



美國商標草率授權的影響-放棄商標權

孫寶成*

壹、前言

美國商標法¹中定義在兩種情況下，商標權人²放棄其商標權(abandon the mark)：(1) 商標權人³停止使用其商標並且無意恢復(resume)使用該商標⁴；以及(2) 商標權人的行為或缺少必要行為，使得其商標失去表彰商品來源之特性⁵。第一種情況指商標權人自願性放棄其商標權，第二種情況指商標權人無意放棄其商標權，但因其行為或缺少必要的行為而非自願(involuntary)性放棄其商標權。主張商標權人放棄其商標權的主要目的有二：(1)當商標侵權被告成功主張商標權人放棄其商標權，則侵權行為不成立⁶；及(2) 主張商標權人放棄其商標權亦可用以撤銷商標權人已註冊的商標⁷。

草率授權指商標權人授權商標被授權人(以後簡稱被授權人)使用其

* 作者為美國 Franklin Pierce Law Center MIP joint JD 候選人。

¹ 處理美國商標法律爭議的法律來源包括：美國法規第十五章(15 U.S.C.) (或稱 LANHAM ACT)，以及法院判例(cases)，本文探討的草率授權(Gross License)的依據主要來自法院判例(或稱 common law)。

² 商標權人取得商標權的方法包括(1)向美國政府(聯邦政府或州政府)註冊商標為或(2)使用該商標使得消費者將該商標及其表彰的商品產生聯繫(無註冊之商標可經由使用取得保護)。取得美國政府註冊商標的好處，在於已註冊之商標，不需再證明其商標具表彰商品來源的特性。

³ 為避免文中使用『授權人』一辭與『被授權人』一辭閱讀時混淆(中文一字之差)，本文使用『商標權人』一辭，替代『授權人』，所指同時為 trademark owner (商標擁有者)以及 licensor(授權人)。

⁴ 15 U.S.C. §1127 [LANHAM ACT §45.]

⁵ 15 U.S.C. §1127 [LANHAM ACT §45.]

⁶ 15 U.S.C. §1115(b)(2).

⁷ 15 U.S.C. §1064.



商標，但未對被授權人使用該商標的商品或服務作適當的品質控制⁸，使得消費者購買到品質不一的產品，因而被欺騙⁹。當商標權人草率授權¹⁰(gross license)其商標權給被授權人(licensee)時，法院判定其行為，足以構成上述第二種放棄商標權的情況：商標權人的行為使得其商標失去表彰其商品來源之特性。本文主要在於討論現有判例中，法院決定草率授權是否成立時，考慮的因素有哪些以及相關的法律議題。

貳、草率授權相關的法律議題

一、被授權人禁反言 (Licensee Estoppel)

被授權人禁反言的立論根據在於，基於衡平(equity)原則不應讓被授權人享受授權帶來的好處後，再來挑戰商標權人的擁有權(ownership)與商標的有效性(validity)。法院可基於衡平原則，依各案的情況以及合約內容，決定是否引用被授權人禁反言原則。以草率授權而言，被授權人以自己未受控制使用授權商標為理由，來挑戰商標權人的擁有權及商標的有效性，法院通常會引用被授權人禁反言原則，禁止被授權人挑戰商標權人的擁有權及標的有效性，因此提出草率授權作為商標侵權防禦的一方，通常為商標權人與被授權人以外的第三人¹¹(third party)，其中，包括與授權完全無關的一方或被授權人的次授權人¹²(sub-licensee)等。

二、授權合約有無品質控制條款無關

⁸ 或指商標權人未對被授權人使用其商標的方式進行控制。

⁹ 例如消費者預期所有標示相同商標的商標有一致的品質，但由於商標權人未對被授權人的商品進行品質控制，被授權人商品品質與商標權人使用同一商標的商品品質不一致，消費者因而購買到品質不佳的產品。

