

# 論美國關鍵字商標初始興趣混淆的 民事責任與我國的議題現況評析 ——以網路搜尋引擎業者與資訊儲存 服務提供者為中心\*

程法彰\*\*

## 摘 要

網路搜尋引擎業者強大的資訊蒐集能力與網路資訊儲存業者強大的資訊儲存能力，引起商標權人對初始興趣混淆議題的高度重視。本文認為美國在實務案件中出現對網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者關鍵字搜尋的商標運用行為，過度解讀為直接侵權行為。這樣的作法不但破壞了侵權行為的理論基礎，亦不當的平衡商標權人的保護與網路發展的重要性。若我國將來採取與美國相同的基調，經由美國的相關經驗，對網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務業關於關鍵字商標初始興趣混淆責任，亦應以間接侵權行為責任相繩。在責任的具體規範上，第一步或許可以藉由通過目前電子通訊傳播法草

---

DOI：10.3966/181130952016061301003

\* 作者對於匿名審稿委員專業深入的指正，並使得本文更臻完善，實感受益良多，藉此一併致謝。

\*\* 國立高雄第一科技大學科技法律研究所專任教授；北俄亥俄大學法學院博士。

投稿日：2015 年 12 月 1 日；採用日：2016 年 5 月 11 日

案，對於業者宣示最低的行爲準則。最終本文建議經由草案中避風港條款機制，對於商標間接侵權行爲的免責實踐經驗，並參考美國對於智慧財產間接侵權行爲的規範，在我國商標法中增列間接侵權行爲責任條文。

關鍵詞：搜尋引擎、初始興趣混淆、關鍵字、間接侵權責任、商標法

Cite as: 13 TECH. L. REV., June 2016, at 115.

# **Civil Liability for Trademark Initial Interest Confusion to Keywords in US and Current Evaluation in Taiwan —Centering on Search Engine and Information Storage Service Provider**

Fa-Chang Cheng \*

## Abstract

The enormous data collection power in search engine providers and the tremendous data storage power in information storage service providers arouse strong concerns about initial interest confusion to trademark use among the trademark owners. This article indicates that US judicial practice overreads the trademark use to keyword search mechanism in search engine providers and storage service providers as direct trademark infringement. This phenomenon not only tears down the fundamental torts theory but also strikes the inappropriate balance between the protection of trademark owners and the importance of Internet development. This article concludes that the indirect torts liability would be the most appropriate solution to resolve the trademark dispute for keywords initial confusion regarding search

---

\* Professor, National Kaohsiung First University of Science and Technology Graduate Institute of Science and Technology Law, Taiwan; J.D., Pettit College of Law, Ohio Northern University.

engine and information storage service if Taiwan follows the US experience. To get through the transitional stage until reaching the ultimate indirect tort liability for search engine providers and information storage providers, this article would suggest that to set minimum behavior requirements through the enactment of the Electronic Communications Act be the first step. With respect to implementing indirect tort liability into Taiwan's legal system, the author also conceives a tentative contributory liability (induced infringement liability) provision to the Taiwan Trademark Law, which is based upon the counterpart in the US legal system.

**Keywords:** Search Engine, Initial Interest Confusion, Keyword, Indirect Torts Liability, Trademark Law

## 1. 前言

在網路時代中因為資通訊數位匯流的趨勢發展，實體世界的法律行為往往發生在虛擬世界中，因此，使得實體世界原有的法律規範必須與網路的運作兩者間取得平衡。除了如何在網路世界中適用實體世界的法律規範外，在此同時有時亦會產生新的法律議題與討論，因此，如何由法律規範面的角度加以面對網路所產生的新興法律爭議，就成為網路世界規範的重要課題。由美國所發展的商標初始興趣混淆的議題，近年逐漸在網路世界中發酵<sup>1</sup>。商標初始興趣的混淆在網路關鍵字類型的案件中，潛在的可能被告包含網路關鍵字的網站業者，以及網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者。本文所欲討論的焦點，在於網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者，所可能負擔關於網路關鍵字的商標初始興趣混淆責任為何，藉由最新美國 2015 年的 *Multi Time Machine, Inc. v. Amazon.com, Inc.*<sup>2</sup> 案例與近年相關重要案件介紹，說明美國近年實務上對於網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者，所可能負擔商標侵權責任的不同看法，並提出對美國現況的觀察與評論。經由美國的經驗分享，之後對於我國可能將來在面對此一議題，提供本文的建議。在文章結構的安排上，第 2. 部分首先將簡要介紹網路關鍵字機制的運作，並對於商標初始興趣混淆的概念提出，說明其之於網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者的關連性，尤其對於我國與美國兩者之間關於商標使用的定位與定義提出比較說明，作為商標初始興趣混淆論理的支持與本文重點——網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者的可能責任，提出論述的鋪陳。第 3. 部分文中將介紹美國近年有關網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者對商標初始興趣混淆責任的重要案例，並對於其目前關於搜尋引擎業者或資訊儲存服務提

<sup>1</sup> 陳曉峰，初始興趣混淆分析在網路環境下的適用，先鋒商標網：<http://www.tmv.com/news/1943.html>（最後點閱時間：2015 年 9 月 10 日）。

<sup>2</sup> *Multi Time Mach., Inc. v. Amazon.com, Inc.*, No. 13-55575 D.C. No. 2:11-cv-09076 (9th Cir. filed July 6, 2015).

供者賦予關鍵字商標初始興趣混淆的直接侵權責任，提出本文的觀察與評論。最後本文將以前述美國的實務經驗與本文對其所為的觀察建議，提出對於我國目前可能相對應的法制建議，尤其是國家通訊傳播委員會在最近所提出的「電子通訊傳播法草案」中，對於電子通訊傳播服務者所為的責任避風港條款，其可能對於日後我國的網際網路服務提供者的侵權責任，提出具體的規範，文中亦一併加以觀察，期待本文能提供作為將來我國在面對相同問題時的可能參考。

## 2. 關鍵字商標初始興趣的混淆概念與網際網路服務提供者

在討論關鍵字商標初始興趣混淆的議題之前，首先必須先瞭解關鍵字搜尋的網路運作機制。一般所謂的關鍵字指的是在網頁雜項資料標籤的文字語言標記，而網頁雜項資料標籤的作用是用來編製索引及描述網站之用，當網路服務業者協助使用者尋找與該關鍵字相關網站時，便會依此存在於原始碼的資訊將該網站顯示出來<sup>3</sup>。但是關鍵字並非僅存在網頁雜項資料標籤中，網站中內容存在的關鍵字<sup>4</sup>，甚或是使用者的搜尋經驗值都可能是關鍵字的來源。為了搜尋結果的正確性，在關鍵字搜尋的網路運作機制上，除了搜尋關鍵字本身外，可能尚有其他因素考量共同組成搜尋的演算法<sup>5</sup>。至於商標初始興趣混淆的概念亦與網路的發展息息相關，在網路中商標初始興趣混淆的概念，與傳統商標法上的混淆誤認最大不同之處在於，商標初始興趣混淆判斷的時間點上是早於傳統的商標混淆誤認<sup>6</sup>。而商標初始興趣混淆與關鍵字的連

<sup>3</sup> 陳宏杰，「關鍵字與商標——從搜尋引擎到消費者」，智慧財產權月刊，第 111 期，頁 9-10（2008）。

<sup>4</sup> 同前註，頁 6。

<sup>5</sup> 同前註，頁 7。

<sup>6</sup> 鄧宏光，商標混淆理論之新發展——初始興趣混淆，北大法律網法學在線網站：[http://article.chinalawinfo.com/ArticleHtml/Article\\_63322.shtml](http://article.chinalawinfo.com/ArticleHtml/Article_63322.shtml)（最後點閱時間：2015

結點就在於，當非商標權人以該商標作為其網站的關鍵字時，該行為對於網路使用者在利用該商標為網站搜尋時，可能會產生商標初始興趣的混淆<sup>7</sup>。例如非商標權人向搜尋引擎業者購買他人的商標作為搜尋關鍵字，以增加其網路的曝光率即為一例<sup>8</sup>。同時雖然關鍵字商標初始興趣混淆與一般商標混淆誤認在判斷的時間點有所不同，但不論是我國主流見解<sup>9</sup>，抑或是美國實務判決<sup>10</sup>，都認為直接侵權行為人必須符合以商標的使用作為前提<sup>11</sup>。因此，

---

年9月11日)。至於有關初始興趣混淆概念的判斷上，各巡迴法院有其各自的適用判斷基準，並且其與傳統混淆誤認八要件亦不盡相同。See Winnie Hung, *Limiting Initial Interest Confusion Claims in Keyword Advertising*, 27 BERKELEY TECH. L.J. 647, 659 (2012). 此外，實證研究顯示，目前對於商標初始興趣混淆的多數案件中，法院仍是以傳統混淆誤認判斷中的相關要件去作判斷基準。See Connie Davis Nichols, *Initial Interest Confusion "Internet Troika" Abandoned? A Critical Look at Initial Interest Confusion as Applied Online*, 17 VAND. J. ENT. & TECH. L. 883, 900-06 (2015).

<sup>7</sup> 以目前有適用商標初始興趣混淆概念在關鍵字上的第九以及第十巡迴上訴法院而言，其對於商標初始興趣混淆的判斷基準仍未見統一，關鍵字使用者的惡意或是搜尋引擎使用者的混淆比例都有可能考量的因素，有論者提出以是否關鍵字使用者所為的是比較廣告作為混淆誤認的分野。See Nicholas J. Krob, *Protecting Business in the Digital Age: A New Perspective on Trademark Law and Keyword Advertising*, 63 DRAKE L. REV. 947, 963-64 (2015).

<sup>8</sup> 張德芬、韓萌，商標售前混淆理論的發展及其適用規則，先鋒商標網：<http://www.tmvan.com/news/2326.html>（最後點閱時間：2015年9月11日）。

<sup>9</sup> 100年度第一次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄（主題：商標法上「使用」概念之釐清與界定），TIPA智慧財產培訓學院：[https://www.tipa.org.tw/p3\\_1-3.asp?nno=15](https://www.tipa.org.tw/p3_1-3.asp?nno=15)（最後點閱時間：2016年5月13日）。

<sup>10</sup> 沈宗倫，「商標侵害法理在數位時代的質變？——以『商標使用』與『初始興趣混淆』為基點的反省與檢討」，政大法學評論，第123期，頁348（2011）。See also Kristin Kemnitzer, *Beyond Rescuecom v. Google: The Future of Keyword Advertising*, 25 BERKELEY TECH. L.J. 401, 407-08 (2010).

