

美國商標授權相關案例介紹

*葉德輝

、前言

美國商標法之立法意旨，不僅在於保障一般消費大眾及市場公平交易秩序，亦兼顧保護商標所有人之權利。此所有人之權利包括使用權，排他權，移轉權及授權他人使用之權利等。然而當商標授權時，赤裸授權或未監督授權將導致商標權之喪失。在本文中，首先將先介紹商標授權之概念及意義，其次討論品質監督，赤裸授權及其法律效果，再其次為探討根據法院判例，判定品質監督及赤裸授權之標準為何。最後將介紹數商標赤裸授權相關實際案例，以供參考。

授權之定義為：”需經他人同意方可從事之行為，若未經他人同意即屬非法，而該同意本身屬可撤銷者。”

一、商標授權之概念及意義

依據 Black Law Dictionary，授權之定義為：”需經他人同意方可從事之行為，若未經他人同意即屬非法，而該同意本身屬可撤銷者。”¹在授權時，權利所有人為授權人(Licenser)，授權人將其權利之全部或部份授權予他人—被授權人(Licensee)，用以交換相當之對價，雙方各有其應盡之義務及應享之權利。例如在商標授權之情況時，授權人需同意將其商標提供給被授權人使用，並配合供給相關所需文件資料，

* 作者為美國 Franklin Pierce Law Center 法律博士、中國文化大學法律系兼任助理教授、前中央標準局商標處研究員

¹ 在 Black's Law Dictionary 中,授權(License)定義為: "License is a revocable permission to commit some act that would otherwise be unlawful."

授權人並需對授權生產產品施以品質監督，以保護其商標之價值。被授權人則需繳付權利金並同意接受遵守授權合約之規定。

授權通常是成立於雙方有共同之商業利益，其原因各有不同：授權人希望能快速擴展本身之業務及市場，或是授權人希望能降低員工管理之成本，被授權人希望減降低廣告費用，希望在不付出高額研發費用情況下，生展高品質之產品等等。有時授權的產生是源於仿冒侵權之和解，畢竟，授權是成立於雙方有共同之商業利益。諺云：“每一件仿冒都是潛在的授權”。在仿冒爭議中，當事人可以提出告訴，將爭議帶上法院，耗費巨大之訴訟費用並浪費寶貴時間。或是可以經過仔細考量訴訟費用及勝算大小後，以授權取代訴訟，俾以限制侵權人之使用並收取權利金。另一情況可能是公司在經商標檢索後，發現大規模行銷之商標早為一偏遠小店所註冊使用，在此情況，若能談成授權亦能避免爭端，減少花費，創造雙贏局面。

商標授權，正如同其他智慧財產權之授權，牽涉到權利之全部或一部。可能分為不同之商標圖樣，不同之地域範圍或不同之商品等。授權契約，可為明示或暗示，成文或不成文，另外，授權契約通常定有期限。²“加盟”(Franchising)為商標授權常見之情況，有其經濟上之原因²；眾多連鎖加盟店享受共同採購，共同倉儲，共同行銷所省下之營運成本，創造

商標授權，正如同其他智慧財產權之授權，實際上其內容可能相當複雜而衍生許多不同態樣。

² 詳見 Andrew j. Sherman: Franchising as a strategy for growth and distribution 一文，授權之原因為：
[o]btaining operating efficiencies and economies of scale; achieving a more rapid market penetration at a lower capital cost; reaching the targeted consumer more effectively through cooperative advertising and promotion; selling products and services to a dedicated distributor network; replacing employees with motivated owner/operators; and shifting the primary responsibility for site selection, employee training, personnel management, local advertising, and other administrative concerns to the franchisee, licensee or joint venture partner with the guidance or assistance of the franchisor.....”