¹⁰ 或稱 naked license 或 uncontrolled license。

¹¹ 見 2-2、2-3、4-1、4-2、4-3、4-4、5-2 節等案例

¹² 見 5-1 節案例。

論述

Dawn Donut 案¹³中，原告 Dawn Donut 擁有註冊商標『Dawn』與『Dawn Donut』，控告被告 Hart's Food Stores 侵犯其商標權，被告則主張原告草率授權，因而放棄其商標權並具此撤銷其註冊商標，本案爭議點在於原告在商標授權過程中，是否有作適當的品質控制。原告授權多個使用原告製造甜甜圈原料(mix)，的甜甜圈製造零售商，使用其商標，其中一部分的授權合約中並未包含品質控制條款。法院在 Dawn Donut 案，作出一決定：『商標授權合約有無品質控制條款無關，事實上有無作品質控制(control in fact)才是判斷商標權人是否達到商標授權品質控制(以後簡稱：品質控制)要求的依據』，也就是說即使在授權合約上無控制條款但事實上有作品質控制，仍可達到品質控制的要求，而商標授權合約上有控制條款但事實上並未作品質控制，則不符合要求。Dawn Donut 案上訴法院認定地方法院並無明顯的錯誤¹⁴(clearly erroneous)，同意地方法院的判決：Dawn Donut，符合品質控制要求並未放棄其商標權¹⁵。

三、被授權人的產品具有良好品質並不能使商標權人免於品質控制的責任

Barcamerica 案¹⁶中，商標權人主張由於其被授權人製造的葡萄酒擁有良好的品質，因此消費者不會因被授權人使用其商標『Da Vinci』，而被欺騙購買到品質不佳的葡萄酒，因此地方法院錯誤判定其商標授權為草率授權因此放棄其商標權。上訴法院指出被授權人製造商品的品質好

¹³ Dawn Donut Co. v. Hart's Food Stores, Inc 267 F2d 358 (1959, CA2 NY.)

¹⁴ 在審理商標權人是否放棄其商標權的案件中，地方法院有根據其事實調查的裁量權，上訴法院的審理標準在於判定地方法院在根據事實調查作出判決中，是否有明顯的錯誤。

¹⁵ 關於此一部分，其中一位法官 Clark 持不同意見，Clark 認為事實中顯示 Dawn Donut 只有兩位當地業務代表，固定拜訪特定客戶，其中一位業務代表作證在幾次場合中他有檢視被授權人的操作情形，但無法交代他如何作檢查及檢查頻率為何，此外該代表並未呈報被告的侵權行為給原告，使得其說辭可信度存疑，因此無法達到品質控制的要求，但多數法官認為地方法官的裁量並無明顯錯誤。Id. at 368.

¹⁶ Barcamerica Intern. USA Trust v. Tyfield Importers, Inc. 289 F3d.589



壞與商標權人的授權是否為草率授權無關，本案重點在於商標權人未達到品質控制的要求，因此地方法院的判定並無誤。

四、多少品質控制方足夠達到要求

在一美國商標法著作：『McCarthy on Trademarks and Unfair Competition』中，作者 McCarthy 指出，實際上不可能定義出一明確的標準決定多少品質控制方足夠達到品質控制的要求¹⁷。多少品質控制方足夠達到商標授權品質控制的要求依不同的市場與不同的情況有不同的標準¹⁸。法院有時會以消費者的證詞或調查結果，作為證據，以決定商標權人是否達到品質控制要求。

五、舉證責任

法院判例¹⁹判定，證明商標權人未達到品質控制的要求而放棄其商標權的責任在於挑戰商標權人商標權的一方，且由於結果攸關於商標權人是否喪失其商標權，所以舉證一方必須負很重(stringent)的舉證責任。

參 被授權人使用授權商標的商品是否需與商標權人的商品一致

對於標有相同商標的相同的商品，消費者會預期不論這些商品是誰做的，其品質均保持一定水準。當商標權人使用其商標於 A 商品，但授權被授權人使用其商標於完全不同於 A 商品的 B 商品，由於商標權人沒有製作 B 商品的經驗，消費者會對商標權人是否有專業的能力及是

¹⁷ McCarthy, § 18:55, at 18-94.

