

網路服務提供者商標間接侵權責任之研究

馮震宇*

摘要

隨著行動通訊與網路技術的快速發展，配合網路新興商業模式不斷出現，使得商標侵權的問題日趨嚴峻，也受到各方的關切。而在網路商標侵權的各種類型中，網路服務提供者所涉及的商標侵權責任，特別是商標間接侵權責任，隨著 *Tiffany v. eBay*，歐盟 *L'Oreal* 以及大陸淘寶網等知名網站被控間接侵權，使得有關網路服務提供者的間接侵權責任也逐漸受到各方的關注。由於商標間接侵權責任正隨著網路商業模式的不斷變化而演變，因此，本文特別針對網路服務提供者之間接商標侵權責任與相關國外案例加以探討，以對智慧財產權間接侵權責任於商標之適用方面能有更深入的介紹。

關鍵字：網路服務提供者、商標直接侵權責任、商標間接侵權責任、Inwood 測試法、聯盟行銷、ISP, indirect infringement, Secondary Infringement, Inwood test, affiliates marketing

收稿日：102 年 5 月 27 日

* 作者為政治大學法律系教授，美國康乃爾大學法律博士 (J.D.)。

壹、網路服務與商標侵權

在行動通訊與網路技術的快速發展之下，已經打破傳統的時間和空間的限制，使得電子商務與行動商務快速的發展，不但創造出許多新興的服務模式（例如各式各樣的拍賣網站、App 下載與應用、雲端服務），也發生許多顛覆傳統通路的成功案例¹，使得電子商務逐漸有與傳統通路並駕齊驅、甚至超越之勢²。但是此種快速的發展，也引發各式各樣的問題，特別是在智慧財產權的侵權方面，更是方興未艾，相關案例如雨後春筍般的出現。

而在消費者重視品牌的當下，企業品牌經營成為企業在網路環境中成功競爭的關鍵因素之一，但若商標在未經商標權人同意或授權之下，在各式購物網站與網路拍賣網站中出現，反而可能對企業品牌造成減損

¹ 例如臺灣網拍女裝第一品牌東京著衣，就由兩位不到 30 歲的年輕人以五萬台幣創業，在短短的三年間，營收突破新臺幣十億元，並進而從虛擬通路走向實體店面，也顛覆了傳統女裝的銷售。請參見周品均，「從 5 萬到 10 億的夢想之路：網拍創業女王周品均的東京著衣」，三采出版社，2011 年 12 月，或參見其官網：<http://www.mayuki.com.tw/>。

² 根據 2013 年 2 月 eMarketer 的報告，2012 年全球 B2C 電子商務銷售首次到達 1 兆美金，較 2011 年成長 21.1%，且 2013 年可望達到 1.3 兆美金，電子商務市場持續成長。其中大陸網購就已經異軍突起，對傳統通路構成挑戰。大陸阿里巴巴旗下的淘寶網、天貓網舉辦 1111「光棍節」促銷活動，根據外電報導，僅單 1 天交易額即高達人民幣 191 億元（合新臺幣約 887 億元），打破全球網購單日交易金額紀錄，請參見「大陸 1111 光棍節網購瘋狂淘寶網單日交易逾 8 百億」，ETtoday 生活新聞，<http://www.ettoday.net/news/20121112/126505.htm>（最後瀏覽日期，2013 年 4 月 2 日）。而就臺灣而言，資策會 MIC 在 2012 年底預估，臺灣 2012 年電子商務產值達 6,605 億新臺幣。臺灣有 10,668,398 位不重複網友在 2013 年 2 月造訪電子商務類別（零售、拍賣、團購），占臺灣網友的 9 成。而臺灣網友在三種不同電子商務市場中，零售類別使用人數最多，2013 年 2 月有 998.7 萬位網友造訪（85.3%到達率）。請參見 2013.03 創市際月刊報告書，<http://news.ixresearch.com/?p=6950>（最後瀏覽日期：2013 年 3 月 15 日）。

(又稱淡化 dilution) 的可能³。特別是以目前「什麼都能拍，什麼都不奇怪」的網路商業環境而言，若是網購或網拍的業者或使用人使用他人商標招攬客戶，網路服務提供者是否需承擔商標侵權責任？若是，網路服務業者所應承擔的侵權責任應如何判定？有何標準可資依循？就是一個值得探討的議題⁴。

而在網路服務提供者所涉及的各項商標侵權責任中，引發爭議的一個法律責任就是間接侵權責任，特別是在美國 *Tiffany v. eBay*，歐盟 *L'Oreal* 以及大陸淘寶網⁵等商標間接侵權案件相繼出現後，有關網路服務提供者的間接侵權責任也逐漸受到各方的關注。而歐盟法院推翻法國法院判

³ 網路間之所以出現如此多商標問題，主要是因為未經授權的賣家透過各種的管道獲得正版與盜版商品後，以低於授權經銷商的價格出售，不但使得商標權人之權益受到影響，也造成商標權的識別性或信譽的減損。雖然美國聯邦最高法院在 2007 年於 *Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc.*, 551 U.S. 877 (2007) 一案中，以 5:4 推翻美國過去將維持轉售價格 (resale price maintenance, RPM，又稱為垂直價格操縱 vertical price fixing) 認為係屬當然違法 (per se illegal) 的見解，認為維持轉售價格應適用合理原則。雖然有論者認為此判決可以降低品牌內價格競爭 (intra-brand price competition)，而增加品牌間價格競爭 (inter-brand price competition)。但是由於電子商務的發展，此等結果似乎並未實現。請參見 Barbara T. Sicalides, *The Latest on Leegin and Resale Price Maintenance – Should Manufacturers Rest Easy after the Tempur-Pedic Decision?* *The Antitrust Counselor* (Vol. 5.2), 2011, http://www.pepperlaw.com/publications_article.aspx?ArticleKey=2099 (last visited April, 10, 2013)。

⁴ 國外有關此議題早有討論，例如 Brian D. Kaiser, *Contributory Trademark Infringement by Internet Service Providers: An Argument for Limitation*, 7 J. Tech. L. & Pol'y 65 (2002)，但是由於當時案例有限，因此無法反映法院之態度。

