

談智財民事案件中的隱藏鬼牌 ——以商標侵權的過失為中心

蔡志宏*

羅家曲**

壹、前言

在智慧財產專業法律中，總是存在有許多調和權利人與社會大眾創新或商業活動界線的機制，權利人在透過訴訟維護及實現權利時，幾乎必須面對這些調和機制的層層檢驗，費力地證明原本專屬的權利範圍遭到侵害。除此之外，為配合我國法本來的侵權責任體系，幾乎所有智慧財產專業法律對於侵權責任，都還附加有主觀要件，因此造成即使在客觀上智慧財產權利已經確認遭受侵害，侵權者都還是有可能以主觀上不可歸責為由，脫免侵權究責。特別是主觀責任中的過失，其內涵可能受到社會大眾對於智慧財產認知程度之影響，最終更是取決於法院對於智慧財產侵權防免注意義務之設定，從而即使權利人加以盡力攻防，仍未必能夠操之在己。就以商標侵權民事案件為例，商標權人除了在「是否為商標使用」、「是否有商標權耗盡」、「商標近似性」、「商品或服務近似性」與「混淆可能性」等各客觀要件，必須面對激烈攻防

外，最終仍有可能因法院認為侵權行為人難以注意而求償無門，空有商標權利卻仍必須對訴訟結果望之興嘆。本文因而將此等智慧財產民事案件中的過失要件，以隱藏鬼牌加以形容，凸顯其對於智慧財產侵權訴訟最終可能造成翻盤結果之關鍵地位。

而本文之作，即在透過若干具有代表性之商標侵權案件判決，試圖歸納法院對於隱形鬼牌一商標侵權過失之認定標準，並評析探討各該認定標準，是否足以建構健全保護商標權之環境生態。希望藉由本文能夠使社會各界更加關注主觀要件對於智慧財產侵權案件之關鍵性影響，從而有助於整體智慧財產權保護及其相關制度之健全運作與發展。

貳、商標侵權過失認定標準之法理分析

依據商標法第69條第3項規定，商標權人對於因故意或過失侵害其權利者，得請求損害賠償。此一規定與民法第184條第1項前段所

* 本文作者係德勤（Deloitte）商務法律事務所律師，陽明交通大學科技法律研究所法學博士。

** 本文作者係德勤（Deloitte）商務法律事務所律師，陽明交通大學科技法律研究所法學碩士。

揭示之侵權行為構成要件一致，皆採過失責任主義，須行為人對侵害行為具故意或過失始得成立。其中，何謂「故意」或「過失」，雖民法未明文定義，然實務與學說多援引刑法見解加以說明。就過失而言，若行為人依其情節應注意並能注意，而未注意者，屬無認識之過失；若預見其發生但確信不會發生者，則屬有認識之過失，並再進一步區分重大過失、具體輕過失、抽象輕過失之不同判准。商標法既無明文規定，就過失之判斷，似就應以行為人是否怠於善良管理人之注意義務為標準，亦即只須構成抽象輕過失，即足成立侵權責任¹。

準此，商標侵權過失之認定標準，其實就是法院對於智慧財產保護之善良管理人標準設定，也就是在個案中對於善良管理人究竟如何「應注意」之具體化過程，其本質上屬於一種帶有規範意涵的判斷標準，具有一定的應然要求，也具有引導社會大眾重視商標權利保障、防免商標權利受侵害之社會功能。不過，由於商標權本就是無體財產權，其受侵害與否，不像有體財產權侵害可以輕

易感知，若在具體個案中，過度遷就現實情況，僅以一般典型侵權事例作為對照或想像，就容易否定行為人負有注意義務，而讓「應注意」這項要件，違反其原本應然之本質，同時也喪失引導商標權利免受侵害之社會功能。而在個案判斷遷就現實情況之同時，也將強化其侵權實然即應然之正當性，從而陷入「越不加注意，反而就越不用注意」之惡性循環。反之，如能肯定商標權既已經法律加以權利化保障，並認為行為人在進行任何商業活動，甚或進行任何可能構成商標利用行為時，均應事先進行侵權風險評估，並採取合理侵權防免措施，自能建立社會大眾對於商標權利尊重的根本意識，並以此為基礎，隨著權利尊重意識的普及化，以及侵權行為者脫免責任手段之進化，逐步提升侵權風險評估強度及防免措施之有效性，始能建構與時俱進之權利保護環境與生態。