¹⁸ Id. at 18-95.

¹⁹ United States Jaycees v Philadelphia Jaycees (CA3 Pa, 1981) 639 F2d 134, 209 USPQ 457; American Foods, Inc. v Golden Flake, Inc. (CA5 Ala, 1963) 312 F2d 619, 136 USPQ 286; Kentucky Fried Chicken Corp. v Diversified Packaging Corp. (CA5 Fla, 1977) 549 F2d 368, 193 USPQ 649; Morgan Creek Productions, Inc. v Capital Cities/ABC, Inc. (CD Cal, 1991) 22 USPQ2d 1881; Engineered Mechanical Services, Inc. v Applied Mechanical Technology, Inc. (MD La, 1984) 584 F Supp 1149, 223 USPQ 324.

否能落實對被授權人的商品進行品質控制，感到懷疑，在此情況下，商標權人需對被授權人的商品進行較多的品質控制以達到品質控制的要求²⁰。

不同法院對於被授權人使用授權商標商品與商標權人的商品不一致(separate)，是否構成草率授權，看法不同²¹。一部分法院認為商標權人授權被授權人使用商標於與商標權人的商品不一致商品的行為，構成草率授權²²，其理論根據在於：由於商標的作用在於表彰商品來源並保障商標權人的商譽(goodwill)，而授權被授權人使用該商標有別於商標權人的商品，會對消費者產生誤導。在 Heartland 案²³，商標權人僅使用其商標『Heartland』於女用靴子，而被授權人將該商標先使用於男用一般鞋，之後再使用於男用登山靴。法院指出兩者的市場實質不同，消費者不太可能向被授權人購買標示『Heartland』男鞋的顧客，會是因為受到標示『Heartland』女用靴子影響之故，因此判定此一授權為草率授權。

商標權人的商品與被授權人的商品並不需要完全相同，僅需實質相似²⁴ (substantially similar)。Main Street Outfitters 案²⁵，法院判定商標權人使用商標權人使用其商標於女用外套及時合各種天候外套商品，而被授權人使用該商標於夾克及雨衣等商品屬於實質相似商品。

其他法院²⁶則採取較寬鬆的標準，認為只要商標權人有採取適當的品質管制措施，授權他人使用有別於商標權人原先使用商品的行為，並

²⁰ Comment (c) Restatement Third, Unfair Competition §33.

²¹ 在美國境內實施或接受商標授權時，最好確認該州的相關判例是否允許被授權人使用授權商標商品與商標權人的商品不一致。

²² 採用此一看法的至少有第二巡迴上訴法(2nd Cir.)法院。

²³ Clark & Freeman Corp. v. Heartland Co. Ltd 811 F. Supp 137 S.D.N.Y.,1993.

²⁴ 部分法院判斷是否為實質相似的標準為：商譽(Goodwill) 是否有轉移到被授權的商品上。

²⁵ Main Street Outfitters v. Federated Dep't Stores 730 F.Supp. 289 (D.Minn.1989)

²⁶ E.I. Du Pont De Nemours & Co. v. Celanese Corp. of America 167 F.2d 484 Cust. & Pat.App. 1948.



