

網路關鍵字廣告之商標權侵害爭議 ——評析美國與歐盟實務對於商標 使用之界定

謝國廉^{*}

摘 要

關鍵字廣告服務的模式多樣而複雜，於歐美已引起諸多商標法爭議。本文深入分析美國 *Rescuecom* 案及歐盟 *L'Oréal* 案的相關爭議與實務見解。在涉及關鍵字廣告的商標權侵害爭議中，侵權行為人可能為搜尋引擎經營者、線上市場經營者，或是透過網路販賣帶有他人商標的商品之人。就侵權行為態樣與對應之法律責任而言，侵權行為人可能必須獨立負擔主要侵權人的責任，或與其他侵權行為人連帶負共同侵權的責任，或負擔幫助行為的責任。欲認定侵害商標權之人須負擔何種責任，須檢視其行為是否符合特定侵權行為的要件。就歐美商標法制的要件而言，以下兩項至為重要：「是否未經授權即就他人商標為商業上之使用」以及「是否有混淆誤認之虞」，其中又以

^{*} 國立高雄大學財經法律學系副教授；英國愛丁堡大學法學博士。

投稿日：2012年2月7日；採用日：2012年7月10日

涉及第一項要件的判斷最為困難。具體來說，於本文所探討兩件案例中，搜尋引擎經營者和線上市場經營者是否確有「於商業上使用他人商標」的行為，係相關爭議中的核心問題。

關鍵詞：關鍵字廣告、商標權侵害、商標使用、混淆誤認之虞

Cite as: 9 TECH. L. REV., Dec. 2012, at 1.

Trade Mark Use in Keyword Advertisements in the United States and European Union

Kuo-Lien Hsieh *

Abstract

The rapid development of online keyword advertising has triggered a series of trade mark disputes in the United States and Europe. This Article analyses the legal disputes concerning the unauthorised use of trade marks in the keyword advertisements, in particular those in *Rescuecom Corp. v. Google Inc.* in 2009 and in *L'Oréal SA & Ors v. eBay International AG & Ors* in 2011. As to the trade mark infringements regarding keyword advertisements, those sued by trademark owners include search engine operators, online marketplace operators, and those involved in promoting online sales of products bearing signs identical or similar to third party trade marks. As regards the types of infringement concerned, those who make unauthorised use of trade marks may be held responsible for primary infringement in certain circumstances, and in the others, the infringers may be held responsible for joint torfeasorship or contributory infringement. As to what constitutes trade mark infringement, the key standards include “use in commerce (or in the course of trade)” and “likelihood of confusion”, which can be found in the US law and in the

* Associate Professor of Law, National University of Kaohsiung, Taiwan; Ph. D., University of Edinburgh.

EU trade mark regime. This Article focuses its attention on the issues concerning the first standard, which have proved to be extremely controversial as far as the *Rescuecom* and *L'Oréal* cases are concerned.

Keywords: Keyword Advertisements, Trade Mark Infringement, Trade Mark Use, Likelihood of Confusion

1. 前言

在「線上經濟」蓬勃發展的今天，電子商務（electronic commerce）與網路服務提供者（internet service providers）的關係，早已密不可分。若無網路服務提供者所提供的多元化服務，則各企業將無法推動電子商務的相關業務。在電子商務的領域，現今不可或缺的兩類網路服務提供者，當屬「搜尋引擎」（search engines）以及「線上市場」（online marketplaces），而伴隨搜尋引擎及線上市場這兩類網路服務提供者的服務而來的，是本世紀初以來的商業革命，它們從根本上顛覆了實體商店的概念，實現了「無體商店、日進斗金」的夢想。然而，水能載舟，亦能覆舟，就歐美商標法的規範與實務而言，網路服務提供者所提供的服務，固然使得電子商務得以順利運作，但不可否認的是，不少侵害商標權的行為，亦透過網路服務提供者所提供的服務而遂行。

搜尋引擎的普及化，迄今不過十餘年，但搜尋引擎對於人類的資訊檢索行為，已帶來了革命性的影響。除了紙本的資料外，人們尚可檢索並瀏覽難以數計的網頁。不過，雖然搜尋引擎對於人們帶來了如此巨大的影響，但或許大部分網路使用者鮮少思考的是，為何有企業免費提供如此有效而便利的檢索服務？為何搜尋引擎業者願意投入大量的人力、物力，建置並經營搜尋引擎？經營搜尋引擎的企業如何獲取利潤？對於此等問題，一個比較籠統的答案，或許是「網路廣告帶給企業的利潤，是搜尋引擎業者持續提供服務的經濟上誘因」。

然而，界定此處「網路廣告」的意義與種類，係一極其不易的工作。難以界定網路廣告的原因在於，網路的功能日新月異、廣告人的創意源源不絕，因此網路廣告的呈現方式相當多元，而吾等必須以最具彈性的態度來面對網路廣告。舉例來說，某咖啡館的經營者，可能於一搜尋引擎的首頁上刊登廣告，亦可能於網路使用者點選此廣告時彈出另一視窗，提供其最新的咖啡促銷資訊。雖然此等廣告皆屬網路廣告，但廣告客戶早已無法滿足於此種被動呈現廣告的模式，更何況某些搜尋引擎的首頁，例如 Google 的首頁，根

本沒有廣告的存在。

就涉及商標權侵害的網路服務而言，實務上最具爭議性者，當屬搜尋引擎網站的「關鍵字廣告」(keyword advertising)服務，而事實上，搜尋引擎經營者的利潤，大部分卻又來自於關鍵字廣告服務。關鍵字廣告服務的模式不一而足，端視搜尋引擎的經營手法與廣告客戶的行銷需求而定。舉例來說，部分經營搜尋引擎的企業，將商標權人的商標當作網路檢索的關鍵字售予商標權人的競爭對手，「導引」消費者進入並瀏覽競爭對手的網路廣告或網站。其次，有部分經營搜尋引擎的企業，將廣告行銷與搜尋引擎檢索服務充分結合，提供一種新型態的關鍵字廣告服務，例如中國大陸的百度即是¹。此外，亦有搜尋引擎結合各種關鍵字廣告服務模式，協助廣告主增進其行銷的效能。

如前所述，在電子商務的領域中，除了搜尋引擎之外，另一類現今不可或缺的網路服務提供者係「線上市場」，而線上市場經營者有時亦會利用關鍵字廣告，強化其所提供之服務的效能。在此舉一常見的關鍵字廣告說明

¹ 百度所採取的關鍵字廣告服務，係一種將廣告行銷與搜尋引擎檢索服務充分結合的廣告服務模式。百度並不避諱提及「關鍵詞推廣」或「競價」等辭彙，事實上，百度的首頁即有所謂「加入百度推廣」的鏈結點。近年來，百度的網路行銷服務並非一成不變，而根據目前百度網站上「百度推廣原理的視頻演示」，百度推廣的運作模式包括「選擇關鍵詞」、「撰寫推廣信息」以及「設定點擊價格」三大步驟。首先，就「選擇關鍵詞」而言，所謂的關鍵詞，大多為參與關鍵詞競價的企業，所欲販賣的商品的名稱或所欲提供的服務的名稱，可為汽車、紅酒等商品，亦可為保險、法律諮詢等服務。其次，「撰寫推廣信息」係撰寫日後搭配檢索結果所呈現的廣告文案。第三，「設定點擊價格」即關鍵字競價價格的設定。完成此三步驟後，「百度推廣原理的視頻演示」緊接著顯示了一張檢索結果的頁面，頁面上的第 1 個檢索結果係由紅色方框框住，暗示了針對特定關鍵字設定最高競價價格的企業，其網頁的鏈結點與廣告內容，將會在網路使用者檢索該特定關鍵字時，顯示在所有檢索結果頁面的第 1 頁的最上方。百度此種廣告服務模式雖與商標法無涉，但其某些特殊的營運方式，卻引發了是否違反中國大陸反壟斷法的爭議。請參閱謝國廉，「反壟斷法對中國搜尋引擎市場之衝擊——從禁止濫用支配地位之規範檢視百度案之發展」，法令月刊，第 61 卷第 1 期，頁 129-130 (2010)。

之。一線上市場經營者向一搜尋引擎經營者購買關鍵字廣告，而此處的關鍵字為某商標的文字部分。每當網路使用者於搜尋引擎網站檢索此關鍵字時，此檢索行為將開啓搜尋引擎的關鍵字廣告。倘若網路使用者進一步點擊該具有連結功能的關鍵字廣告，則使用者的電腦螢幕將會出現上述線上市場的網頁，不僅如此，此（於搜尋引擎網頁上的）點擊行為，效果等同於在該線上市場的網站查詢帶有該商標的商品，亦即，此時使用者所觀看的頁面，並非該線上市場網站的首頁，而是該網站呈現所有相關商品資訊的特定網頁。

如此多樣而複雜的關鍵字廣告服務模式，於美國與歐洲已引起了諸多商標法爭議。本文的第 2 部分，將分析重點置於美國第二巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals the Second Circuit）於 2009 年 4 月 3 日做出的 *Rescuecom Corp. v. Google Inc.* 案裁定（以下簡稱「*Rescuecom* 案」）²。本文的第 3 部分，將聚焦於 2011 年 7 月 12 日歐盟法院（the Court of Justice of the European Union）就英國 *L'Oréal SA & Ors v. eBay International AG & Ors* 案（以下簡稱「*L'Oréal* 案」）所做出的「初步判決」（preliminary ruling）³。分析此等爭議並探討美國與歐盟的相關司法實務見解，係本文的主要研究目的。由於此二訴訟皆僅涉及侵害商標權的民事責任，因此本文的分析，將不觸及侵害商標權的刑事責任，特此敘明。

具體而言，無論藉由大陸法系或英美法系的侵權行為法體系分析關鍵字廣告的商標權侵害訴訟，須探討的問題皆包括：侵權行為人為何？侵權行為的態樣以及相對應的法律責任為何？構成各類侵權行為的要件為何？首先，在涉及關鍵字廣告的商標權侵害爭議中，侵權行為人可能為搜尋引擎的經營者、線上市場的經營者，或是透過網路販賣帶有他人商標的商品之人。其次，關於各個侵權行為態樣與相對應的法律責任，為了方便說明，在此暫且拋開大陸法系或英美法系的精準用語。理論上，侵權行為人可能必須就其侵害商標權的行為，獨立負擔主要侵權人的責任，或與其他侵權行為人連帶負

² *Rescuecom Corp. v. Google Inc.*, 562 F.3d 123, 90 U.S.P.Q.2d 1287 (2009).

³ Case C-324/09, *L'Oréal SA v. eBay Int'l AG*, 2011 E.C.R. I-0000.