<sup>11</sup> 雖然本文亦認同商標使用與混淆誤認之虞兩者並非對立之概念，兩者之間事實上互為影響，有混淆誤認之虞必定有商標使用，但有商標使用卻不必然會有混淆誤認之虞。但我國與美國對於混淆誤認之虞的相關審酌因素已有規範，以目前規範現況而言，似乎仍無法將商標使用要件納入混淆誤認之虞的審查基準判斷。

在討論網路服務業者所可能的關鍵字商標初始興趣混淆的議題上，首先，應確認在何種情況下，網路關鍵字運作機制中的商標關鍵字，會被認為是商標的使用。其次，對於可能的網路商標初始興趣混淆的侵權行為者（網站業者以及網路服務提供者），何者為真正的商標使用人，負擔直接侵權責任，何者為商標使用的幫助、教唆行為人，負擔間接侵權行為責任，亦必須加以釐清。以本文的標題設定為網路服務提供者的關鍵字商標初始興趣混淆的角度而言，其重點在於討論若網站業者關鍵字的利用被認為是商標使用的前提下，網路服務提供者所應負的責任究竟應為直接侵權行為，抑或是間接侵權行為。同時以網路服務業者的角度來觀察，網路搜尋引擎業者與資訊儲存服務提供者對於網路關鍵字的搜尋最易產生爭議<sup>12</sup>，因此，本文第 4. 部分即以前述兩者作為責任的主體，對於其所可能負擔的關鍵字商標初始興趣混淆責任類型，展開接下來的討論。但同時如前所述，本文的討論主要焦點是網路搜尋引擎業者與資訊儲存服務提供者可能的關鍵字商標初始興趣混淆的民事責任，其前提是商標關鍵字的利用為商標法上的商標使用，就本文借鏡美國經驗的角度而言，至少美國必須承認該前提，同時我國在商標法的解釋上，亦有可能承認該前提的存在可能性。因此，本文將先簡要介紹美國法上商標使用，說明其涵蓋商標關鍵字的利用行為，並檢視我國商標法上的商標使用概念是否有可能解釋包含商標關鍵字的利用，以作為之後論述的鋪陳。至於我國目前對於商標關鍵字利用是否為商標使用的實務現況與評論，本文將在第 5. 部分作進一步的說明，在此一併先予敘明。

美國在其規範商標的蘭哈姆法（Lanham Act）中，對於商標的使用包含兩個要件<sup>13</sup>，其必須符合商業上的使用（use in commerce），並且其與販

<sup>12</sup> 以著作權網路服務提供者侵權責任避風港條款規定的四種服務提供者的類型來看，其中連線服務提供者以及快速存取服務提供者，其與資訊本身無互動可能性，因此較不致有侵權行為的爭議。

<sup>13</sup> 鄭莞鈴，「商標使用與關鍵字」，黃銘傑編，「商標使用」規範之現在與未來，頁 339（2015）。



賣、販賣的要約、散布或廣告該商品或服務有關<sup>14</sup>。同時其在商業使用的定義為在商業交易過程中，使用在商品、容器或相關的展示與標籤或文件；或在商業交易中使用或展示服務的推銷與廣告<sup>15</sup>。在法條文字中，相關的展示（the displays associated）、相關的文件（the documents associated）、使用或展示（used or displayed）、廣告（advertising）等，甚至是隱含在蘭哈姆法中的普通法要素，都可以有相當的彈性解釋包含虛擬網頁程式的使用<sup>16</sup>，亦即商標的使用由傳統實體附著轉向虛擬無形的使用<sup>17</sup>。有論者亦意識到美國對於關鍵字的商標使用，逐漸採取寬鬆的解釋態度，不再爭論商標的使用要件，而將討論轉向為混淆誤認之虞的判斷基準<sup>18</sup>。相對於美國的寬鬆，我國的條文顯然相對嚴格。我國商標法對於商標使用規範在商標法第 5 條<sup>19</sup>，其條文規範如下：「商標之使用，指為行銷的目的，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

<sup>14</sup> 15 U.S.C. § 1114(1) (1995).

<sup>15</sup> 15 U.S.C. § 1127 (1995).

<sup>16</sup> Margreth Barrett, *Trademarks and Digital Technologies: "Use" on the Net*, 13(11) J. INTERNET L. 1, 9-10 (2010).

<sup>17</sup> Paul F. Rush, *Clearing Up the Confusion: Aiding Court Decisions Regarding Trademark Infringement and the Internet*, 43 STETSON L. REV. 637, 640-41 (2014). 事實上美國已有六個巡迴上訴法院承認商標初始興趣混淆的概念。

<sup>18</sup> 鄭莞鈴，前揭註 13，頁 341。亦有論者認為我國商標法應對於使用概念定義修改，只要商標權人「有」、「存在」、「出現」於被告的商業脈絡中，即為商標侵權意義之使用，應得進入侵權的檢驗，詳見湯淑嵐，論商標侵權下商標使用要件之妥適性，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，頁 146-147（2010）。

<sup>19</sup> 我國對於商標使用條文的規定，雖然實務認為其同時適用於侵權行為與維權行為，但學界向來有不同聲音，在 2011 年 6 月 29 日公告施行的修正理由中，明訂包含維權與侵權兩種行為樣態。詳見蔡惠如，「淺談商標民、刑事案件之商標使用概念」，黃銘傑編，「商標使用」規範之現在與未來，頁 236（2015）。

者，亦同。」雖然如此，但如果寬鬆的解釋本條文，本文認為其仍可能包含關鍵字商標使用的情形。依據本條文，首先若是將商業文書或廣告作最寬鬆的解釋，本文所稱網路關鍵字商標運用，亦可認為是電子商業文書或是廣告的一部分，而其行銷的目的可能是為了增加網路使用者接觸使用該商標關鍵字網站的機會。同時對於網路關鍵字商標運用與「足以使相關消費者認識其為商標」的連結，因為兩者之間具有事實上的因果關係（but for causation）<sup>20</sup>，若法律上評價該行為應負擔責任，則兩者之間具有相當因果關係。綜上所述，雖然美國與我國在商標使用條文要件的比對上，美國顯得較為有彈性，但是我國條文如能作寬鬆的解釋方式，似乎亦能含括關鍵字商標的使用。

### 3. 美國對於關鍵字商標初始興趣混淆侵權近年重要案例介紹——以網路搜尋引擎業者與資訊儲存服務提供者為中心

如同本文前段所述，若是認為網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者對商標關鍵字所為的運作機制是直接使用該商標，則其對於商標初始興趣混淆，應負擔直接侵權行為責任。反過來說，若是前述兩者所為的運作機制並非直接使用該商標，則其不需要負擔直接侵權行為責任，但是對於被認定真正使用商標的網站業者，仍有可能成立間接侵權行為的責任。以下針對近年來美國關於網路搜尋引擎業者與資訊儲存服務提供者的關鍵字商標初始興趣混淆案件在商標使用要件的判斷上，分別加以說明。

---

<sup>20</sup> 若非該網站使用該關鍵字商標，則其網頁不會出現在搜尋結果中，若網頁不出現在搜尋結果中，則搜尋功能使用者（相關消費者）不會認為該搜尋機制有運用該商標。

### 3.1 Playboy Enterprises Inc. v. Netscape Communications Corp.<sup>21</sup>

本文中商標權人 (Playboy Enterprises Inc.) 認為被告搜尋引擎業者使用其商標作為橫幅廣告的關鍵字是侵害以及淡化其商標。被告公司 (Netscape Communications Corp.) 從事販賣關鍵字的行為，當使用者在被告搜尋引擎輸入該關鍵字搜尋時，購買關鍵字廣告業者的廣告會以橫幅的方式出現在搜尋結果中。被告所販賣的其中二個關鍵字正好是原告商標權人所擁有的商標，而搜尋引擎使用者對於廣告的點擊有助於被告的關鍵字銷售，亦即點擊次數越高，代表該橫幅廣告越具效益。雖然本案的聯邦第九巡迴上訴法院認為，該案件的責任基礎為直接侵權責任或是幫助 (contributory) 間接侵權行為其中之一<sup>22</sup>，同時其亦承認區別直接或間接侵權行為是很困難的。但是由聯邦第九巡迴上訴法院的說明理由中，認定被告有在商業中使用該標誌 (used the marks in the commerce) 的意見觀察<sup>23</sup>，其認為被告販賣商標關鍵字行為本身即構成商標的使用。同時在案件中法院亦認為被告有侵占原告商譽的情事<sup>24</sup>，顯然本案法院認為以直接侵權行為作為責任基礎並無不妥。至於初始興趣混淆判斷的基礎，聯邦第九巡迴上訴法院認為依一般的混淆誤認判斷基礎即可<sup>25</sup>。

### 3.2 Rescuecom Corp. v. Google Inc.<sup>26</sup>

本案例原告是提供全國性電腦服務與銷售的廠商，其註冊商標為「Rescuecom」。原告因為其他的商業競爭對手利用 Google 搜尋引擎服務，向其購買原告商標作為關鍵字搜尋引擎的服務。原告因而對 Google 搜尋引擎

<sup>21</sup> Playboy Enters. v. Netscape Communs. Corp., 354 F.3d 1020 (9th Cir. Cal. 2004).

<sup>22</sup> *Id.* at 1024.

<sup>23</sup> *Id.* at 1024, 1032.

<sup>24</sup> *Id.* at 1025.

<sup>25</sup> *Id.* at 1026.

<sup>26</sup> Rescuecom Corp. v. Google, Inc., 562 F.3d 123 (2d Cir. N.Y. 2009).

業者提起商標初始興趣混淆的訴訟。在搜尋技術的演算法上，Google 在面對使用者搜尋時，除了一般以關連性運算公式所呈現的依關連性由高至低的搜尋結果外，其亦販賣關鍵字廣告，且該廣告得以連結到廣告主的網頁<sup>27</sup>。所謂的關鍵字廣告指的是，當搜尋引擎使用者輸入特定的關鍵字時，Google 搜尋引擎會將購買該關鍵字的網站業者的廣告與網址連結，並以稱之為贊助連結（sponsored link）的形式<sup>28</sup>，將其廣告與業者連結出現在搜尋結果的右邊或正上方。同時在關鍵字服務建議購買的機制（Keyword Suggestion Tool）中，Google 甚至會主動建議關鍵字的購買者購買競爭者的名稱及商標作為其關鍵字，並且 Google 絕大部分的營收亦是由關鍵字的廣告而來。在本案判決中，聯邦第二巡迴上訴法院認為 Google 在本案中對商標關鍵字的銷售，以及主動建議購買行為符合商標使用的概念<sup>29</sup>。因為 Google 搜尋引擎對商標關鍵字購買者的銷售與主動建議行為，已將單純的內部搜尋條件轉變為外部的商標使用行為<sup>30</sup>。

### 3.3 Multi Time Machine Inc. v. Amazon.com Inc.<sup>31</sup>

本案中的原告為一高級軍用手錶（MTM Special Ops）的生產製造商，其控告亞馬遜資訊儲存服務提供者對其商標造成初始興趣混淆的傷害。亞馬遜網站是一零售業的網站，雖然亞馬遜網站本身並未販賣前述此一品牌的產品，但是當使用者利用其網站搜尋該品牌產品時，在未明確說明其並未銷售此一品牌產品的前提下，搜尋頁面在「相關搜尋」的字眼之後的搜尋結果會出現與該品牌競爭者的產品連結<sup>32</sup>。而亞馬遜資訊儲存服務提供者所用的關鍵字搜尋演算上，除了搜尋是否特定網頁有該關鍵字的方式外，並藉由大數

<sup>27</sup> *Id.* at 125.

<sup>28</sup> *Id.* at 126.

<sup>29</sup> *Id.* at 127-29.

<sup>30</sup> *Id.*

<sup>31</sup> Multi Time Mach., Inc. v. Amazon.com, Inc., No. 13-55575 D.C. No. 2:11-cv-09076 (9th Cir. filed July 6, 2015).

<sup>32</sup> *Id.* slip op. at 6.