不構成草率授權。

肆、有利於法院認定達到品質控制要求的因素

沒有單一因素足以決定商標權人是否達到品質控制要求，每個各案都必需視其整體事實而定，然而法院普遍接受：『商標權人定期檢視被授權人的產品及設備』，符合商標授權品質控制要求²⁷。其他法院認定有利於達到品質控制要求的因素如下：

一、商標權人要求被授權人依其所提供的規格製作商品

在 General Motors 案²⁸中，被告主張原告授權商標使用權給許多變速箱油製造廠商，在此如此多被授權人的情況下，原告不可能達到到品質控制的要求，因此為草率授權，故原告已放棄其商標權。法院指出證據顯示原告要求各商標授權人依其所提供的規格製作變速箱油，並監視其製造的變速箱油，足以達到品質控制要求，因此判定原告並未放棄其商標權。

二、商標權人與被授權人之間存在有法律關係

註冊商標權人或商標申請人的關係公司²⁹(related companies) 使用其商標，可歸屬於註冊商標權人或商標申請人的商標使用，除非其使用方式在於欺騙社會大眾該關係公司的商標使用不會影響該商標的有效性³⁰。因此當商標權人與被授權人之間的關係為例如母公司與子公司或相互持有股份公司的關係公司時，推定其間有恰當的品質控制。在

²⁷ Penta Hotels, Ltd. V. Penta Tours. 9 USPQ2d 1081 (DC Conn 1988); Dawn Donut Co. v. hart's Food Stores, Inc. National lampoon, Inc. v. American broadcasting Cos. 376 F Supp 733 (SD NY 1974)

²⁸ General Motors Corp. v. Gibson Chemical & Oil Corp. 786 F.2d 105 C.A.2 (N.Y.),1986.

²⁹ 依 15 U.S.C. 1127, 關係公司係指那些，使用商標權人商標的商品或服務的特性與品質的控制權，仍保留於商標權人的公司或個人。

³⁰ 15 U.S.C. § 1055.



Sterling Drug 案³¹中，母公司負責製造商品，再由其擁有全部股份的子公司負責行銷，上訴法院判定在此法律關係情況下，商標權人不應被判定因缺乏品質控制的理由而放棄其商標權，因此推翻地方法院的判決³²。

三、商標權人製造被授權人銷售的商品

在 Heaton 案³³，商標侵權被告指商標權人，在加盟合約過期後，仍允許其加盟商繼續使用其商標以及允許一些沒加盟合約的人使用其商標，構成草率授權，因此已放棄其商標權。關於被告的論點，法院指出商標權人的商標並未失去表彰商品來源的特性，根據調查，絕大多數的消費者認知該商標並且同意標示該商標的商品具有良好品質³⁴。法院同時指出品質控制目的在於控制被授權人製造的商品的品質，而在本案被授權人銷售的商品並非由被授權人製造而是直接由商標權人供應，所以沒有這方面的問題。此外，在 Transgo 案³⁵，被授權人所販賣的維修工具，其中 90% 是由商標權人供應，此為該案法院認定商標權人有做到品質控制要求的因素之一。

四、被授權人使用商標權人的商品需符合政府法規規定

在 Syntex 案³⁶，原告 Syntex 向 Reid-Provident Laboratories 購得商標『Vagitrol』並用於其處方藥商品。在商標轉讓合約(assignment)中，Syntex 同意 Reid-Provident Laboratories, Inc. 繼續使用該商標至 Syntex 開始行銷其商品為止，在這段期間 Reid-Provident Laboratories 遵守美國 FDA

³¹ Sterling Drug, Inc. v Lincoln Laboratories, Inc. 322 F2d 968, 139 USPQ 31(CA7 Ill, 1963.)

³² 此案被授權人的產品由商標權人製造，亦是有利於判定達到品質控制要求的因素之一，見 4-3 節。

³³ Heaton Distributing Co. v Union Tank Car Co. 387 F2d 477, 156 USPQ 299 (CA8, 1967)

³⁴ 見 2-4 節。

³⁵ Transgo, Inc. v Ajac Transmission Parts Corp. 768 F2d 1001 (CA9 Cal, 1985)

³⁶ Syntex Laboratories, Inc. v Norwich Pharmacal Co. 315 F.Supp. 45 (D.C.N.Y. 1970)