共同侵權的責任，抑或負擔幫助行為的責任。欲認定一侵害商標權之人須負擔何種侵權責任，必須檢視其行為是否符合特定侵權行為的要件，而無論大陸法系或英美法系的商標法制，各項侵害商標權行為的要件，皆不會缺少以下兩項核心要件：「是否未經授權即就他人商標為商業上之使用」以及「是否有混淆誤認之虞」，其中又以涉及第一項要件的判斷最為困難。具體來說，於本文所探討的 *Rescuecom* 案與 *L'Oréal* 案中，搜尋引擎經營者和線上市場經營者是否確有「於商業上使用他人商標」的行為，係相關爭議中的核心問題。

2. 美國 *Rescuecom Corp. v. Google Inc.* 案 裁定之分析

根據 *Rescuecom Corp. v. Google Inc.* 案的裁定書，此案所涉及的爭議為：網路搜尋引擎巨擘 Google 將原告的商標當作網路檢索的關鍵字售予原告的競爭對手，一旦使用 Google 的網路使用者以原告商標作為關鍵字進行檢索時，原告競爭對手的廣告與網站連結點，將與搜尋結果一併顯示於 Google 使用者的電腦螢幕，則此時 Google 的行為是否構成對原告商標權的侵害？毫無疑問地，此訴訟的發展，吸引了包括 Google 在內的全球主要搜尋引擎業者的目光，其原因在於此爭議於美國商標法實務界尚未有明確的解決方式⁴。

Rescuecom 案的原告 *Rescuecom Corp.*（以下簡稱「*Rescuecom*」）係一於美國各地銷售電腦並提供相關服務的連鎖企業，而被告 *Google Inc.*（以下簡稱「*Google*」）則為全球知名的網路搜尋引擎公司。須特別說明的是，*Rescuecom* 捍衛其商標權的過程頗為曲折，在此有必要簡述此案的發展。*Rescuecom* 先前於美國聯邦紐約北區地方法院（the United States District Court for the Northern District of New York）提起訴訟，主張被告 *Google* 的網路關

⁴ Melinda Giftos, *Rescuecom Drops Google Adwords Lawsuit After Six Years of Litigation*, WHYTE HIRSCHBOECK DUDEK S.C. — OUR MISSION IS CLIENT SUCCESS (Mar. 9, 2010, 12:00 AM), <http://www.whdlaw.com/blog.aspx?postid=819>.

鍵字廣告服務違反美國藍能法（即「美國商標法」，the Lanham Act, 15 U.S.C.）的相關規定。紐約北區地方法院依據美國聯邦民事訴訟法（Federal Rules of Civil Procedure）的規定，並援引美國第二巡迴上訴法院昔日的相關判決，認為 Rescuedom 於訴之聲明中所陳述的事實，完全不足以確保日後依法取得任何損害賠償，因此認為 Rescuedom 並無請求權，同時同意 Google 的聲請，駁回 Rescuedom 之訴。然而，Rescuedom 不服紐約北區地方法院的駁回裁定，向美國第二巡迴上訴法院提出抗告。上訴法院則認為，紐約北區地方法院誤解上訴法院先前相關判決的理由，同時裁定 Rescuedom 於本案具備請求權，故而撤銷地方法院的裁定並將此案發回該院。

上訴法院此一發回地方法院的裁定，顯然有利於 Rescuedom，但不知基於何種原因，Rescuedom 已於 2010 年 3 月撤回此案的訴訟。此舉意味著大約六年的法庭攻防已驟然以此畫下句點。關於上述 Google 的行為是否侵害 Rescuedom 商標權的爭議，法院未來已斷無可能再就此案表示意見。不過，各界並未因為 Rescuedom 撤回訴訟而認為此爭議已無進一步探討的必要。其原因在於，上訴法院在對於 Rescuedom 案所做出的裁定中，明確指出 Google 將 Rescuedom 的商標當作網路檢索的關鍵字售予 Rescuedom 的競爭對手的行為，係商標的使用（trademark use in commerce）。換句話說，Google 的系爭行為已然符合商標權侵害的要件之一。然而，此見解是否妥適？此見解與另一商標權侵害的要件，亦即「造成相關消費者混淆誤認之虞」的關係為何？相關議題實有深入探討的必要。因此，本文將以第二巡迴上訴法院對 Rescuedom 案裁定的事實與結果作為探討的客體，輔以作者對於此案主要議題的評析，探究網路關鍵字廣告提供者關於商標權侵害的民事責任。

2.1 事實

如前所述，原告 Rescuedom 係一於美國各地銷售電腦並提供相關服務的連鎖企業，而被告 Google 則為全球知名的網路搜尋引擎公司。一般而言，當網路使用者進入 Google 網站並輸入欲檢索的辭彙或語句之後，Google 將以兩種方式回應檢索者的檢索指令。首先，檢索者輸入欲檢索辭句後，Google

會將所有相關的搜尋結果顯示於檢索者的電腦螢幕之上。當檢索者點選特定搜尋結果時，檢索者便會進入此搜尋結果的網站。若此網站係一販賣商品或服務的網站，則此時檢索者可取得此網站提供的商品或服務資訊，亦可能於此網站訂購商品或服務。其次，當檢索者輸入欲檢索的辭句後，Google 除了顯示相關搜尋結果之外，亦會將與檢索辭句相關的廣告，一併顯示於檢索者的電腦螢幕。

本案所有的法律爭議，皆與 Google 的第二項功能，亦即廣告服務的提供，有著密切的關係。Google 如何提供廣告服務？欲購買廣告服務的廣告主（an advertiser），會先思考檢索哪一個辭彙或語句的檢索者有興趣觀看其廣告，廣告主做出決定後即向 Google 購買關鍵字廣告服務。其後，一旦有檢索者搜尋廣告主所決定的關鍵辭句，廣告主的廣告將會和相關搜尋結果一併顯示於檢索者的電腦螢幕，而廣告的內容通常會出現在搜尋結果的上方或右側，並附帶有英文「sponsored link」（「受贊助之連結」）的字樣。值得注意的是，Google 放置於檢索者電腦螢幕上的內容，不單只是一般的網路廣告，此廣告亦是廣告主網站的連結點。因此，當觀看此廣告的檢索者點選此廣告時，檢索者便同時開啓了廣告主的網站，得以瀏覽更多關於此廣告主的資訊，並且有可能透過網路購買其提供的商品或服務。

具體來說，Google 主要使用了兩種電腦軟體系統——AdWords 與 Keyword Suggestion Tool 來提供上述的廣告連結服務。首先，AdWords 係提供廣告主購買關鍵辭句（terms or keywords）的軟體系統。廣告主購買關鍵辭句後，Google 計算檢索者點選廣告、進入廣告主網站的次數，向廣告主收取費用。法院運用以下的例子，說明涉及此系統的重大商標法爭議。假設 Y 公司與（以 X 作為商標的）X 公司皆提供暖氣鍋爐的維修服務（furnace repair），兩公司互為對方的競爭者。倘若 Y 公司透過 AdWords 系統向 Google 購買「X」這個關鍵字，則日後任何有意向 X 公司購買暖氣鍋爐維修服務的網路檢索者，一旦使用 Google 檢索商標 X，Y 公司的廣告與網站連結點將同時出現於此檢索者的電腦螢幕，若檢索者點選此網站連結點而進入 Y 公司的網站，則檢索者最終可能轉而向 Y 公司預訂或購買暖氣鍋爐維修服

務。其次，Keyword Suggestion Tool 則是另一套電腦軟體系統，幫助廣告主確認哪些關鍵辭句與其經營的商務具有最強的關連性。換句話說，這是一套向廣告主推薦關鍵辭句的電腦軟體系統。法院指出，承上例，若 Y 公司使用 Google 的 Keyword Suggestion Tool，則此系統可能建議 Y 公司同時購買「鍋爐維修」與「X」兩個關鍵字，以便日後檢索者檢索「X」一辭時，Y 公司的廣告與網站連結點能同時出現於此檢索者的電腦螢幕。

上訴人 Rescucom 先前於紐約北區地方法院提起訴訟，主張 Google 的網路廣告服務違反美國藍能法第 1114 條和第 1125 條，對其商標 Rescucom 構成商標權侵害 (trademark infringement)、虛偽來源標示 (false designation of origin) 以及淡化 (dilution)⁵。紐約北區地方法院依據美國聯邦民事訴訟法第 12 條第 b 項第六款 (Rule 12(b)(6))，並援引美國第二巡迴上訴法院 *1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc.* 案 (以下簡稱「1-800 案」) 之判決⁶，認為原告 Rescucom 於訴之聲明中所陳述的事實，完全不足以確保日後依法取得任何損害賠償，因此同意 Google 的聲請，駁回 Rescucom 之訴⁷。此係聯邦民事訴訟法第 12 條第 b 項第六款明定的駁回事由之一。

Rescucom 不服紐約北區地方法院的駁回裁定，向美國第二巡迴上訴法院提出抗告。Rescucom 的聲明，可分為以下數點加以說明。

1. Rescucom 主張，由於其競爭對手已購買 Rescucom 這個關鍵字，因此網路使用者於 Google 網站檢索 Rescucom 這個關鍵字，該競爭對手的廣告與網站連結點，將顯示在檢索者的螢幕上，此時檢索者可能極易受到誤導，誤認上述顯示在螢幕上的廣告，乃是相關度檢索結果 (the relevance-based search result) 的一部分。Rescucom 主張，當網路使用者檢索 Rescucom 一辭時，螢幕上競爭對手的廣告與網站連結點，可能造成檢索者關於關連性 (affiliation)、來源 (origin)、贊助者 (sponsorship) 或服務已

⁵ Rescucom Corp. v. Google, Inc., 456 F. Supp. 2d 393, 83 U.S.P.Q.2d 1208 (2006).

⁶ 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc., 414 F.3d 400, 75 U.S.P.Q.2d 1161 (2005).

⁷ 檢視地方法院的相關見解，可知該院認為原告針對該損害賠償未有請求權基礎。詳見本文 2.3.1 之分析。

經過認證 (approval of service) 的商標混淆誤認 (trademark confusion) 之虞。

2. Rescuecom 主張，上述商標混淆誤認的情況之所以可能出現，係因 Google 未以明確方式區隔廣告區塊與檢索結果區塊的情況。

3. 如前所述，廣告主向 Google 購買關鍵字廣告服務後，一旦檢索者輸入特定關鍵辭句，廣告主的廣告內容可能出現於檢索結果的上方。Rescuecom 主張，此時檢索者可能誤認出現於檢索結果上方的廣告並非廣告，而係排序在最上方的檢索結果，亦即與關鍵字最為相關的檢索結果。

4. Rescuecom 主張，Google 97% 的營業額皆來自於透過 AdWords 所提供的廣告服務，而此即 Google 致力於提升關鍵字廣告業務量的經濟誘因 (economic incentive)。

5. Google 透過 Keyword Suggestion Tool 系統，推薦 Rescuecom 的競爭對手購買 Rescuecom 這個辭彙，亦即 Rescuecom 的商標，作為檢索用的關鍵字。部分 Rescuecom 的競爭對手採納 Google 的建議，於 AdWords 系統購買 Rescuecom 這個辭彙作為檢索用的關鍵字。就結果而言，希望進入 Rescuecom 網站的網路檢索者一旦使用 Google 檢索 Rescuecom 一辭，Rescuecom 競爭對手的廣告與網站連結點便將顯示於此檢索者的電腦螢幕。Rescuecom 主張，如此的運作模式，將使得 Rescuecom 的競爭對手得以欺騙 (deceive) 搜尋 Rescuecom 網站的檢索者並轉移 (divert) 他們的注意力。

6. Rescuecom 主張，當 Google 使用者為購買 Rescuecom 的服務而檢索 Rescuecom 一辭時，眾多 Rescuecom 的競爭對手的連結點將出現於檢索者的電腦螢幕，此顯示方式可能造成檢索者誤認競爭對手的廣告與連結點係由 Rescuecom 贊助 (sponsored)、保證 (endorsed)、認可 (approved) 或者與 Rescuecom 有密切關係 (affiliated)。

2.2 裁定結果與理由

第二巡迴上訴法院指出，紐約北區地方法院之所以同意 Google 的聲請而駁回 Rescuecom 之訴，其原因在於：是否未經授權即就他人商標為「商業

上之使用」(use in commerce)，係判斷一行為是否違反藍能法的要件(essential element)，由於 Rescuecom 的競爭對手透過 Google 的系統顯示其廣告時，並未呈現 Rescuecom 的商標(did not exhibit Rescuecom's mark)，因此 Google 的系爭行為「與 Rescuecom 商標之商業上使用無涉」(does not involve use of Rescuecom's mark in commerce)，故而並非藍能法中的商業上使用。

然而，第二巡迴上訴法院卻認為，Google 對於 Rescuecom 商標的使用確係商業上的使用⁸。法院所持的第一個理由為：Google 向廣告主所推薦與販賣者，的確為 Rescuecom 商標。其次，Google 銷售其廣告服務時，Google 確有向購買其廣告服務的消費者展示(displays)、提供(offers)以及販賣(sells) Rescuecom 商標。第三，Google 透過其 Keyword Suggestion Tool 軟體系統，鼓勵他人購買 Rescuecom 商標。職是之故，法院認為 Google 對於 Rescuecom 商標的使用，的確符合藍能法第 1127 條於文字上對於商業上使用的界定。

此外，Google 主張，1-800 案的判決暗示(suggests)，將一商標收錄於一電腦的內部目錄並非商標使用⁹。然而，第二巡迴上訴法院認為，Google 所認定的暗示，實際上已「過度詮釋」(over-reads)法院於 1-800 案的見解。法院指出，首先，Google 於其系統內部運作中對於 Rescuecom 商標的使用是否係商業上的使用，並非本案的判斷重點，此處的重點在於，Google 將 Rescuecom 的商標推薦並售予購買其廣告的消費者，此等行為絕非「內部使用」(internal uses)¹⁰。法院更進一步指出，其於 1-800 案的判決並未指

⁸ 其原文為：“Google’s Use of Rescuecom’s Mark Was a ‘Use in Commerce’.” See *Rescuecom*, 562 F.3d at 127.