共同之最大利益。加盟契約實為一以商標授權為中心之契約，亦可能包含營業秘密授權，營業包裝授權，著作權授權甚至專利授權。實際上其內容可能相當複雜而衍生許多不同態樣。

二，商標授權之品質監督

為什麼商標授權時授權人要對被授權人施以品質監督？由商業角度言之，當授權時被授權人得以使用授權人具有良好聲譽及相當價值之商標，若是被授權人製造不合格之產品或提供不良之服務，授權人之良好商譽將遭到貶低並且面臨商標價值貶損。再而言之，品質監督之目的，與其在於確保超高品質之產品或服務，不如說是確保持續提供固定水準之產品或服務。若無品質監督而授權，消費者將無法確保能享受到預期該商標標示商品所有之品質水準。消費者將喪失對商標之品質認知而使商標喪失其標示分辨功能。

由法律效力而言，授權關係存續間，商標所有權人必須監督被授權人產製產品之品質。如果商標所有人未盡到品質監督之責時，該授權則成為“赤裸授權”(Naked License)。赤裸授權依據諸多法院判例³，可能導致授權契約無效，授權人自受禁反言之拘束而無法禁止被授權人之繼續使用系爭商標，並將導致商標權之遺棄喪失。

在 1946 年以前，法院判例通常不支持商標為非商標權人所使用，法院認為商標授權他人使用即為商標權之遺棄。然而，1946 年之藍能法明白規定商標之註冊及有效性不因商標由“關係公司”(related company)所使用而喪失⁴。換句話說，

由商業角度及法律效力言之，何以商標授權時授權人要對被授權人施以品質監督之原因。

³ 例如 Hurricane Fence Co. v. A-1 Hurricane Fence Co. Inc., 468 F. Supp. 975, 208 USPQ 314 (S.D. Ala. 1979)及 Yocum v. Covington, 216 USPQ 210 (TTAB 1982) 等案例。

⁴ Lanham Act Sec.5, 15 USC § 1055:
” Where a registered mark or a mark sought to be registered is or may be used legitimately by related companies, such use shall inure

有關公司之使用無礙商標之註冊及有效性。“關係公司”一詞在同法 1127 條中並被定義為 “...受商標所有權人控制有關商標使用之性質及品質之任何商標使用人。”⁵當時之立法意旨主要是在配合戰後經濟蓬勃起飛及連鎖加盟興起之趨勢。

在美國商標審查手冊 (Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP) 中，亦規定：“在所有授權及加盟情況下，所有權存續關鍵在於申請人對於所申請商標施以監督之性質及程度。未對授權人及加盟人施以必要監督之商標所有權人將被（法院）認為構成商標所有權人對商標權之”遺棄”(abandonment) “⁶。其因在於若一授權人並無採取合理手段監督被授權人產製品或服務之品質，將可能導致一般大眾消費者喪失對該之品質認識而喪失商標認知，進而導致商標權之喪失。麥卡錫教授就指出：“商標可能因註冊人之作為或不作為導致商標喪失其本身作為來源標示之特性而為商標之遺棄。如是，無控制或赤裸之授權將使商標喪失其顯著特性，其聯邦註冊應予取消”⁷。

to the benefit of the registrant or applicant for registration, and such use shall not affect the validity of such mark or of its registration, provided such mark is not used in such manner as to deceive the public. If first use of a mark by a person is controlled by the registrant or applicant for registration of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services, such first use shall inure to the benefit of the registrant or applicant, as the case may be.”

⁵ Lanham Act Sec.5, 15 USC § 1127

⁶ Trademark Manual of Examining Procedure, 美國專利商標局編：
” In all franchise and license situations the key to ownership is the nature and extent of the control by the applicant of the goods or services to which the mark is applied. The trademark owner who fails to exercise necessary controls over its licensees or franchisees may be found to have abandoned its rights in its mark.”
-- 1201.03(b)(iii) License and Franchise Situations

⁷ 請參考 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition 一書：
” A mark can become abandoned by any act or omission of the registrant which causes the mark to lose its significance as an indication of origin. Thus, uncontrolled and "naked" licensing can result in such a loss of significance of a trademark that its federal registration should be cancelled.”