(Food Drug Administration)有關藥品製造的規定。Syntex 控告 Norwich Pharmacal Co. 侵犯其商標權，Norwich Pharmacal Co.則主張 Syntex 同意 Reid-Provident Laboratories, Inc.繼續使用該商標的行為，構成草率授權，因此放棄其商標權。法院指出 Reid-Provident Laboratories 在製藥方面有豐富經驗，加上其製造過程遵守 FDA 規定及 Syntex 有檢視其設備，足以符合品質控制要求。

伍、仰賴被授權人自行進行品質控制

在消費者不會被欺騙的前提下，商標權人在某些狀況下，可仰賴被授權人自行進行品質控制，這些情況包括：

一、先前的授權關係有適當品質控制

當先前的授權關係中有適當品質控制³⁷，可推斷被授權人有良好信譽(integrity)，則可依賴被授權人，自行進行品質控制。在 Embedded 案³⁸，數個賭場分別擁有自己的商標，授權 Embedded 使用其商標。Embedded 將賭場的商標圖案印在個別棋子的背後，然後販賣那些棋子。本案為 Embedded 再授權(sub-license)給 International。其後由於 International 未付權利金給 Embedded, Embedded 因此控告 International 商標侵權，而 International 則主張由於賭場授權 Embedded 未作品質控制為草率授權，因此那些賭場已放棄其商標，如此 Embedded 未獲得商標使用權，也就不能再授權給他人，也就沒有商標侵權問題。然而在先前 Embedded 與那些賭場的授權關係中，Embedded 將製造好的商品樣品送至賭場檢視，同時雙方之間的信件往來顯示，賭場若對商品不滿意，可修改 Embedded 的商品。法院指出先前 Embedded 與那些賭場的授權關係中顯示有適當品質控制，因此賭場可信賴 Embedded，並在其

³⁷ 顯示該先前商標授權有適當品質控制的證據包括：被授權人銷售的產品，從未被客戶抱怨過或其他糾紛。

³⁸ Embedded Moments, Inc. v. International Silver Co. 648 F Supp 187 (ED NY 1986).

後的授權關係中，仰賴 Embedded 自行進行品質控制，因此非草率授權。

二、商標權人與被授權人之間維持長久密切工作關係

在 Transgo 案³⁹，法院指出雙方已經維持 10 年的工作關係且期間從未有客戶抱怨過被授權人所販賣的商品。此外，商標權人要求被授權人若被授權人更換商品供應商，需通知商標權人，這樣長久密切的工作關係，為該案法院認定商標權人有做到品質控制要求的因素之一。

在 Stockpot 案⁴⁰，商標審議及上訴委員會(The Trademark Trial and Appeal Board)，否決一項商標權人因草率授權而放棄商標權的主張。被授權人使用商標權人於其餐廳名稱。該商標委員會指出在該商名(trade name)授權之前，被授權人受雇於商標權人達 2 年之久，且商標權人稱被授權人在為其工作期間，為其得力的左右手，熟知如何調理其餐廳知名菜色，因此被授權人自己足以維持其餐廳菜色的品質水準。

三、被授權人（具？）雇有專業技能的受僱人

在 Arner 案⁴¹中，商標權人與被授權人的兩位受僱人 Finesman 與 Jeyes 一直維持緊密的工作關係，且相當信賴兩位受僱人的專業技能，同時於雙方授權合約中，敘明若 Finesman 離開被授權人的公司，被授權人需於 90 天內通知商標權人，商標權人有權終止合約，轉而授權 Finesman 的新公司。法院認為此為有利達到品質控制要求的證據之一。相對的，在 Barcamerica 案⁴²中，商標權人指稱其仰賴被授權人旗下一位世界知名的製酒專家對被授權人生產的酒，進行品質控制。法院指出由於該製酒專家已經去世，因此此論點不成立。

³⁹ 同註 23。

⁴⁰ Stockpot, Inc. v Stock Pot Restaurant, Inc. 220 USPQ 52 (TMT App Bd, 1983)

⁴¹ Arner v. Sharper Image Corp 1995 WL 873730 (C.D.Cal., 1995.).