⁵ 就本案而言，第一審上海市浦東新區人民法院及第二審上海市第一中級人民法院，均認為被告杜國發在淘寶網銷售之服裝中使用「TEENIE WEENIE」等商標，侵犯原告享有的註冊商標專用權，構成商標侵權行為，而淘寶公司則構成幫助商標侵權行為，均應負賠償責任。其判決理由認為網路服務提供者對於網路用戶的侵權行為一般不具有預見和避免的能力，因此，並不因為網路用戶的侵權行為而當然負侵權賠償責任。但是如果網路服務提供者明知或者應當知道網路用戶利用其所提供的網路服務實施侵權行為，而仍然為侵權行為人提供網路服務，或未採取適當措施避免侵權行為發生者，則應當與網路用戶負共同侵權責任。請參見上海市第一中級人民法院 (2011) 滬一中民五 (知) 終字第 40 號民事判決書。

決，改判 Google 並未侵害 LMVH 之商標的判決⁶，更凸顯網路服務業者所可能面臨的商標間接侵權責任。

另一方面，隨著網路新興商業模式不斷出現，更使得商標間接侵權的問題受到關注。以美國而論，就出現例如「聯盟行銷（Affiliate marketing）」⁷是否構成間接侵權的爭議。雖然法院迄今仍認為聯盟行銷關係過於薄弱，故不論是根據代理侵權或是輔助侵權責任，都不足以作為網路服務提供者應就其聯盟行銷網站負起間接侵權之責任，但是也可以說明商標間接侵權責任正隨著網路商業模式的不斷變化而演變。因此，本文特別針對網路服務提供者之間接商標侵權責任⁸加以探討，以對

⁶ LMVH 係在 2003 年控告 Google 提供關鍵字廣告侵害其 LV 等知名品牌之商標權，法國法院於 2005 年判決 Google 侵害 LMVH 之商標權，並命 Google 賠償 40 萬美元。Google 不服向歐盟法院（ECJ）提起上訴，ECJ 在 2010 年 3 月判決網路推薦服務提供者（例如 Google）若未扮演積極角色而知悉或控制其所儲存之資料時，即不對其購買其廣告之客戶的侵權行為負責。請參見 <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2010-03/cp100032en.pdf>（last visited April, 1, 2013）。

⁷ 「聯盟行銷（Affiliate marketing）」或稱之為「聯合行銷」，就是跟擁有網路商店的廠商合作，然後在部落格或是各種網路平台推銷其產品，只要有人從推銷的網頁點擊進去並完成交易，合作廠商就會回饋交易金額的一定比例佣金給推薦者。也就是說網站商店可以賣自己的產品，也可以像百貨公司一樣讓不同的商家來寄賣產品。國外「亞馬遜書店」是最早提供這種行銷模式的業者。台灣興奇購物網（雅虎）、博客來網路書店也都有類似的聯盟行銷平台，而 PCHome 的分紅網及 BloggerAds 的推薦商品，也都是採用類似的模式。請參見什麼是「聯盟行銷（Affiliate marketing）」？<http://www.blogfuntw.com/2012/05/affiliate-marketing/>（最後瀏覽日期：2013 年 3 月 5 日）。

⁸ 間接侵權責任 indirect infringement 在英文又稱為 secondary infringement。目前美國已經有許多學術論文專門就商標間接侵權問題加以探討，例如 Katja G. Weckstrom, Secondary Liability for Trademark Infringement in the United States, 49 U. Louisville L. Rev. 555 (2011); Kelly K. Yang, Paying for Infringement: Implicating Credit Card Networks in Secondary Trademark Liability, 26 Berkeley Tech. L. J. 687 (2011); Scott Brown, Secondary Liability for Trademark Infringement in the United States, 11 U. Pitt. J. Tech. L. & Pol'y 6 (2011)等。甚至還有專門網站討論此問題，請參見 <http://www.secondarytrademarkinfringement.com>。

智慧財產權間接侵權責任於商標之適用方面能有更深入的介紹。

貳、網路服務提供者之法律地位

所謂網路服務提供者（ISP, Internet Service Provider）其實有相當廣泛的意涵，一般指提供網路服務的公司，而其所提供的服務亦十分廣泛，包括為一般企業及私人提供的各種服務，例如上網服務與託管服務等。一般而言，對於 ISP 的服務類型，多係根據美國著作權法第 512 條之規範，將網路服務提供者依其所提供的服務區分為四種類型，亦即：

（1）連線服務提供者；（2）快速存取服務提供者；（3）資訊儲存服務提供者；（4）搜尋服務提供者⁹。而就電子商務產業而言，亦有業界團體將網路服務提供者定義為「為各類網路交易提供網路空間以及技術和交易服務的電腦網路系統¹⁰」。不論其定義為何，網路服務提供者已涵蓋廣泛的電子商務業者與服務類型。

這是因為電子商務交易的模式也歷經迅速的變化，因此電子商務之範疇也不斷擴大¹¹。若不涵蓋雲端服務或其他非主流的服務，僅就一般最早形成的電子商務模式而言，還可分成企業對企業（Business to Business,

⁹ 請參見著作權法第三條第十八款之網路服務提供者之定義，以及美國著作權法第 512 條，17 U.S.C. §512。其四種類型包括：（a）Transitory Digital Network Communications；（b）system cache；（c）Information Residing on Systems or Networks At Direction of Users；（4）Information Location Tools。

¹⁰ 參見中國電子商務協會制定的網路交易平臺服務規範，<http://www.sei.gov.cn/ShowArticle2008.asp?ArticleID=120163>（最後瀏覽日期 2013 年 2 月 20 日）。

¹¹ 例如以提供虛擬世界 Second Life 為主的 Linden Lab 就因為其所提供的虛擬世界中的人物使用商標而被控告應對其客戶之侵權行為負責。Taser International vs Linden Lab: Lawsuit dropped! <http://massively.joystiq.com/2009/05/06/taser-international-vs-linden-lab-lawsuit-dropped/> (last visited April 15, 2013).

