25</sup>。上訴法院的所謂「故意盲目不察」，等同於聯邦商標法的「明知」，必須是被告心中已懷疑侵權人有不當行為，卻故意疏忽未為調查<sup>26</sup>。本案因無證據足資證明被告知悉何一攤商販售貼有 Hard Rock Café 商標之仿冒品，因此判被告無庸負輔助侵權責任。

Hard Rock 案對「知悉」這個要件，發展出更完整的理論：1. 被告對仿冒品的買賣，不一定要有積極採取預防措施的責任；2. 但一個合理、理性的人都知道的事，被告也必須要知道；3. 當被告心中懷疑侵權人有不當行為卻未加以調查清楚，其「故意盲目不察」之內心狀態，就必須為直接侵權人的侵權行為負輔助侵權責任。

另一著名案例，即發生在 1996 年的 *Fonovisa, Inc. v. Cherry*

<sup>25</sup> 同註 23，頁 1149 (To be willfully blind, a person must suspect wrongdoing and deliberately fail to investigate. *Id.* The district court, however, made little mention of CSI's state of mind and focused almost entirely on CSI's failure to take precautions against counterfeiting.)。

<sup>26</sup> 同註 23，頁 1149 (“[W]illful blindness is equivalent to actual knowledge for purposes of the Lanham Act...[T]o be willfully blind, a person must suspect wrongdoing and deliberately fail to investigate.”)。



*Auction, Inc.* (以下簡稱 *Fonovisa* 案)<sup>27</sup>一案，其案情與 *Hard Rock* 案類似，但法院卻做下不同的判決。被告是跳蚤市場經營人，其攤位承租人出售原告的錄音帶仿冒品，被告知悉該攤位承租人，過去在跳蚤市場也曾有過類似的侵權行為，但對此次承租人是否仍有販售原告錄音帶仿冒品的侵權行為卻未加調查。

法院同意如果被告沒有為直接侵權人提供場地、公共設施、廣告、停車位、管線工程及吸引顧客，將無法發生如此大量的侵權行為，且被告努力維持這樣的環境使得直接侵害得以興盛。是以，輔助侵權人為直接侵權人的侵權行為提供場地及設施，且對於其販賣仿冒品之侵權行為故意視而不見須負輔助侵害責任。自從本案判決作成後，輔助侵權人「提供場地及設施」時，得構成輔助侵害責任已成定論，之後法院並多次援用此標準認定 *BBS* 經營者、點對點檔案傳輸服務提供者，須負輔助侵害責任。

## 參、代位侵權責任<sup>28</sup>

### 一、概述

商標間接侵權之另一類型是代位侵權。在美國侵權行為法中的輔助侵權責任，著重在輔助侵權人與侵權行為本身之間的關係，而不考慮輔助侵權人對於直接侵權人是否有控制或監督的能力。但代位侵權之成立要件即著重行為人彼此之間是否有控制或監督的能力，及代位侵權人有無自侵權

<sup>27</sup> *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.*, 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996)

<sup>28</sup> *Vicarious Liability* 其中譯文名稱廣泛，未為研究學者統一使用，有稱之為代位侵權或代理侵權，也有稱之為轉承侵權，而本文統一稱之為代位侵權，與輔助侵權均屬於間接侵權之一種。



行為中直接獲利。

由代理原則 (Agency Principals) 發展出來的代位侵權理論，也是基於共同侵權的法理而來，這種關係牽涉到企業風險分配的概念，強調承擔此種責任之人，本身並未從事侵權行為，只是在責任歸屬上，或者是主僕關係 (Master/Servant)，或者是僱傭關係 (Respondeat Superior)，必須由此人代位承擔，可見代位侵權的應用範圍比輔助侵權狹窄。事實上，這個理論之所以能夠應用到商標法裡面，部分原因也是因為商標侵權的輔助侵權責任概念的關係。

代位侵權責任是一種為他人的行為負責的責任型態，經常出現在直接侵權人與代位侵權人有表面上或事實上的合作關係，當與他人從事交易時，彼此有權限相互拘束，或對侵權的商品是共同持有或控管時的案例<sup>29</sup>。如果代位侵權人有能力直接控制與監控從事侵權的工具時，代位侵權人必須負侵權責任。