⁴² 見註 11。



陸、達到品質控制要求的門檻不高

被法院認定未達到品質控制要求的案例中，商標權人幾乎完全沒有對被授權人的商品進行任何的品質控制，也沒有正當理由依賴被授權人自行進行品質控制。法院一般不願意干涉商標權人如何進行品質控制，且挑戰商標權人商標有效性者需承擔很高的舉證責任，所以只要不是完全沒有或近乎沒有對被授權人的商品進行任何的品質控制，法院都傾向判定有達到品質控制要求⁴³。以 Clark 案⁴⁴為例，Clark Yocum 是最早使用『PIED PIPERS』服務商標的人⁴⁵，Warren Covington 之後將『PIED PIPERS』註冊為其商標，Clark Yocum 欲撤銷 Warren Covington 的商標，但委員會指出 Clark Yocum 曾經有兩次草率授權紀錄，因此已放棄其商標權，因此撤銷不成立。兩次授權都只顯示 Clark Yocum 只要求對方付權利金，完全不管被授權人使用該商標的情況。

草率授權係指被授權人對商標權人的商標有相當的未受控制的使用。若被授權人對商標權人的商標的未受控制的使用僅持續很短的時間或其未受控制的使用，對於該商標的使用範圍僅佔一小部分，這樣的情況不會影響到該商標表彰商品來源的能力，法院不會判定商標權人放棄商標權⁴⁶。以 Moore⁴⁷案為例，Moore 口頭同意一加州公司使用其商標『Compurite』於該公司販賣的列表機色帶。列表機色帶僅為 Moore 公司使用商標『Compurite』的眾多項目之一，法院認為由於其同意該加州公司使用其商標於色帶的範圍相對於整個商標使用範圍甚小，因此商標權人即使沒有對該該加州公司生產的色帶進行品質控制，不至影響到該商標表彰商品來源的能力，因此為『同意使用』(consent to use)，非

⁴³ Comment (c) Restatement Third, Unfair Competition §33.

⁴⁴ Clark Yocum v. Warren Covington 1982 TTAB LEXIS 21; 216 U.S.P.Q. (BNA) 210

⁴⁵ Clark Yocum 未將該商標進行註冊，而是依賴使用取得保護，見註 2。

⁴⁶ Comment (b) Restatement Third, Unfair Competition §33.

⁴⁷ Moore Business Forms, Inc. v. Ryu 960 F2d 486 (CA5 Tex 1992).

草率授權，商標權人並未放棄其商標權。

柒、草率授權放棄商標權影響所及的範圍

因草率授權放棄商標權影響所及的範圍⁴⁸，僅限於被授權人未受控制的使用商標權人的區域，商標權人仍可享受該商標在其他地區及其他商品的優先權。以 Sheila's 案⁴⁹為例，Sheila's Shine Products (SS California) 僅在加州等西岸幾個州從事金屬拋光生意，在 1955 年授權 Sheila's Shine Inc. (SS Florida) 於佛羅理達州使用其商標，然而 SS Florida 誤以為 1955 年的授權為賣斷，因此向佛羅理達州以外地區擴張生意。其後 1955-1966 之間雙方沒有聯繫，一直到 SS Florida 擴張其生意至西岸 SS California 的生意範圍後 3 年，SS California 方知悉並通知 SS Florida 其侵權行為。其後，雙方互控商標侵權⁵⁰。法院判定 SS California 因其草率授權 SS Florida，因此在除了其有生意的西岸幾個州外的地區，放棄其商標權。