參、重要判決案例分析²

一、案件摘要

判決案號	認定	侵權人地位	判決重點摘要
101年度民商上字第13號民事判決	無過失	代理商	1.代理商與經銷商難以辨識仿品，零售商更難判別。 2.代理商信賴供應商，不構成過失。
112年度民商訴字第19號	無過失 (二審進行中)	代工廠	1.被告主觀認知可使用庫存，合乎常情。 2.只負責銷售，未參與相關事務，難認有故意或過失。

註1：智慧財產及商業法院107年度民商訴字第2號民事判決、最高法院93年度台上字第851號、104年度台上字第782號判決意旨參照。

註2：以經濟部智慧財產局商標判決所整理之判決簡旨，再進一步篩選侵害商標權故意過失認定案件，
<https://www.tipo.gov.tw/trademarks-tw/lp-563-201.html>。

判決案號	認定	侵權人地位	判決重點摘要
112年度民商上字第5號	無過失	經銷商上游	1.實際販售者非被告，無證據顯示被告指示販售。 2.侵害防止以「下架」為主，而非更換包裝，被告通知經銷商下架已盡善良管理人注意義務。
107年度民商訴字第39號判決	有過失 (二審認定無過失)	代工委託製造	1.被告使用之標誌雖有註冊商標，但該商標本身即存爭議，不得僅憑經註冊即認為無侵權可能，無法作為正當信賴基礎。 2.使用商標早已經註冊，可於公開資料中查得，因此可認定至少存有過失。
109年度民商上字第10號	無過失 (一審即107年度民商訴字第39號判決)	代工委託製造	1.代工廠依委託製造，非商標使用行為。 2.商標權問題應由品牌方負責，代工廠商無審查義務。
107年度民商訴字第2號	無過失	平台商	1.平台商合理信賴供貨商所供應商品，未預先知悉侵權，無主觀故意。 2.透過契約規範供貨商，已盡善良管理人注意義務。
110年度民商上更(二)字第6號判決	有過失 (已經最高法院廢棄發回)	平台商/出賣人	1.被告非單純促銷，而為出賣人身分。 2.積極銷售仿冒品，構成直接侵權。 3.未落實查證供應商文件瑕疵，未盡善良管理人注意義務。

二、判決評析

從現行實務判決可觀察到，若代工廠或經銷商係基於委託製造，或因信賴供應商而進行生產與銷售，則多半可排除其對侵權的認知與故意責任。而在平台交易的情境下，部分判決認為，若平台業者已透過契約規範供應商義務，則可被認定不具過失。然而，若供應商提供的文件可能存在瑕疵，而平台商又未建立適當的防範機制，則仍可能構成過失。因此，法院目前的判斷基準對於代工、經銷、平台之侵權注意防免標準，均有比較「體諒」的傾向。

(一) 代工廠或經銷商責任

進一步觀察法院對過失認定的標準，可見其對於注意義務的要求，似乎有放寬遷就代

工廠未付出額外成本進行侵權防免查證之現實。例如，在智慧財產及商業法院107年度民商訴字第39號判決及其二審109年度民商上字第10號判決中，一審法院認為，商標一經註冊，侵權人即可透過公開管道查詢得知，因此應認定代工廠商具有過失。然而，二審法院則認為，不得僅因商標可查詢，即認定代工廠商具有過失，且代工商可以合理信賴委託廠商，甚至也沒有審查代工產品是否有權使用商標之義務。此一標準實際上將讓商標權人幾乎無法證明代工廠商有何應注意、能注意而不注意。考量現代供應鏈高度分工的情境，若法院過度切割代工廠商的查證義務，將可能導致下游廠商只要維持「盲目」狀態，即可規避商標侵權責任，使商標權人

