

[米国] 米国最高裁：破産での契約履行の拒絶は契約違反

——ライセンサーは契約により与えられた
商標ライセンスを継続使用できる——

米国最高裁判所，2019年5月20日判決

Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC, nka Old Cold LLC, No. 17-1657

井 手 久 美 子*

抄 録 連邦破産法第365条(a)項に基づき、破産した負債者は、未履行契約 (executory contract) について、契約の履行を拒絶 (reject) することを破産裁判所に求めることができる。連邦破産法第365条(n)項には、知的財産権に関わるライセンス契約について、契約履行の拒絶が認められた場合でも、ライセンサーは契約により与えられたライセンスの権利を存続する、と記載がある。しかし、この連邦破産法第365条(n)項における「知的財産」の定義に商標は含まれていないため、商標ライセンス契約の履行が拒絶された場合、ライセンサーが商標のライセンス権を失うか否かについて、連邦巡回区控訴裁判所により見解の不一致が生じていた。最高裁判所は、大多数の意見により、商標のライセンス契約について、連邦破産法第365条(a)項に基づき契約の履行が拒絶されても、商標ライセンスにより与えられたライセンサーの商標使用の権利は存続するという判決を下した。

目 次

1. はじめに
2. 連邦破産法第365条
3. 事件の背景
 3. 1 破産裁判所判決¹⁾
 3. 2 破産裁判所上訴パネル判決²⁾
 3. 3 連邦第一巡回区控訴裁判所判決³⁾
4. 最高裁判決⁴⁾
 4. 1 多数意見 (majority opinion)
 4. 2 賛成意見 (concurrent opinion)
 4. 3 反対意見 (dissenting opinion)
5. 考 察
6. おわりに

について、契約の履行を拒絶 (reject) することを破産裁判所に求めることができる。契約履行の拒絶を行うことにより、負債者は契約において定められる義務から解放される。

この未履行契約が商標のライセンス契約であった場合、負債者により契約履行が拒絶された後、契約通りにライセンサーは商標を継続して使用することが可能か否かについて、連邦巡回区控訴裁判所により見解に対立が生じていた。

Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC事件の最高裁判決は、この連邦巡回区控訴裁判所による見解の対立に決着を付けた。

1. はじめに

連邦破産法第365条(a)項に基づき、破産した負債者は、未履行契約 (executory contract)

* ウェスタマン，服部，ダニエルズ&エイドリアン
LLP法律事務所 米国弁護士 Kumiko IDE

2. 連邦破産法第365条

連邦破産法第365条(a)項に基づき、破産した負債者は、未履行契約について、契約の履行を拒絶することを破産裁判所に求めることができる。

未履行契約とは、破産法において定義はされていないものの、負債者と契約相手の間で交わされた契約で、契約当事者の履行義務が将来的に履行されるべき契約のことと理解されている。

連邦破産法第365条(n)項は、特定の知的財産権が関わるライセンス契約について、契約履行の拒絶が認められた場合、契約履行を拒絶された以降も、ライセンシーは契約により与えられたライセンス権を存続すると定めている。この連邦破産法第365条(n)項で使用される「知的財産 (intellectual property)」という用語の定義は連邦破産法第101条(35)項(A)により以下の通りである。

- (A) トレードシークレット
- (B) 特許法により保護される発明, プロセス, 意匠または植物
- (C) 特許出願
- (D) 植物種
- (E) 著作権法により保護される著作物
- (F) 著作権法により保護されるマスクワーク

このように、破産法における「知的財産 (intellectual property)」という用語には、商標は含まれていない。よって、未履行契約が商標ライセンスであった場合、負債者により契約履行を拒絶された以降、連邦破産法第365条(n)項が定めるように、ライセンス契約に基づきライセンシーが商標の使用を続けることができるか否かについては明確になっていない。

3. 事件の背景

Tempnology, LLC社 (以下、Tempnology社)

は、運動時にも涼しさを保てるデザインの運動着及び附属品のCoolcoreというブランド名の商標権者であった。2012年、Tempnology社は、Mission Product Holdings社 (以下、Mission社) と契約を交わし、この契約により、Mission社は、米国においてCoolcore商標を流通させる特定の商品の独占ライセンシーとなった。また、このライセンス契約で、Mission社には、Coolcore商標を世界中において使用することについて非独占ライセンスが与えられた。このライセンス契約は、2012年に交わされ、契約は2016年7月に失効することになっていた。しかし、契約失効日前の2015年9月、Tempnology社は、破産手続きである、連邦破産法第11条 (Chapter 11) の申請を行った。

