

美國最高法院對 Mission Product 案的判決解決了破產時拒絕履行商標協議的有關問題

在 Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, No. 17-1657 (S.Ct. May 20, 2019)案中，美國最高法院做出了將對破產中的許可和其他協議產生廣泛影響的決定。最高法院認為，破產債務人所拒絕履行的協議不會被終止。相反地，非債務人一方在違約發生後保留依據適用的非破產法情況下仍會具有的任何權利。具體而言，所解決的問題是，債務人-許可人拒絕履行合約是否剝奪了被許可人對該商標的使用權利。最高法院認為，在破產程序中，商標許可被視為和其他合約、許可一樣，在合約違約後通常情況下仍會存續的所有權利將繼續存在。

本案涉及的雙方當事人為 Mission Products 和 Tempnology, Mission Products 是一家線上服裝公司，Tempnology 是一家設計在運動時保持涼爽的服裝和配件的製造商。雙方簽訂了一項協議，該協議授予 Mission 公司在美國分銷的 Tempnology 產品上使用 Tempnology 公司的 COOLCORE 商標的獨占權，以及在全球範圍內使用 COOLCORE 商標的非獨占許可。

該協議原定於 2016 年 7 月到期，但在 2015 年 9 月，Tempnology 公司根據破產法申請破產。在破產程序期間，Tempnology 公司要求破產法院允許其依據破產法第 365 (a) 條“拒絕履行”許可協議。破產法第 365 (a) 條規定，“經法院批准，受託人[或債務人]可以承擔或拒絕履行任何待履行合約。”根據第 365 (g) 條，拒絕履行合約即構成了合約違約，該違約視為緊接提交破產申請之日前即發生。然後，非違約方對因違約而造成的損害有財產損害賠償請求權，但這種賠償不太可能全部付清，通常只能賠付百分之幾。

在本案中，破產法院批准了 Tempnology 公司拒絕履行與 Mission 公司簽署的許可協議。雙方同意，拒絕履約意味著 Tempnology 公司可以停止按合約履行，並且 Mission 可以在破產程序中主張損害賠償請求。但是，雙方之間就 Tempnology 公司的拒絕履約是否也終止了其按協議授權給 Mission 公司的商標使用權產生了爭議。

Tempnology 公司認為，拒絕履行商標許可合約就應該導致許可終止。Tempnology 公司的觀點的部分理論基礎是，商標許可的獨特之處在於，其對許可人施加了持續的責任以監督和實施商標的質量控制。作為一般性的原則，如果商標所有人未能對與商標相關的商品進行質量控制，將會使商標所有人的權利的有效性受到威脅。這項持續的責任對許可人來說耗時耗資源，因此並不會使債務人的財產免於繁重的義務，這也是國會提出在破產中拒絕履行合約的主要原因。

根據第 365 (n) 條，如果債務人-許可人拒絕履行協議，那麼被許可人可以繼續使用該財產（通常是專利），只要被許可人支付合約所要求的任何款項。為進一步支持其拒絕履行商標許可合約就應該終止許可的立場，Tempnology 公司對第 365 (n) 條中的表述進行了否定推定，儘管第 365 條具體針對拒絕履約會如何影響許多其他類型的合約，但它並未涉及商標許可。此外，第 101 條 (35A) 為破產法提供了定義，將知識產權定義為包括商業秘密、專利、專利申請、植物新品種、版權和用於半導體芯片產品的集成電路布圖設計，但並不包括商標。為了支持其終止許可的立場，Tempnology 公司認為，商標在破產法的這些規定裡被排除意味著拒絕履行此類合約的一般後果也應該區別對待，即商標許可應該作為法條一般規則的例外情況。

破產法院同意 Tempnology 公司的立場，認為如果債務人拒絕履行商標許可合約，則也必須取消該協議賦予商標被許可人的權利。在後續的上訴中，破產上訴合議組撤銷了原判決，認為債務人拒絕履行合約會將其未履行的義務轉為破產申請前的損害賠償請求，但它不會終止合

約或使合約相對方的權利蒸發。接著，第一巡迴上訴法院駁回了合議組的意見，並恢復了破產法院終止 Mission 公司的許可的決定。

Mission 公司隨後請求美國最高法院解決下級法院之間的分歧。最高法院批准了調卷令並撤銷了第一巡迴法院的決定，最高法院認為根據破產法第 365 條拒絕履行商標許可合約並不能終止被許可人繼續使用許可商標的權利。Kagan 大法官撰寫了該 8 比 1 的判決，寫道：“拒絕履行導致合約違約，但是並沒有廢除合約。這意味著在合約違約後通常仍會存續的所有權利都……仍然存在。”最高法院認為，根據第 365 (g) 條，拒絕履行合約構成違約，因此破產後違約的後果也同樣如此。正如 Kagan 大法官總結的那樣，“債務人可以停止履行協議規定的剩餘義務，但債務人無法撤銷已經給予的許可。因此，被許可人可以繼續行使許可授權範圍內的任何權利。”

對於今後的實踐，在商標許可中明確寫明將這一判決考慮進來的條款將尤為重要。具體而言，商標許可人應嘗試保留符合破產法和契約法的某種形式的控制權，並且考慮拒絕履行合約後被許可人的行動。此外，考慮申請破產的許可公司必須考慮被許可人針對被拒絕履行的協議保留下來的權利。國會是否會根據這一判決採取任何行動仍有待觀察。至此，在破產程序中拒絕履行商標許可合約的影響已經得到解決。