的舉證難度大幅提高。如此嚴格的過失認定標準，可能削弱商標法原本保護商標權人的立法目的，進而影響市場公平性與智慧財產權保護的有效性。

（二）平台商責任

對於平台商責任則可關注智慧財產及商業法院101年度民商上字13號及110年度民商上更（二）字第6號判決，兩則判決都係針對平台業者在商標侵權案件中的過失責任，兩者卻採取了不同的認定標準。前者傾向將平台業者視為被動中介者，認為僅在「明知或應知」侵權情事下，若已經要求上游供貨商簽屬不侵權責任，則無須承擔相應責任；然而，後者觀點則強調，若平台未能積極履行合理的審查義務，即可能構成過失，對其注意義務的要求相對更為嚴格。本文認為，後述見解較能適切反映當前電子商務環境下平台業者的角色與責任，隨著線上交易的蓬勃發展，平台業者不再僅僅是消費媒介，更是市場秩序的重要維護者，甚至對交易活動具有一定程度的控制與影響力。因此，若僅以「明知或應知」作為過失責任的判斷標準，恐使平台業者採取消極態度，間接助長侵權行為的發生。相較之下，要求營業規模較大之平台業者負有更積極的審查義務，例如要求其委託具備公信力之第三方進行查詢，或企業內部應有具一定專業人員所提出之法律風險評估，藉由建立適當商標審查或上游商所提供之保證文件進行一定程度審查。另一方面，在平台上進行經銷而規模較小之個人

賣家或一般零售業者，亦可要求其保留官方登記資料搜尋結果，或者在上架賣場之表單中要求其提出一定之查詢結果。若能建立「應注意」之審查義務，將有助於強化商標權保護，亦符合現行智慧財產權法制之發展趨勢，進而促進公平競爭的市場環境。

肆、過失認定之再思考

一、美國商標法之比較

美國現行商標法最早是由《藍能法案》（Lanham Act）開始發展，最後形成現行的美國聯邦商標法（下簡稱美國商標法），當時立法意旨是為防止消費者混淆、保護商家的商譽及鼓勵市場競爭³。美國商標法對直接侵權（Direct Infringement）有明文規定，間接侵權（Indirect Infringement）則係利用侵權行為法之法則，透過案例建立商標間接侵權之判斷基準。

有關直接侵權，依據美國商標法第32條（15 U.S.C § 1114）第1款規定，任何人無法律上權源，又未得商標權人同意，卻有重製、仿冒、偽造等商業上使用且使他人造成混淆誤認時，權利人即可提起民事救濟；而第43條（15 U.S.C § 1125）則保護未經註冊之商標，此條規定類似我國公平交易法第22條中有關商品表徵之保護。在直接侵權之案件中，重點在於是否經同意以及是否有造成混淆誤認之情形。而依美國商標法中第35條(a)項（15 U.S.C § 1117）中之衡平原則，其損害賠

註3：蘇月星（2011），〈淺談美國法對商標間接侵權責任的類型〉，《智慧財產權月刊》，第162期，第60頁。

償範圍可包括：被告所得利益、原告所受損害，以及訴訟費用，並不因侵權行為人有無故意過失而有所不同，即所謂的嚴格責任（strict liability）。另於同條(b)項，更有對於故意侵權行為提升至三倍損害賠償之規定。這樣的嚴格責任以及故意提高三倍之立法例，顯然較能衡平權利人與侵權人間就商標侵害之利益狀態分配，也有助於行為人在商業活動過程中更加有避免侵權的意願與動機⁴。

另一方面，間接侵權責任並未明文規範於商標法中，但美國判例法下發展出輔助侵權責任（Contributory Liability）和代位侵權責任（Vicarious Liability）之標準⁵。輔助侵權責任透過Inwood案所確定的雙叉理論（Two-Prong Test）建立判斷標準，其一，必須存在故意引誘（intentional inducement）他人從事侵權行為的情事，單純的明知（knowledge）他人侵權尚不足以構成責任，必須證明輔助侵權人具有鼓勵、促使或協助直接侵權的故意意圖。其二，若輔助侵權人明知或有合理理由知悉（know or have reason to know）他人從事侵權行為，卻仍持續提供商品或服務，亦可能成立輔助侵權責任。其中，「有理由知悉」不要求實際了解所有侵權細節，而係指在合理人標準下可推知侵權存在（constructive knowledge）。依此原則，原告需證明被告在知悉或推定可知侵權情形後，仍未採取適當措施停止供應，若被告於接獲通知後即適時處置，例如設置有效的通知與撤除（notice

and takedown）機制，通常不會被認定負有輔助侵權責任，法院於判斷知悉與否時，亦可能考量被告是否存在故意盲目不察（willful blindness），即便未實際知悉，若對侵權行為已有合理懷疑卻故意忽視，仍可推定其具有知情⁶。綜上，美國法對於輔助侵權責任之認定，除要求被告具備一定程度的認知外，亦重視其內心態度及合理注意義務之履行。