據的資訊探勘技術〔本案稱為行為模式搜尋技術（Behavior Based Search Technology）〕，亦即由過去眾多使用者的搜尋字詞與最終搜尋結果的關連性經驗，作為決定該次搜尋結果的呈現，而亞馬遜零售網站並未有主導特定搜尋結果的積極行為<sup>33</sup>。本案繫屬的聯邦第九巡迴上訴法院認為，即使其演算法是藉由之前眾多使用者經驗值所產生的關鍵字連結搜尋，亦是亞馬遜搜尋引擎所為的商標使用行為<sup>34</sup>。

由前述美國的相關判決來看，關鍵字商標使用概念的界定對於在網路環境中，適用商標初始興趣混淆的案件處理自有其論理上的重要性<sup>35</sup>。經由商標使用概念適度與時俱進的擴張解釋，可以找到商標權人（甚或是消費者、使用者）的保護與其他各種不同法益（如網路的發展、言論自由等）的平衡點。由前面三件在時間上依序由遠而近的案件觀察，美國法院對於網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者在關鍵字商標初始興趣混淆的使用判斷上，似乎由一開始的不明確區分直接、間接侵權行為的籠統概括態度，之後在案件中要求網路業者具有主動積極行為而有較為明確的定義<sup>36</sup>，到最近有案件出現不再堅持主動積極的商標使用概念論點，因而使得網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者的關鍵字運作機制更容易符合商標使用的要件。經由前述美國關於網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者的關鍵字商標初始興趣混淆侵權責任趨勢作觀察，本文認為美國實務上對於網路關鍵字商標使用的概念，出現了對於直接侵權行為與間接侵權行為的模糊空間。由規範關鍵字商標初始興趣混淆行為本身觀察，或許可以解讀為在網路時代中對於網路資

<sup>33</sup> *Id.* slip op. at 6-7.

<sup>34</sup> *Id.* slip op. at 21-22.

<sup>35</sup> 王敏銓、扈心沂，「商標侵害與商標使用——評台灣高等法院九十六年度上易字第二〇九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決」，月旦法學雜誌，第185期，頁153（2010）。

<sup>36</sup> 我國有論者進一步解讀認為，搜尋引擎業者「利用」使用者有意識的搜尋行為，即為商標使用的行為。參見余啟民，「網路關鍵字廣告之商標爭議」，法學叢刊，第212期，頁11（2008）。



訊正確保障重要性所為的回應<sup>37</sup>，但是在侵權責任主體上所為的直接與間接侵權行為界線的模糊，是否其具有正當性與妥適性，則是下一部分的討論重點。

#### 4. 對美國網路搜尋引擎業者與資訊儲存服務提供者的關鍵字商標初始興趣混淆侵權責任的政策評論

如前所述，美國在實務上承認商標關鍵字初始興趣混淆的可能性<sup>38</sup>，同時更藉由擴張解釋傳統商標使用的直接侵權行為概念，以取得商標權人（甚或是消費者、使用者）更強的保護救濟，本文認為這樣的作法事實上是對網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者所為商標使用的雙重概念擴張（初始興趣的混淆行為類型、直接侵權行為的責任主體）。尤其在直接侵權行為責任的部分，不同於關鍵字商標初始興趣的混淆行為類型同時適用於關鍵字購買（利用）者，以及網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者，直接侵權行為責任僅僅是針對前述網路業者所為的擴張。在各國重視網際網路發展的今天，是否真有其必要性而值得加以探討。因而本段想要經由美國相關經驗的討論與觀察，加以說明本文的論點。在本部分論述的順序上，本文將先介紹傳統侵權行為法中的間接侵權行為責任，如何運用在一般網路商標侵害的案件中，並說明若是認定網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者對關鍵字商標初始興趣混淆使用負擔直接侵權行為責任，不但會破壞美國傳統侵權行為法中對於直接、間接侵權兩者之間的認定，同時亦會產生實際責任劃分上的困擾。其後文中並將對於直接或間接侵權行為以外其他可行的權利救濟方式

<sup>37</sup> Caner Dincer & Banu Dincer, *Key Factors of Online Customer Satisfaction*, 5 INT'L J. OF ACAD. RES. BUS. & SOC. SCI. 97, 101 (2015).

<sup>38</sup> 美國雖然實務上有承認商標初始興趣混淆的理論，但是學者間的意見則似乎相當分歧。See Jason Allen Cody, *One Cyberswamp Predator Pops Up and Slides Into Dangerous IP Waters*, 14 ALB. L.J. SCI. & TECH. 81, 91 (2003).

一併加以說明，藉以加強證明事實上美國在實務案件的判斷，並不需要以擴張網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者的責任為直接侵權行為，作為網路時代中對於商標權人（甚或是消費者、使用者）的保護方式。

#### 4.1 間接侵權行為理論的一致性與妥適性

英美法上傳統侵權行為分為直接侵權行為與間接侵權行為，直接侵權行為指的是行為本身即構成侵權行為，而間接侵權行為指的是其行為本身並未構成侵權行為，但是其行為與直接侵權行為有相關的密切關係而成立間接侵權行為，同時間接侵權行為必須以直接侵權行為的成立作為其前提要件。間接侵權行為可以分為雇用人的無過失責任（Vicarious Liability）、幫助侵權責任（Contributory Liability）與教唆侵權責任（Induced Infringement Liability）<sup>39</sup>。由於網路服務提供者與使用者兩者之間，一般而言，並不會存在僱傭概念下的指揮監督關係，因此，在討論網路服務提供者的間接侵權責任時，主要是討論幫助侵權責任或是教唆侵權責任。同時由於美國聯邦商標法（蘭哈姆法）並未針對商標的間接侵權行為做出規定，因此，當法院擬運用間接侵權行為作為責任的基礎時，其必須回到前述傳統侵權行為中加以判斷。在美國侵權行為概念中，間接侵權責任的認定除了主觀要件外，在幫助侵權責任中的侵權行為人必須實質協助直接侵權行為發生並受有利益，而教唆侵權責任則必須證明侵權行為人有為主動積極的誘導行為，不論是幫助侵權責任或是教唆侵權責任的行為類型，皆與直接侵權責任的行為有別。當間接侵權行為責任適用在網路案件時，在要件適用判斷上最重要的爭點往往是明知主觀要件（無論是教唆侵權行為的 actively induce 或是幫助侵權行為的 knowing）的判斷<sup>40</sup>。因此，如何解釋間接侵權行為中對於明知的概念，就成為間接侵權責任議題討論的重要焦點。美國法院在過去對於網路商標間接侵

<sup>39</sup> SECONDARY LIABILITY, WIKIPEDIA, [https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary\\_liability](https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_liability) (last visited Sept. 25, 2015).

<sup>40</sup> Fa-Chang Cheng, *Legal Protection of Intellectual Property: The Changing Attitude of US and Its Influence on Taiwan*, 18 J. INTELL. PROP. RTS. 39, 40 (2013).

權案件中的主觀要件判斷上，實際反射出著作權千禧年法中對於網路服務提供者避風港條款的精神<sup>41</sup>。在著作權千禧年法條文規定中，對於網路服務提供者避風港條款的主觀要件要求，在於其對於使用者的著作權侵權行為並無對特定行為的明知（actual knowledge）<sup>42</sup>。因此，若是網路服務提供者符合避風港條款時，其對於使用者的著作權侵權行為無須負擔責任。由此前述觀察推論可知，美國實務在以往網路商標間接侵權案件中的主觀要件判斷指的是，對使用者特定侵權行為的明知。而美國在近年來有關網路商標間接侵權案件的指標性判決莫過於 *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.* 一案<sup>43</sup>，在其法院判決意見中，具體反應前述著作權千禧年法對於間接侵權主觀要件的要求。雖然被告 e-Bay 拍賣平台在性質上為資訊儲存服務提供者，但該案爭點並非本文所稱商標初始興趣混淆的案件，而是在於網路商標侵權仿冒品之案件。但是本案最重要的實務貢獻在於，若是法院界定該案件被告之爭議行為屬於網路商標間接侵權的範疇時，對於其主觀要件應如何判斷具指標性的作用。因此，本文將先對於 *Tiffany* 案與相關發展加以介紹，並藉此說明對搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者的關鍵字商標初始興趣混淆議題判斷上，其負擔間接侵權行為責任的理論一貫性與妥適性。

*Tiffany* 案的背景事實簡要如下。原告 Tiffany 公司發現被告 e-Bay 的拍賣平台中，有部分賣家販賣其仿冒品，因而對被告 e-Bay 提起商標侵權與淡化稀釋的相關訴訟<sup>44</sup>。e-Bay 本身提供交易平台讓買賣雙方為虛擬世界的網路交易，並收取賣方的上架費以及成交的相關佣金<sup>45</sup>。法院在面對賣家販賣仿冒品所可能導致 e-Bay 必須負擔間接侵權責任的議題上，首先，法院認為在討

<sup>41</sup> Alan M. Trammell & Derek E. Bambauer, *Personal Jurisdiction and the "Interwebs"*, 100 CORNELL L. REV. 1129, 1169 (2015).

<sup>42</sup> Fa-Chang Cheng, *The Reflection of DMCA Safe Harbor Rule in Thinking of General Liability for the ISP Through Its Users' Violation of Law Within Cyberspace*, 1 INT'L J. SOUND, MUSIC & TECH. 5, 7-8 (2011).

<sup>43</sup> *Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc.*, 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010).

<sup>44</sup> *Id.* at 96.

<sup>45</sup> *Id.* at 97.



論的方向上，本案屬於幫助間接侵權行為的類型<sup>46</sup>。而法院認為在決定幫助的明知（亦即知悉使用者侵權仍提供協助）時，必須是對於特定侵權行為的明知<sup>47</sup>，從另外一方面解釋，亦代表幫助間接侵權責任者對特定侵權行為的視而不見（willful blindness）<sup>48</sup>。在 *Tiffany* 案之後，美國法院在另一拍賣平台業者的幫助間接侵權責任案件中，基本仍遵循 *Tiffany* 案中對於前述主觀要件的要求<sup>49</sup>。但是比較特別的是在該案件中，當法院認定被告拍賣網站的間接幫助侵權責任後，在其核發的永久禁制令中，要求被告對於賣方的行為必須持續監督，以確保賣方無後續商標侵權的行為<sup>50</sup>。雖然本案有可能被認為是增加被告拍賣網站的注意義務，因而會降低其間接幫助侵權責任的主觀要件門檻。但是本文認為由於核發禁制令制度在英美法案件救濟性質上是屬於衡平法中針對個案特別救濟的範疇<sup>51</sup>，因此，尚不會因此個案而影響到普通法上對於間接幫助侵權責任要件的一般主觀要件判斷，至於日後其他判決是否會將此作為責任要件的判斷，則仍有待進一步的觀察。

由前面美國對於拍賣網站的間接幫助侵權責任案件說明與避風港免責條款的基本立法精神來觀察，可以理解到藉由間接侵權行為理論的運用，不但可以避免過度擴張商標使用的意義，因而使得直接侵權行為與間接侵權行為在區分概念上的模糊。更重要的是，運用主觀要件較高門檻的間接侵權行為責任，作為網路服務提供者對於使用者的侵權行為責任歸屬，可以一方面適當的要求網路服務提供者對使用者的侵權行為作相當的節制，另一方面並取

---

<sup>46</sup> *Id.* at 106.

<sup>47</sup> *Id.* at 107.