⁹ 其原文為：“Google, supported by amici, argues that 1-800 suggests that the inclusion of a trademark in an internal computer directory cannot constitute trademark use.” See *id.* at 129.

¹⁰ 其原文為：“First, regardless of whether Google’s use of Rescuecom’s mark in its internal search algorithm could constitute an actionable trademark use, Google’s recommendation and sale of Rescuecom’s mark to its advertising customers are not internal uses.” See *id.* at

出，於電腦軟體內部目錄中使用商標絕無構成商標使用的可能性。

再者，Google 認為其使用 Rescuecom 商標的行為，係一「置入行銷」(product placement) 行為，正如同零售商利用「置入行銷」的方式，使得一特定商家得以自其競爭對手的商譽中獲取利益。Google 舉一例說明之：某些商家將自有品牌商品 (store-brand generic products)，放置於另一品牌商品的旁邊，使得正在找尋該品牌商品的消費者，考慮購買較便宜的自有品牌商品。然而，法院認為，Google 的主張已然失焦 (misses the point)。其原因在於，妥適且不致使公眾誤認誤信的置入行銷 (proper, non-deceptive product placement)，並非藍能法中的侵權行為，不過，這並非泛指置入行銷即「規避責任之魔法擋箭牌」(a magic shield against liability)；以造成消費者混淆誤認為目的的「欺騙型置入行銷計畫」(a deceptive plan of product placement) 即不得規避責任。

Rescuecom 主張 Google 已就其商標為商業上的使用，但法院指出，就他人商標為商業上的使用，並非構成藍能法之違反的唯一要件。根據藍能法第 1125 條，構成藍能法之違反的關鍵行為，係未經授權而使用他人商標 (unauthorized use)，且此未經授權之商標使用須有導致以下結果之虞：造成混淆誤認、錯誤；誤認誤信商標與商品之關係；誤認誤信商標與服務之關係；就商品或服務之來源、贊助者或認證機構，產生誤認誤信。

如前所述，當時本案尚在判斷有無請求權的階段¹¹，第二巡迴上訴法院僅就原告 Rescuecom 的訴狀有無請求權加以判斷。換句話說，上訴法院的判斷重點在於考量 Rescuecom 目前所陳述的事實，是否完全不足以確保日後依法取得任何損害賠償，而須依法駁回訴訟。至於 Rescuecom 能否舉證證明 Google 於 AdWords 中使用 Rescuecom 商標是否造成混淆誤認之虞抑或造成錯誤，則非屬當時上訴法院裁定的範圍。上訴法院於結論中指出，紐約北區

129.

¹¹ 判決書的用語為「第 12 條第 b 項第六款之階段」，其原文為：“We consider at the 12(b)(6) stage only what is alleged in the Complaint.” See *id.* at 131.

地方法院誤解 *1-800* 案的判決理由，誤認按該判決之意旨應裁定駁回原告之訴¹²，職是之故，上訴法院撤銷紐約北區地方法院的裁定並將此案發回該院。

2.3 評析

2.3.1 上訴法院認為 *Rescuecom* 於本案具有請求權

須優先說明的是一個美國聯邦民事訴訟法中法院駁回訴訟的理由。美國民事訴訟的被告，依據聯邦民事訴訟法，得於訴訟中提出聲請，請求法院駁回原告之訴（a motion to dismiss）。若法院認為被告聲請駁回的理由確具說服力，則依法駁回訴訟。駁回訴訟的理由，明定於聯邦民事訴訟法第 12 條第 b 項。本案所涉及的是第 12 條第 b 項第六款：「（原告）未能就其得取得之損害賠償，清楚說明其請求權基礎」（“failure to state a claim upon which relief can be granted”），意指原告針對該損害賠償，未有請求權基礎。此係常見的駁回理由之一。根據此款以及相關判決¹³，法院依被告的聲請裁定駁回訴訟與否時，係將原告陳述的事實視為真實，不就事實部分另為調查。而即便法院將原告陳述的事實視為真實，若法院審視原告訴狀之後仍認為原告並無損害賠償請求權，則依法駁回訴訟。按美國民事訴訟實務，法院之所以依第 12 條第 b 項第六款駁回原告之訴，常係認為任何理性的法官或陪審團，皆不可能基於原告陳述的事實而判決原告勝訴。須一併說明的是，法院依第 12 條第 b 項第六款駁回原告之訴，原告可選擇向上一審級提出抗告，但於原審

¹² 其原文為：“We conclude that the district court was mistaken in believing that our precedent in *1-800* requires dismissal.” *See id.* at 131.

¹³ 第二巡迴上訴法院於本案裁定中援引該院 2001 年 *Gregory v. Daly* 案的判決，強調法院依被告的聲請審酌是否駁回訴訟時，應將原告所控訴的所有事實聲明視為真實，並以最有利於原告的角度就陳述的事實加以推論，同時從寬認定原告所指控的內容。其原文為：“When reviewing a motion to dismiss, a court must ‘accept as true all of the factual allegations set out in plaintiff’s complaint, draw inferences from those allegations in the light most favorable to plaintiff, and construe the complaint liberally.’ *Gregory v. Daly*, 243 F.3d 687, 691 (2d Cir. 2001).” *See id.* at 127.

級已無救濟之餘地。

Google 於紐約北區地方法院的訴訟中，主張 Rescucom 並無損害賠償請求權，因此依聯邦民事訴訟法第 12 條第 b 項第六款，請求法院駁回原告之訴。紐約北區地方法院認為 Google 聲請駁回的理由確具說服力，依法駁回訴訟。Rescucom 對此駁回訴訟的裁定不服，向上一審級，即第二巡迴上訴法院提出抗告，上訴法院檢視 Rescucom 訴狀與紐約北區地方法院駁回原告之訴的裁定，認定地方法院誤解 1-800 案的判決理由，誤認按該判決之意旨應裁定駁回原告之訴。換句話說，上訴法院認為 Rescucom 於本案非無請求權基礎，故而撤銷地方法院的裁定並將此案發回該院。須特別說明的是，上訴法院裁定的重點係 Rescucom 請求損害賠償的請求權基礎，至於 Google 的系爭商業行為是否確實構成對 Rescucom 商標權的侵害，則與此裁定無涉。

2.3.2 上訴法院：原告使用被告商標的行為確係商業上之使用

在本案中，Rescucom 主張，由於其競爭對手已購買 Rescucom 這個關鍵字，因此網路使用者若在 Google 網站檢索 Rescucom 這個關鍵字，該競爭對手的廣告與網站連結點，將顯示在檢索者的螢幕上，此時檢索者可能極易受到誤導，誤認上述顯示在螢幕上的廣告，乃是相關度檢索結果的一部分。Rescucom 主張，當網路使用者檢索 Rescucom 一辭時，螢幕上競爭對手的廣告與網站連結點，可能造成檢索者關於關連性、來源、贊助者或服務已經過認證的商標混淆誤認之虞。Rescucom 亦強調，Google 未以明確方式區隔廣告區塊與檢索結果區塊，且一旦檢索者輸入特定關鍵辭句，廣告主的廣告內容可能出現於檢索結果的上方，此時檢索者可能誤認出現於檢索結果上方的與關鍵字最為相關的檢索結果。

對於 Rescucom 上述主張，Google 則援引 1-800 案的判決，主張此判決暗示，將一商標收錄於一電腦的內部目錄並非商標使用。但上訴法院則認為，Google 已過度詮釋法院於 1-800 案的見解。法院指出，Google 將 Rescucom 的商標推薦並售予購買其廣告服務的消費者，此等行為絕非內部使用。法院之所以認定 Google 對於 Rescucom 商標的使用，確係商業上的

使用，其主要理由為：Google 銷售其廣告服務時，Google 確有向購買其廣告的消費者展示、提供以及販賣 Rescuecom 商標。此外，Google 透過其 Keyword Suggestion Tool 軟體系統，鼓勵他人購買 Rescuecom 商標¹⁴。職是之故，法院認為 Google 對於 Rescuecom 商標的使用確係商業上使用。

2.3.3 對何人進行商業上之使用？

就商標權侵害而言，未經授權即就他人商標為商業上之使用，係判斷一行為是否侵害商標權的要件之一¹⁵。之所以如此，係因未經授權之商標使用，有導致消費者混淆誤認之虞。本文認為，「是否於商業上使用他人商

¹⁴ 美國律師 Tracy-Gene G. Durkin 和 Jeremy M. Klass 亦贊成法院的見解，認為 Google 將 Rescuecom 的商標當作網路檢索的關鍵字推薦並售予他人，若仍主張此行為並非將 Rescuecom 的商標作商業上的使用，則此見解未免有些牽強 (seems a bit far-fetched)。See Tracy-Gene G. Durkin & Jeremy M. Klass, *Rescuecom v. Google: Not an Open Invitation to Trademark Plaintiffs*, WELCOME TO THE WASHINGTON LEGAL FOUNDATION (June 19, 2009), http://www.wlf.org/Upload/legalstudies/legalopinionletter/061909Durkin_LOL.pdf.

¹⁵ 根據美國藍能法第 1127 條，「商業上之使用」(use in commerce) 這項要件，係指「於一般商業活動的過程中，以良善之意使用一商標」(the bona fide use of a mark in the ordinary course of trade)，而非僅為了保有一商標之權利 (not made merely to reserve a right in a mark)。此定義於美國實務上引起的爭議是：審查商標的註冊申請時，固然必須審酌此要件的定義，考量申請人是否有使用特定標識的意願，但判斷商標權侵害的爭議時，是否亦須將此定義納入考量？更具體地說，侵害他人商標權之人，得否主張其行為係本於惡意，並非「以良善之意使用一商標」，進而抗辯其並未就他人商標為商業上的使用行為，因此未侵害他人的商標權？對於此項顯不合理的解釋，上訴法院於 *Rescuecom* 案的裁定中強調，藍能法第 1127 條定義「商業上之使用」要件的條款，並非保護惡意侵害商標權之人而使其得以規避商標混淆誤認的法律責任。上訴法院援引關於 1988 年修正藍能法的一份參議院報告 (the Senate Report for the 1988 amendment)，指出藍能法第 1127 條對於「商業上之使用」的定義，僅適用於商標註冊申請的審查，與侵害商標權與否的判斷無涉。See S. Rep. No. 100-515, at 45 (1988), reprinted in 1988 U.S.C.C.A.N. 5577, 5607-08. 其後，2010 年美國第 8 巡迴上訴法院亦曾援引此項見解。See *Sensient Technologies Corp. v. Sensory Effects Flavor Co.*, 613 F.3d 754, 96 U.S.P.Q.2d 1164 (2010).