B2B) 電子商務、企業對用戶 (Business to Customer, B2C) 電子商務及用戶對用戶 (Customer to Customer, C2C) 電子商務等三項。其中 C2C 電子商務最常見的一種商業模式，就是網路拍賣模式，也就是網路服務提供者提供電子商務平台和交易服務，允許交易雙方在其平台上以競價或議價進行的網路交易模式。例如目前兩岸最大的拍賣網站淘寶網與其他拍賣網站如雅虎奇摩、露天、eBay 等網站的交易模式即為 C2C 模式¹²。

而在此等交易模式中，網路服務提供者的法律地位為何與是否應就其使用者之侵權行為負擔法律責任，則有不同之見解。有認為網路服務提供者為賣方或共同經營方者，故若有商標侵權行為存在時，網路服務提供者應承擔共同侵權責任，惟此種見解與實際運作有相當大的歧異¹³；亦有認為網路服務提供者為居間性質者¹⁴，惟若採此一見解，由於網路服務提供者並未直接參與交易且獨立於雙方當事人之外，故若有商標侵權行為存在，似僅應承擔間接侵權責任；還有認為網路服務提供者僅為場

¹² 在此一模式中，業者首先會建立一個電子網路環境下的虛擬交易市場，通過與使用者簽訂服務協定等方式向使用者提供線上交易服務，使用者可在業者所提供的平台登錄並發布商品資訊，而商品資訊的發布與宣傳均由賣方自行完成，買方則在瀏覽平台商品資訊並選擇所欲購買之商品後，自行與賣方聯繫，買方與賣方之間的交易則通常在該虛擬市場外，透過第三方支付的服務完成金流（例如淘寶與天貓使用支付寶 Alipay.com）與物流（宅配業者）等途徑進行。

¹³ 此一論點將網路服務提供者視為 C2C 交易模式的一方當事人，其基本理由在於，消費者是在網路服務提供者之網路交易平台上完成交易的，交易平台的所有者應被認為是銷售者，或至少是與直接賣方共同經營。若採此一見解，則網路服務提供者不僅是技術提供者，更實際參與商品資訊發布、商品銷售行為，故於商標侵權案件中，可以視為未經商標權人許可，逕自實施侵權行為的一方當事人請參見韓洪今，「網路交易平臺提供商的法律定位」，當代法學，2009 年 3 月，頁 100。

¹⁴ 此說認為網路服務提供者係透過提供訂立契約機會，例如以電子形式發布訊息，為潛在的交易雙方當事人提供交易機會或媒介服務，並以此盈利的媒介，形成民法第 565 條所稱的居間關係，也就是「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。」

地出租人¹⁵，若採此一見解，網路服務提供者亦無需直接對交易負責，僅在侵權行為中應承擔間接侵權責任。

而在國際間，各國法院對網路服務提供者所是否應負間接侵權責任亦採不同之見解¹⁶。例如法國法院就採較嚴格的態度，若是網站出現銷售仿冒品之情事，網路服務提供者有採積極監督行為之義務，若疏於採行，即應負輔助侵權責任（例如法國 *Hermes v. eBay* 案¹⁷）。至於德國法院，則認為若網路服務提供者故意准許仿冒品的持續銷售，就應負損害賠償責任（例如 *Rolex v. Ricardo and Rolex v. eBay* ¹⁸）。但是美國法院則

¹⁵ 此說認為網路服務提供者通常與銷售者簽訂網路空間租賃契約，為已註冊之銷售者提供無形空間的場地-亦即交易平台，供使用者進行 C2C 的交易活動，雖未參與交易過程，但是仍如同跳蚤市場或攤商擁有者應對承租其攤位而販售仿冒品之行為間接負責。故此見解又稱為直接控制監督測試原則（direct control & monitor test），美國司法實務就採此說，請參見 *Hard Rock Café Licensing Corp. v. Concession Services, Inc.*, 955 F.2d 1143 (7th Cir. 1992); *Fonovisa, Inc. v. Cherry Auction, Inc.* 76 F.3d 259 (9th Cir. 1996); *Polo Ralph Lauren Corp. v. Chinatown Gift Shop*, 855 F. Supp. 648 (S.D.N.Y. 1994); *Laugh Factory, Inc. v. Basciano*, 608 F.Supp.2d 549, 564 (S.D.N.Y. 2009)。

¹⁶ Katja G. Weckstrom, Liability for Trademark Infringement for Internet Service Providers (July 1, 2010). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1633389> (last visited April, 12, 2013).

¹⁷ 法國法院認為輔助侵權人應與直接侵權人負相同的責任。請參見 *Hermes International/ eBay et autres, Tribunal de grande instance de Troyes Chambre civile Jugement du 4 juin 2008*. Translation by AFP: French Court fines eBay over counterfeit goods, June 4, 2008, available at <http://afp.google.com/article/ALeqM5ieVhIM9xNEzcmDtrdw6ToFLtkRAg> (last visited April 5, 2013)。法院命令 eBay 應就每一侵權事由賠償 1,500 歐元，並將法院判決登載在其首頁三個月或原告所選擇的四家媒體。在本案之後，法國法院均採相同之見解。請參見 Weckstrom, at 34。

¹⁸ 德國聯邦最高法院 BGH 認為，雖然歐盟電子商務指令與德國電子服務法（Tele Services Act）均承認安全港之原則，也禁止對網路服務提供者課以一般性的監督義務，但是該院認為歐盟電子商務指令並未禁止會員國對網路服務提供者等中介機構的怠忽責任課以更高的義務，只要此等更高的義務不構成一般性的監督義務即可。此外，該院還判決，就是安全港原則只能適用於禁制令的情形，若是請求損害賠償，則不能適用。請參見 BGH, Urt. v. 11.3.2004 – I ZR 304/01 (*Rolex v. Ricardo*); BGH, Urt. v. 19.4.2007 – I ZR 35/04 (*Rolex v. eBay*); BGH, Urt. v. 30.4.2008, Az. I ZR 73/05 (*Rolex v. eBay*)。請參見 Weckstrom, Ibid at 36。

從應可對網路服務提供者作哪些合理要求以防止仿冒品的銷售觀點出發，採行類似著作權法的安全港（safe harbor）原則，認為網路服務提供者若符合安全港之通知／取下規定，就不會當然構成間接侵權（例如 *Tiffany v. eBay*，詳後述）。雖然各國法院見解有別¹⁹，但是由於美國法院之判決有較廣泛的影響力，因此以下乃以美國法對網路服務提供者之間接侵權責任規範加以介紹。

參、網路服務提供者侵權責任之探討

就智慧財產權之侵權行為而言，可分為直接侵權與間接侵權兩種類型。而就美國網路服務提供者之責任而言，在近年相關著作權法的案例發展下，其侵權責任類型除涵蓋直接侵權責任擴展到間接侵權責任外，甚至在 2005 年美國聯邦最高法院還在 *Grokster* 案中，將專利法中的誘引侵權（inducement）類型也納入著作權法之間接侵權（詳後述）。而網路服務提供者是否對其使用人所為之商標直接侵權亦應負間接侵權責任，若是構成間接侵權，是否應就所有間接侵權類型負責，就值得探討。