<sup>48</sup> *Id.* at 109-10.

<sup>49</sup> *Chloe SAS v. Sawabeh Info. Services Co.*, No. CV 11-4147 GAF (MANx), slip op. 9-10 (C.D. Cal. Oct. 8, 2013). *See also* Ashley Bumatay, *A Look at Tradekey: Shifting Policing Burdens from Trademark Owners to Online Marketplaces*, 11 HASTINGS BUS. L.J. 341, 352-53 (2015).

<sup>50</sup> *See Chloe SAS*, slip op. at 12.

<sup>51</sup> ROBERT N. LEAVELL ET AL., *EQUITABLE REMEDIES, RESTITUTION AND DAMAGES CASES AND MATERIALS* 15 (6th ed. 2000).

得保護商標權（甚或是消費者、使用者）與鼓勵網路發展的平衡<sup>52</sup>。本文認為對於搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者所為關鍵字商標初始興趣混淆議題所產生的責任在政策上，相較於拍賣網站的禁止仿冒品販賣，關鍵字商標初始興趣混淆所保護的法益是因應網路時代所產生的新興爭議，因而在救濟的論理上似乎更不存在大幅擴張商標使用概念的正當基礎<sup>53</sup>。亦即本文前述關於搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者關鍵字商標初始興趣混淆的案件中，法院經由商標使用意義的高度擴張，將 *Rescuecom* 案中的可能成立間接侵權行為的事實，直接認為是商標直接侵權行為<sup>54</sup>，甚至在 *Multi Time Machine* 案中，將本不應成立間接侵權行為的資訊儲存服務提供者所為，其不具任何主觀認知的單純機械性的行為，亦直接認定其為商標的使用<sup>55</sup>，並非妥當。除了本文認為基於前面所提出的理由，其以直接侵權行為究責的作法並不妥當，而似有論理上的缺陷外，更進一步而論，即使認為搜尋引擎服務提供者或資訊儲存服務提供者所為的關鍵字機制，本身是符合商標使用的概念而成立直接侵權行為，對於如何處理其與真正關鍵字利用者（購買者）共同侵權行為的責任分擔<sup>56</sup>，而其所可能造成事實判斷者的負擔與困擾，亦成為

<sup>52</sup> Stacey L. Dogan, *Trademark Remedies and Online Intermediaries*, 14 LEWIS & CLARK L. REV. 467, 489 (2010).

<sup>53</sup> 美國在反竊占網址消費者保護法（Anticybersquatting Consumer Protection Act）中，對於網址的使用概念並不及於網址註冊單位即可見一斑。See *Petroliam Nasional Berhad v. GoDaddy.com Inc.*, 737 F.3d 546, 553 (9th Cir. 2013).

<sup>54</sup> 在 *Rescuecom* 案中，Google 在其關鍵字購買的機制中，甚至會主動建議其購買競爭者的名稱及商標作為其關鍵字，並且 Google 受有實際的利益，其行為有可能成立幫助或教唆間接侵權行為。

<sup>55</sup> 在 *Multi Time Machine* 案中，聯邦第九巡迴上訴法院較 *Rescuecom* 案更進一步認為，搜尋引擎業者對於無主控權機制設計下含有商標的關鍵字運用，為商標的使用。此舉顯然對於搜尋引擎業者無主觀意識的行為，亦認定其為商標的使用，高度擴張傳統商標使用的意義。

<sup>56</sup> 雖然在英美法的概念上，間接侵權行為人亦可能與直接侵權行為人成立共同侵權行為人，但是其要求兩者間具有合夥的關係，網路服務提供者與使用者之間較不可能產生此種關係，因此網路共同侵權行為人基本是直接侵權行為人的組成。See Heidi S.

間接侵權行為責任成為較佳選項的理由之一。因為英美法上就共同侵權行為的責任而言，若其認為搜尋引擎服務提供者或資訊儲存服務提供者與商標關鍵字使用者所造成的，是一不可分侵害且無內部求償權的連帶損害賠償責任，則服務提供者有可能將負擔完全的責任，此顯然對其並不公平。但若認為前述的服務提供者與商標關鍵字使用者所造成的，是一不可分侵害但有內部求償權的連帶損害賠償責任，或是可分的傷害而各自有其比例的損害賠償責任時，如何依據個案不同的事實將責任在服務提供者與商標關鍵字使用者兩者間加以分配，可能是對於事實判斷者的一大挑戰。因此，由前述的分析綜合而言，美國目前對於搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者所為關鍵字商標使用，顯然與其他不同行為類型中關於網路服務提供者對商標使用概念的判斷，存在論理不一致的論述基準並有理論上的缺陷與實際執行的可能困擾。因而本文觀察認為關於搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者關鍵字商標初始興趣混淆的使用判斷基準，應與其他網路世界中關於一般商標混淆誤認的使用採取同一之標準，以符合法益的平衡與理論的一致性。

## 4.2 間接侵權行為責任以外其他可能的權利救濟方式

有關美國對於搜尋引擎服務提供者與資訊儲存服務提供者所為商標關鍵字初始興趣混淆議題探討，除了前述認為間接侵權行為理論較直接侵權行為符合法益的平衡與理論的一致性外，本段接下來則藉由介紹侵權行為責任以外其他可能的權利救濟方式，說明在美國商標權人對此議題的保護亦可能經由現有的法律規範獲得相當的保障，因而更無須以網路服務提供者直接侵權責任作為救濟的手段<sup>57</sup>。首先，美國聯邦貿易委員會（Federal Trade

---

Padawer, *Google This: Search Engine Results Weave a Web for Trademark Infringement Actions on the Internet*, 81(4) WASH. U. L. REV. 1099, 1113 (2003).

<sup>57</sup> 有論者認為不論美國聯邦貿易法、傳統商標侵權以及違反競爭秩序的判斷基準，其目的都是在平衡公眾、網站所有人以及商標權人三者之間的法益。See Ira Steven Nathenson, *Internet Infoglut and Invisible Ink: Spamdexing Search Engines with Meta Tags*, 12 HARV. L.J. & TECH. 43, 146 (1998).

Commission, FTC) 所適用的聯邦貿易法第 5 條概括性的帝王條款<sup>58</sup>，其對消費者的可能混淆誤認保護即為途徑之一<sup>59</sup>。相較於商標法對於競爭秩序的維護是以權利人的角度出發，美國聯邦貿易法更重視的是競爭秩序本身的保護<sup>60</sup>。因此，美國聯邦貿易法對於商標初始興趣混淆的議題，其判斷重點在於由競爭秩序的角度是否消費者的自主權受到嚴重的妨害，亦即消費者所受到的資訊混淆結果是否難以避免<sup>61</sup>。這樣的理論基礎使得美國聯邦貿易委員會在判斷上會更加重視資訊的揭露義務，以避免消費者可能的資訊混淆<sup>62</sup>，因為正確的資訊揭露不但可以維護消費者的自主權，同時更可以有效的促進競爭<sup>63</sup>。事實上美國聯邦貿易委員會也對於搜尋引擎服務提供者關於網站業者付費提升搜尋排名或進入被搜尋名單以為廣告的作法，提出搜尋引擎服務提供者對於使用者應有清楚告知的建議<sup>64</sup>，雖然同時亦有學者認為其未必能完全免除搜尋引擎使用者的混淆誤認<sup>65</sup>，但主管機關的積極回應對於搜尋引擎服務提供者亦會有一定的約制作用。除了聯邦貿易法的規定外，各州相關的不正競爭法規亦有可能成為救濟的途徑之一。例如，在佛羅里達州的詐欺

<sup>58</sup> 美國聯邦貿易法第 5 條(a)(1)條文規定如下：Unfair methods of competition in or affecting commerce, and unfair or deceptive acts or practices in or affecting commerce, are hereby declared unlawful.

<sup>59</sup> 美國聯邦貿易委員會對消費者的保護主要在於，是否合理一般消費者在關於產品或服務受到某種程度的欺騙而實質影響到消費行為。See Ross D. Petty, *Initial Interest Confusion Versus Consumer Sovereignty: A Consumer Protection Perspective on Trademark Infringement*, 98 TRADEMARK REP. 757, 759-60 (2008).

<sup>60</sup> *Id.* at 774.

<sup>61</sup> *Id.* at 779.

<sup>62</sup> *Id.* at 784.

<sup>63</sup> *Id.* at 785.

<sup>64</sup> Fed. Trade Comm'n Bureau of Consumer Prot. Div. of Advert. Practices, Re: Complaint Requesting Investigation of Various Internet Search Engine Companies for Paid Placement and Paid Inclusion Programs (June 27, 2002), [http://www.membrane.com/security/computers\\_and\\_internet/search\\_engines.html](http://www.membrane.com/security/computers_and_internet/search_engines.html).

<sup>65</sup> Kemnitzer, *supra* note 10, at 404.

與不公平交易法（Florida's Deceptive and Unfair Trade Practices Act）即為一例<sup>66</sup>。在該法案中禁止在商業行為中有不公平、欺騙或極度不合理的行為，因此，關於商標初始興趣混淆的案例亦有可能適用該法案<sup>67</sup>。在該法案中經由誤導（misrepresentation）的理論基礎可以處理關於商標初始興趣混淆的議題。運用誤導理論所代表的概念是，使用商標者有意誤導他人相信其與商標所有權人有相關連，而潛在消費者亦相信該商標使用者，造成初始興趣的混淆。商標權人藉由法院核發禁制令，可以達成對於商標初始興趣混淆的救濟<sup>68</sup>。經由美國聯邦貿易法或是與其立法精神相仿的各州競爭秩序法規真正商標關鍵字的使用者<sup>69</sup>，對於間接造成初始興趣混淆的商標關鍵字搜尋引擎業者與資訊儲存服務提供者，其可能因為使用者的直接行為責任，而必須負擔如同前述侵權行為法中的間接侵權行為責任<sup>70</sup>，因為美國聯邦貿易法的不公平競爭概念救濟中，包含了間接侵權責任的規範<sup>71</sup>，甚至美國聯邦貿易法所衍生出對於隱私權保護的概念，都隱含有間接侵權責任的可能<sup>72</sup>。因此，本文進一步認為除了前面說明以侵權行為法理論中間接侵權行為理論，

<sup>66</sup> David J. Federbush, *Obtaining Relief for Deceptive Practices Under FDUPTA*, 75 FLA. B. J. 22 (2001).

<sup>67</sup> *Id.* at 29. 在該文註 73 中，作者舉出近年許多案例，說明該佛州法案亦能運用在商標侵權的案件中。

<sup>68</sup> *Id.* at 30.

<sup>69</sup> 雖然有論者認為聯邦貿易法應取代各州的競爭秩序法規，但目前美國的實務認為兩者可以各自獨立存在。See Paul Heald, *Unfair Competition and Federal Law: Constitutional Restraints on the Scope of State Law*, 54 U. CHI. L. REV. 1411, 1440 (1987).

<sup>70</sup> Elizabeth M. Flanagan, *No Free Parking: Obtaining Relief from Trademark-Infringing Domain Name Parking*, 98 TRADEMARK REP. 1160, 1180-81, 1187 (2008). 在該篇論文中雖然是討論網域名稱的商標權侵害，但是網域名稱的商標權侵害亦是商標初始興趣混淆的一種類型，因此其對於商標初始興趣混淆的論述，亦適用於搜尋引擎關鍵字的商標初始興趣混淆的情況。

<sup>71</sup> Sean Pager & Eric Priest, *Infringement as Unfair Competition: A Blueprint for Global Governance?* 77-79 (2015), [https://works.bepress.com/sean\\_pager/7/](https://works.bepress.com/sean_pager/7/).