標」以及「是否有混淆誤認之虞」雖是兩項不同要件的檢驗，但於判斷特定行為是否為商標使用之時，須確認商業上使用他人商標的行銷對象，必須與產生混淆誤認或誤認誤信的主體，是同一群消費者，若行銷對象與產生混淆誤認的消費者並非同一群體，則此項關於商標使用的認定，即毫無實益可言。

觀察上訴法院關於商標使用的見解，法院之所以認為「Google 對於 Rescuecom 商標的使用確係商業上使用」，其最主要的原因為：Google 確有向購買其廣告服務的消費者展示、提供以及販賣 Rescuecom 商標。然而，須特別注意的是，此處所謂的消費者，並非 Google 的使用者，而係 Rescuecom 的競爭對手。本文認為，實務上之所以重視商標使用是否存在，係因：若確有商標使用，則應進行另一個要件的認定，亦即觀察 Google 的使用者是否可能產生混淆誤認。以此為前提，上訴法院關於「Google 對於 Rescuecom 商標的使用確係商業上使用」的認定，實際上可能毫無實益，之所以如此，係因此處的判斷重點，並非 Rescuecom 的競爭對手是否可能產生混淆誤認，而是 Google 的使用者是否可能產生混淆誤認。

2.3.4 對實務發展之影響

第二巡迴上訴法院對本案做出裁定時，各界大多認為，此裁定對於 Rescuecom 而言乃一項重大勝利，而此裁定亦重新燃起 Rescuecom 對於日後取得勝訴判決的希望。在此案發回紐約北區地方法院後，Rescuecom 的訴訟策略，應當強調並試圖證明，Google 將 Rescuecom 的商標當作網路檢索的關鍵字售予 Rescuecom 的競爭對手的行為，有造成消費者混淆誤認之虞。不過，這把重新燃起的希望之火，隨著 Rescuecom 於 2010 年 3 月撤回訴訟而熄滅了。

對於 Rescuecom 而言，六年左右的法律攻防，已然以未分勝敗的結果作收，但撤回訴訟的原因為何？各界迄今未有明確的答案（抑或許永遠難有確切的答案）。就此疑問，美國律師 Melinda Giftos 提供了一個可能的解答。令人驚訝的是，Giftos 律師指出，事實上 Rescuecom 本身也是購買 Google 關

鍵字廣告的客戶之一¹⁶。Rescuecom 購買的廣告關鍵字係「geek squad」，而 geek squad 的商標權人乃美國著名的科技產品連鎖量販店 Best Buy¹⁷。2009 年 10 月，Best Buy 要求 Rescuecom 停止將 geek squad 作為廣告關鍵字使用，但 Rescuecom 堅稱其行為並未違法。Best Buy 指控 Rescuecom 的行為侵害其商標權，但值得注意的是，Best Buy 指控 Rescuecom 所涉及的侵害商標權行為，與 Rescuecom（於 *Rescuecom* 案中）指控 Google 所涉及的侵害商標權行為，極為類似¹⁸。在紐約北區地方法院審理 Rescuecom 與 Best Buy 的訴訟期間，或許是因為 Rescuecom 認為其無法對類似的關鍵字廣告行為，於兩件訴訟中分別表達贊成與反對的意見，故而撤回訴訟。

對於關心此案發展的人士而言，此案的撤回顯然徒留遺憾，因為目前已無從瞭解法院是否認為 Google 的行為構成商標權侵害。然而，吾等不能因此認為上訴法院的裁定，對於關鍵字廣告的未來發展毫無影響。此裁定所涉及的關鍵議題是：將商標當作網路檢索的關鍵字售予商標權人的競爭對手，是否必然是商業使用？更具體地說，由於「是否未經授權即就他人商標為商業上之使用」與「是否有混淆誤認之虞」，仍為英美商標法實務上判斷侵害商標權行為的兩項核心要件，因此類似於 *Rescuecom* 案的關鍵字廣告爭議再次出現時，經營搜尋引擎的業者為了避免最終遭法院認定侵害他人商標權，是否應直接放棄主張其行為並非商業使用（亦即承認其行為係商業使用），而將答辯的重心，集中在其行為並無導致相關消費者混淆誤認之虞？從避免法律風險的角度來看，經營搜尋引擎的經營者，顯然不願走到爭執關鍵字廣告是否造成消費者混淆誤認這一步。此態度在相當程度上解釋了目前在主要的

¹⁶ Giftos, *supra* note 4. (“Rescuecom purchased the Google adwords ‘geek squad’ to optimize its own search engine ranking. In October 2009, Best Buy demanded that Rescuecom stop using ‘geek squad’ as an adword. Rescuecom then quietly brought a declaratory judgment action in the Northern District of New York claiming that its use of the ‘geek squad’ adwords was legitimate. Best Buy counterclaimed, alleging trademark infringement and substantially the same allegations Rescuecom had asserted in its Google case.”)

¹⁷ *Id.*

¹⁸ *Id.*

搜尋引擎上，已鮮少看到類似 *Rescuecom* 案中所出現的商標關鍵字廣告。

3. 歐盟法院 *L'Oréal SA & Ors v. eBay International AG & Ors* 案初步判決之分析

線上市場經營者有時亦會利用關鍵字廣告，強化其所提供之服務的效能。就侵害商標權的民事責任而言，此類服務涉及電子商務行銷、交易過程中的關鍵字廣告行爲、線上市場網站上展示相同於商標之標識的行爲，此等行爲是否爲交易過程中的商標使用？此外，線上市場經營者處理由網路賣家所輸入的資訊，而此等資訊往往涵括了相同或近似於他人註冊商標之標識，有時線上市場經營者爲了增加網路賣家的銷售量，會積極提供各項協助。伴隨此等商業行爲而來的是一系列的商標法爭議，而英國 *L'Oréal* 案所涉及的議題¹⁹，皆與此等商標權侵害的爭議有關。

本文的第 3 部分，將分析的重點集中於 2011 年 7 月 12 日歐盟法院就英國 *L'Oréal* 案所做出的「初步判決」（preliminary ruling）。所謂的「初步判決」，根據歐盟運作條約（Treaty on the Functioning of European Union, TFEU）第 267 條²⁰，係由歐盟會員國的國內法院或法庭（any court or tribunal of a Member State）提出聲請，請求歐盟法院做出初步判決，解釋歐盟運作條約與歐盟條約（the Treaty on European Union）²¹，或解釋歐盟各機關所訂定的法令（interpretation of acts of the institutions of the Union）等。初步判決的主要特徵爲：此類判決嚴格來說，並無訴訟當事人的存在。歐盟法院做出初步判決時所扮演的係一協助會員國法院的角色。歐盟法院做出初步判決

¹⁹ *L'Oréal SA v. eBay Int'l AG* [2009] EWHC 1094 (Ch).

²⁰ 2009 年 12 月歐盟里斯本條約生效前，歐洲法院係依據歐洲共同體條約〔the Treaty Establishing the European Community (EC Treaty)〕第 234 條〔現為歐盟運作條約（the Treaty on the Functioning of the European Union）第 267 條〕。

²¹ 歐盟運作條約第 267 條第一項第 a 款的用語爲「條約之解釋」（the interpretation of the Treaties）。根據此條約第 1 條第二項，此款所謂的條約，係指歐盟運作條約與歐盟條約（the Treaty on European Union）。

後，隨即將此初步判決送交提出聲請的會員國法院，而會員國法院將繼續系爭案件的審理。就初步判決的整體程序而言，系爭案件的審理始於提出聲請的會員國法院，亦終於該會員國法院。就初步判決的效力（effects）而言，其具有法律上拘束力（legally binding），且提出聲請的會員國法院，不得對初步判決提出抗告或上訴（not subject to appeal），而事實上歐盟法院之上亦無上級法院的存在。但須特別說明的是，此處所謂初步判決具有法律上拘束力，非指歐盟法院就會員國法院的系爭案件，代替提出聲請的會員國法院行使司法權；歐盟法院僅就會員國法院所提出的法律爭點（points of law）加以解釋，至於會員國的系爭案件，仍由會員國法院於取得初步判決後，續行訴訟程序²²。

本研究 3.1 和 3.2 的部分，將依序詳述本案頗為複雜的事實與背景，以及此初步判決的結果與理由。本文將於 3.3 的部分，針對本案三大議題的主要爭議，進行深入的評析並總結本文的見解。

3.1 事實與相關爭議

英國英格蘭暨威爾斯高等法院（High Court of England and Wales；以下簡稱「英格蘭高院」）於 2009 年 5 月 22 日，已就本案無涉歐盟法令疑義的部分做出判決²³，當時裁判的重點，在於判斷 eBay 是否須與侵權行為人連帶負共同侵害的損害賠償責任。針對與本案爭議密切相關的歐盟商標法及電子商務法的條款，英格蘭高院裁定暫停訴訟（stayed proceedings），向歐盟法院提出聲請，請求歐盟法院於初步判決中做出解釋。此處的重點，即在於分析歐盟法院對於相關爭點的見解，不過，為了清楚呈現本案的事實，並呈現整個訴訟的發展歷程，本文在此將引用歐盟法院的初步判決以及英格蘭高院於 2009 年 5 月 22 日做出的判決，以求周延。

²² An introduction to preliminary rulings can be found in TREVOR HARTLEY, *THE FOUNDATIONS OF EUROPEAN COMMUNITY LAW* 62-63 & 69-70 (5th ed. 2003), and STEPHEN WEATHERILL, *CASES AND MATERIALS ON EU LAW* 187-88 & 199-200 (6th ed. 2003).

²³ *L'Oreal*, [2009] EWHC 1094 (Ch).

3.1.1 事實

根據歐盟法院的初步判決書，本案原告為 L'Oréal SA 及其三家子公司，歐盟法院將這些公司簡稱為 L'Oréal²⁴。L'Oréal 製造並銷售香水、化妝品及護髮產品，係數個英國註冊商標及歐洲共同體商標的商標專用權人²⁵。本案被告為 eBay Inc. 的三家子公司（但不包括 eBay Inc.）以及 7 位自然人，歐盟法院將 eBay Inc. 的三家子公司簡稱為「eBay」，另將 7 位自然人統稱為「個人被告」（the individual defendants）²⁶。eBay 經營「線上市場」（an electronic marketplace），其營運模式如下：欲販賣商品的網路賣家（sellers）向 eBay 註冊並建立賣家帳戶，eBay 則將網路賣家欲販賣的商品展示於 eBay 的網站上²⁷。進一步來說，eBay 對於網路賣家所提供的服務，包括了拍賣（auction）銷售、固定價格（a fixed price）銷售以及「線上商店」（online shops）銷售等三種服務²⁸：

1. 拍賣銷售：賣家選擇讓潛在的買家（potential buyers）以下標的方式購買賣家欲販售的商品；

2. 固定價格銷售：以固定價格於「Buy It Now」這個系統上銷售；

3. 線上商店銷售：賣家於 eBay 的網站上建置線上商店後，於一定期間內展示其欲販售的商品。

根據歐盟法院的查證，在某些情況下，eBay 會協助賣家強化販賣之要約的呈現（to enhance their offers for sale）、建立線上商店、促銷商品並增加銷售量。此外，eBay 亦會針對在 eBay 銷售的產品進行廣告，其所採取的廣告方式，係利用搜尋引擎（例如 Google）開啓廣告²⁹。不過，無論賣家選擇上述何種 eBay 所提供的服務，eBay 係於交易完成後，收取一定比例的服務費

²⁴ Case C-324/09, L'Oréal SA v. eBay Int'l AG, 2011 E.C.R. I-0000 ¶ 2.

