

再論商標之共同使用

吳士琪

- 三、商標設計。
- 四、產品設計。
- 五、專利買賣介紹。

前期刊出之拙作「試論商標之共同使用」，針對共同使用協議探討商標之共同使用之可能性，囿於篇幅，未能將其他共同使用之情形一一介紹，本篇將繼續討論關於地理區域分割、企業部分出售及商標授權時所產生之商標共同使用問題。

一、地理區域分割時

關於地理區域分割時之商標共同使用問題，最典型的判決為關於標準石油公司 (Standard Oil Co.) 之反托拉斯判決，該判決允許不同區域內的地區性公司可以使用「STANDARD OIL」名稱，因為各地區的標準石油公司是首先居住於該地區的。

二、企業出售之商標轉移

關於企業出售時之商標轉移問題，可由下列得知商標所有權人可以轉讓其部分企業及該部分企業所使用之商標，同時保留企業之其他相關部分，並使用相同商標於保留之部分企業。

例：Amara Society 與 Amara Refrigeration Inc. 協議共同使用 Amara 商標，Amara Society 使用於胡桃木、櫻桃木家具及麵包、乳酪等產品，Amara Refrigeration Inc. 則使用於家庭器具上，如烤箱、冰箱、除濕機等產品。現有一啤酒廠使用 Amara 商標於啤酒上，Amara Society 及 Amara Refrigeration Inc. 皆得對該啤酒廠起訴，此係因 Amara 字樣該二公司長期用後已具「引伸意義」。

例：Texaco Inc. 控告 Kane County Oil Inc. 一案中，原告主張因其已同時購買 Cornack Oil Company 之營業及其商標，故訴請禁止被告使用「McCormack Oil Co.」及「McCormack Oil Company」名稱。原告 Texaco Inc. 於購買 McCormack Oil Company 時，McCormack Oil Company 即保留其使用上述二名稱於 Firestone 輪胎銷售之權利。

McCormack Oil Company 移轉予 Texaco Inc. 後，被告 Kane County Oil Inc. 為原告之經銷商，而後原告取消被告之經銷權，為 McCormack Oil Company 移轉予 Texaco Inc. 並非全部企業的轉讓。

尚保留 Firestone 輪胎銷售的營業，是為無效的移轉，故抗辯其有權利使用「McCormack Oil Co.」及「McCormack Oil Company」名稱。法院則判決一企業主體可經營不同的企業且可移轉該部分的企業、商標及商標予他人。本案例中 McCormack Oil Company 經營 Texaco 石油經銷及 Firestone 輪胎販賣，所有關於石油的經銷及商標已移轉予 Texaco 故「McCormack Oil」營業及名稱仍為 Texaco Inc. 所使用，並非一無效的移轉。

由前二例可知，即使原商標所有人保留使用部分企業之權利，其他部分之企業、商標仍可為有效的轉讓。

進而言之，法律並不要求商標所有人將公司結構改變或轉讓商標之訊息全然傳達給消費大眾。

例：Kentucky Fried Chicken Corp. (肯德基炸雞公司) 控告 Diversified Packaging Corp. 一案中，法院認為消費者毫無疑問的不了解公司結構，但此並不致影響對商標之認知。故 Kentucky Fried Corp. (肯德基炸雞公司) 雖出售其在 Florida (佛羅里達)、Montana (蒙大拿) 及 Utah (猶他州) 之部分企業，但被告不得主張肯德基炸雞公司即因此而喪失了對該商標之控制。

例：在 Andrew Jergens Co. 控告 Woodbury Inc. 一案中，法院認為「公司之權益及其商標雖移轉予受讓人，仍不能阻止移轉人之繼任者繼續使用相同商標於相關連產品。

由上述之例子觀之，法院之態度似乎較為容忍混淆之可能性，蓋因雙方商標使用人所使用之商標為同樣的來源。但是在公司的交易活動中，共同使用商標對將來擴張或使用商標均有很大的不確定性，即可能承擔較大的風險。在此種情形下，以下將介紹的「商標授權」可能是較適當的解決方法。