<sup>72</sup> Daniel J. Solove & Woodrow Hartzog, *The FTC and the New Common Law of Privacy*, 114 COLUM. L. REV. 583, 590 (2014).



作為搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者責任基礎的妥適性外，在美國聯邦貿易法以及各州可能的競爭秩序法都可以作為前述兩者關於商標關鍵字間接侵權行為備位救濟方式的情況下<sup>73</sup>，更加能說明在美國目前有的各種不同法規範現況下，並不需要將搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者對於商標關鍵字機制的作法，視為商標直接侵權行為。

## 5. 我國對關鍵字商標初始興趣混淆議題責任現況與美國經驗的省思

在介紹說明美國目前對於網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者的商標初始興趣混淆的可能救濟途徑與理論的相關爭議後，本段將簡要介紹我國目前學術與實務對於商標初始興趣混淆的相關看法，並重點針對我國網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者將來在面對直接侵權行為與間接侵權行為的責任爭議時，如何經由前面對於美國部分的觀察與討論，提出對於我國將來在面對網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者所可能面臨到商標初始興趣混淆責任歸屬判斷與處理上的參考。同時本文擬藉此一機會評析國家通訊傳播委員會最新提出的「電子通訊傳播法草案」中，對於電子通訊傳播服務者所為的責任避風港條款所可能產生的效應與爭議，提出本文的說明與建議。

我國對於在網路虛擬世界中關於商標初始興趣混淆議題已有相關的學術討論，學者間對於商標初始興趣混淆的概念有著不同的想法。有認為其應僅限於對於著名商標的保護<sup>74</sup>、我國在政策上應對其持保留的態度<sup>75</sup>、應全面

<sup>73</sup> Zerorez Franchising Sys., Inc. v. Distinctive Cleaning, Inc., 103 F. Supp. 3d 1032, 1047 (D. Minn. 2015).

<sup>74</sup> 有論者認為應將初始興趣的混淆適用於著名商標的情況。詳見黃銘傑，「品牌台灣發展計畫與商標法制因應之道——超越 WTO/TRIPS 規範、汲取自由貿易體系最大利益」，月旦法學雜誌，第 147 期，頁 214（2007）。

<sup>75</sup> 有論者認為初始興趣的混淆僅適宜作為商標混淆誤認的判斷因素之一，同時其亦不宜作為公平交易行為類型之一。參見沈宗倫，前揭註 10，頁 399。

性承認商標初始興趣混淆的概念<sup>76</sup>、在商標使用的概念下承認商標初始興趣混淆的概念<sup>77</sup>、否定商標初始興趣混淆的概念<sup>78</sup>。在前述我國對商標初始興趣混淆相關的論文中，對於我國商標使用概念的觀點，約略可以分為數種不同的想法。首先，第一種想法認為商標法的商標使用要件不因為網路虛擬世界的環境而有所不同，此種立場反映在否定商標初始興趣混淆概念或對其持保留態度的情況。第二種想法認為網路世界的應用千變萬化，消費者的保護方為重點，在實體世界中商標法使用的概念，反而成為消費者保護的障礙，此種立場反映在全面承認商標初始興趣混淆概念的情況。第三種想法則認為商標使用與混淆誤認互為表裡，為因應網路世界的特性，而應該將商標使用的概念鬆綁。或許是學者之間對於商標使用的概念存在著不同的見解，反映出對商標初始興趣混淆議題仍未能達成較為接近的看法與共識，因此，學者之間亦似乎未進一步對於網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者所應負擔責任的理論基礎為專著討論。由此觀察，似乎目前我國學者討論的重點往往是在權利保護的概念本身，但卻未對於責任主體作明確的討論與責任區分。同時在此必須先予說明，若是依前述全面性的商標初始興趣混淆概念，亦即初始興趣混淆的成立不以商標的使用為前提，因為不論是否該利用行為為商標使用，只要其造成受侵害商標的初始興趣混淆誤認之虞即成立責任，則此時不以行為的直接與間接區分責任，商標的使用要件僅僅為考量混淆誤認的因素之一。由於此種觀點與本文的命題相違背，因此，筆者在此必須明白表

<sup>76</sup> 有論者似藉由否定商標使用的侵權前提要件性質，全面承認商標初始興趣混淆的可能性。參見王敏銓、扈心沂，前揭註 35，頁 155。

<sup>77</sup> 有論者認為商標初始興趣混淆的案件仍須有最低度的使用，亦即對商標使用為廣義的解釋，再以混淆誤認之虞作為論證的重點。詳見劉孔中，「關鍵字廣告之商標法與競爭法爭議——以 Google 為例」，月旦法學雜誌，第 235 期，頁 77-78（2014）。

<sup>78</sup> 陳昭華，「以他人商標作為關鍵字廣告時廣告主之責任」，月旦法學教室，第 148 期，頁 32（2015）。另參見簡維克，「網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議——以美國法的初始興趣混淆原則與使用為中心」，科技法學評論，第 6 卷第 2 期，頁 131-133（2009）。

示本文並不認同此一觀點。相反的，本文認為由前述美國相關案件說明甚至是我國的相關討論來做觀察，商標的使用仍是商標初始興趣混淆誤認案件的前提要件。事實上，智慧財產法院在 2013 年「幸福空間」商標關鍵字廣告案中<sup>79</sup>，智慧財產法院顯然已承認商標的使用是商標初始興趣混淆誤認案件的前提要件<sup>80</sup>。因此，接下來文中首先將說明我國對於商標初始興趣混淆的關鍵字商標使用看法，並藉由美國相關經驗的借鏡，對於我國有關本議題現況提出觀察與建議。

由我國商標法條文觀察，有關混淆誤認的侵權條文主要規範在第 68 條與第 70 條。商標法第 68 條與第 70 條最重要的區別是第 68 條是一般的侵權行為<sup>81</sup>，而第 70 條是擬制的侵權行為<sup>82</sup>。所謂的擬制侵權行為指的是雖然該行為並非商標的使用，但若其結果造成著名註冊商標的混淆誤認之虞或商標的淡化稀釋時，亦屬於商標權的侵害。以我國第 70 條有關擬制侵權條文的內容看來，其行為類型並未包含關鍵字的使用類型，因此，有關網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者的商標關鍵字利用，在我國顯然並不能藉由擬制侵

79 智慧財產法院 102 年度民商上字第 8 號判決，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。

80 在該判決中，智慧財產法院說明如下：「在邏輯推理上，有致相關消費者混淆誤認之虞係使用相同或近似商標之結果，……如有致相關消費混淆誤認之虞，則先前無使用相同或近似商標於相同或類似之商品／服務之判斷，可能有誤……。亦即有無用相同或近似商標於相同或類似之商品／服務與是否有致相關消費者混淆誤認之虞，二者應全盤觀察相互勾稽以為判斷是否成立商標侵權行為。」

81 商標法第 68 條規定如下：「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。」

82 商標法第 70 條規定如下：「未得商標權人同意，有下列情形之一，視為侵害商標權：……（二）明知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。」



權的規定加以處理，而必須回到一般的侵權條文中加以規範。而以我國第 68 條商標一般侵權行為的條文來看，雖然我國在條文中未對混淆誤認的時間點加以規範，因此，初始興趣混淆的議題確實可能存在於商標侵權概念的範圍中。但是由於第 68 條商標侵權條文中有同一或類似商品或服務的要件，因此，就商標初始興趣混淆的議題來看，其亦受此一要件的限制，即網路商標初始興趣的混淆限於利用關鍵字的網站業者提供與商標權人同一或類似商品或服務。我國智慧財產法院在 2009 年「出一張嘴」商標關鍵字廣告案中<sup>83</sup>，法院認為商標使用是商標侵權的前提要件，雖然原告商標所登記的飲食店、飯店、簡餐廳、自助餐廳等商品及服務，與被告經營之燒肉火鍋餐廳屬於同一或類似商品或服務。但是在該案中智慧財產法院認為由於關鍵字廣告內容中並未使用系爭商標，因此，並不構成商標的使用，亦無商標侵害的情事。由我國智慧財產法院對該案件的判斷來看，其對關鍵字的商標使用議題並未正面否定，而必須與該網頁的內容一併觀察是否使得網路搜尋服務的使用者認為或混淆廣告內容的商品或服務是屬於商標所有人提供<sup>84</sup>。然而，智慧財產法院在前述 2013 年「幸福空間」商標關鍵字廣告案中，卻明確表達其對於商標初始興趣混淆中關鍵字商標使用的反對立場<sup>85</sup>。就目前智慧財產法院的立場，顯然其並無意接受關鍵字商標初始興趣混淆的概念，而傾向以公平交易法中「事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行

<sup>83</sup> 智慧財產法院 98 年度民商上字第 11 號判決，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/Index.htm>。

<sup>84</sup> 由本案的判決來看，我國似乎尚未真正接受商標初始興趣混淆的概念，而是以傳統的商標混淆誤認理論加以處理關鍵字的商標侵權爭議。

<sup>85</sup> 在該判決中，智慧財產法院的說明如下：「商標之使用須滿足三要件：一、使用人係基於行銷商品或服務之目的而使用；二、需有使用商標之行為；三、需足以使相關消費者認識其為商標，前已詳述。……被上訴人將幸福空間文字於內部程式作指令連結係屬內部無形之使用，並非為外在有形之使用，均不足以使相關消費者認識其為商標，並不符合上揭商標使用之三要件……。」同時智慧財產法院亦認為商標法上的混淆誤認之虞，指的是相關消費者在實際交易中是否可能會混淆誤認，而非交易前的可能混淆誤認。

為」的帝王條款，作為其處理的論證基礎<sup>86</sup>。在案件中，智慧財產法院認為商標關鍵字的內部使用不足以使相關消費者認識其為商標因此非為使用，同時混淆誤認指的是消費者實際購買的混淆誤認。本文認為如同本文第 2 部分對於關鍵字商標初始興趣混淆概念定義性的說明，單就商標法的使用條文文字本身觀察，確實有相當的解釋空間可以容納網路發展中所為的商標初始興趣混淆理論，筆者提出對條文進一步的說明認為當消費者鍵入商標關鍵字時，搜尋結果的出現將使得內建的商標關鍵字成為外部的消費者認知，或許消費者因為搜尋結果中標示其為廣告或贊助連結而不會混淆誤認，但此並不影響關鍵字商標使用要件的成立。同時在網路時代中資訊正確的重要性往往會影響使用者對網路的信任，由於我國在侵權條文中並未對混淆誤認的時間點加以規範，所以在商標侵權條文未明確定義時，由實際混淆誤認進一步推到初始興趣混淆誤認應該對於網際網路的健全有所助益。此外，在前述案件中成立違反競爭秩序的要件之一，在於關鍵字商標使用者與商標所有權人兩者之間是處於競爭關係。但是若是關鍵字商標使用者與商標所有權人兩者之間並無競爭關係，關鍵字使用者僅僅是為了增加網站曝光率，則似乎商標法的初始興趣混淆是唯一可能的救濟途徑。就此而言，本文建議我國應該進一步思考是否在網路數位時代中，承認商標初始興趣混淆概念的可能性。因此，若是將來我國在實務判決中明確承認關鍵字商標初始興趣混淆理論在商標法上的適用，則法院勢必要面對對於網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者的直接侵權行為或間接侵權行為責任的爭議。