八、逐步出清(phase out)合約非草率授權

在 Exxon 案⁵¹，Exxon 致力於避免其商標『Exxon』被侵權或被其顯著性被淡化(dilution)。Exxon 在與擁有與 Exxon 商標之相似商標的公司談判中，與其中許多公司達成協議，這些公司同意在將使用與商標『Exxon』相似商標的商品出清後，不再使用與商標『Exxon』相似商標。法院判定由於 Exxon 與其他公司簽訂逐步出清合約的目的，在於維護其商標，因此並未放棄其商標權⁵²。

⁴⁸ 在界定區域範圍時，美國法院一般以『州』作為區隔。

⁴⁹ Sheila's Shine Products, Inc. v. Sheila Shine, Inc. 486 F.2d 114 (C.A.5, 1973)

⁵⁰ SS Florida 並未主張 SS California 草率授權，而是法院判定，因此應無被授權人禁反言問題。

⁵¹ Exxon Corp. v. Oxxford Clothes, Inc. 109 F.3d 1070 (5th Cir. Apr. 10, 1997.)

⁵² Exxon 的逐步出清合約與一般的商標授權合約不同，一般標授權合約在於授權被授權人使用商標權人的商標，Exxon 的逐步出清合約在於要求對方逐步減少使用與 Exxon 相似的商標。



以 Exxon 案為例，逐步出清合約是否屬於授權，取決於 Exxon 是否擁有對方那些相似的商標的權利。若沒有權利，例如那些相似的商標尚未到足以產生混淆(likelihood of confusion)的地步，則屬於一般合約，非商標授權合約。即使 Exxon 擁有那些相似的商標的權利，短暫的授權對方至庫存清光為止，並不構成草率授權⁵³。

九、結語

作者認為，當商標草率授權發生，消費者的傷害已經產生，判定商標權人放棄商標權，並不能彌補(compensate)消費者已經產生的傷害，判定草率授權使得商標權人放棄其商標權的目的應在於懲罰不負責任的商標權人，對以後要授權他人使用其商標的商標權人產生警示效果，警告他們不要進行商標草率授權，否則將喪失其商標權，因此，未來消費者，在購買商品時才不會被誤導至購買品質不一的商品，所以判定草率授權商標權人放棄其商標權的目的在於透過懲罰未作適當品質控制的商標權人以保護未來的消費行為。

依照 2-3 節 Barcamerica 案的判決，當商標權人未達到品質控制的要求，有可能被授權人製造的商品與商標權人的商品恰好有一致的品質，但仍被判定為草率授權。為何消費者沒有被欺騙買到品質不一致產品的情況，仍然判定商標權人放棄其商標權？作者認為背後可能的理由為：當商標權人未作適當品質控制，且無適當的理由依賴被授權人自行進行品質控制情況下，以前被授權人商品有一致的品質，很難擔保以後的商品能在整個合約期間，繼續保持一致的品質，因此消費者未來仍有被欺騙之虞。另一種解釋為：消費者雖然未被欺騙購買到品質不一致的產品，但誤信以為被授權人製造的商品在商標權人的品質控制下，仍然構成欺騙。同時若允許商標權人，只要被授權人的商品品質，與商標權人商品的品質一致或較優，就可以不必進行品質控制，對於不負責任，僅是運氣較好的商標權人，不作處罰，對其他商標權人不公，也無法有

⁵³ 同註 42。

論述

效保護未來消費行為。

參考文獻

1. American Law Institute, Restatement Unfair Competition (third edition, 1993)。
2. Jane C. Ginsburg, et. al., Trademark and Unfair Competition Law (third edition, 2001)。
3. Edward K. Esping, J.D. Granting of “Naked” or Unsupervised license to Third Party as Abandonment of Trademark, 118 A.L.R. Fed. 211 (1994)。
4. Barry Kramer and Alen D. Brufsky Trademark Law Practice Forms (2003)
5. Stuart S. Beraha et. al., Phase Out Agreements are not Naked Licenses 9 NO.6J. Proprietary Rts.28 (June 1997)。