一、直接侵權責任

就美國商標法判斷網路服務提供者是否應就侵害他人商標負直接侵權責任而言，對於此等直接侵權責任的判斷標準，一般係遵從商標侵權

¹⁹ 至於大陸，其最高人民法院在 2012 年 11 月 26 日通過《關於審理侵犯信息網絡傳播權民事糾紛案件適用法律若干問題的規定》，針對網路服務提供者的侵權行為做了更詳盡的規範，其中第 9 條對於網路服務提供者是否明知或者應知其提供服務的網路用戶有侵權行為的綜合判斷因素做了詳盡的規定。雖然該規定乃係針對著作權之相關侵權問題加以規範，但是對於商標侵權責任之判斷，特別是有關於網路服務提供者是否知悉或應知等認定，亦可有參酌之標準，對於未來網路服務提供者侵權案件的審理具有指標性意義。

的法理，也就是網路服務提供者提供之服務是否符合商業上使用商標之定義；網路使用者使用該商標是否產生混淆誤認之虞；以及網路服務提供者可否成功主張合理使用之抗辯事由²⁰。而其中之關鍵，則在於其使用商標之行為是否會引起消費者之混淆誤認²¹。

因此網路服務提供者若未經商標權人同意，也缺乏商標法所規範之合理使用等阻卻商標侵權之事由時，其在營業上擅自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，網路服務提供者即可能要承擔直接侵權責任，此判斷標準亦為台灣²²與大陸²³法規

²⁰ 根據美國商標法 Lanham Act 之規定，已註冊商標適用美國聯邦商標法第 1114 條，而未經註冊的商標則適用美國聯邦商標法第 1115 條之規定。

²¹ 就立法例而言，美國立法將「致生混淆誤認」作為直接侵權的前提要件。因此美國聯邦商標法第 1114 (1) (a) 規定：在商業活動中，任何未經許可將複製、仿冒、抄襲或偽造他人註冊商標標識用於對商品或服務進行銷售、要約銷售、經銷或廣告宣傳的行為，若有導致混淆誤認之可能或造成錯誤或欺瞞時，就構成對註冊商標權的直接侵權。35 USC 1114 (1) Any person who shall, without the consent of the registrant—
(a) use in commerce any reproduction, counterfeit, copy, or colorable imitation of a registered mark in connection with the sale, offering for sale, distribution, or advertising of any goods or services on or in connection with which such use is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive. 相反的，歐盟商標指令對於直接侵權則有兩種類型、一種是「在相同商品上使用相同商標」，另一種則是在同類商品上使用近似商標、在類似商品上使用相同商標和在類似商品上使用近似商標，因而導致公眾混淆誤認。台灣之立法模式就與歐盟類似。

²² 請參見 2012 年 7 月 1 日施行之商標法第 68 條與 95 條，亦即：「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：1.於同一商品或服務，使用相同於註冊商標之商標者。2.於類似之商品或服務，使用相同於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。3.於同一或類似之商品或服務，使用近似於註冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。」(第 68 條)，而若未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而有上述三種情形之一，根據第 95 條，則可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金。

²³ 參見中華人民共和國侵權責任法第 36 條：

1. 網路用戶、網路服務提供者利用網絡侵害他人民事權益的，應當承擔侵權責任。
2. 網路用戶利用網絡服務實施侵權行為的，被侵權人有權通知網絡服務提供者採取刪除、屏蔽、斷開鏈接等必要措施。網絡服務提供者接到通知後未及時採取必要

與實務所採²⁴。

二、間接侵權責任之類型

商標間接侵權理論之法理，乃係在於將商標侵權責任範圍擴及至本身未為侵害行為之人。在各國立法與司法實務上，間接侵權責任主要可分成下列三類，亦即：（1）誘引侵權責任（Induced Infringement）、（2）代理侵權責任（Vicarious Infringement）、以及（3）輔助侵權責任（Contributory Infringement）三類。其中誘引侵權責任原僅適用於專利法²⁵，其後在 *Grokster* 案中，由美國聯邦最高法院明確將此一間接侵權法理適用於著作權法領域²⁶。依聯邦最高法院之見解，誘引侵權乃指「設備之提供者若經由明確的表達或其他積極的行動，證明其提供設備之目的在於促進該設備用於侵害著作權者，應就第三人之侵害行為負責²⁷」。不過在實際案件中，尚無任何法院認為構成商標法之誘引侵權。故本文將重點著重於其他兩種間接侵權行為，也就是代理侵權責任及輔助侵權責任的探討。

措施的，對損害的擴大部分與該網絡用戶承擔連帶責任。

3. 網絡服務提供者知道網絡用戶利用其網絡服務侵害他人民事權益，未採取必要措施的，與該網絡用戶承擔連帶責任。

²⁴ 就大陸而言，雖然大陸商標法第 52 條並未採行「產生混淆誤認之虞」的標準，但 2002 年 10 月大陸最高人民法院頒佈的《關於審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第 10 條及第 11 條，卻有將「產生混淆誤認之虞」的標準納入。

²⁵ See 35 U.S.C. 271(b) “Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”

²⁶ *MGM Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005)。在該案中，美國聯邦最高法院就提供 P2P 軟體的服務提供者，也就是該案被告 *Grokster* 與 *Streamcast* 等業者之提供服務行為是否成立間接侵害責任加以審理，並認為 *Grokster* 等被告構成誘引侵權責任。

²⁷ “[O]ne who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties.” *Ibid.*

（一）代理侵權責任

代理侵權責任源於法國民法典，在英美法系則是習慣法上之雇主責任原則，原本指僱用人就受僱人之行為負損害賠償責任。惟基於保護被害人之本旨，立法者進而認為僱用他人以擴張自己之活動者，即應就其受僱人所致之損害負賠償責任，而將受僱人的侵權行為歸於僱用人負責²⁸，且不以僱用人本身具故意或過失為必要，屬於無過失責任之一種²⁹。其主要的理論之一，即在於考慮對經濟能力較差的受僱人請求損害賠償，實際上難以獲得有效的救濟，故轉而向較具有經濟能力之僱用人求償，以達救濟之立法目的³⁰。