藉由前述關於美國對網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者的商標初始興趣混淆責任類型討論，本文建議我國亦不宜將關鍵字的商標侵權利用認為是網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者的直接侵權行為。理由除了直接侵權行為與間接侵權行為理論上的區別，不宜過度擴張網路服務提供者的

<sup>86</sup> 在該案中，智慧財產法院認為關鍵字的商標使用者與商標所有權人處於競爭之關係，同時關鍵字使用者有攀附該著名商標之嫌，因而違反公平交易法中對於商業競爭秩序之維護立法精神。

責任，並取得商標權、使用人的保障與鼓勵網路發展的平衡，而使得間接侵權行為的理論較具吸引力外，我國公平交易法對著名商標混淆誤認的保護<sup>87</sup>，或是概括性的帝王條款<sup>88</sup>，實際上亦可能發揮如同美國不正競爭秩序法規對於商標初始興趣混淆議題的補充角色<sup>89</sup>。但是更重要的是，由於目前我國商標法並未對間接侵權行為的要件與責任加以規範，因此，若是回到民法一般侵權行為的規定<sup>90</sup>，其規定教唆、幫助犯視為共同侵權行為人並負連帶損害賠償責任。而在此規定之下，若認為網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者對關鍵字的商標初始興趣混淆侵權議題與真正使用該關鍵字的網站業者負擔共同侵權行為的連帶損害賠償責任，則依照一般侵權行為的認定故意或過失，尤其是在過失注意義務的判斷基準上，其可能面臨適用的爭議與困擾，同時對於共同侵權行為人之間責任的分擔議題，亦容易產生爭議與困擾。

如前所述，我國民法中僅簡要規定，教唆、幫助犯視為共同侵權行為人，由條文本意來看，我國似乎認為教唆、幫助間接侵權行為人可與直接侵權行為人成立共同侵權行為人，與前述美國關於間接侵權行為的說明有所不同。此外，與美國更重要的不同是，若是教唆、幫助間接侵權行為人在主觀要件的成立上包含故意或過失，顯然與美國高門檻的主觀要件有著截然不同

---

87 公平交易法第 22 條規定如下：「事業就其營業所提供之商品或服務，不得有下列行為：一、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、商標、商品容器、包裝、外觀或其他顯示他人商品之表徵，於同一或類似之商品，為相同或近似之使用，致與他人商品混淆，或販賣、運送、輸出或輸入使用該項表徵之商品者。二、以著名之他人姓名、商號或公司名稱、標章或其他表示他人營業、服務之表徵，於同一或類似之服務為相同或近似之使用，致與他人營業或服務之設施或活動混淆者。」

88 公平交易法第 25 條規定如下：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

89 除了公平交易法外，我國雖然無美國衡平法的機制，但是對於美國 misrepresentation 是否可作為我國侵權行為的類型之一，容或有討論的空間。

90 民法第 185 條規定如下：「數人共同不法侵害他人之權利者，連帶負損害賠償責任。不能知其中孰為加害人者亦同。造意人及幫助人，視為共同行為人。」

同的內涵。因此，我國看似教唆、幫助間接侵權行為的條文，實際上與直接侵權行為的規範無異。在此情況下如何在直接與間接的區別以及主觀要件，甚至是責任分配的判斷上，對於網路服務提供者適用正確的判斷基準，在鼓勵網路發展的現今氛圍下，確實有其難度<sup>91</sup>。我國實務上對於網路服務業者的侵權責任判斷標準，目前似乎尚未有一定具體的規範。法院雖然認同網路服務提供者對於其服務有一定程度之監督義務，但也點出該義務之具體內容與界線，目前尚無規範可循<sup>92</sup>。在我國關於網路服務提供者對於使用者的侵權案件中，有法院認為是資訊儲存業者因為被指稱違反契約的積極管制作為義務所為的直接侵權行為<sup>93</sup>，而非間接侵權的案例。有法院認為除了可能是違反契約的積極作為義務所為的直接侵權行為外，同時亦認為其可能基於違反一般民法侵權之注意義務的直接侵權行為，其注意義務可能是對侵權行為的發生有故意、重大過失或明知、有相當理由相信的主觀要件<sup>94</sup>。有法院認

<sup>91</sup> 陳家駿，「從我國 ezPeer/KURO 二著作權案判決——談 P2P 網站提供會員重製與傳輸之法律責任」，智慧財產季刊，第 58 期，頁 37-43（2007）。在該篇文章中，論者對於 ezPeer 案件中士林地院的無罪判決，提出相當程度的批判。其認為提供 P2P 軟體的業者下載中斷的續傳功能為直接侵權的證明，同時本案業者提供軟體與平台，因此，創造了具防止義務的前行行為，應負擔直接侵權責任，而非如士林地院認為並無直接侵權行為的證據。在本文之後，我國即仿照美國 *Grokster* 一案〔*Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc. v. Grokster*, 545 U.S. 913 (2005)〕對於提供 P2P 軟體業者在著作權法中，訂立了引誘間接侵權（induced infringement）的條文。

<sup>92</sup> 參見臺灣高等法院臺中分院 104 年度上字第 62 號判決、臺灣高等法院臺中分院 103 年度上易字第 95 號判決、臺灣高等法院臺中分院 103 年度上字第 38 號判決及臺灣高等法院臺中分院 103 年度上字第 325 號判決。

<sup>93</sup> 許多有關於雅虎奇摩的網路侵權案件，主要的侵權爭議在於其是否對於其所提供的網站平台空間，違反負有積極作為義務的直接侵權行為。在該等案件中，法院認為雅虎奇摩在與使用者的契約約定中，雖明文表示其有權（但無義務）依其自行之考量，拒絕或移除經由本服務提供之會員內容，且亦未提供未侵害權利之任何明示或默示擔保，因此，並無義務在檢舉後 24 小時（或立即）移除貼文。參見臺灣高等法院臺中分院 103 年度上易字第 93 號判決及臺灣高等法院 102 年度上字第 979 號判決。

<sup>94</sup> 參見臺灣高等法院臺中分院 103 年度上易字第 79 號判決及臺灣高等法院臺中分院

為基於違反一般民法侵權之注意義務的直接侵權行為，僅限於明知、有相當理由相信的主觀要件<sup>95</sup>。有法院認為基於違反一般民法侵權之注意義務的直接侵權行為，僅限於明知的主觀要件<sup>96</sup>。亦有法院認為資訊儲存業者與使用者之間的契約，其目的在於避免非法並維護網路資訊品質，因此，其並不能作為直接侵權行為的注意義務基準<sup>97</sup>。雖然曾有當事人在案件中主張，網路服務提供者對於網友留言應負擔民法第 185 條的侵權責任，但很可惜的是，法院並未討論該條有關教唆、幫助的間接侵權責任的可能性。由前述我國目前實務上，對於網路服務提供者所負擔對於其使用者的侵權行為責任，仍然以直接侵權行為的概念加以規範，亦即法院認為網路服務提供者對於使用者所為的侵權行為，負有某種程度的主動積極監督的義務。但是同時在本文所蒐集的案例中，並無任何網路服務提供者因此而負擔損害賠償責任。本文觀察認為這樣的結果顯示出，我國的法院對於網路服務提供者所應負擔使用者的侵權責任，應該如何加以正確規範顯得相當為難與猶豫。一方面，法院必須顧及權利人的保護以及網路侵權行為的嚴重性；但是另一方面，法院亦必須顧及到網路的平衡發展以及資訊的自由流動。再加上前述我國目前對於民法中看似間接侵權行為的規範實際與直接侵權行為無異，因此，使得法院往往以直接侵權行為的邏輯加以論述。但若是希望能平衡前述兩種不同的法益，緩和網路服務提供者對於使用者的侵權責任，顯然其應以低於一般直接侵權行為的責任標準來要求網路服務提供者，因為畢竟網路服務提供者並非真正為積極侵權行為的主體，使用服務者才是最直接的侵權行為人，適度的賦予網路服務提供者責任是為了維持網路秩序與緩和網路偵查困難所帶來的

---

103 年度上字第 289 號判決。

95 臺灣高等法院臺中分院 103 年度上易字第 54 號判決及臺灣高等法院臺中分院 103 年度上字第 143 號判決。

96 參見臺灣高等法院 101 年度重上字第 445 號判決。

97 參見臺灣高等法院臺中分院 103 年度上字第 290 號判決。



負面效應<sup>98</sup>。本文認為美國對於間接侵權行為的論理，具有與直接侵權行為的明確區別，同時可以適當的要求網路服務提供者對使用者的侵權作相當的節制，並取得商標權人、使用人的保障與鼓勵網路發展的法益平衡，其對於我國在處理網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者所可能面對商標初始興趣混淆的議題，具有相當的參考價值。

除了對於我國目前現況的觀察與建議外，日前國家通訊傳播委員會對於「電子通訊傳播法草案」公開徵詢公眾意見<sup>99</sup>，該草案立法的目的主要是以網路使用者與網路服務提供者的角度為出發點，在該草案中大致可分為幾大面向：網路中立性原則、網路服務提供者的社會責任、網路服務提供者的隱私權保障政策、網路服務提供者的直接與間接侵權行為責任、垃圾郵件的相關規範以及網路的平等近用。這樣的立法，不但可以作為將來數位匯流大法（目前過渡期稱為「電信五法」）的配套措施，同時亦顯現出目前國家通訊傳播委員會的雄心壯志。但因為本法可能牽涉到個人資料保護法以及其他隱私權的相關規範、民法的侵權行為責任、通訊監察保障法，甚至是消費者保護法以及公平交易法等相關規範，因此，國家通訊傳播委員會勢必面臨法規的整合議題，如後所述。以本文關於網路服務提供者的侵權責任議題而言，其規範在草案中第 10 條至第 20 條。與有關智慧財產權侵權的網路服務提供者責任立法，在草案中以類似著作權法中關於網路服務業者的民事避風港條款（Safe Harbor Clause）加以規範，亦即對於網路服務業者對使用者侵權行為的間接責任免責規定。本草案在規範的對象上，分為提供接取服務者以及提供電子通訊傳播服務者。依草案第 2 條定義，提供接取服務者指的是設置電子通訊傳播網路，提供使用人接通電子通訊傳播服務之自然人或法人，而電子通訊傳播服務者指的是提供使用人電子通訊傳播服務之自然人或法人。

<sup>98</sup> 程法彰，「網路管制偵查與隱私以及對網路服務業者的影響」，劉孔中編，通訊傳播法研究第一卷，頁 266（2015）。

<sup>99</sup> 電子通訊傳播法草案總說明，國家通訊傳播委員會網站：[http://www.ncc.gov.tw/chinese/files/15102/3564\\_34460\\_151026\\_1.pdf](http://www.ncc.gov.tw/chinese/files/15102/3564_34460_151026_1.pdf)（最後點閱時間：2015 年 11 月 15 日）。