²⁵ *Id.* ¶ 26.

²⁶ *Id.* ¶ a2.

²⁷ *Id.* ¶ a28.

²⁸ *Id.* ¶ a29.

²⁹ *Id.* ¶ a31.

(a percentage fee on complete transactions)³⁰。

根據英格蘭高院於 2009 年 5 月 22 日的判決書，L'Oréal 於訴訟中指稱，7 位個人被告透過 eBay 販賣侵害商標權的相關商品，侵害其包括 L'OREAL、LANCOME、MAYBELLINE、MATRIX、GARNIER、AMOR AMOR 在內的 14 個英國註冊商標以及 2 個歐洲共同體商標（Community Trade Marks）的商標權³¹。L'Oréal 於本案中主要有二項主張。第一項主張為：就上述 7 位個人被告侵害商標權的行為，eBay 應連帶負共同侵害的損害賠償責任（jointly liable for infringements）³²。針對此項主張，英格蘭高院已做出有利於 eBay 的判決。英格蘭高院認為，由於一方面 eBay 無須負擔任何防止商標權侵害的法律上責任，另一方面 eBay 雖然知悉系爭商標權有遭受侵害之虞且有營利的意圖，但此尚不符合共同侵害的標準，因此法院認為，eBay 與 7 位個人被告，無須連帶負共同侵權的損害賠償責任³³。

按英格蘭高院的判決書，L'Oréal 的第二項主張，涉及 eBay 就 L'OREAL、MAYBELLINE、MATRIX、GARNIER、DEFINICILS 等數個商標於關鍵字廣告中的使用行為³⁴。L'Oréal 指稱，eBay 須為以下二項行為，負擔主要的侵權責任（primarily liable for use of the marks）：1.於第三人的搜尋引擎的關鍵字廣告中，就上述商標「從事與侵害商標權商品相關的使用行為」（such use is in relation to infringing goods），以及 2.在位於 www.ebay.co.uk 的網站上，就上述商標「從事與侵害商標權商品相關的使用行為」。簡言之，此行為係指 eBay 的網站具有各種分類檢索功能，其中包括以品牌名稱（brand names）作為檢索選項的功能，而此處的品牌名稱，涵蓋了上述的系爭商標³⁵。須特別注意的是其中的第一項行為，常見的情況

³⁰ *Id.* ¶ a28.

³¹ L'Oreal SA v. eBay Int'l AG [2009] EWHC 1094 (Ch), ¶¶ 4, 5.

³² *Id.* ¶ a24.

³³ *Id.* ¶¶ 382, 481(iii).

³⁴ *Id.* ¶¶ 7, 25.

³⁵ *Id.* ¶¶ 15, 25, 28.

是：eBay 向搜尋引擎（包括 Google、MSN 和 Yahoo）購買帶有上述商標的關鍵字（keywords consisting of the marks），網路使用者對於此等關鍵字的檢索行為，將開啓搜尋引擎網站的關鍵字廣告，而此廣告帶有英文「sponsored link」（「受贊助之連結」）的字樣。若網路使用者點擊該具有連結功能的關鍵字廣告，則此點擊的效果，等同於在 www.ebay.co.uk 的網站查詢帶有該商標的商品，因此，使用者的電腦螢幕將會出現所有相關商品的資訊。至於 eBay 就此種搜尋引擎服務的付費方式，則是以網路使用者的關鍵字點擊連結次數（each click-through of each keyword）作為計算標準³⁶。因此，就效果而言，在搜尋引擎（例如 Google）上檢索一個上述商標（的文字部分），此檢索行為將開啓一「受贊助之連結」，而此連結廣告可連結 www.ebay.co.uk 的網站³⁷。舉例來說，2007 年 3 月 27 日，在位於 www.google.co.uk 的網站上搜尋「shu uemura」一辭，此網站的頁面會出現以下帶有「受贊助之連結」字樣的關鍵字廣告：

Shu Uemura

Great deals on Shu uemura

Shop on eBay and Save!

www.ebay.co.uk

關鍵字廣告中的 Shu Uemura 字樣為一超連結（hyperlink），點擊此超連結後電腦螢幕將出現位於 www.ebay.co.uk 的網站頁面，此頁面將顯示「於 eBay 網站所有類別（All Categories）商品中檢索『shu uemura』一辭」的結果，這項檢索結果共有 96 件商品。換句話說，此次點擊連結（click-through），非僅將網路檢索者導引至 www.ebay.co.uk 網站首頁，其亦開啓一檢索結果的頁面，而此檢索係以系爭標識作為檢索辭條（a search using the sign in question）³⁸。L'Oréal 指稱，檢索結果中的 96 件商品，絕大部分為侵

³⁶ *Id.* ¶ a26.

³⁷ *Id.* ¶ a26.

³⁸ *Id.* ¶ a27(i).

害商標權的商品 (infringing goods)³⁹。

須特別說明的是，英格蘭高院當時尚未就涉及 L'Oréal 第二項主張的爭點做出判決。換句話說，關於 eBay 是否必須為以上行為負擔主要侵權責任的爭議，涉及對歐盟商標法、電子商務法相關條文的解釋，英格蘭高院因而暫停訴訟，並向歐盟法院提出初步判決的聲請。

3.1.2 相關爭議

英格蘭高院請求歐盟法院，就以下三類主要爭議做出解釋，其中前兩類爭議涉及歐盟商標指令以及歐盟商標條例⁴⁰。歐盟立法者分別於 2008 年與 2009 年修正歐盟商標指令以及歐盟商標條例⁴¹，但由於此案發生於修正案通過之前，因此歐盟法院的初步判決，仍以商標指令與商標條例修正前的條文為準。本案的相關爭議如下：

1. 他人於未得商標權人同意 (without the proprietor's consent) 的情況下，透過「線上市場經營者」(online marketplace operator) 的網路推薦服務 (an internet referencing service)，選取相同於商標權人之商標的關鍵字，並以此關鍵字進行廣告行為⁴²。根據商標指令第 5 條第一項第(a)款及商標條例第 9 條第一項第(a)款，一商標註冊後，他人未得商標權人同意，不得於交易過程中 (in the course of trade) 為以下的使用行為：使用與此註冊商標相同之

³⁹ *Id.* ¶ a27(i).

⁴⁰ First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC) [1989] OJ L40/1 (hereinafter as the "Trade Mark Directive", 本文簡稱為「商標指令」), and Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark [1994] OJ L11/1 (hereinafter as the "Trade Mark Regulation", 本文簡稱為「商標條例」)。

⁴¹ Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) (Text with EEA relevance) [2008] OJ L299/25 and Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) (Text with EEA relevance) [2009] OJ L78/1.

⁴² Case C-324/09, L'Oréal SA v. eBay Int'l AG, 2011 E.C.R. I-0000 ¶¶ 50, 86.

標識，且與此使用行為相關的商品或服務，與此商標指定之商品或服務相同⁴³。英格蘭高院的問題為：按以上條款，商標權人是否有權排除線上市場經營者為上述的關鍵字廣告行為⁴⁴？

2.關於「在線上市場經營者的網站上展示相同或近似於註冊商標之標識」的行為，應如何就商標指令及商標條例的相關規範加以審酌⁴⁵？

⁴³ Article 5 of Trade Mark Directive, entitled “Rights conferred by a trade mark”, provides that:

1. The registered trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein. The proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade:
 - (a) any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered;
 - (b) any sign where, because of its identity with, or similarity to, the trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade mark and the sign, there exists a likelihood of confusion on the part of the public, which includes the likelihood of association between the sign and the trade mark.
2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark.
3. The following, inter alia, may be prohibited under paragraphs 1 and 2:
 - (a) affixing the sign to the goods or to the packaging thereof;
 - (b) offering the goods, or putting them on the market or stocking them for these purposes under that sign, or offering or supplying services thereunder;
 - (c) importing or exporting the goods under the sign;
 - (d) using the sign on business papers and in advertising.

...

It is necessary to note that the wording of Article 9(1)(a) of Trade Mark Regulation corresponded in substance to that of Article 5(1) of Trade Mark Directive.

⁴⁴ Case C-324/09, L’Oreal SA v. eBay Int’l AG, 2011 E.C.R. I-0000 ¶¶ 50, 86.

⁴⁵ *Id.* ¶¶ 50, 98.

3. 歐盟電子商務指令 (Directive on electronic commerce) 的第 2 章第 4 節的標題為「中間服務提供者之責任」(Liability of intermediary service providers)，該節涵括了第 12 條至第 15 條⁴⁶。根據第 14 條第一項：若一資訊社會服務之內容，包括儲存服務接受者所提供之資訊，則歐盟會員國應確保，若服務提供者符合以下條件，則其對於應服務接受者之請求而儲存的資訊，無須負擔法律責任：

(1) 該提供者對於違法行為或違法資訊並未明確知悉 (does not have actual knowledge)。此外，若事涉損害賠償之請求，該提供者對於涉及明顯之違法行為或違法資訊之事實或情況，並不知情 (not aware)；或者

(2) 該提供者於明確知悉 (knowledge) 或知情 (awareness) 之後，迅速移除 (to remove) 或中止該資訊的連線 (to disable access to the information)⁴⁷。

英格蘭高院請求歐盟法院，就以下問題做出解釋：線上市場經營者所提供的服務，是否可適用電子商務指令第 14 條第一項關於免責事由的條款？若可適用免責條款，則一線上市場經營者於何種情況下，將被認定符合免責條款中的「知情」要件⁴⁸？

⁴⁶ 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) [2000] L178/1.

⁴⁷ Article 14(1) of Directive on electronic commerce provides that:

1. Where an information society service is provided that consists of the storage of information provided by a recipient of the service, Member States shall ensure that the service provider is not liable for the information stored at the request of a recipient of the service, on condition that:

(a) the provider does not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, is not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent; or

(b) the provider, upon obtaining such knowledge or awareness, acts expeditiously to remove or to disable access to the information.

⁴⁸ Case C-324/09, L'Oréal SA v. eBay International AG, 2011 E.C.R. I-0000 ¶¶ 50, 106.