三、商標之授權

A 商標授權之基本原則
美國商標法允許由相關企業 (related company) 使用已註冊商標，即承認授權之有效性。

所謂授權係指商標專用權人或商標所有人同意由相關企業使用其商標，但該使用不得影響商標之註冊效力。又「相關企業」(related company) 係指任何人關於該商標使用之商品或服務的本質及品質，係受商標所有人之監督支配。



般消費大眾不再信任商標為一品質之表示時，商標就失去其為商標之功用，由此可知卡受監支配的授權將導致商標的完全廢棄。

美國商標實務認為，只要稍微的監督支配即足以維持授權之有效性。如某甲因商標註冊與他人近似遭駁後，乃對該已註冊之商標所有人某乙申請撤銷，主張乙並未對其被授權人 (一玩具製造商) 做適當的監督支配。乙於法庭中作證指出其已檢視過被授權人行銷之玩具，並且信賴其一般信譽及其符合消費者產品安全委員會 (Consumer Products Safety Commission) 所訂安全標準確係下之品質，美國商標上訴及訴願委員會則認為即使乙是否負起品質監督之責，甲仍無法證明乙之未監督與其放棄商標具有相當之關連。

倘有其他例子可知符合政府一般的規定及被授權人本身的品質標準，即足認為品質之監督。例：Synlex Laboratories Inc. 對 Norwich Pharmaceutical Company 一案中，Synlex Laboratories Inc. 自 Reid-Provident 購買治療用藥膏及其商標，並允許 Reid 在定期限內使用 Reid 商標販賣其產品。Synlex 公司雖然未為品質之監督，但因 Reid 公司製造該產品已有六年的歷史，且符合 FDA 之標準，故在與 Reid 協商過程中，Synlex 亦已檢視 Reid 公司的產品及其製造、品質控制之程序，故法院認為 Synlex 公司已履行其監督義務，並未放棄其商標。

另外如 Land O' Lakes Creameries Inc. V. Oconomowoc Canning Company 及 Transgo Inc. V. Ajac Transmission Parts Corp. 案例中，可以發現即使授權人實際上並未為品質之監督，然而因被授權人過去的良好製造記錄，或從未有消費者抱怨其產品有瑕疵，致授權人信賴其商標所使用之產品有相當的品質保證，即可符合監督品質之要件。

關於授權之成立，並不需要特定的書面協定。例：Nestle Co. V. Nash-Finch Co. 一案中，Nestle Co. 欲申請註冊「DELI QUIK」商標於熟食產品，Nash-Finch Co. 主張 Nestle Co. 並未與該商標所有人簽訂書面協議，亦不曾支付使用該商標之代價，該商標所有人並沒有要求 Nestle Co. 為人員的訓練或為特定烹調法的使用，故 Nash-Finch Co. 認為該商標所有人已放棄該商標。但美國商標上訴及訴願委員會發現事實上該商標所有人並未與 Nestle Co. 為書面之協定，但因 Nestle 大致向商標所有人購買產品之原料，並由商標所有人之地區經理監督，可知已盡監督產品品質之責，該商標仍然有效存在。上述有關授權之各種情形，並非所有法院皆採相同的見解，如 Haymaker Sports Inc. V. Turian 一案中，法院認為被