代位侵權責任最初適用於上下隸屬的關係，後來擴張應用到僱用人與獨立的契約相對人間，如舞廳經營者雇用樂團演奏，樂團對於演出的內容具有獨立決定的權限，雖舞廳經營者未干涉演出行為，仍須負代位侵權責任；最後再延伸到無僱傭關係亦可成立代位侵權責任的跳蚤市場經營人與支付租金的獨立攤販之間。從以上案例發展可以看出，舉凡有監督之權利及能力與直接經濟上利益者，即有代位侵權責任適用之可能。

---

<sup>29</sup> 同註 23，頁 1150 (“This theory of liability (vicarious liability) requires a finding that 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.”)。



## 二、代位侵權責任之構成要件

之所以須為他人的行為負責，必須是因為與該他人有一定的關係，特別是在有能力監督他人的情形下，因疏於監督使得他人為侵權行為。然而，監督他人的能力不代表有監督的義務，因此還必須限縮在其有因該侵權行為獲有利益始可課與責任<sup>30</sup>。茲分別簡述其要件如下：

### (一) 代位侵權人有權利及能力控制直接侵權人的行為<sup>31</sup>

在監督要件上，法院傾向於評估實際上的控制能力，而非僅是理論上的控制能力，亦即是，縱使理論上被告有權利及能力控制監督 (The Right and Ability to Supervise)，但實際上可行性很低或可能造成過分負擔的情形下，法院也會傾向認定不符合有控制能力的要件。因此，在判斷上，權利及能力控制監督的可行性及是否造成過分負擔將是法院考量的重點<sup>32</sup>。

在 Hard Rock 案中，法院認為身為跳蚤市場經營人的被告，對攤位承租人的監控管制能力其實是非常微小的 (Minimal)，因為攤位承租人進貨時，不會有人去檢查貨品，被告對攤位承租人的姓名地址也不登記<sup>33</sup>，因此被告對攤位承租人的控管能力與有房子實體 (Brick-And-Mortar) 租賃的控管能力是不同的，所以被告不必對

<sup>30</sup> 張淑美，「網路服務業者之侵權責任——以著作權侵權為中心」，頁 21，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2006 年。

<sup>31</sup> 同註 23，頁 1150 (“[A] defendant is vicariously liable for copyright infringement if it has “the right and ability to supervise the infringing activity and also has a direct financial interest in such activities.”)。

<sup>32</sup> 同註 30，頁 22。

<sup>33</sup> 同註 23，頁 1146 (“Supervision of the flea markets is minimal.”)。



攤位承租人負商標代位侵權責任<sup>34</sup>。

但在 Fonovisa 案中，法院認為身為舊貨交易市集經營者 (Swap Meets) 的被告，必須為攤位承租人負代位侵權責任，因為被告有廣告、門票收入，被告也知道承租人以前販售仿冒品、被告有權利以任何理由與承租人終止租賃契約。基於上述理由，既然被告有權利及能力控制直接侵權人的行為，也知道被告以往有侵權紀錄，卻在此次交易市集內，未再調查被告的商業活動是否有違法事項，所以法院判決被告要負代位侵權責任<sup>35</sup>。

## (二) 代位侵權人於該侵權行為中獲得直接的商業利益

前述 Fonovisa 案，法院認為被告有廣告收入、收取租金、門票、停車費，縱使被告與直接侵權人沒有代位侵權要素中的僱傭關係，但此案雙方有無僱傭關係已不重要，因為除了前述的權利及能力控制要素外，被告於該侵權行為中，已直接獲得商業利益<sup>36</sup>，所以被告要負代位侵權責任。

在分析商業利益要件上，法院區分兩類案件。第一種類型為出租人案件 (Landlord/Tenant Model)，由於出租人自承租人處收取的是固定的租金，承租人如何使用該房屋與出租人的收益並無關聯，