3.2 初步判決之結果與理由

3.2.1 商標權人是否有權禁止線上市場經營者進行關鍵字廣告？

英格蘭法院所提出的第一個問題是，按歐盟商標法相關條款，商標權人是否有權排除線上市場經營者為上述的關鍵字廣告行為⁴⁹？法院所檢視的第一項要件，涉及以下的問題：關於以對應商標的關鍵字為基礎的網路廣告（internet advertising on the basis of keywords corresponding to trade marks），此處的關鍵字的使用，是否為商標法指令第 5 條第一項第(a)款及商標條例第 9 條第一項第(a)款中所謂「交易過程中之（商標）使用」（use “in the course of trade”）⁵⁰。法院指出，由於此處的關鍵字，乃是作廣告之人用以「開啓廣告」（trigger the display of his advertisement）的方法，故而此種關鍵字廣告確係相關條文中交易過程中的商標使用⁵¹。

既然關鍵字的使用，係交易過程中的商標使用，因此有必要分析此類廣告行為是否符合上述條文中的其他要件，並進一步探討商標權人是否有權排除線上市場經營者為上述的關鍵字廣告行為。法院接著指出，按歐盟商標法指令第 5 條第一項第(a)款及歐盟商標條例第 9 條第一項第(a)款，商標權人是否有權排除線上市場經營者為上述的關鍵字廣告行為，尚須檢視另外兩項基準⁵²。

第一，此類廣告先透過（例如 Google 的）推薦系統推薦、選取之後，再由 eBay 加以展示，此時須判斷的是，與此類廣告相關的商品或服務（in

⁴⁹ *Id.* ¶¶ 50, 86.

⁵⁰ *Id.* ¶ 87.

⁵¹ *Id.* ¶ 87. In support of this view, the Court refers to Joined Cases C-236/08, *Google France v. Louis Vuitton Malletier SA*, C-237/08, *Google France v. Viaticum SA*, and C-238/08, *Google France v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL*, 2010 E.C.R. I-02474 [hereinafter *Cases C-236/08 to C238/08, Google France 2010 E.C.R. I-02474*] ¶¶ 51, 52, and Case C-278/08, *Die BergSpechte v. Günter Guni*, 2010 E.C.R. I-02517 ¶ 18.

⁵² Case C-324/09, *L’Oreal SA v. eBay Int’l AG* (C-324/09) [2011], ¶ 88.

relation to goods or services) ，是否與註冊商標所指定的商品或服務相同⁵³？法院於此處的判斷重點在於，「與使用行為相關的商品或服務」，是否必須為「使用對應於此等商標之標識」(using signs corresponding to the trade marks) 之人所提供的商品或服務？或者「與使用行為相關的商品或服務」得為其他人所提供的商品或服務？法院指出，eBay 使用數個對應於 L'Oréal 商標的關鍵字，幫助其「消費者賣家」(customer-sellers) 就帶有 L'Oréal 商標的商品為販賣之要約，在此情況下，與此使用行為相關的商品或服務，即與此商標指定之商品或服務相同⁵⁴。此處之所以使用「消費者賣家」一辭，其原因在於：在 eBay 上販賣商品之人一方面是商品的出賣人，另一方面他們同時也是買受 eBay 線上服務之人。法院強調，一經營者使用對應於商標的標識，即便涉及此使用行為的商品並非其所販賣的商品（亦即並非為其所有），但由於系爭標識與上述關鍵字廣告服務的關係已然建立，故而此使用行為，仍為上述商標法相關條文中所謂的使用⁵⁵。

第二，此類廣告對於該註冊商標的功能，是否產生負面影響(an adverse effect) 或可能產生負面影響⁵⁶？法院指出，出現負面影響的情況在於，該廣告無法使「於通常情況下擁有充分資訊的網路使用者」(reasonably well-informed internet users) 與「於通常情況下具有敏銳觀察力的網路使用者」(reasonably observant internet users) 確認，或者使渠等難以確認，該廣告中的商品或服務，究竟來自於商標權人，或者來自於與商標權人有經濟上關係的事業(an undertaking economically linked to the proprietor of the trade

⁵³ *Id.* ¶ 88.

⁵⁴ *Id.* ¶ 91. In support of this opinion, the Court refers to Cases C-236/08 to C238/08, Google France 2010 E.C.R. I-02474 ¶ 60, and the order in Case C-62/08, UDV North America v. Brandtraders NV 2009 E.C.R. II-03229 ¶ 43.

⁵⁵ 其原文為：[T]he use is such that a link is established between the sign and the service. Case C-324/09, L'Oreal SA v. eBay Int'l AG, 2011 E.C.R. I-0000 ¶¶ 91, 92. In support of this view, the Court refers to the order in UDV North America v. Brandtraders NV, 2009 E.C.R. II-03229 ¶ 47 and the case-law cited.

⁵⁶ Case C-324/09, L'Oreal SA v. eBay Int'l AG, 2011 E.C.R. I-0000 ¶ 88.

mark)，抑或相反地，來自於第三人⁵⁷。

綜合以上的分析，歐盟法院的結論為：總體而言，以下列情況為前提，商標權人有權排除線上市場經營者從事前述的關鍵字廣告行為：此關鍵字廣告無法使「於通常情況下擁有充分資訊的網路使用者」與「於通常情況下具有敏銳觀察力的網路使用者」確認，或者使渠等難以確認，相關商品究竟來自於商標權人、與商標權人有經濟上關係的事業，抑或來自於第三人⁵⁸。

3.2.2 線上市場經營者是否有商標法規範之「使用」行為？

關於英格蘭高院所提出的第二個問題，亦即關於「在線上市場經營者的網站上展示相同或近似於註冊商標之標識」的行為，應如何就歐盟商標指令及歐洲商標條例的相關規範加以審酌⁵⁹？歐盟法院指出，首先，買賣行為於線上市場進行之時，線上市場經營者所提供的服務，包括了為「消費者賣家」展示販賣之要約⁶⁰。其次，當此等「消費者賣家」販賣之要約涉及帶有商標的商品時，相同或近似於商標的標識，將無可避免地（inevitably）被展示於線上市場經營者的網站之上⁶¹。法院強調，在這種情況下，此等標識的確被「使用」於網站之上，然此不足以顯示，線上市場經營者所為者，乃商標指令與商標條例所規範的「使用」⁶²。倘若他人「使用」一相同或近似於商標權人之商標的標識，確係商標指令與商標條例所規範的「使用」，則至少此使用人是在「自己的商業傳播活動中使用此標識」（uses the sign in its own commercial communication）⁶³。若是他人提供一項服務，而此服務內容

⁵⁷ *Id.* ¶ 94. In support of this view, the Court refers to Cases C-236/08 to C238/08, *Google France* 2010 E.C.R. I-02474 ¶ 99; and Case C-558/08, *Portakabin BV v. Primakabin BV*, 2010 E.C.R. ¶ 54.

⁵⁸ Case C-324/09, *L'Oreal SA v. eBay Int'l AG*, 2011 E.C.R. I-0000 ¶ 97.

⁵⁹ *Id.* ¶¶ 50, 98.

⁶⁰ *Id.* ¶ 99.

⁶¹ *Id.* ¶ 100.

⁶² *Id.* ¶ 101.

⁶³ *Id.* ¶ 102.

的一部分，是讓買受此服務的消費者得以於商業活動（例如販賣之要約）的過程中，將對應於商標的標識展示於服務提供者的網站上，則此服務提供者本身並未為歐盟法相關條款所謂的使用行為⁶⁴。法院指出，當相同或近似於商標的標識被使用於線上市場上販賣之要約時，為此使用行為之人，係消費者賣家，而非線上市場經營者⁶⁵。

總體而言，歐盟法院認為，當相同或近似於商標的標識，出現於網站上販賣之要約時，線上市場的經營者未有商標指令與商標條例所規範的「使用」行為⁶⁶。法院進一步指出，既然線上市場經營者的行為是讓買受其服務的消費者得以使用對應於商標的標識，因此法律上不應依據商標指令或商標條例審酌線上市場經營者的角色，而應適用其他法令，例如 2000 年電子商務指令的相關條文，特別是該指令第 2 章第 4 節，也就是規範電子商務領域中「中間服務提供者之責任」的第 12 條至第 15 條⁶⁷，其中第 14 條第一項即涉及第三項主要議題的核心爭議。

3.2.3 線上市場經營者可否適用免責條款？

關於英格蘭高院所提出的第三個問題，亦即英格蘭高院請求歐盟法院，就以下問題做出解釋：線上市場經營者所提供的服務，是否可適用電子商務指令第 14 條第一項關於免責事由的條款？若可適用免責條款，則一線上市場經營者於何種情況下，將被認定符合免責條款中的「知情」要件⁶⁸？

涉及第一個問題的關鍵行為，係「線上市場經營者處理由消費者賣家所提供之資訊」的行為。此項服務的法律性質為何？可否適用免責條款？此乃第一個問題的判斷重點。就此，歐盟法院指出，根據相關證據，有一項不爭的事實是：eBay 的確曾經處理由「消費者賣家」輸入的資訊，而相關的買賣

⁶⁴ *Id.* ¶ 102.

⁶⁵ *Id.* ¶ 103.

⁶⁶ *Id.* ¶ 105.

⁶⁷ *Id.* ¶ 104. In support of its opinion, the Court refers to Cases C-236/08 to C238/08, Google France 2010 E.C.R. I-02474 ¶ 57.

⁶⁸ *Id.* ¶¶ 50, 106,.

行為則依據 eBay 所訂定的條款進行。在某些情況下，eBay 亦會提供協助，以改善或推廣 (to optimise or promote) 販賣之要約⁶⁹。英國政府曾於歐盟法院審理此案的過程中，提出以下見解：單憑線上市場經營者於其伺服器儲存販賣之要約、訂定其服務條款、獲取服務報酬以及對於消費者提供一般資訊 (general information) 等事實，尚不足以排除線上市場經營者適用電子商務指令免責條款的可能性 (cannot have the effect of denying it the exemptions from liability)⁷⁰。歐盟法院對此項英國政府所提出的見解，表示贊同⁷¹。歐盟法院指出，相反地，若線上市場經營者確有提供協助，特別是改善系爭販賣之要約的呈現方式 (optimising the presentation of the offers for sale in question) 或推廣系爭販賣之要約 (promoting those offers)，則應認定該線上市場經營者於消費者賣家與潛在買受人之間，並未保持中立的立場 (not to have taken a neutral position)。於此情況下，應認為該線上市場經營者已扮演了一個積極的角色 (to have played an active role)，使自己明確知悉關於系爭販賣之要約的資訊，或使自己取得對於此等資訊的控制權。因此，線上市場經營者在此情況下，即不得適用電子商務指令第 14 條第一項免除法律責任⁷²。

第二個問題的判斷重點，在於認定在何種情況下，線上市場經營者將被

⁶⁹ *Id.* ¶ 114.

⁷⁰ *Id.* ¶ 115.

⁷¹ *Id.* ¶ 115. In support of its opinion, the Court refers to Cases C-236/08 to C238/08, Google France 2010 E.C.R. I-02474 ¶ 116.

⁷² Case C-324/09, L'Oreal SA v. eBay Int'l AG, 2011 E.C.R. I-0000 ¶ 116. 本段的原文為：
“Where, by contrast, the operator has provided assistance which entails, in particular, optimising 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.”

認定符合免責條款中的「知情」要件？歐盟法院指出，倘若一線上市場經營者並未扮演上述的積極角色，使自己明確知悉儲存的資訊，或使自己控制儲存的資訊，則該線上市場經營者可適用電子商務指令第 14 條第一項的免責條款。相反的，所謂一線上市場經營者扮演了積極角色，係指其提供了協助，特別是改善系爭販賣之要約的呈現方式，或者就系爭販賣之要約進行推銷，因此該經營者不得適用電子商務指令第 14 條第一項的免責條款，亦即必須負擔法律責任⁷³。若線上市場經營者並未扮演積極的角色，則其所提供的服務落入電子商務指令第 14 條第一項免責條款的範圍，但法院強調，當一訴訟涉及線上市場經營者應否負擔損害賠償的判斷，若線上市場經營者符合以下要件，則其不得適用免責條款：若一勤奮經營者（a diligent economic operator）應明瞭系爭販賣之要約為非法，且此經營者對於相關事實或情況確屬知情（it was aware），然而，於此經營者確屬知情的情況下，其未能依據電子商務指令第 14 條第一項第(b)款，迅速移除或中止該資訊的連線⁷⁴。

3.3 評析

英格蘭高院所提出的三項主要議題，雖涉及不同的法律爭議，但從電子商務的行銷、交易過程觀之，此三項議題事實上牽涉一連串密切相關的商業行為。首先，涉及第一項議題的行為，係 eBay 爲了幫助其消費者賣家而在搜尋引擎網站所爲的關鍵字廣告行為。若網路使用者點擊該關鍵字廣告，則

⁷³ *Id.* ¶ 123.