如前所述，在藍能法通過之前，法院判決通常不允許商標授權予他人使用，例如 1901 年之 MacMahan 一案⁸。然而在藍能法通過後，為配合法令修改及因應運輸發達，美國國內單一大市場形成，企業型態急劇改變之經濟現況，各法院紛紛對此問題做出新的判例。例如在 1959 年之 Dawn Donut⁹ 及 L & C Hardtmuth 等案¹⁰，法院做出判決允許商標授權他人但規定授權人在授權關係存續期間須負品質控制之責。如法官在 Siegel 一案指出：“授權人有對社會大眾確保雖出自他人(被授權人)之手產製，其商標仍保有其代表之品質的積極義務。對消費者而言，授權人放鬆品質控制而允許劣等產品進入大眾市場無異於授權人對商標之誤用(misuses)。”¹¹ 另在 1984 年之 Nintendo 案中，法院鑒於無控制的授權之事實判定被告商標權喪失，法官指出：“無控制之授權導致授權人遺棄自身之商標。關鍵問題是...原告是否規範並檢驗被授權人之生產步驟以確保掛有其商標銷售予大眾的商品之品質。”¹²

在藍能法通過之前，法院判決通常不允許商標授權予他人使用。

不只無品質監督之商標授權導致授權人商標之遺棄，不當之品質監督亦易使法院認定其為商標之遺棄。不當之品質監督被法院視為相同於與無品質監督，“因其同樣使商標喪失表示品質及標示來源之特性”¹³。因為無品質監督導致赤裸授

-- J. Thomas McCarthy: McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 18:48, Fourth Edition

⁸ MacMahan Pharmacal Co. v. Denver Chemical MFG. Co., 113 F. 468 (8th Cir. 1901).

⁹ Dawn Donut Co. v. Harts Food Stores, Inc., 267 F.2d 358 (2nd Cir. 1959)

¹⁰ L & C Hardtmuth, Inc. v. Fabrique Suisse de Crayons Caran D'Ache S'.a., 123 U.S.P.Q. 546, 547 (T.T.A.B. 1959).

¹¹ Siegel v. Chicken Delight, Inc., 448 F.2d 43, 171 U.S.P.Q. 269 (9th Cir. 1971), cert. denied, 405 U.S. 955, 31 L. Ed. 2d 232, 92 S. Ct. 1173, 172 U.S.P.Q. 577 (1972).

¹² Universal City Studios, Inc. v. Nintendo Co., 578 F.2d 911, 929 (SDNY 1983), aff'd., 746 F.2d 112 (2nd Cir. 1984)

¹³ Yocum v. Covington, 219 U.S.P.Q. 211 (TTAB 1982).

權之結果相當嚴重，將使授權契約無效及商標權遺棄喪失，故法院各有不同見解，亦有認係只要最低限度之品質監督即可¹⁴。

三、品質監督之態樣

法律上為了避免構成赤裸授權及保護授權人之商業利益，品質監督為一定必須。

法律上為了避免構成赤裸授權，品質監督為一定必須。品質監督亦對授權人之商業利益至關重要。品質監督可以確保被授權人生產之產品品質或提供之服務水準不致辜負授權人之良好商譽，故得以確保商標之價值。其態樣可能為直接監督--授權人親至被授權人產製場所現場監督生產過程，或只是單純於授權契約中設定產製標準並要求被授權人遵守。授權人設定之產製標準可能較其本身產製之產品標準為高甚至或為低，可能因不同產品而有異，甚至同一產品之不同授權對象亦可能因國家或地域不同而有不同之標準，端賴授權人經營策略之運用。被授權人須提供相當之證據(例如:所進原料樣品或產製流程說明等)給授權人證明被授權人有產製符合該水準產品之能力，授權人進而允許被授權人開始產製。在授權關係存續期間內，被授權人並應同意合理之授權人現場檢查。商標授權直接監督實務上方式極多¹⁵，然而當其由單純商標授權提昇至加盟”Franchising”之情形時，授權人即應施以相當程度之監督，以符合相關法律之規定¹⁶ (例如

¹⁴ Kentucky Fried Chicken Corp. v. Diversified packaging Corp. 549 F.2d 368 (5th cir. 1977)