就美國法而言，美國聯邦第二巡迴上訴法院首先在 *Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc* 一案³¹中，將代理侵權責任適用到著作權案件中。該法院指出，縱使被告與直接侵權行為人間不具有僱傭關係，但只要被告有責任與能力監督直接侵權人的行為，且從中獲取了直接財產利益，即負代理侵權

²⁸ 例如臺灣最高法院就認為，民法第 188 條第 1 項所謂受僱人因執行職務不法侵害他人之權利，不僅指受僱人因執行其所受命令，或委託之職務自體，或執行該職務所必要之行為，而不法侵害他人之權利者而言，即受僱人之行為，在客觀上足認為與其執行職務有關，而不法侵害他人之權利者，就令其為自己利益所為亦應包括在內（最高法院 99 年度台上字第 115 號民事判決，最高法院 42 年台上字第 1224 號判例參照）。

²⁹ 王澤鑑，「侵權行為法」，作者自版，2009 年 7 月，頁 519-520。

³⁰ 請參見 Alan O. Sykes, *The Economics of Vicarious Liability*, 93 Yale L.J. 1231 (1984).

³¹ “[E]ven 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.” See *Gershwin Publishing Corp. v. Columbia Artists Management, Inc.*, 443 F. 2d 1159, 1162 (2d Cir. 1971).

責任。

從該案中可以看出，代理侵權責任的構成要件有二：一是有責任與能力監督直接侵權人的侵權行為；二是管理人可從中獲取直接經濟利益。換言之，如果侵權人的行為為管理人帶來了利益，而該行為對於他人的法益構成危險，根據權利義務一致原則，管理人即應當承擔侵權責任。

不過在商標法領域，美國法院就商標的代理侵權責任主要則是根據代理（agency）理論³²與共同侵權（joint tortfeasor）責任理論為基礎³³。

（二）輔助侵權責任

此種間接侵權責任理論也由美國法院所創立，其概念源於侵權行為法（Tort Law）之企業責任（Enterprise Liability），也就是基於輔助他人侵權亦應負責之理論，命明知而參與或協助侵權行為之人與直接侵權行為人負共同及連帶責任。與代理侵害責任著重於與侵權行為人不同之處，在於輔助侵害責任的成立是基於與直接侵害行為間之關聯性，而未必與直接侵權人有關³⁴。

³² 請參見 *Fare Deals, Ltd. v. World Choice Travel.com, Inc.* 180 F.Supp.2d 678, 684 (D.Md. 2001), citing *Am. Tel. & Tel. Co. v. Winback & Conserve Program, Inc.* 42 F.3d 1421, 1437 (3d Cir. 1994)。

³³ See *Perfect 10, Inc. v. Visa Int'l Service Ass'n*, 494 F.3d 788, 807-808 (9th Cir. 2007); *Rosetta Stone Ltd. v. Google Inc.*, 2010 WL 3063152, *15 (E.D. Va.); *Gucci America, Inc. v. Frontline Processing Corp.*, 2010 WL 2541367 at *11 (S.D.N.Y.); *Louis Vuitton Malletier, S.A. v. Akanoc Solutions*, 591 F.Supp.2d 1098, 1113 (N.D.Cal. 2008), defendants' motion for JMOL denied, 2010 WL 5598337 (N.D. Cal.).

³⁴ 請參見馮震宇，「部落格也會侵害著作權？——網路服務提供者責任限制規範下的部落格責任」，萬國法律，第153期，2007年6月，頁17。

而就商標輔助侵權責任而言，最重要案件就是美國最高法院於 1982 年所作出的 *Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc.* 判決（以下簡稱 Inwood 案）³⁵。在該案中，上訴人 Inwood Labs 為一生產血管擴張劑 cycloandelate 學名藥之藥廠，該公司故意仿效被上訴人 Ives Laboratories 已申請商標註冊之 CYCLOSPASMOL 紅色與紅藍兩色膠囊之外觀，而將其產品出售給藥房。Ives 認為 Inwood 提供這種與 Ives 原廠藥註冊商標相同外觀藥品的行為，係在誘引藥房向消費者提供與其原廠藥構成混淆誤認的 Inwood 藥品，故主張在藥房構成「直接侵權」的情況下，Inwood 應構成「間接侵權」。

在審理後，最高法院提出了著名的 Inwood 測試法，並成為認定商標輔助侵權責任的基本判斷原則。依據聯邦最高法院之見解，若符合下列兩項判斷標準之一，即構成商標輔助侵害責任³⁶：

1. 如果製造商或經銷商故意誘引他人侵害商標（intentionally induces another to infringe a trademark）；或
2. 持續提供商品予知悉或有理由知悉侵權情事之人（continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement）。

³⁵ *In wood laboratories, inc.v. Ives Laboratories, inc.*, 456 U.S. 844, 854 (1982).

³⁶ “[I]f a manufacturer or distributor intentionally induces another to infringe a trademark, or if it continues to supply its product to one whom it knows or has reason to know is engaging in trademark infringement, the manufacturer or distributor is contributorially responsible for any harm done as a result of the deceit”, *In wood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 854 (1982).

嗣後，第二巡迴上訴法院在 2010 年 *Tiffany, Inc. v. eBay, Inc* 一案³⁷，更進一步將 Inwood 測試法擴大適用至網路服務提供者³⁸。在該案中，Tiffany 控告 eBay 提供電子交易平台供註冊的會員進行 C2C 交易，但是卻未能盡其注意義務，以致 eBay 使用者利用 eBay 平台販售侵害 Tiffany 的仿冒品。因此，Tiffany 控告 eBay 提供拍賣平台之行為構成商標直接侵權、商標輔助侵權、商標淡化以及不實廣告等行為。

在本案中，第二巡迴上訴法院援引聯邦最高法院 Inwood 判斷標準，作為 eBay 是否構成商標輔助侵權的依據。不過網路服務提供者是否有誘使第三人進行商標侵權行為（也就是 Inwood 判斷原則的第 1 項標準）並非雙方攻防的重點，其爭點反而集中於 Inwood 第 2 項標準，也就是是否有持續提供商品或服務予知悉或有理由知悉其係侵權商品的問題之上。對此，第二巡迴上訴法院則以 eBay 對其所提供之網路交易平台上所出現之仿冒品，是否具