⁷⁴ *Id.* ¶ 124. 本段之見解頗為重要，其原文為：“Where the operator of the online marketplace has not played an active role within the meaning of the preceding paragraph and the service provided falls, as a consequence, within the scope of Article 14(1) of Directive 2000/31, the operator none the less cannot, in a case which may result in an order to pay damages, rely on the exemption from liability provided for in that provision if it was aware of facts or circumstances on the basis of which a diligent economic operator should have realised that the offers for sale in question were unlawful and, in the event of it being so aware, failed to act expeditiously in accordance with Article 14(1)(b) of Directive 2000/31.”

使用者將進入 eBay 的網頁，同時取得帶有特定商標之商品的相關檢索資訊，而展示此等帶有商標的檢索資訊，即涉及第二項議題，亦即「於 eBay 網站上展示相同於商標之標識」的行為，是否為 eBay 於「交易過程中之（商標）使用」行為？即便答案是否定的，eBay 仍不能否認其的確曾經處理由消費者賣家輸入的資訊。更何況其他線上市場經營者為了增加消費者賣家的銷售量，有時會積極提供消費者賣家各項協助。此時 eBay 所提供的服務，可否適用電子商務指令關於免責事由的條款？此乃第三項議題。伴隨此一連串的商业行為而來的是一系列的商標法爭議，本文在此將依序進行深入的評析。

3.3.1 歐盟法院從寬認定排除侵害請求權之範圍

關於第一個主要議題，即商標權人按歐盟商標法是否有權排除線上市場經營者為關鍵字廣告的行為？簡言之，此議題涉及商標權人是否得以對線上市場經營者行使排除侵害請求權。因此，分析此問題可分別由行使排除侵害請求權的三個要件著手。

首先，關鍵字廣告是否為商標使用行為？若答案是肯定的，則此使用行為是否為歐盟法中「交易過程中之（商標）使用」？歐盟法院指出，由於此處的關鍵字，乃是作廣告之人用以開啓廣告的方法，故此種關鍵字廣告確係相關條文中交易過程中的商標使用。本文認為，關鍵字廣告本為現代電子商務交易過程中常見的一種行銷手法，作廣告之人利用此種廣告行銷商品或服務，因此歐盟法院的見解當屬妥適。

其次，商標註冊時皆已指定商品（或服務）類別，因此在判斷商標權人得否行使排除侵害請求權時，須判斷商標使用行為，是否涉及相同於指定商品的產品，然而，此處的難題是：作關鍵字廣告之人與欲販賣商品之人是否須為同一人？之所以有此爭議，係因為實際上作關鍵字廣告之人為 eBay，但系爭關鍵字廣告中的產品，卻非 eBay 欲販賣的產品，而係 eBay 的客戶所欲販賣的產品。歐盟法院指出，eBay 使用數個對應於 L'Oréal 商標的關鍵字，幫助其消費者賣家就帶有 L'Oréal 商標的產品為販賣之要約，在此情況下，

與此使用行為相關的商品或服務，即與此商標指定之商品或服務相同。本文以為，在傳統的商標權侵害案件中，此問題本不存在，其原因在於，為商標使用行為之人與欲販賣商品之人，往往為同一人（雖然不以同一人為必要），所幸相關條文中「與此類廣告相關的商品或服務」的要件，僅要求「商標使用行為須涉及與指定商品同類的商品」，加上歐盟法院採取從寬認定的見解，因此商標使用人是否亦為欲販賣商品之人，並非所問。

第三，究竟網路的使用人，能否辨識關鍵字廣告中的商品係由商標權人提供或由他人提供？此類廣告對於該註冊商標的功能，是否產生負面影響或可能產生負面影響？法院指出，出現負面影響的情況在於，該廣告無法使「於通常情況下擁有充分資訊的網路使用者」與「於通常情況下具有敏銳觀察力的網路使用者」確認，或者使渠等難以確認，該廣告中的商品或服務，究竟來自於商標權人、與商標權人有經濟上關係的事業，抑或來自於第三人。本文認為，此判斷基準或許略嫌抽象，但頗符合商標法制保護消費大眾的意旨。既然關鍵字廣告為電子商務的行銷手法，此類廣告必須讓網路使用者得以辨識廣告中商品或服務的正確來源。倘若擁有充分資訊、具有敏銳觀察力的網路使用者仍無法辨識廣告中商品或服務的來源，則此類廣告必將對註冊商標的功能產生負面影響。

3.3.2 「線上市場經營者未於其網站使用商標」之見解恐引爭議

歐盟商標法如何審酌「在線上市場經營者的網站上展示相同或近似於註冊商標之標識」的行為？此係英格蘭高院提出的第二個主要議題。歐洲法院認為，買賣行為於線上市場進行之時，線上市場經營者所提供的服務，包括了為「消費者賣家」展示販賣之要約，而當此等「消費者賣家」販賣之要約涉及帶有商標的商品時，相同或近似於商標的標識，將無可避免地被展示於線上市場經營者的網站之上。法院認為，在這種情況下此等標識的確被「使用」於網站之上，但此「使用」行為並不足以表示，線上市場經營者所為者乃歐盟商標法所規範的「使用」。之所以如此，原因在於線上市場經營者並

非是在「自己的商業傳播活動中使用此標識」。

就網路服務提供者侵害商標權於英美法的民事責任而言，無論是哪一種網路服務提供者，當侵害商標權的行為透過網路服務提供者所提供的服務而實現時，理論上網路服務提供者可能必須負擔作為主要侵權行為人（primary infringer）的責任，或是輔助侵害（contributory infringement）的責任，亦可能必須與其他侵權行為人連帶負共同侵權（joint tortfeasorship）的損害賠償責任。倘若上述歐盟法院的見解係屬正確，則線上市場經營者因其「網站上展示相同於商標之標識」而須作為主要侵權行為人的可能性，即不復存在，其原因在於線上市場經營者並未進行「交易過程中之使用」行為。

上述歐盟法院的見解，應為本初步判決中最具爭議性的見解。誠然，使用商標之人應於自己的商業傳播活動中使用他人商標，否則難謂此使用行為係「交易過程中之使用」，然而，本文認為，法院此項見解殊值進一步推敲。首先，由於相同或近似於商標的標識，確實被展示於線上市場經營者的網站之上，因此系爭行為非為「交易過程中之商標使用」的見解，顯然難為商標權人接受。

其次，eBay 的系爭行為，是否應被認定為「未於自己的商業傳播活動中使用他人商標」？須強調的是，線上市場經營者網站上的商業傳播活動，顯然非僅包括消費者賣家展示帶有他人商標之商品的行為，其亦包括 eBay 利用各種新型態交易模式獲取利益的行為。第三，值得特別注意的是，相較於傳統的交易模式，各種新型態的交易模式，對於商標權將帶來較高的侵害風險。歐盟法院上述的見解，一方面讓 eBay 就此新型態的交易模式獲取高額的經濟利益，另一方面卻使得商標權人承擔了大部分的商標權侵害風險，顯有不合理之處。

3.3.3 線上市場經營者適用免責條款之標準頗高

線上市場經營者所提供的服務，可否適用電子商務指令關於免責事由的條款？此乃英格蘭高院所提出的第三個問題。歐盟法院認為，既然線上市場經營者的行為，是讓買受其服務的消費者得以使用對應於商標的標識，因此

法律上不應依據歐盟商標法檢視線上市場經營者的角色，而應適用其他法令，特別是該指令 2000 年電子商務指令第 14 條第一項。根據此項規定：「若一資訊社會服務之內容，包括儲存服務接受者所提供之資訊，則歐盟會員國應確保，若服務提供者符合以下條件，則其對於應服務接受者之請求而儲存的資訊，無須負擔法律責任：(a)該提供者對於違法行為或違法資訊並未明確知悉。此外，若事涉損害賠償之請求，該提供者對於涉及明顯之違法行為或違法資訊之事實或情況，並不知情；或者(b)該提供者於明確知悉或知情之後，迅速移除或中止該資訊的連線。」

分析電子商務指令第 14 條第一項，可知此項規定有以下特徵。首先，歐盟立法者並未要求商標權人負擔通知網路服務提供者的義務，此乃正確的規範方式。著作權人對於特定網站利用其著作的行為，較容易判斷該網站是否得其同意或授權，因此立法者課予著作權人通知網路服務提供者的義務，於實務的運作上較不易產生問題，但商標權人對於他人於網站上販賣帶有其註冊商標之商品的行為，通常難以判斷出賣人是否已取得其關於商標使用的授權，此應可解釋歐盟立法者為何會選擇以網路服務提供者對於違法資訊知悉的程度、知悉後是否迅速採取補救措施，作為網路服務提供者的免責要件。其次，若一法律爭議涉及損害賠償之外的其他請求權（例如防止侵害請求權）的行使，則此條款以提供者先前對於違法行為或資訊並未明確知悉，且於明確知悉後迅速移除或中止系爭資訊的連線，作為服務提供者的免責要件。若事涉損害賠償之請求，則服務提供者的免責要件較高：即便該提供者對於違法行為或資訊並非明確知悉，但若是服務提供者知情，且未於知情後迅速移除或中止該資訊的連線，則服務提供者仍須負擔法律責任。

適用此二判斷基準的難處，在於實務上不易區別「明確知悉」或僅係「知情」的差異，而此亦為英格蘭高院提出第三個問題的緣由。首先，可以確定的是，即便網路賣家未經商標權人授權，即於線上市場經營者的網站上展示相同或近似於註冊商標之標識，線上市場經營者絕不會單純因為其於伺服器儲存販賣之要約、訂定其服務條款等行為，即被認為對違法行為或資訊已屬知情，更遑論明確知悉。相反地，歐盟法院認為，若線上市場經營者確

有提供協助，特別是改善系爭販賣之要約的呈現方式或就系爭販賣之要約進行推銷，則應認定該線上市場經營者已扮演了一個積極的角色，線上市場經營者於此情況下即不得免責。

第二，根據歐盟法院的見解，即便一線上市場經營者並未扮演積極的角色，使自己明確知悉儲存的資訊，但倘若一訴訟涉及線上市場經營者應否負擔損害賠償的判斷，則線上市場經營者必須符合更高的免責要件。按法院的見解，線上市場經營者須為一「勤奮經營者」，力圖探知系爭販賣之要約是否違法，若此經營者對於相關事實仍不知情，且此經營者於知情後迅速移除或中止該資訊的連線，則其將能適用免責條款。

值得注意的是，關於事涉損害賠償的法律爭議，線上市場經營者適用免責條款的標準極高，歐盟法院雖未說明所謂勤奮經營者所指為何，但若從電子商務實務的角度觀察，一勤奮經營者應當採取具體措施，特別是運用各種資訊系統，竭力防止線上市場經營者的網站發生侵害商標權的事件。