<sup>34</sup> 同註 23，頁 1150 (“[N]o evidence on the record that would support a finding that CSI is vicariously liable.”)。

<sup>35</sup> 同註 27，頁 263 (“The district court's dismissal of the vicarious liability claim in this case was therefore not justified on the ground that the complaint failed to allege sufficient control.”)。

<sup>36</sup> 同前註 (“[T]he defendants reap substantial financial benefits from admission fees, concession stand sales and parking fees, ....”)。



而且在房屋出租後對於房屋已無實質控制監督的權利，因而就算承租人將該房屋用於侵權之用，如開設販賣盜版唱片的店面，出租人亦不用因此負責。

而另一種類型的案件統稱為舞廳案件（Dance Hall Cases）<sup>37</sup>，在此類案件中，對於樂團未經授權在舞廳內演出受著作權保護歌曲的行為，舞廳的經營人必須負責。主要的原因在於其行為滿足侵權代位責任的兩個要件。首先，舞廳經營人當然有權控制樂團並防止樂團從事侵權行為；其次，舞廳的收入是從入場費而來，而樂團演唱受著作權保護歌曲會吸引更多的人支付入場費來享受音樂，舞廳經營人即因樂團的行為獲有直接財產上利益。在法院後來的判決中，即類比系爭案件是較接近於出租人案件或舞廳案件，以決定被告是否從侵權行為中獲有直接利益<sup>38</sup>。

綜上所論，當被告對直接侵權人有監督之權利及能力，並且從侵權行為中獲有明顯且直接之經濟利益時，縱不知直接侵權人已實施侵權行為，被告仍須對該侵權行為負代位侵權責任。

## 肆、結論

美國從 19 世紀末最早討論商標輔助侵權責任的引誘因素，到 20 世紀中葉，法院首次肯認商標輔助侵權責任，並在其中開始討論引誘法則及注

<sup>37</sup> 同前註（“[T]he trade show participants “derived a significant financial benefit from the attention” that attendees paid to the infringing music.”）。

<sup>38</sup> 同註 27，頁 262（“[O]ne 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.”）。



意義。接著在 Inwood 法則建立以後，網路商標侵權案件猖獗以前，Hard Rock 案及 Fonovisa 案兩個著名的判決先例，讓美國法院將輔助侵權適用範圍從傳統的製造商與經銷商關係（Manufacturer/Distributor Model）延伸到場地及設施經營者與承租人關係（Landlord/Tenant Model，亦有稱之為 Landlord Test<sup>39</sup>）。1982 年建立 Inwood 法則以後，隨著網際網路的興起，Inwood 法則也開始應用到網路的商標侵權問題，如 *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*<sup>40</sup>、*Gucci America, Inc. v. Hall & Associates*<sup>41</sup>，及最近的 *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*<sup>42</sup> 及 *LVMH v. eBay, Inc.*<sup>43</sup> 等案皆是。

由於輔助侵權責任與代位侵權責任的構成要件不同，因此在實際案例中，特別在最近 20 年，隨著時代科技的進步，網際網路電子商務的興起，拍賣網站引發的網路商標侵權案件亦隨之猖獗，被害人——特指商標權人——均傾向選擇向網路拍賣服務提供者主張商標輔助侵權責任。惟因網路商標侵權類型繁多，其中網路空間（Cyberspace）出租人的商標侵權責任如何發展，世界各國法院此問題的見解與態度，都是日後值得注意的議題。

<sup>39</sup> Rebecca M. Haynes, *Should Designers Pay The Price? A Look At Contributory Trademark Infringement As It Relates To Different Outcomes Of Internet Auction Site Litigation In The United States And France*, 8 Ave Maria L. Rev. 223 (2009).

<sup>40</sup> *Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, 194 F.3d 980 (9th Cir. 1999).

<sup>41</sup> *Gucci America, Inc., v. Hall & Associates*, 135 F.Supp. 2d 409 (S.D.N.Y. 2001).

<sup>42</sup> 同註 20。

<sup>43</sup> Tribunal de Commerce de Paris [TCP] [Commercial Court of Paris] June 30, 2008, No. 2006077799 R.G.