³⁷ Tiffany 在其 Buying Programs 的調查中發現，2004 年在 eBay 網上有 73.1% 的 Tiffany 商品為仿冒品，而 2005 年仿冒品的比例更高達 75.5%。請參見 *Tiffany v. eBay*, 576 F.Supp.2d 463, 475 (S.D.N.Y. 2008), *affirmed in part and remanded in part*, 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010)。有關該案之討論，請參見 Varner, Elizabeth, *Tiffany, Inc. v. eBay, Inc.: Justice White's Outdated Guide to Trademark Infringement Will Likely Result in Appeals* (2008). *Tulne Journal of Technology & Intellectual Property*, Vol. 11, 2008. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2132117>(last visited on March 10, 2013)。

³⁸ 雖然 Inwood 判斷標準似乎僅適用於商品的製造與銷售，但是在 Tiffany 案之前，美國法院已經將其擴大到服務業。例如在 *Hard Rock Café* 案中，第七巡迴上訴法院就已經將該標準適用到跳蚤市場。*Hard Rock Cafe*, 955 F.2d at 1148-49。第九巡迴上訴法院更在 *Lockheed Martin* 案中更明確表示，若服務提供者對侵權行為行使足夠的控制，Inwood 判斷原則即可適用。*Lockheed Martin Corp. v. Network Solutions, Inc.*, 194 F.3d 980, 984-985 (9th Cir. 1999) ("Direct control and monitoring of the instrumentality used by a third party to infringe the plaintiff's mark permits the expansion of Inwood Lab.'s 'supplies a product' requirement for contributory infringement.")

有一般之認識（general knowledge）作為判斷 eBay 是否符合 Inwood 第 2 項判斷標準之依據。

Tiffany 主張，應以 eBay 是否能注意到潛在的商標侵權問題為準。若其有可能注意且 eBay 又未採取適當措施，即應當承擔輔助侵權責任。但是第二巡迴上訴法院卻指出，輔助侵權責任之成立不應以網路服務提供者具有一般性認識或有理由知悉（more than a general knowledge or reason to know）其服務被用於銷售仿冒品為已足，還需要同時知悉特定商品構成侵權或未來將侵權的訊息（Some contemporary knowledge of which particular listings are infringing or will infringe in the future is necessary）³⁹。故判決明確指出，若 eBay 僅對於其所提供之網路平台上出現仿冒品之內容有一般性認識，尚不符合 Inwood 測試法第 2 項有關商標輔助侵權之判斷標準。

透過 Tiffany 案之明確判決，似可瞭解美國法院對於輔助侵權責任的構成要件包括下列三項要件，亦即：（1）應有直接侵權行為存在；（2）行為人對其侵權行為具體知悉（specific knowledge）或應具體知悉此一直接侵權行為之存在；（3）為直接侵權行為提供幫助。

雖然 Tiffany 案並未就 Inwood 第一點判斷原則加以深入的討

³⁹ “For contributory trademark infringement liability to lie, a service provider must have more than a general knowledge or reason to know that its service is being used to sell counterfeit goods. Some contemporary knowledge of which particular listings are infringing or will infringe in the future is necessary.” eBay, 600 F.3d at 107.

論，但是在 *Routt v. Amazon.com*⁴⁰一案中，華盛頓州聯邦西區地方法院則對此有明確的表示。在該案中，原告 Sandy Routt 主張 Amazon.com 應為其聯盟行銷侵害其著作權與商標權負責。但是法院卻判決均並不構成。其中就有關商標間接侵權之問題，法院特別指出，輔助侵權要件之故意誘引要求應與 *Grokster* 要求類似，就是網路服務提供者應具有知悉侵害且故意引誘之情事（requires intentional inducement with knowledge of infringement）。也進一步釐清了 *Inwood* 原則在網路時代的應用。

肆、網路服務提供者在商標侵權案件中的合理注意義務

由上述間接侵權的探討可看出，網路服務提供者主觀上是否知悉或有理由知悉侵權行為存在，乃是網路服務提供者是否應該承擔間接侵權責任的基礎，而「知悉」此一主觀要件，就民法理論而言，實包括明知和可得而知兩種狀態⁴¹。但究竟網路服務提供者要怎樣去履行其合理注意義務，才可在商標侵權案件中免責，則在各國實務中有不同實踐，茲分述如下：

⁴⁰ 在 *Routt v. Amazon.com*, C12-1307JLR (W.D. Wash. Nov. 30, 2012)，原告 Sandy Routt 主張 Amazon.com 應為其聯盟行銷侵害其著作權與商標權負責。但是華盛頓州聯邦西區地方法院判決認為並不構成。就有關商標間接侵權之問題，法院特別針對原告誘引侵權之主張表示，‘To state a claim for contributory copyright liability, a plaintiff must allege that the defendant “intentionally induc[ed] or encourage[ed] direct infringement.” *Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster, Ltd.*, 545 U.S. 913 (2005). Contributory liability under the Lanham Act similarly requires intentional inducement with knowledge of infringement. *Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc.*, 456 U.S. 844, 855 (1982).’

⁴¹ 大陸學者則認為包括明知與應知。請參見胡開忠，「網路服務提供商在商標侵權中的責任」，法學，第2期，2011年2月，頁141。

一、美國司法機關之見解

對於網路服務提供者在商標侵權案件中的合理注意義務，美國司法機關的立場在前述 Tiffany 案中就充分的表現出來，也獲得後續法院的支持。在該案中，地方法院認為，在並無具體認識或無合理理由可得而知的情況下，被告 eBay 對於潛在的侵權行為不負主動搜尋義務⁴²。地方法院亦認為，被告所建構的「確認權利人」計畫（“Verified Rights Owner（“VeRO”）Program”）在獲知特定資訊不能確保真實的情況下，能夠立即停止或迅速刪除該資訊，並會同時對賣家與買家發出警告，終止收取刊登該訊息的費用，使買家無法再購買到侵權商品⁴³。因此，地方法院認為被告 eBay 既已採行該計畫，即不應再承擔幫助侵權責任。而在上訴後，地方法院的論點亦獲得巡迴法院的肯定。

由該案可看出美國實務認為，網路服務提供者對於事前預防潛在侵權行為的發生，並不負有主動監督的注意義務，而當侵權行為發生時，雖然美國商標法並無類似美國著作權法第 512 條之通知與取下（notice-and-takedown）機制的規定，但是根據法院的見解，若網路服務業者能即時執行其通知與取下（notice-and-takedown）機制（例如 eBay 的 VeRO 機制），即已盡合理的注意義務，亦可免除其間接侵權責任。

二、歐盟法院之見解

相對於美國之 Tiffany 案，歐盟法院（ECJ）則在 *L'Oréal v. eBay* 案

⁴² “Without specific knowledge or reason to know, eBay is under no affirmative duty to ferret out potential infringement”, eBay, 600 F.3d at 108.