依條文定義而言，單純的接取服務提供者如同著作權民事免責避風港條款中的連線服務提供者，其對於關鍵字商標資訊並無互動的情況，因此，較無商標初始興趣混淆的侵權責任爭議。而在草案中對於電子通訊服務未有明確定義的情況下，電子通訊傳播服務者則可能包含網路服務提供者中的快速存取服務提供者、搜尋引擎業者以及資訊儲存服務提供者。同時依草案立法理由而言，第 16 條中關於電子通訊傳播服務者的規範主要是針對快速存取服務提供者，由於快速存取服務提供者對於資訊本身亦較不具有互動的關係，如同提供接取服務者的情況，亦較無商標初始興趣混淆的侵權責任爭議。因此，就與本文中關鍵字商標初始興趣混淆有關的電子通訊傳播服務提供者的侵權責任避風港條款規範，就文義初步觀察有可能是在草案中第 14 條對使用人儲存之他人資訊<sup>100</sup>，以及第 15 條對使用人因故意或過失不法侵害他人權利的相關規定<sup>101</sup>。

對於是否將著作權法中對於網路業者的民事責任避風港條款概念，落實到其他類型的侵權行為，向來是學者對於網路規範討論的議題之一<sup>102</sup>。就概念上而言，避風港免責條款所建立的僅僅為網路服務提供者在符合一定條件下的免責事由，但是該一定條件並不能當然視為網路服務提供者的侵權責任

<sup>100</sup> 電子通訊傳播法草案第 14 條規定如下：「提供電子通訊傳播服務者對於第三人為供他人使用而儲存之資訊，於符合下列情形時，不負民事責任：一、非因故意或重大過失而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，亦不能判別該行為或資訊為違法。二、於知悉行為或資訊為違法後，立即採取行動移除資訊或封鎖近用。使用人為受電子通訊傳播服務提供者指揮監督者，不適用前項規定。」

<sup>101</sup> 電子通訊傳播法草案第 15 條規定如下：「有下列情形者，提供接取服務者或提供電子通訊傳播服務者對其使用人之侵權行為，不負賠償責任：一、提供接取服務者或提供電子通訊傳播服務者所傳輸之資訊係由使用人所發動或請求。二、經由自動化技術所執行資訊之傳輸、發送、連結或儲存，且提供接取服務者或提供電子通訊傳播服務者未就傳輸之資訊為任何篩選或修改。」

<sup>102</sup> Cheng, *supra* note 42 at, 8-9.

注意義務判斷基準<sup>103</sup>。換言之，侵權責任的注意義務判斷基準可能較免責事由更為嚴格。同時如前所述，雖然就網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者對關鍵字的商標初始興趣混淆角度來觀察，草案中第 14 條及第 15 條有可能加以規範，但是依草案第 15 條的說明，其為排除提供電子通訊傳播服務者為他人自行招致或自動化技術之結果負責，同時在條文中要求電子通訊傳播服務者不得就傳輸的資訊為任何篩選或修改。對於網路搜尋引擎業者而言，即使其利用關鍵字機制所為的一般搜尋，似乎難謂沒有就傳輸的資訊為任何篩選或修改。同時就其規定內容而言，其顯然是著作權法中對於連線服務提供者的避風港責任規定<sup>104</sup>。因此，本文認為若詳細解釋條文要件，則網路搜尋引擎業者顯然無法依本條規定，主張其對於使用者所為的商標初始興趣混淆的避風港免責規定。至於草案中第 14 條對於他人儲存資訊的避風港免責規定，雖然由文義上觀察，似乎可以運用在資訊儲存服務提供者對於使用者關鍵字搜尋所為的商標初始興趣混淆的情況，但是由於本條規定電子通訊傳播服務者必須是非因故意或重大過失而不知有違法行為或資訊，且於他人請求損害賠償時，亦不能判別該行為或資訊為違法。前述條文文字顯然對於資訊儲存服務提供者的間接侵權行為主觀要件，做出相較於著作權法中要求資訊儲存服務提供者不知情高標準而為的寬鬆主觀要件要求。此外，對於本條文更重要必須釐清的地方，在於條文中所謂「他人請求損害賠償時，亦不能判別該行為或資訊為違法」，究竟對於資訊儲存服務提供者的間接侵權行為主觀要件判斷上有何影響。

基於前述說明可以瞭解到，國家通訊傳播委員會在電子通訊傳播法草案

<sup>103</sup> 就邏輯的概念而言，若假設避風港免責的一定要件為 P，免責的結果為 Q，得到若 P 則 Q。因此非 P 則非 Q，亦即若不符合該一定要件則無法免責。但非 Q 並非必然是非 P，亦即若無法免責則並非必然是不符合該一定要件。

<sup>104</sup> 著作權法第 90 條之 5 規定如下：「有下列情形者，連線服務提供者對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為，不負賠償責任：一、所傳輸資訊，係由使用者所發動或請求。二、資訊傳輸、發送、連結或儲存，係經由自動化技術予以執行，且連線服務提供者未就傳輸之資訊為任何篩選或修改。」



中對於網路服務業者的間接侵權責任避風港規範，採取與著作權法中不一致的判斷標準，同時在草案條文中，仍有相關有待釐清的部分。從與著作權避風港條款法規整合的角度與一致性觀察，國家通訊傳播委員會可能必須確認網路服務業者的間接侵權行為責任基調，尤其是在主觀要件的判斷上，電子通訊傳播法草案有非重大過失的主觀要件規範。而對於著作權法中不知情的主觀要件是否等同於非故意，在概念上亦須加以確認，這可能代表基於前述整合的角度與一致性觀察，國家通訊傳播委員會可能需向經濟部智慧財產局諮詢其意見。此外，對於電子通訊傳播法草案應包含的網路服務類型，是否均涵蓋在條文的設計內亦應一併檢視。本文認為對於著作權法中已行之有年的網路服務業者分類與責任要件應有其高度參考之價值，事實上歐盟在其「電子商務指令中」，已將著作權避風港概念實踐到所有網路使用者的不法行為，作為網路服務提供者的免責事由<sup>105</sup>，如此亦能呼應前述美國對於網路商標間接侵權的實務判斷基準。至於在法規整合的程序上，由於國家通訊傳播委員會在性質上為獨立的行政機關，因此，在進行跨部會意見整合時，其是否能順利推動執行使得本案能送至立法院審議，可能亦是國家通訊傳播委員會理念能否落實的重要關鍵。

## 6. 結論

隨著網路資訊時代的來臨，智慧財產權的資訊保護在網路世界中應如何運作，往往成為法律議題討論的焦點。商標初始興趣混淆議題在網際網路所引起的爭議，即為其中一例。網路搜尋引擎業者強大的資訊蒐集能力與網路資訊儲存業者強大的資訊儲存能力，雖然一方面強化了資訊的運用，但另一方面卻也引起商標權人對初始興趣混淆議題的高度重視。在商標使用為商標

---

<sup>105</sup> 在該指令中，網路服務提供者分為三類：傳輸服務提供者、快速存取服務提供者以及資訊儲存服務提供者，其涵蓋所有網路使用者的不法行為類型，又稱為「水平式立法」。詳見陳龍昇，「網路服務提供者商標間接侵權責任」，中原財經法學，第33期，頁215-218（2014）。

混淆誤認判斷的前提要件下，本文認為美國在智慧財產權保護意識高漲的氛圍中，實務案件中出現對網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者關鍵字的商標運用行爲，過度解讀爲直接侵權行爲。這樣的作法不但破壞了侵權行爲的理論基礎，亦不當的平衡商標權人（甚或是消費者、使用者）的保護與網路發展的重要性，況且聯邦或各州的相關不公平競爭秩序規範也可以提供另一種救濟的選項，因此，間接侵權行爲責任應是網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者在面對商標法關鍵字初始興趣混淆爭議時的最佳選項，而美國對於間接侵權行爲的相關經驗可以作為處理本議題的藍圖。反觀我國在此議題上的討論，相較於美國仍尚屬起步階段，雖然以我國商標法條文觀察，對於商標初始興趣混淆立論有相當的生存空間，但以目前看來我國實務對此議題看法仍未見明朗，雖然學者之間有不同的看法，但整體看來仍顯得相對保守。若我國將來採取與美國相同的基調，亦即在商標使用的前提下，明確承認關鍵字使用者（例如網站業者）商標初始興趣混淆的直接侵權理論時，經由美國的相關經驗，對網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務業關於關鍵字商標初始興趣混淆責任，亦應以間接侵權行爲責任相繩。在責任的具體規範上，第一步或許可以藉由目前電子通訊傳播法草案中，關於網路搜尋引擎業者或資訊儲存服務提供者的避風港條款免責規定，對於業者宣示最低的行爲準則，而本文認為著作權法避風港條款中已行之有年的網路服務業者分類，與高標準的責任要件應有其高度參考之價值。在最終對於商標法中增列訂立一般性的間接侵權責任規範的過程中，本文建議經由避風港條款對於商標間接侵權行爲的免責實踐經驗，並參考美國對於智慧財產間接侵權行爲的規範，在我國商標法中增列條文，以期在商標權人（甚或是消費者、使用者）的保護與網路發展的重要性間取得適當的法益平衡。依據本文前述關於美國間接侵權行爲責任對於網路服務提供者的說明，本文嘗試提出商標法中間接侵權行爲的責任規範如下：「對於商標使用者的侵權行爲，若其明知該特定行爲並提供實質協助而受有利益，或以實際行爲誘使其發生該特定行爲，對商標權人負損害賠償責任。同時商標權人並得請求排除侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。」

## 參考文獻

### 中文期刊

- 王敏銓、扈心沂，〈商標侵害與商標使用——評台灣高等法院九十六年度上易字第二〇九一號判決與智慧財產法院九十七年度民商上易字第四號判決〉，《月旦法學雜誌》，第 185 期，頁 151-169，2010 年 10 月。（Wang, Ming-Chiuan & Hsin-Yi Hn, Trademark Infringement and Trademark Usage—Concurrent Discussion on Civil Decision of 2007 Shang-Yi-Zi No. 2091 Made by R.O.C. High Court & 2008 Min-Shang-Shang-Yi-Zi No. 4 Made by Intellectual Property Court, The Taiwan Law Review, no. 185, at 151-169, Oct. 2010.）
- 余啓民，〈網路關鍵字廣告之商標爭議〉，《法學叢刊》，第 212 期，頁 1-29，2008 年 10 月。（Yu, Chi-Ming, Trademark Study on Internet Keyword Advertising, Law Journal, no. 212, at 1-29, Oct. 2008.）
- 沈宗倫，〈商標侵害法理在數位時代的質變？——以「商標使用」與「初始興趣混淆」為基點的反省與檢討〉，《政大法學評論》，第 123 期，頁 343-405，2011 年 10 月。（Shen, Chung-Lun, A Metamorphosis of Jurisprudence of Trademark Infringement in the Digital Era?—Some Reflection from Trademark Use and Initial Interest Confusion, Chengchi Law Review, no. 123, at 343-405, Oct. 2011.）
- 陳宏杰，〈關鍵字與商標——從搜尋引擎到消費者〉，《智慧財產權月刊》，第 111 期，頁 5-24，2008 年 3 月。（Chen, Hong-Jye, Keywords and Trademarks—From Search Engines to Consumers, Intellectual Property Right Journal, no. 111, at 5-24, Mar. 2008.）
- 陳昭華，〈以他人商標作為關鍵字廣告時廣告主之責任〉，《月旦法學教室》，第 148 期，頁 30-32，2015 年 2 月。（Chen, Jau-Hwa, Liability of Advertisement Owner by Using Others Trademark on Keyword Advertisement, Taiwan Jurist, no. 148, at 30-32, Feb. 2015.）