連邦破産法第11条は、破産した会社を更生するためのフレームワークを定めており、連邦破産法第11条 (Chapter 11) に基づく申請を行うことにより、負債者の資産と権利から成る破産財団が形成され、管財人または本件の場合のように負債者は、この破産財団より債権者へ支払いを行う。

本件で問題になったようなライセンス契約は、ライセンシーから支払いを受け取ることができるため、資産である一方、負債者の義務も伴うため、負債でもある。連邦破産法第365条(a)項に基づき、負債者は契約が破産財団にとって有益か否かについて判断し、契約が有益であると判断した場合は、契約を続行し、有益でないと判断した場合は、裁判所に契約履行の拒絶を求めることができる。契約履行の拒絶が求められた場合、破産裁判所は、ビジネスにおける裁量のルールに基づき判断を下し、基本的には負債者に契約履行を拒絶することが要求されればそれを認める。

連邦破産法第365条(g)項は、未履行契約についての契約の履行拒絶は、契約違反であると定める。よって、契約違反された当事者は、負債

者が契約義務を怠ったことにより生じた被害を破産財団から求めることができる。しかしながら、この契約違反が行われたとされる日付は、実際に契約の履行拒絶が認められた日付ではなく、負債者が連邦破産法第11条を申請する少し前であるとみなされるため、契約違反により被害を被った債権者は、無担保債権者と同じように、微々たる金額しか回収することが見込めない。

本件において、Tempnology社は契約履行の拒絶を求め、2015年10月、破産裁判所はそれを認めた。契約履行の拒絶が認められたことにより、(1) Tempnology社は、契約により定められる自身の義務を履行する必要がなくなり、(2) Mission社は、Tempnology社の契約違反により被った損害を連邦破産法第365条(g)項に基づき、損害賠償を求めることができるという状況になった。

3. 1 破産裁判所判決¹⁾

2015年10月、破産裁判所より、Mission社とのライセンス契約の履行拒絶が破産裁判所に認められた直後、Tempnology社は、再度破産裁判所に戻り、ライセンス契約の履行拒絶が認められたことにより、ライセンス契約によりMission社に与えられていたCoolcore商標の使用権も同時に終了したことを認定するよう、裁判所に求めた。

Tempnology社は、連邦破産法第365条では、特定の契約について、負債者による契約の履行拒絶により契約相手に存続する契約上の権利についての記載があることを主張した。例えば、連邦破産法第365条(h)項では、賃貸契約において、家主の希望により契約の履行拒絶となった場合、賃借人は、賃貸期間が終了するまで賃貸料を支払い、住み続けることが可能である。また、連邦破産法第365条(n)項により、負債者であるライセンサーが契約履行を拒絶した場合、

ライセンサーは、契約により定められた使用料を支払い続けることにより、特定の知的財産権を使用し続けることができる。この365条(n)項における「知的財産」の定義に商標は含まれていない。

Tempnology社は、これら条項において商標ライセンスが記載されていないということは、商標ライセンスについては別の扱いになるべきであり、すなわち、負債者による契約の履行拒絶により商標ライセンサーに与えられた権利も消滅すると分析した。

破産裁判所は、連邦破産法第365条(n)項は、連邦第四巡回区控訴裁判所におけるLubrizol Enters., Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc.⁵⁾ (以下、Lubrizol事件) の判決により立法されたという経緯について説明した。Lubrizol事件では、破産法に基づき、特許ライセンスの契約履行が拒絶された際、そのライセンス契約によりライセンサーに与えられていたライセンス権は喪失すると認定された。たとえライセンサーが破産財団より損害賠償を回収できたとしても、ライセンスを受けていた技術を軸にビジネス事業を行っていたライセンサーが被る損失の埋め合わせとしては到底不十分である。よって、この連邦第四巡回区控訴裁判所の判決はライセンサーにとって大いに不公平であると公より批判された。この判決を理由に、知的財産権のライセンス契約を結ぶことに対してライセンサーが今後消極的になるのではないかと危惧した議会は、知的財産のライセンス契約がライセンサーにとって不利にならないよう、ライセンス契約が連邦破産法に基づき拒絶された場合でも、ライセンス契約上で受けていたライセンス権を引き続き有することを明らかにするため、連邦破産法第365条(n)項を制定した。