¹⁵ 請參考 Susan Proffoff 在 Trademark Licensing 一文:
” Direct control may be exercised in a number of ways, such as:
(i) supply of products or ingredients;
(ii) direct method or instructions for manufacture of goods or provision of services;
(iii) inspection of facilities;
(iv) inspection of product...”
Susan Proffoff: Trademark Licensing, Practising Law Institute, Understanding the Intellectual Property License, 1998

¹⁶ 同註 15:
” If the level of control is deemed to be "significant", the license may

聯邦交易委員會之授權規則等),並應注意有無違反反拖拉斯法(Antitrust)之嫌。

品質監督通常規範於契約之中。在 Siegrun D. Kane 所著 Trademark Law -- A Practitioner's Guide 一書中,列舉了品質監督在授權契約中之三種情況:口頭契約,書面契約及契約未規範¹⁷。茲簡述如后:

只要符合要件,口頭約訂仍可為授權契約,約定相當之對價,固定之期間,商標之使用及產製品之品質等等。然依一般常理而言,授權契約往往牽涉重大利益,為求減少將來爭議,似應以書面為佳。品質監督約定在口頭契約時仍為必要,不論是口頭保證品質或允許將來現場監督皆可。

在定有書面商標授權契約時,品質監督條款為不可或缺之一部。該等條款須註明:”被授權人同意接受授權人之品質監督,被授權人同意接受授權人要求之品質標準...授權人有權進入被授權人廠房監督生產過程,被授權人須定期檢送產品樣本給授權人,授權人同意被授權人於包裝,廣告等使用授權商標,被授權人同意於授權契約終止之際立刻停止使用商標,被授權人並承認該商標之所有權人為授權人,該商標所有權或其有效性並不應授權契約成立而受影響。”¹⁸此等條

品質監督通常規範於契約之中。包含三種情況:口頭契約,書面契約及契約未規範的情形。

be construed as a franchise agreement, subjecting the licensor to stringent federal and state franchise rules and potential penalties for failure to comply with those rules.” And the indicia of significant control are:

- (i) Licensee required to sell certain type, quality or quantity of product;
- (ii) Licensee required to utilize training manuals provided by licensor or follow specified operating procedures;
- (iii) Licensee required to purchase ingredients or products from designated suppliers;
- (iv) Licensee required to advertise or promote its goods and/or services in a specified manner.”

¹⁷ 見 Siegrun D. Kane: Trademark Law-- A Practitioner's Guide. Practising Law Institute,1987

¹⁸ 同註 17

款內容中規定應詳細而特定。在 Cartier¹⁹一案中，授權人單純表明授予被授權人製造及行銷該商標之於包裝，廣告等一切權利之“空白授權”(carte blanche)，就遭法院認定為違反保護消費者之公共政策，為赤裸授權，授權契約為無效。

契約未規定品質監督時，並不表示品質監督義務不存在於該契約。”品質檢查及監督權未規範於合約中並無不可，只要被告(授權人)已事實上從事品質監督即可。”²⁰在其他案例，法院認定只要授權人對被授權人有相當之信賴即屬品質監督。對此法院見解不同，以下將介紹數實際案例，以供探討。

商標赤裸授權認定
標準案例介紹 --

Dawn Donut 案。

四、商標赤裸授權認定標準案例介紹

(1). Dawn Donut 案.²¹

原告兼上訴人 Dawn Donut 公司擁有二個取得聯邦註冊之商標：“Dawn”及“Dawn Donut”。被告 Hart's 食品店使用“Dawn”商標於甜甜圈及相關烘焙商品零售於特定之的地域。Dawn Donut 公司提起告訴，指稱 Hart's 食品店之使用已侵害其商標權。Hart's 食品店提起反訴(counterclaim)指稱原告之商標因未授權監督而已遺棄，其商標註冊應予撤銷。地方法院判決 Dawn Donut 公司勝訴並認為反訴無理由。雙方皆不服上訴。上訴法院維持原判，認為原告並未遺棄商標並且有盡到授權監督之責。