⁴³ “eBay's practice was promptly to remove the challenged listing from its website, warn sellers and buyers, cancel fees it earned from that listing, and direct buyers not to consummate the sale of the disputed item.” eBay, 600 F.3d at 109.

中表達出歐盟之態度。⁴⁴在該案中，L'Oréal 等原告為全球知名的化妝品品牌，其產品係由其封閉式經銷通路銷售，也就是說，只有經其授權之經銷商方可提供商品 L'Oréal 予其他經銷商銷售，但是 L'Oréal 卻發現在 eBay 的歐洲網站上有諸多 L'Oréal 化妝品進行拍賣。L'Oréal 指控 eBay 透過從搜尋引擎網站購買贊助商連結（例如 Google's AdWords）使用對應 L'Oréal 產品商標的關鍵詞，將用戶導向 eBay 網站，以便銷售侵權產品，且 eBay 未能採取充分措施阻止在其網上銷售侵權商標，故在多個歐盟成員國對 eBay 提起訴訟。

在審理後，歐盟法院（ECJ）首先指出，eBay 對其客戶所有資訊並不負有主動監督以防止未來侵權行為發生的義務⁴⁵。其次，歐盟法院表示，若網路服務提供者在交易過程中扮演積極角色，即不能依據歐盟「電子商務指令」第 14 條予以免責。至於所謂的「積極角色」，根據歐盟法院的見解，包括將販賣之要約以最佳化（例如：網路商店頁面的最佳化）方式呈現，或者推銷這些要約⁴⁶。因此，只有當網路服務提供者在技術上保持中立，亦即限於對資訊僅以自動化方式處理者，方可適用「電子商務指令」第 14 條的免責條款⁴⁷。

⁴⁴ L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Ltd v eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd (C-324/09), JUDGMENT OF THE COURT (Grand Chamber), 12 July 2011

⁴⁵ “[A] general monitoring obligation would be incompatible with Article 3 of Directive 2004/48, which states that the measures referred to by the directive must be fair and proportionate and must not be excessively costly.” *Ibid.*

⁴⁶ “Where, by contrast, the operator has provided assistance which entails, in particular, optimizing the presentation of the offers for sale in question or promoting those offers, it must be considered not to have taken a neutral position between the customer-seller concerned and potential buyers but to have played an active role of such a kind as to give it knowledge of, or control over, the data relating to those offers for sale. It cannot then rely, in the case of those data, on the exemption from liability referred to in Article 14(1) of Directive 2000/31.” *Ibid.*

⁴⁷ “In situations in which that provider has confined itself to a merely technical and automatic processing of data and in which, as a consequence, the rule stated in Article 14(1) of Directive 2000/31 applies to it...” *Ibid.*

歐盟法院進一步指出，即使網路服務提供者沒有扮演前述之積極角色，但其作為一個勤勉經營者（diligent economic operator），應當知悉其線上銷售之非法狀況。倘在知悉後未能即時從網站刪除相關數據或連結，亦無免責規定的適用⁴⁸。此外，歐盟法院還指出，成員國應當確保內國法院為保護智慧財產權之目的，可以命網路服務提供者採行防止侵權行為發生或繼續之積極行為，並得以發出禁制令之手段強制之。該禁制令必須有效、適宜、具有可阻止性，並且不能對合法貿易設置障礙⁴⁹。

三、新興聯盟行銷模式與商標間接侵權

雖然拍賣網站、搜尋引擎、甚至其他提供服務之網站（如前述提供 Second Life 服務的業者）都面臨商標間接侵權的指控，但是除此之外，提供新興聯盟行銷（affiliate marketing）的業者，也面臨類似的商標間接侵權指控⁵⁰。例如在 *1-800 Contacts v. Lens.com*⁵¹ 以及 *Sellify v. Amazon*⁵²

⁴⁸ “In the last-mentioned respect, it is sufficient, in order for the provider of an information society service to be denied entitlement to the exemption from liability provided for in Article 14 of Directive 2000/31, for it to have been aware of facts or circumstances on the basis of which a diligent economic operator should have identified the illegality in question and acted in accordance with Article 14(1)(b) of Directive 2000/31.” Ibid.

⁴⁹ “[T]he Member States to ensure that the national courts with jurisdiction in relation to the protection of intellectual property rights are able to order the operator of an online marketplace to take measures which contribute, not only to bringing to an end infringements of those rights by users of that marketplace, but also to preventing further infringements of that kind. Those injunctions must be effective, proportionate, and dissuasive and must not create barriers to legitimate trade.” Ibid.

⁵⁰ 這種類型案件被控告最多的是 Amazon.com，這是因為 Amazon 與加入該聯盟行銷的業者簽訂 Associates Program Operating Agreement。透過該契約的簽訂，Amazon 允許加入該聯盟行銷的合作夥伴在其網頁上設置能夠連結到 Amazon 網站的連結，若消費者經由點擊該連結進入 Amazon 網站，該合作夥伴即可就消費者在 24 小時內透過 Amazon 購買的商品，獲得約 4% 的費用。

⁵¹ 755 F.Supp.2d 1151 (D. Utah 2010).

⁵² 2010 WL 4455830, 2010 US Dist LEXIS 118173 (S.D.N.Y. Nov. 4, 2010).