授權人過去的良好記錄並非意味著該良好記錄將會永遠維持。若只是將品質監督的工作完全由被授權人全權處理，此如何能確保授權人已盡到監督品質之義務？又如 First National Bank of Omaha V. Autoteller Systems Service Corp. 一案中授權協議約定被授權人維持其已建立之品質標準即可，美國商標上訴及訴願委員會認為如此授權可以說是「赤裸的」，因為所謂的「標準」並未具體的說明，又如何能判斷是否已達到「標準」？然而適當的品質監督並非必要地監督被授權人之內部經營管理。在 Arthur Murray Inc. V. Horst 一案中，授權人要求被授權人採用其特定的教學方法，並採用曾參加訓練課程知道最新舞步的老師教學。授權人亦明白地表示並同意不會直接或間接地干涉被授權人的內部經營管理方法。由以上的資料，法院判定因授權人提出了特定的教學方式，被授權人亦負有相對的遵守義務，故授權為有效成立。

概括言之，商標授權協議所要求的品質監督，並非非常嚴格，但是此種最低程度要求的品質監督卻必須承擔一些風險，如：失去商標專用權。由於在一般的侵害訴訟中，被告通常會以原告是否授權他人使用其商標、是否盡到監督品質的義務等情形尋求原告放棄商標之可能性，因為如此一來，原告即非商標專用權人，從而無法為適格之原告。從這個觀點觀之，由於商標授權尚有產品責任的問題，共同使用協議毋寧是較佳的選擇。

B 授權人之產品瑕疵責任
介紹過商標所有人必須為品質之監督後，附隨而來的問題是商標所有人必須對授權生產的商標產品瑕疵責任，即使商標所有人本身並不製造該產品，仍應對有瑕疵之產品負責。例：Carter 控告 Joseph Bancroft & Sons Co 一案中，原告 (Carter) 購買一件洋裝，洋裝上的標籤寫著「BAN-LON 時裝」，「BAN-LON」為服裝商標，係依 Joseph Bancroft & Sons Co (被告) 所指定及監督的標準所製造。標籤反面並記載 BAN-LON 時裝是 Anika 製造商生產的。原告穿著該洋裝參加一晚宴，參加者共有 8 人，席間由主人準備的某種物品突然起火，其中只有原告的衣服著火，原告因此受嚴重的灼傷。

法院判決雖然該洋裝是為 Anika 公司所製造，被告只是 BAN-LON 商標的授權人，但仍不能免其產品瑕疵責任。又例：Ferry 控告 Gulf Oil Corp. 一案中，B. F. Goodrich 為實際的產品製造者，但授權人 Gulf Oil Corp. 之名稱亦印於產品上，法院仍判決授權人 Gulf Oil Corp. 必須對被害人 (原告) Ferry 負責。美國授權行為法案中認

為一商標所有人經常地使消費者信賴該產品是為使用者適當製造的，且該商標所有人的信譽是產品使用者的保證，故消費者會被該商標所吸引，進而購買其產品。當有瑕疵產生時，商標所有人自應負產品瑕疵責任。

關於商標共同使用的介紹，到此暫告一段落。近年由於社會經濟情形的快速變化，涉及商標的問題也愈見多元、複雜，謹藉此提供國外的資料，似可供國內在解決或面對相關問題之參考。

新技術

夢想中的超級摩天

大樓的未來都市

日本大成建設發表了高達四千公尺如同富士山那般的超級摩天大樓之都市。此定名為「YASEN 4000」的都市計劃，以走向摩天大樓化為目標，並針對未來社會的都市問題及環境問題做了一解答的雛型，其基本之新觀點則是居住、工作、遊玩學習能與自然共生之超級複合都市。

此構造物之構想是在直徑六公里的底部上面以巨大有懸垂曲線的樑及柱子來支撐整個建築物 (如圖) 其高度為四千公尺，有效面積三千至五千公頃，可容納 50 萬到 70 萬人居住的多層構造建築之都市。二千公尺以下樓層做為生活空間，外側為住宅，中央則為商業及行政設施，二千公尺以上樓層則做為自然、宇宙觀測中心及設置能源設備。

此一構造物之預想地是以大都市旁邊之海上或湖上，建造期間需費時達卅年，預期若完成一部分的話，就先一方面居住，一方面再繼續建造。

(摘譯自一九九一年二月份日本發明雜誌)