在判決文中，法院認為判斷原告在授權關係中是否有盡品質監督之責時應考慮如下：

¹⁹ Cartier, Inc. v. Three Sheaves Co., 465 F. Supp. 123, 129 (SDNY 1979)

²⁰ Dawn Donut Co. v. Harts Food Stores, Inc., 267 F2d 358 (2nd Cir. 1959)

²¹ 同註 20

”如果授權人沒有採取合理之步驟以防止被授權人對商標之誤用，消費大眾對避免商標誤導之重要保護將被剝奪。一般消費大眾對商標之欺瞞使用缺乏能力及時察覺，是故除非授權人對被授權人之生產採取監督及控制之步驟，消費者大眾遭欺瞞之可能性將大增，這也正是商標法立法意圖避免發生之情況。明白言之，當授權關係存續，商標由被授權人使用時，保護消費大眾最有效之方法乃是將責任置於授權人身上，由授權人採取合理之步驟監督被授權人之活動。”²² 在本案中，法院對品質監督之標準在於”以合理之步驟監督”(policing in a reasonable manner)。

(2). KFC 案.²³

原告兼被上訴人 Kentucky Fried Chicken Corp.(KFC)為一速食加盟連鎖之所有人，控告被告兼上訴人 Diversified packaging Corp.，一家包裝及容器公司侵害商標權及從事不公平競爭。被告提出反訴，主張原告與參加加盟商間之加盟合約違反反拖拉斯法之規定，為一違法之限制契約(lying agreement)。地方法院判決 KFC 勝訴，被告不服上訴。上訴法院維持原判，認為加盟合約限制參加加盟人之原料進貨來源為合理，並非為限制契約，並不違反反拖拉斯法中之薛曼法案(Sherman Act)。

在本案中，KFC 聲稱為確保品質之一致，所有之參加加盟人必須由 KFC 指定之原料供應商進貨。被告反駁原告與參加加盟商間之加盟合約為未監督之授權契約，因為 KFC 雖然有要求原料供應商提供樣品以茲檢驗，然而事實上從未拒絕任何人申請成為原料供應商。在此同時，被告未經商標權人 KFC 同意逕行售出標有 KFC 註冊商標之包裝容器給參加加

商標赤裸授權認定
標準案例介紹--
KFC 案。

²² 同註 20

²³ 同註 14

盟商。在判決中法院認為授權契約中只須有最少程度之品質監督即可(minimal quality control)，而被告並未有足夠舉證證明原告未進行品質監督。法院認為 KFC 要求原料供應商提供樣品以茲檢驗為一品質監督之方法，該方法已為足夠，因為只須要有最少程度之品質監督即可。

(3). Yocum 案.²⁴

商標赤裸授權認定
標準案例介紹
--Yocum 案。

原告 Clark Yocum 為 PIED PIPERS 樂團創始成員之一，該樂團成立於 1940 年。被告 Warren Covington 為該樂團之指揮及經理。被告註冊“PIED PIPERS”服務標章於專利商標局，原告聲稱其為標章所有人而向 TTAB²⁵提出告訴，意圖註銷被告之註冊。

根據 Entertainment Law Reporter，案例事實整理如下：“PIED PIPERS 樂團歷史久遠，在 1967 年時，Yocum 因身體狀況已無法演出，故與 RCA 簽訂授權契約同意由 RCA 使用該服務標章。...同年 Yocum 又同意 Lee Gotch 使用 PIED PIPERS 之名於其樂團，條件為該團百分之五之收益，雙方並同意“不監督，不控制，不規定品質標準”。在 1970 年，RCA 用 PIED PIPERS 之名於錄製 Jo Stafford-RCA 為 Readers Digest 所作特集 Yocum 聲稱 RCA 逾越授權範圍，最後雙方達成和解，由 RCA 付款給 Yocum，但約定 Yocum“不得過問錄音內容，亦不得要求監督錄音過程。”²⁶