破産裁判所は、連邦破産法第365条(n)項においてカバーされる「知的財産」には、商標権は含まれておらず、商標権については更なる検討

が必要であるとして、議会は意図的に商標権を除外していたと示唆した。破産裁判所は、連邦破産法第365条(n)項が制定された後に下された判決において、In re Crumbs Bake Shop, Inc. 事件⁶⁾のように、商標のライセンスについては、ケースバイケースで衡平法上に基づき、破産裁判所が判断するべきと議会は考えていたと示唆するものもあることを認めながらも、多くの裁判所では、連邦破産法365条(n)項に商標が含まれていないということは商標ライセンスについては契約履行が拒絶された時点でライセンス権は喪失するという判断を下していると示した。

よって、破産裁判所は、Tempnology社の論理に同意し、Tempnology社による契約の履行拒絶により、Mission社はCoolcore商標を使用する権利を喪失したと判断した。

3. 2 破産裁判所上訴パネル判決²⁾

Mission社は、破産裁判所の判決を不服として上訴し、破産裁判所上訴パネルは、破産裁判所の判断を覆した。破産裁判所上訴パネルは、連邦破産法365条(n)項には、商標権は含まれていないことに同意した。しかしながら、商標ライセンスの契約履行が拒絶されたからといって、契約でライセンシーに与えられた権利は喪失しないと判断した。

破産裁判所は、連邦破産法365条(n)項において商標が含まれていないため、契約履行の拒絶は契約解除を意味する、と判示したLubrizol事件のアプローチを採用しているものの、Lubrizol事件の判決は、束縛力のある判決(binding precedent)ではないと示した。また、Lubrizol事件における分析は、連邦破産法365条(g)項を考慮した場合、正しい分析ではないと破産裁判所上訴パネルは意見した上で、連邦第七巡回区控訴裁判所におけるSunbeam Products, Inc. v. Chicago Am. Mfg., LLC事件⁷⁾(以下、Sunbeam事件)の判決において採用された分

析が適用されるべきと判示した。破産裁判所上訴パネルは、Sunbeam事件における分析において、連邦破産法第365条(g)項に記載される、契約の履行拒絶は、契約違反であるという記載に着目し、破産ではなく通常の契約違反の場合、契約により契約違反された当事者に与えられた権利は無くならないと示した。よって、破産においても同じように判断されるべきで、負債者による契約の履行拒絶は、契約解除ではなく負債者による契約違反で、また、契約違反された当事者に契約により与えられていた権利が消滅することはないと判断した。その分析を適用した上で、Mission社は、Coolcore商標の使用を続行ことができると判断を下した。

上記のように、破産裁判所上訴パネルは、Mission社の商標ライセンス権は、Tempnology社の契約履行の拒絶によって失われたと判断した破産裁判所の判決を覆した。

3. 3 連邦第一巡回区控訴裁判所判決³⁾

破産裁判所上訴パネルによる判決後、事件は連邦第一巡回区控訴裁判所へ控訴された。連邦第一巡回区控訴裁判所の大多数判決は、パネルと連邦第七巡回区控訴裁判所の考え方に同意せず、破産裁判所と同じように、Mission社がCoolcore商標を使用する権利は契約の履行拒絶と共に消滅したと判断した。

連邦第一巡回区控訴裁判所はまず、本件に関わる法律のフレームワークとして、連邦破産法第365条(a)項は、負債者が有益であるとする契約を残し、その他の契約履行を拒絶することを許可することにより、負債者の再建への道へと後押しすると示した。また、Lubrizol事件の判決後、議会により加えられた連邦破産法第365条(n)項により、契約履行を拒絶された知的財産のライセンスが与えられたライセンシーには二つの選択肢があると説明した。一つ目は、連邦破産第365条(g)項において定められている

ように、契約履行の拒絶を契約解除として、損害賠償を求めること。二つ目はライセンス契約に基づき、ライセンス権を保持し続けることである。そして、連邦破産法第365条(n)項で使用される「知的財産」という用語の定義が記載される連邦破産法第101条(35)項(A)には、商標は含まれていない。

上記のフレームワークを基に、連邦第一巡回区控訴裁判所は、連邦破産法第365条(n)項やその他、似たような条項において、商標ライセンスについての記載がないことから、商標のライセンスについては、契約履行の拒絶によってライセンシーは与えられた権利を失うと推論することが妥当であるという破産裁判所の考え方に同意した。議会が負債者に契約の拒絶を許可する可能性を与えているのは、再建を促すことが目的であり、Sunbeam事件では、商標ライセンス契約が負債者により拒絶された後も、ライセンシーが商標のライセンス権を保持すると同時に、負債者を契約で定められた義務から解放することが可能であるという前提の上で分析が行われていると連邦第一巡回区控訴裁判所は解説した。しかし、商標の特性を考慮した場合、この前提はあり得ないことが明らかであると批判した。商標法に基づき、商標権者には、商標権者に対する監督(つまり「管理」)義務があり、それを怠ると品質保証機能等が害される。よって、商標権者が管理義務を遂行しなかった場合、商標権の有効性が脅かされると提示した。すなわち、ライセンシーが契約の履行拒絶以降にも商標を使用し続けた場合、ライセンシーには商標の使用について、管理を続けて行う必要が出てくると示した。そのような商標権者による管理の必要性を生じさせることは、契約履行の拒絶により、負担となる義務から負債者を解放することを狙いとした議会の意向に反すると意見した。