- 陳家駿，〈從我國 ezPeer/KURO 二著作權案判決——談 P2P 網站提供會員重製與傳輸之法律責任〉，《智慧財產季刊》，第 58 期，頁 37-43，2007 年 6 月。  
(Chen, Jia-Chun, Discuss Liability of P2P Website by Offering Membership to Reproduce and Transfer—From R.O.C. Judgments of ezPeer/KURO, Intellectual Property Journal, no. 58, at 37-43, June 2007.)
- 陳龍昇，〈網路服務提供者商標間接侵權責任〉，《中原財經法學》，第 33 期，頁 193-253，2014 年 12 月。(Chen, Lung-Sheng, Trademark Indirect Infringement of Secondary Liability for Internet Service Provider, Chung Yuan Christian University Financial & Economic Law Review, no. 33, at 193-253, Dec. 2014.)
- 黃銘傑，〈品牌台灣發展計畫與商標法制因應之道——超越 WTO/TRIPS 規範、汲取自由貿易體系最大利益〉，《月旦法學雜誌》，第 147 期，頁 201-223，2007 年 8 月。(Huang, Ming-Jye, Developing Strategy of Brand Taiwan and Solution of Trademark Law—WTO/TRIPS Plus Regulation & Gathering Utmost Benefit from Free Trade System, The Taiwan Law Review, no. 147, at 201-223, Aug. 2007.)
- 劉孔中，〈關鍵字廣告之商標法與競爭法爭議——以 Google 為例〉，《月旦法學雜誌》，第 235 期，頁 69-92，2014 年 11 月。(Liu, Kung-Chung, Controversy on Trademark Law and Competition Law of Keyword Advertisement—Using Google as Example, The Taiwan Law Review, no. 235, at 69-92, Nov. 2014.)
- 簡維克，〈網路世界中關鍵字所涉及之商標侵權爭議——以美國法的初始興趣混淆原則與使用為中心〉，《科技法學評論》，第 6 卷第 2 期，頁 95-137，2009 年 10 月。(Chien, Wei-Ke, The Disputes of Initial Interest Confusion in the Internet World—From Meta Tags to Keywords, Technology Law Review, vol. 6, no. 2, at 95-137, Oct. 2009.)

## 中文學位論文

- 湯淑嵐，論商標侵權下商標使用要件之妥適性，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，2010 年 10 月。(Tang, Shu-Lan, The Appropriateness of the Trademark Use Requirement in Trademark Infringement, LL.M. thesis, National Chiao Tung University, Oct. 2010.)

## 中文論文集

程法彰，〈網路管制偵查與隱私以及對網路服務業者的影響〉，劉孔中編，《通訊傳播法研究第一卷》，頁 238-266，新學林出版，臺北（2015）。（Cheng, Fa-Chang, Cyberspace Control, Investigation, Privacy and Influence on Internet Service Provider, edited by Kung-Chung Liu, Study on Communication Law, Vol. 1, at 238-266, Sharing Culture Enterprise, Taipei (2015).）

蔡惠如，〈淺談商標民、刑事案件之商標使用概念〉，黃銘傑編，《「商標使用」規範之現在與未來》，頁 219-252，元照出版，臺北（2015）。（Tsai, Huei-Ju, Discuss on Trademark Usage in Civil and Criminal Cases, edited by Ming-Jye Huang, Regulation on Trademark Usage—Now and Future, at 219-252, Angle Publishing, Taipei (2015).）

鄭莞鈴，〈商標使用與關鍵字〉，黃銘傑編，《「商標使用」規範之現在與未來》，頁 311-342，元照出版，臺北（2015）。（Cheng, Wan-Ling, Trademark Usage and Keyword Advertisement, edited by Ming-Jye Huang, Regulation on Trademark Usage—Now and Future, at 311-342, Angle Publishing, Taipei (2015).）

## 其他中文參考文獻

100 年度第一次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄（主題：商標法上「使用」概念之釐清與界定），TIPA 智慧財產培訓學院：[https://www.tipa.org.tw/p3\\_1-3.asp?nno=15](https://www.tipa.org.tw/p3_1-3.asp?nno=15)（最後點閱時間：2016 年 5 月 13 日）。（2011 1st. Discussion on Intellectual Property Cases Conference Record (Topic: The Clarification and Delineation to “Trademark Use”), TIPA Website, [https://www.tipa.org.tw/p3\\_1-3.asp?nno=15](https://www.tipa.org.tw/p3_1-3.asp?nno=15) (last visited May 13, 2016).）

陳曉峰，初始興趣混淆分析在網路環境下的適用，先鋒商標網：<http://www.tmv.com/news/1943.html>（最後點閱時間：2015 年 9 月 10 日）。（Chen, Hsiao-Feng, Application of Initial Interest Confusion in Cyberspace, TMVAN Website, <http://www.tmv.com/news/1943.html> (last visited Sept. 10, 2015).）

- 張德芬、韓萌，商標售前混淆理論的發展及其適用規則，先鋒商標網：  
<http://www.tmvn.com/news/2326.html>（最後點閱時間：2015 年 9 月 11 日）。  
（Chang, Te-Fen & Meng Han, Development and Rules on Initial Interest Confusion,  
TMVAN Website, <http://www.tmvn.com/news/2326.html> (last visited Sept. 11,  
2015).)
- 電子通訊傳播法草案總說明，國家通訊傳播委員會網站：[http://www.ncc.gov.tw/  
chinese/files/15102/3564\\_34460\\_151026\\_1.pdf](http://www.ncc.gov.tw/chinese/files/15102/3564_34460_151026_1.pdf)（最後點閱時間：2015 年 11 月 15  
日）。（Explanations on Electric Communication Law Draft, National Communica-  
tion Commission Website, [http://www.ncc.gov.tw/chinese/files/15102/3564\\_34460\\_  
151026\\_1.pdf](http://www.ncc.gov.tw/chinese/files/15102/3564_34460_151026_1.pdf) (last visited Nov. 15, 2015).)
- 鄧宏光，商標混淆理論之新發展——初始興趣混淆，北大法律網法學在線網站：  
[http://article.chinalawinfo.com/ArticleHtml/Article\\_63322.shtml](http://article.chinalawinfo.com/ArticleHtml/Article_63322.shtml)（最後點閱時間：  
2015 年 9 月 11 日）。（Deng, Hong-Guang, Initial Interest Confusion—New De-  
velopment in Trademark Confusion, China Law Info Website. [http://article.chinalawinfo.  
com/ArticleHtml/Article\\_63322.shtml](http://article.chinalawinfo.com/ArticleHtml/Article_63322.shtml) (last visited Sept. 11, 2015).)

## 英文書籍

- LEAVELL, ROBERT N. ET AL., *EQUITABLE REMEDIES, RESTITUTION AND DAMAGES CASES  
AND MATERIALS* (6th ed. 2000).

## 英文期刊

- Barrett, Margreth, *Trademarks and Digital Technologies: "Use" on the Net*, 13(11) J.  
INTERNET L. 1 (2010).
- Bumatay, Ashley, *A Look at Tradekey: Shifting Policing Burdens from Trademark Owners  
to Online Marketplaces*, 11 HASTINGS BUS. L.J. 341 (2015).
- Cheng, Fa-Chang, *The Reflection of DMCA Safe Harbor Rule in Thinking of General Li-  
ability for the ISP Through Its Users' Violation of Law Within Cyberspace*, 1 INT'L J.  
SOUND, MUSIC & TECH. 5 (2011).
- Cheng, Fa-Chang, *Legal Protection of Intellectual Property: The Changing Attitude of US  
and Its Influence on Taiwan*, 18 J. INTELL. PROP. RTS. 39 (2013).



- Cody, Jason Allen, *One Cyberswamp Predator Pops Up and Slides Into Dangerous IP Waters*, 14 ALB. L.J. SCI. & TECH. 81 (2003).
- Dincer, Caner & Banu Dincer, *Key Factors of Online Customer Satisfaction*, 5 INT'L J. ACAD. RES. BUS. & SOC. SCI. 97 (2015).
- Dogan, Stacey L., *Trademark Remedies and Online Intermediaries*, 14 LEWIS & CLARK L. REV. 467 (2010).
- Federbush, David J., *Obtaining Relief for Deceptive Practices Under FDUPTA*, 75 FLA. B. J. 22 (2001).
- Flanagan, Elizabeth M., *No Free Parking: Obtaining Relief from Trademark-Infringing Domain Name Parking*, 98 TRADEMARK REP. 1160 (2008).
- Heald, Paul, *Unfair Competition and Federal Law: Constitutional Restraints on the Scope of State Law*, 54 U. CHI. L. REV. 1411 (1987).
- Hung, Winnie, *Limiting Initial Interest Confusion Claims in Keyword Advertising*, 27 BERKELEY TECH. L.J. 647 (2012).
- Kemnitzer, Kristin, *Beyond Rescuecom v. Google: The Future of Keyword Advertising*, 25 BERKELEY TECH. L.J. 401 (2010).
- Krob, Nicholas J., *Protecting Business in the Digital Age: A New Perspective on Trademark Law and Keyword Advertising*, 63 DRAKE L. REV. 947 (2015).
- Nathenson, Ira Steven, *Internet Infoglut and Invisible Ink: Spamdexing Search Engines with Meta Tags*, 12 HARV. J.L. & TECH. 43 (1998).
- Nichols, Connie Davis, *Initial Interest Confusion "Internet Troika" Abandoned? A Critical Look at Initial Interest Confusion as Applied Online*, 17 VAND. J. ENT. & TECH. L. 883 (2015).
- Padawer, Heidi S., *Google This: Search Engine Results Weave a Web for Trademark Infringement Actions on the Internet*, 81(4) WASH. U. L. REV. 1099 (2003).
- Petty, Ross D., *Initial Interest Confusion Versus Consumer Sovereignty: A Consumer Protection Perspective on Trademark Infringement*, 98 TRADEMARK REP. 757 (2008).
- Rush, Paul F., *Clearing Up the Confusion: Aiding Court Decisions Regarding Trademark Infringement and the Internet*, 43 STETSON L. REV. 637 (2014).
- Solove, Daniel J. & Woodrow Hartzog, *The FTC and the New Common Law of Privacy*, 114 COLUM. L. REV. 583 (2014).

Trammell, Alan M. & Derek E. Bambauer, *Personal Jurisdiction and the “Interwebs”*, 100 CORNELL L. REV. 1129 (2015).

### 其他英文參考文獻

Fed. Trade Comm’n Bureau of Consumer Prot. Div. of Advert. Practices, Re: Complaint Requesting Investigation of Various Internet Search Engine Companies for Paid Placement and Paid Inclusion Programs (June 27, 2002), [http://www.membrane.com/security/computers\\_and\\_internet/search\\_engines.html](http://www.membrane.com/security/computers_and_internet/search_engines.html).

Pager, Sean & Eric Priest, *Infringement as Unfair Competition: A Blueprint for Global Governance?* (2015), [http://works.bepress.com/sean\\_pager/7/](http://works.bepress.com/sean_pager/7/).

SECONDARY LIABILITY, WIKIPEDIA, [http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary\\_liability](http://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_liability) (last visited Sept. 25, 2015).