²⁴ 同註 13

²⁵ TTAB 為 Trademark Trial and Appeal Board 之簡稱，隸屬於美國專利商標局

²⁶ 見 Entertainment Law Reporter, April 15, 1983. Recent Case, Unsupervised Licensing of Pied Pipers Service Mark by Original User Resulted in Abandonment of Mark, Rules Trademark Trial And Appeal Board, New User's Registration remains in force: Yocum v. Covington, Cancellation No. 12,430 (U.S. Dept. of Commerce, Patent and Trademark Office, Trademark Trial and Appeal Board, Nov. 29, 1982)一文

在每次的授權合意中，Yocum只要求對方給付權利金而從未過問錄製內容，錄製安排，亦未於契約中約定任何監督之條款。因此 TTAB 認為原告進行不監督之授權，為商標之遺棄。無監督之授權將導致標章喪失其表示品質及標示來源之特性，原告主觀保有該商標之意圖並不相關。故 TTAB 認為規範“不監督，不控制，不規定品質標準”於書面契約及未從事事實上之監督為無品質監督。

(4). Exxon 案:²⁷

在本案中，原告兼被上訴人 Exxon Corp.，為一知名石油公司，控告 Oxxford Clothes Inc. 侵害其長期使用並已註冊之“XXs”商標。被告兼上訴人 Oxxford 為一服裝公司，使用與“XXs”完全相同之商標於服裝商品。被告抗辯 Exxon 公司有赤裸授權情況，已為商標權之遺棄。地方法院判決 Exxon 公司勝訴，被告不服上訴。上訴法院維持原判，理由之一為“Exxon 公司與使用近似商標之他人簽訂“賣盡”(phase out)契約並非赤裸授權而不致導致商標遺棄。”²⁸

前述之“賣盡契約”意指商標專用權人與使用近似商標人共同約定：使用近似商標人(不一定為仿冒人)同意停止生產近似商標商品，商標權人同意讓使用近似商標人將已生產之近似商標商品限期賣出，商標權人同意於該期間內不提起仿冒訴訟。Oxxford 主張其與 Exxon 簽訂之賣盡契約構成赤裸授權，因為 Exxon 對簽約對方(Oxxford)之產品品質並無施以任何控制監督。對此主張，上訴法院逐一說明駁回，法院認為：首先，賣盡契約並非授權契約，因為商標所有權人並無授與簽約對方生產近似商標商品之權利。其次，賣盡契約根

商標赤裸授權認定
標準案例介紹
--Exxon 案。

²⁷ Exxon Corp. v. Oxxford Clothes Inc. 42 U.S.P.Q.2d 1417 (5th Cir.1977)

²⁸ 同註 27

商標授權時施予品質監督非常重要。若是因缺乏品質監督以致於喪失聯邦商標註冊，則所餘者僅為普通法上之商標權，其後果不可謂不嚴重。

據藍能法並不會導致商標之遺棄，因為 Exxon 並無停止本身使用 "XXs" 商標或從事任何將使該商標成為說明性標章或喪失其顯著性之行為。最後，正如上訴法院指出：“本庭見解與地院相同，認為本案主張賣盡契約將導致商標遺棄為無理由，Exxon 公司之作為是為積極保護本身之商標專用權，其簽訂賣盡契約乃是為確保商標強度及顯著之行為”²⁹ 簡而言之，本案中法院認定賣盡契約並非商標授權，故不須品質監督。

五、結論

在前述討論中，可以發現法院對品質監督及赤裸授權之認定標準與時俱進；從早期 MacMahan 案之“不歡迎授權”到藍能法的：“關係公司...如不致欺瞞大眾，其使用不影響商標之註冊及有效性。”³⁰及 TMEP 上之“必要之控制”(necessary control)³¹。法院接著在 Cartier 案中，認定空白授權並非品質控制，從 Dawn Dount 案中之“合理之步驟監督”標準到 KFC 案中之“最少程度之品質監督”以及 Yocum 案之毫無品質監督。上述之案例不只說明了標準之改變隨整體經濟環境而改變，亦告訴我們商標授權時施予品質監督之重要。若是因缺乏品質監督以致於喪失聯邦商標註冊，則所餘者僅為普通法上之商標權，其後果不可謂不嚴重。

²⁹ 同註 27

³⁰ 同註 4

³¹ 同註 6