這兩個案件中，就出現網路服務提供者如 Amazon 與 Lens.com 是否應對其聯盟行銷網站所為之商標侵權行為，負起間接侵權責任的爭議。

首先在 *1-800 Contacts v. Lens.com* 案中、原告 1-800 Contacts 指控其競爭對手 Lens.com 以購買關鍵字以及運用約 1 萬個聯盟行銷網站的方式侵害原告之商標。由於其並未控告 lens.com 的聯盟行銷網站，而直接指控 lens.com 間接侵權，故法院認為其並未滿足 Inwood 要件而判決敗訴。但是法院也指出，被告授權其聯盟行銷網站在其廣告中使用其名稱即有可能構成輔助侵權責任⁵³。

而在 *Sellify v. Amazon* 案中，原告 Sellify Inc. 指控被告 Amazon 應為其聯盟行銷之合作夥伴 Cutting Edge Designs 向 Google 購買關鍵字廣告一事負起直接與間接侵權責任⁵⁴。法院認為 Amazon 不構成直接侵權，因該侵權廣告係由 Cutting Edge 所設計，Amazon 並未在商業活動中使用系爭商標，故非商標之直接侵權人。

而在間接侵權責任方面，首先就代理侵權而言，法院認為原告所提證據，尚不足以證明被告與 Cutting Edge Designs 之間存有任何實際代理

⁵³ “[Defendant] authoriz[ing] its affiliates to use its name in their advertisements” it was “subject to the law of contributory infringement.” *1-800 Contacts v. Lens.com*, at 1185.

⁵⁴ 本案事實為：Cutting Edge 在 2009 年 3 月向 Google 公司購買了包括「onequality.com」在內的一些關鍵字，當 Google 使用者搜尋這些關鍵字的時候，搜尋結果上將會伴隨一支「Don't Buy from Scammers」、「Beware the SCAM Artists」並連結至 Amazon 網站的廣告，雖然 Cutting Edge 係在 Amazon 不知悉、未同意的情形下為此行為，但該廣告中卻沒有相關說明，使人無從得知其非源於 Amazon。原告 Sellify 擁有 One Quality 之商標，於知悉該廣告後，及要求 Amazon 移除該廣告，但由於 Amazon 無法逕將該廣告從網路上移除，因此乃通知 Cutting Edge 並要求將廣告停止，否則將終止雙方的合作關係。由於 Cutting Edge 未將廣告移除，Amazon 因此終止其合作關係。

或表見代理 (actual or apparent authority) 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「故意誘引」(intentionally induced) 之要件。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」(continue to supply) 其服務。因此，判決被告並不構成間接侵權。

另外，在加州上訴法院的另外一件類似案件 (*Tre Milano, LLC v. Amazon.com, Inc.*,⁵⁵ 中，加州法院亦採類似的見解。在該案中，原告暨上訴人 Tre 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 案的見解，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，則尚不足以成立幫助侵權之責，必須證明該服務提供者持續對其知悉或可得而知 (knew or had reason to know) 的侵權人提供服務始足當之，且就「知悉或可得而知」的判斷而言，故意漠視 (willful blindness) 的情形等同於實際的認知。

Tre Milano 於上訴時主張 Amazon 已符合上述要件，因為 Amazon 在其通知而獲知關於特定來源仿冒品後，仍然繼續提供銷售該侵權商品之

⁵⁵ 2012 WL 3594380 (Cal. App. Ct. August 22, 2012)。有關該案之介紹與討論，請參見 Contributory Trademark Infringement Claim Against Amazon Unlikely to Succeed on Merits: CA Appellate Court, <http://us.practicallaw.com/4-521-1024> (last visited April 20, 2013)。

服務。但是法院指出，Tre Milano 向 Amazon 發出的侵權通知（Notice of Claimed Infringement, NOCI）中並未提出可支持其侵權主張的證據。在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指稱侵權的通知後，就必須不經調查而立即移除商品清單」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 仍不就此構成幫助侵權。

伍、結論

隨著電子商務商業模式的推陳出新，商標權人面臨保護其商標權的新挑戰。但是對於實際侵權之第三人往往不可得的情況下，許多商標權人乃轉而以控告網路服務提供者間接侵權之方式尋求保護其商標。此種主張間接侵權的模式雖然有其便利性，但是網路服務提供者是否應承擔其使用者之侵權責任也產生爭議。而在美國 *Tiffany v. eBay*、歐盟 *L'Oréal v. eBay* 以及大陸淘寶網等商標間接侵權案件相繼出現後，有關網路服務提供者的間接侵權責任也逐漸受到各方的關注，並隨著電子商務的發展擴展到其他新興的商業模式，例如聯盟行銷等領域。

不過，雖然各國承認商標間接侵權，但是對於間接侵權之類型與適用到電子商務時，網路服務提供者之相關注意義務則有所歧異。例如歐盟法院在 *L'Oréal* 案認為，在侵權行為發生前，網路服務提供者雖不負有主動監督的義務，但侵權行為後，若未能立即刪除侵權相關資訊，或者未積極預防同類侵權行為再次發生，即無法被認為係已盡到合理的注意

義務。相反的，美國法院則繼續堅持 Inwood 判斷原則，特別是在 Tiffany 案中，第二巡迴上訴法院明確指出，輔助侵權責任之成立不應以網路服務提供者具有一般性認識或有理由知悉其服務被用於銷售仿冒品為已足，還需要同時知悉特定商品構成侵權或未來將侵權的訊息，卻仍持續提供服務。而大陸上海一中院則在淘寶網案認為，如果網路服務提供者明知或者應當知道網路用戶利用其所提供的網路服務實施侵權行為，而仍然為侵權行為人提供網路服務，或未採取適當措施避免侵權行為發生者，則應當與網路用戶負共同侵權責任。

雖然臺灣尚未發生類似的案例，商標法亦無類似的立法⁵⁶，但是隨著權利人傾向對提供服務之中介者（例如網路服務提供者）主張間接侵權責任的趨勢逐漸成形（例如本文所述之新興的聯盟行銷模式與著作權領域之 p2p 模式）。雖然如此，我國並不需要急於立法，而應持續觀察此等間接侵權的發展趨勢，再於國際間相關見解整合後，採行最有利於我國之模式，以保護公共利益，並平衡權利人與網站服務提供者之權益。

⁵⁶ 但有著作權法第八十七條第一項第七款則採美國聯邦最高法院 Grokster 的判決，引入間接侵權責任。此外，也有論者認為，我國目前商標法並未對商標間接侵權有所規定，對於商標權人之權利保護不足，因此必須依賴民法第 185 條共同侵權行為責任之規定由網路服務提供者負共同侵權責任，但此論點等於課以網路服務提供者直接侵權之責任，與國際趨勢有別。請參見蘇月星，「網路拍賣與商標侵權」，台一顧問通訊，<http://www.taie.com.tw/big5/10108.pdf>（最後瀏覽日期：2013 年 4 月 20 日）。