4. 結論

本文所探討的 *Rescuecom* 案與 *L'Oréal* 案，涵括了美國與歐盟近年來涉及關鍵字廣告的主要商標法爭議，兩案涉及了不同種類的侵權行為人、不同侵權行為態樣與相對應的法律責任、構成各類侵權行為的要件，以及網路服務提供者的免責條款，但各類爭議的核心問題，仍圍繞著行為人「是否於商業上使用他人商標」這項要件，而此亦為本文於結論中欲鎖定的重點。

就 *Rescuecom* 案而言，未經授權即就他人商標為商業上之使用，乃判斷一行為是否侵害商標權的要件之一。之所以如此，係因未經授權之商標使用，有導致消費者混淆誤認之虞。本文認為，「是否於商業上使用他人商標」以及「是否有混淆誤認之虞」雖是兩項不同要件的檢驗，但於判斷特定行為是否為商標使用之時，須確認商業上使用他人商標的行銷對象，必須與產生混淆誤認或誤認誤信的主體是同一群消費者，若行銷對象與產生混淆誤認的消費者並非同一群體，則此項關於商標使用的認定，並無實益可言。審

視 *Rescuecom* 案的事實，Google 係向（購買其廣告服務的）*Rescuecom* 的競爭對手展示、提供以及販賣 *Rescuecom* 商標，並導引網路使用者瀏覽商標權人之競爭對手的網路廣告或網站。本文認為，由於 Google 並未向網路使用者展示 *Rescuecom* 商標，因此不應將 Google 的系爭行為認定為商業上的使用行為⁷⁵。

從另一個角度推論，倘若一線上市場的經營者，利用搜尋引擎的關鍵字廣告服務向網路使用者展示他人的商標，則該線上市場經營者的行為，即符合美國商標法的「商業上之使用」要件⁷⁶。有趣的是，此情況恰巧出現於大

⁷⁵ 一個由此結論延伸出來的問題是：*Rescuecom* 的競爭對手於此案中利用 Google 所提供的關鍵字廣告的行為，是否為商業上使用 *Rescuecom* 商標的行為？此問題雖非 *Rescuecom* 案的爭點，但根據本文上述的結論，吾等得以推知，由於（向 Google 購買廣告服務之）*Rescuecom* 的競爭對手，亦未向網路使用者展示 *Rescuecom* 商標，因此不應將 *Rescuecom* 的競爭對手利用關鍵字廣告的行為，認定為商業上的使用行為。

⁷⁶ 值得注意的是，在涉及關鍵字廣告的商標權侵害爭議中，侵權行為人除了可能為搜尋引擎經營者及線上市場經營者之外，亦可能為商標權人的競爭對手或者是商標被授權人的競爭對手。近年來，我國曾出現商標被授權人的競爭對手利用關鍵字廣告的爭議。根據 2010 年 6 月 10 日智慧財產法院 98 年民商上字第 11 號民事判決，卓憬股份有限公司（此案的上訴人，以下簡稱「卓憬公司」）為「出一張嘴」商標的商標權人，該商標指定使用於飲食店、飯店、簡餐廳、自助餐廳等商品及服務。出一張嘴有限公司則取得該商標的專屬授權。卓憬公司指稱，禾商餐廳有限公司的負責人（此案的被上訴人）侵害其商標權，自 2007 年 4 月 13 日起至 2009 年 1 月 10 日止「使用『出一張嘴』在 Google 上做關鍵字廣告，在消費者鍵入『出一張嘴』文字搜尋時，出現『出一張嘴來吃燒烤』文字，並連結至禾商公司嗣後開設之狠生氣燒肉火鍋店，核被上訴人所為，顯然是未經上訴人之同意，任意使用上訴人『出一張嘴』商標，在與出一張嘴公司加盟體系相同之燒肉火鍋店」。然而，智慧財產法院認為，被上訴人以「出一張嘴」在 Google 網站刊登之關鍵字廣告，「係以『出一張嘴』作為關鍵字以為索引，由於關鍵字廣告內容本身並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用，同時鍵入關鍵字之使用者並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷之商品或服務是屬於商標所有人即上訴人所提供，並非屬商標使用行為，從而並未構成系爭商標權之侵害」。本文認為，智慧財產法院認定被上訴人的行為非屬商標使用行為的結論與理由，實有再三斟酌的空間。首先，法院認為，被上訴

西洋另一岸歐盟法院的 *L'Oréal* 案初步判決中。針對英格蘭法院所提出的第一項議題，歐盟法院認為，由於該案中的關鍵字，係作廣告之人用以開啓廣告的方法，故此種關鍵字廣告確係相關條文中交易過程中的商標使用。歐盟法院亦指出，即便是擁有充分資訊、具有敏銳觀察力的網路使用者，仍無法辨識廣告中商品或服務的來源，故此類廣告必將對註冊商標的功能產生負面影響。職是之故，法院認為商標權人有權排除線上市場經營者從事前述的關鍵字廣告行爲。

本文贊成歐盟法院關於此項議題的見解，但認為歐盟法院關於 *L'Oréal* 案第二項主要議題的見解，亦即「線上市場經營者未於其網站使用商標」，恐引發後續的重大爭議。首先，相同或近似於他人商標的標識，確實被展示於線上市場經營者的網站，何以系爭行爲非爲「交易過程中之商標使用」？第二，所謂線上市場經營者網站上的商業傳播活動，顯然包括 eBay 利用各種新型態交易模式獲取利益的行爲，因此吾等仍應將 eBay 的系爭行爲，認定爲「於自己的商業傳播活動中使用他人商標」。第三，歐盟法院的結論，

人以「出一張嘴」在 Google 網站刊登之關鍵字廣告，係以「出一張嘴」作為關鍵字以為索引，關鍵字廣告內容並未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用。然而，系爭商標係由墨色楷書「出一張嘴」四個字所構成，既然與系爭商標相同的標識（即「出一張嘴」這四個字），的確被展示於被上訴人的關鍵字廣告，用以行銷狠生氣燒肉火鍋店的商品及服務，則法院認定系爭行爲非屬商標使用行爲的結論，實不妥適，更何況「出一張嘴」四個字在中文之中，應源於「某某人只會出一張嘴」的用法，係嘲諷該人說得頭頭是道但卻未能有相對應的作爲，因此一般而言，「出一張嘴」的用法，並不會與食物名稱一併使用，故而法院認定關鍵字廣告中「出一張嘴來吃燒烤」的文字「未使用系爭商標圖樣作為商品或服務之行銷使用」，理由著實牽強。其次，法院認為，鍵入關鍵字的使用者，並不會因此而認為或混淆廣告內容所推銷的商品或服務是屬於商標所有人即上訴人所提供，因此系爭行爲非屬商標使用行爲。不過，須強調的是，「是否於商業上使用他人商標」以及「是否有混淆誤認之虞」，乃兩項不同要件的檢驗，法院於此案中似將二要件混為一談，顯不妥當，更何況禾商餐廳有限公司，昔日曾獲得出一張嘴公司的同意而使用系爭商標，因此鍵入關鍵字的使用者，何以必然不會誤認廣告內容所推銷的商品或服務係商標所有人（即上訴人）所提供？法院得此結論的理由實有斟酌的餘地。

一方面讓 eBay 就新型態的交易模式繼續獲取高額利益，另一方面卻讓大部分的商標權侵害風險由商標權人自行承擔，顯不合理。

此外，歐盟法院於處理 *L'Oréal* 案第一個議題時指出，線上市場經營者於搜尋引擎網站上進行關鍵字廣告的行為，係歐盟法中「交易過程中之（商標）使用」行為，但其於處理第二個議題時，認為「在線上市場經營者的網站上展示相同或近似於註冊商標之標識」的行為，並非線上市場經營者所為之法律上「使用」行為。觀察兩類行為的外觀，法院的兩項見解看似並無不妥：前者係線上市場經營者為增進網路賣家的銷售量，於搜尋引擎網站所刊登的關鍵字廣告，應屬線上市場經營者使用商標行為，而後者則是網路賣家為販賣商品而展示相同於商標的標識，似乎並非線上市場經營者的使用商標的行為。然而，須強調的是，既然法院以「線上市場經營者是否於自己的商業傳播活動中使用此標識」作為判斷基準，則吾等亦可以此標準審視此二項見解，藉以分析其中不合理之處。就前者而言，eBay 並非「於自己的商業傳播活動中」使用對應於 *L'Oréal* 商標的關鍵字；eBay 於搜尋引擎網站作關鍵字廣告的目的，主要目的在於幫助其消費者賣家就帶有 *L'Oréal* 商標的商品為販賣之要約。既然歐盟法院認定此種關鍵字廣告，仍屬相關條文中交易過程中的商標使用，何以在線上市場經營者的網站上展示相同於商標之標識且獲取大量經濟上利益（每年巨額的服務費）時，線上市場經營者所為者卻非屬歐盟商標法中的「使用」行為？

再者，本文認為，歐盟法院關於 *L'Oréal* 案第三項主要議題，亦即線上市場經營者可否適用免責條款的見解，恰好顯示其第二項見解的錯誤。法院處理第二個議題時，認定「在線上市場經營者的網站上展示相同或近似於註冊商標之標識」的行為，並非線上市場經營者所為之法律上「使用」行為。雖然不可否認的是，網路賣家的確為了販賣商品而於線上市場經營者的網站展示相同於商標之標識，但誠如法院所言，「根據相關證據，有一項不爭的事實是：eBay 的確曾經處理由『消費者賣家』輸入的資訊，而相關的買賣行

為則依據 eBay 所訂定的條款進行」⁷⁷，更何況線上市場經營者可能因為未保持中立立場而無法適用免責條款，尤其是在「確有提供協助，特別是改善系爭販賣之要約的呈現方式或推廣系爭販賣之要約」的情況。倘若此等網路服務提供者的行為，仍非歐盟商標法所規範的「使用」，則線上市場經營者即無可能基於它在「網站上展示相同於商標之標識」而負擔主要侵權行為人的民事責任。總體而言，此見解對於商標使用的界定，著實過於狹隘而不利於商標權的保護。

⁷⁷ Case C-324/09, L'Oreal SA v. eBay Int'l AG, 2011 E.C.R. I-0000 ¶ 114.

參考文獻

中文期刊

謝國廉，〈反壟斷法對中國搜尋引擎市場之衝擊——從禁止濫用支配地位之規範檢視百度案之發展〉，《法令月刊》，第 61 卷第 1 期，頁 118-134，2010 年 1 月。（Hsieh, Kuo-Lien, Impact of Antitrust Laws on the Search Engine Market in China—Examining the Baidu Case from the Norms of the Prohibition of Abuse of Dominant Position, *The Law Monthly*, vol. 61, no. 1, at 118-134, Jan. 2010.）

英文書籍

HARTLEY, TREVOR, *THE FOUNDATIONS OF EUROPEAN COMMUNITY LAW* (5th ed. 2003).

WEATHERILL, STEPHEN, *CASES AND MATERIALS ON EU LAW* (6th ed. 2003).

其他英文參考文獻

Durkin, Tracy-Gene G. & Jeremy M. Klass, *Rescuecom v. Google: Not an Open Invitation to Trademark Plaintiffs*, WELCOME TO THE WASHINGTON LEGAL FOUNDATION (June 19, 2009), http://www.wlf.org/Upload/legalstudies/legalopinionletter/061909Durkin_LOL.pdf.

Giftos, Melinda, *Rescuecom Drops Google Adwords Lawsuit After Six Years of Litigation*, WHYTE HIRSCHBOECK DUDEK S.C. — OUR MISSION IS CLIENT SUCCESS (Mar. 9, 2009, 12:00 AM), <http://www.whdlaw.com/blog.aspx?postid=819>.