至於代位侵權責任，則是由代理原則（Agency Principals）發展而出，其成立須著重於行為人間是否具有控制或監督的能力，以及代位侵權人是否因侵權行為而直接獲得利益，若代位侵權人具有直接監控侵權工具的能力，即可能成立責任，在代位侵權的判定中，通常著重於商業利益的判斷，若情形類似出租人收取固定租金且對承租人行為無控制權限，則通常不成立代位侵權；反之，如同舞廳經營者因樂團演出吸引顧客而獲得入場費收入，即屬獲得直接財產利益之情形⁷。綜上，若被告對直接侵權行為具有實際監督控制的權利與能力，並從中取得明顯且直接的經濟利益，即使不知情，也仍應負代位侵權責任。

美國商標法以防止消費者混淆、保護商譽及鼓勵市場競爭為立法目的，對於直接侵害商標權並不以故意過失為必要，甚至有故意應提高至三倍損害賠償之規定；又透過判例法更將侵害商標權之責任範圍進一步擴張至間接但可歸責之行為人。整體而言，美國法

註4：其實同為規範市場交易秩序之我國公平交易法第30、31條也有相類似的立法體例。

註5：同前註，頁62-66。

註6：同前註，頁63-67。

註7：同前註，頁68-72。

有利於法律上對於商標之權利化保護，且更能強化社會對於商標權保護意識。

二、我國法律在其他領域對過失之判斷

在專利侵權案件中，依專利法第96條第2項規定，專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償，法院過去見解通常認為因專利具有公示性質，因此熟悉相關技術或產品特性的製造商、加工商等，若未積極查證他人專利，即可能具有過失⁸。商標同具有登記公示機制，任何人均可得知悉，本於相同法理，亦應認為商業經營者均有最低限度的商標權利狀態查證義務，以及據此衍生之比對侵權防免評估義務。再者，在著作權侵權案件中，針對「明知」之主觀要件，最高法院亦已肯認如果行為人的非明知，係肇因於其有意造成或刻意不探悉，仍得據以認定其主觀意思⁹，以避免有意造成非明知或刻意不探悉，將根本無法證明「明

知」之不公平結果。循此思路，不採取登記制度之著作權，都尚且不能容忍刻意不探知可能侵權之後果，受到登記公示保障之商標權，又為何可以認為侵權行為人可以不用查證商標權利登記，也不用進行侵權防免措施？

另一方面，目前司法實務大量處理的人頭帳戶涉詐案件，亦可對於智慧財產保護之應注意義務有所啟發。其實提供人頭帳戶所涉及的幫助詐欺，因屬於刑事責任，在主觀上必須符合故意要件，始能加以認定。但因為整體社會呈現對於防詐的強烈需求，以及政府對於防詐的不斷宣傳，這使得司法實務得以此作為論證基礎，認定提供金融帳戶之行為，有可能就已經落入預見幫助洗錢之結果，縱算外觀上可能貌似落入詐騙集團所設陷阱而提供帳戶，仍可無礙於幫助詐欺之「間接故意」成立¹⁰，顯然針對已經進化之脫免責任手段或說詞，已有相對注意或預見義務之提升，以平衡受害者與行為人之利益，並符合當前社會

註8：「專利權係採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，因此所屬技術或技藝領域中具有通常知識者，自不得諉稱不知專利權之存在，抗辯其無過失。目前過失概念已有客觀化之傾向，其意涵「應注意能注意而不注意」或「怠於交易上所必要之注意」時，自應負過失責任。考量今日智慧財產侵權已成為現代企業經營所應面臨之風險，因此事業於從事生產、製造與銷售之際，較諸以往而言，應負有更高之風險意識與注意義務，避免侵害他人之智慧財產權。是事業從事生產、銷售行為之際，自應就其所實施之技術依善良管理人注意義務進行必要之查證，倘未查證者，即有過失。」智慧財產及商業法院111年度民專上更一字第6號民事判決參照。

註9：最高法院112年台上字第254號判決參照。

註10：「金融帳戶乃個人理財工具，依我國現狀，申設金融帳戶並無任何特殊限制，且可於不同之金融機構申請多數帳戶使用，是依一般社會通念，若見他人不以自己名義申請帳戶，反而收購或借用別人之金融帳戶以供使用，並要求提供提款卡及告知密碼，則提供金融帳戶者主觀上如認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，而提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢實行，仍可成立一般洗錢罪之幫助犯，此為本院最近統一之見解。……然只要行為人在交付帳戶之時，主觀上已預見該帳戶甚有可能成為犯罪集團之行騙工具，猶仍漠不在乎且輕率地將之交付他人使用，自己彰顯其具有『縱成為行騙工具亦在所不惜』之『與本意無違』之心態，在此情形下，當不會因行為人外觀上貌似落入詐欺集團所設陷阱之『被害人』，而阻卻其交付當時即有幫助詐欺『間接故意』之成立」最高法院111年度台上字第5391號刑事判決參照。

迫切的防詐需求。藉由如此判決結果的引導，社會大眾也更能有防詐意識，而產生防詐效果。而在智慧財產領域，又何嘗不是如此¹¹？但凡各種社會活動中，有可能涉及商標使用行為，行為人都應該有查證商標權利、採取商標侵權之防免作為之注意義務，如此也才能建構有效智慧財產保護環境。

三、小結

從美國商標法的發展與我國實務在其他領域對主觀要件之判斷觀察可知，商標侵權案件中對「過失」的認定，應重視商標已經權利化保護之法律狀態。就如同一般有體財產權之保護，當確定有體財產遭受侵害時，在審查論證有無「過失」侵權時，應著重於到底行為人有無採取侵害防免措施，而非遷就沒有注意、以為不會或者輕易轉嫁查證或防免措施義務之現實。如此不但較能貫徹商標權保護，也較能接軌國際上就智慧財產採取嚴格責任之立法，同時相對於有體財產之保護，也較有法秩序一致性。

伍、結論與建議

本文透過司法實務判決整理與評析，討論了部分案例可能過於「體諒」侵權人沒有認

真防止自己商標侵權之處境，以強調經營困難、資訊不對稱或上下游信賴關係等因素，免除了行為人明明已經商標侵權的民事責任。商標權人也因為「過失」要件這張隱藏鬼牌，面臨更加難以克服的舉證困難，當然削弱了商標侵權的抑制效果，進一步影響智慧財產權的整體保護機制。

據上，本文提出以下幾點倡議及對法院實務的期待，期待能夠更加強化智慧財產權的保護與市場的公平競爭。首先，法院應該回歸注意義務的核心功能，強調所有市場參與者都應負有合理的查證義務。無論企業的規模或經營型態如何，市場中的所有行為人對於具公示制度的權利，在資訊科技日新月異及相關系統建置完善的今天，市場行為人應該具備足夠的能力與資源，而能夠盡基本的合法性查證義務，不能僅依賴經營上的困難或資訊不對稱來作為免責的理由。其次，法院在過失認定時，雖可以進一步根據行為人的專業程度、企業規模及其市場影響力進行區分，合理設置注意義務的標準，但終於必須有最起碼的侵權注意防免義務及其應採取的相應措施。對於專業經銷商、大型製造商及平台業者等市場中有較大影響力的參與者，更應要求其承擔較高標準的審查義務，並應該強制要求企業設立內部稽控機制，避

註11：以智慧財產領域之智慧財產善良管理人注意義務而言，其實可以參考經濟部產業發展署公告之台灣智慧會財產管理規範（TIPS），並衡酌個案情況，加以具體認定。其中第6.2.2(b)項規定：組織宜於設計開發新技術、新產品、新業務之規劃階段，進行所需智財與調整管理流程之評估；第8.1.1(d)項：組織進行研發前，有侵權疑慮時，依權利性質進行智財資料、資訊之檢索分析，並採取因應措施，且維持其紀錄；第8.2.1.2項規定：組織應對所採購產品侵害他人智財之風險採取因應措施。必要時，要求外部供應者之智財管理制度符合本規範之要求（以上均為A級2016年版規範內容）。由以上規範可知：真正有心善良管理之經營者會在產品、業務規劃、產品採購、技術研發時，都進行智慧財產侵權評估，並為必要之因應。

免發生侵權行為。

智慧財產權制度的根本目的在於促進創新與保障市場的公平秩序，法院在商標侵權案件中，若能夠更加合理詮釋注意義務之內涵，不再使其成為可以輕易推翻侵權責任之「鬼牌」，將使商標權人權利更能夠得到實質保障，也將能夠避免已經權利化保護之智慧財產，輕易地遭到侵害、削弱。本文期待

未來司法實務能夠發揮以判決引導社會尊重智慧財產之功能，讓社會大眾更願意為智慧財產侵權防免投入成本，相應也使商標權人在權利遭受侵害時，能夠有實質可行的救濟途徑與結果，從而提高企業對智慧財產權的保護意識，亦能促使企業建立健全的內部稽控機制，進一步提升整體市場的法治環境，建立良性發展的智慧財產權市場。