この連邦第一巡回区控訴裁判所の反対意見で

は、連邦第七巡回区控訴裁判所のSunbeam判決の分析を採用した破産裁判所上訴パネルと同じような理由により、契約違反された当事者に与えられた権利が消滅することはないと判断した。連邦破産法は、負債者を契約などから生じる義務から解放し、再建を後押しするものの、破産法は未履行契約の負債者ではない当事者に対する保護として、拒絶された契約の条項に基づき衡平法上の救済手段が与えられている。連邦破産法の「知的財産」の定義に商標が含まれていなかったのは、商標に関してLubrizol事件のアプローチが正しいと議会が判断したからではなく、検討が必要であるとされただけで、商標のライセンスに関しては、連邦破産法ではなく、契約違反として衡平法上の救済がライセンシーに与えられるべきであると示した。

4. 最高裁判決⁴⁾

連邦第一巡回区控訴裁判所と連邦第七巡回区控訴裁判所による見解の対立を解決するため、最高裁は、裁量上訴(certiorari)を認めた。そして、最高裁は、連邦第七巡回区控訴裁判所による分析を容認し、多数意見(majority opinion)により、連邦第一巡回区控訴裁判所による判決を覆した。多数意見の他にSotomayor判事による賛成意見(concurrent opinion)及びGorsuch判事による反対意見(dissenting opinion)も提示されたため、それぞれどのように本件が分析されているかについて以下に述べる。

4. 1 多数意見(majority opinion)

まず、最高裁は、本件については、裁判所が救済を与えられることはできないため、争訟性がない(moot)であると主張したTempnology社の主張を退けた。Mission社は、ライセンス契約履行を拒絶した日付から、本来の契約満了期日までの間にCoolcore商標を使用することができなかったために生じた損害賠償額を提示し

ていたものの、Tempnology社は、Mission社が提示する損害賠償額を請求することはできないと主張し、その理由としてまず、Mission社は、契約の履行拒絶日以降に商標を使用していないと提示した。また、Tempnology社は、Mission社が商標を使用しなかったのは、自身の「選択(choice)」であったため、損害賠償を請求することはできないと主張した。

最高裁は、Mission社は契約履行が拒絶された以降、商標を使用できなかったのであり、使用しなかったのはMission社の選択ではないと判断した。したがって、Tempnology社が契約履行を拒絶した日付から、本来の契約満了期日までの間の期間にMission社が商標を使用できなかったために損害賠償が生じていると認定した。Tempnology社は、破産裁判所からは差し止め命令が下されなかったと反論したものの、最高裁はMission社が明確な差し止め命令を求める必要はなかったと判示した。

更に、Tempnology社は、裁判所に判決を求めただけなので、Tempnology社にはMission社の損害について責任を取る必要はないと主張したが、最高裁はこの主張も認めなかった。Tempnology社は、破産財団より債権者へ支払いが終わってしまったため、Tempnology社からMission社に支払いを行うことはできないと提示したが、当事者が支払い不能である場合でも、裁判所は争いごとに判決を下し、また、Mission社の主張のように、もしMission社が勝訴した場合は、すでに支払われた破産財団より正当な取り分を求めることができるため、争訟性はあると最高裁は判断した。

さて、連邦破産法第365条に基づく契約の履行拒絶による影響は、上述の連邦第一巡回区控訴裁判所による解釈と上訴パネル、及び連邦第一巡回区控訴裁判所の反対意見においても採用された連邦第七巡回区控訴裁判所のSunbeam事件で提示された解釈で異なった。連邦第七巡

回区控訴裁判所の解釈によると、契約の履行拒絶は、破産とは関係のない状況における契約違反と同等で、契約履行が拒絶された当事者は、損害賠償を求めることが可能であり且つ、契約により得たライセンス権は失われることはない。一方、連邦第一巡回区控訴裁判所の解釈の場合、契約の履行拒絶とは、特定の状況を除き、破産とは関係のない状況における契約解除(contract rescission)と同等であり、契約の履行を拒絶された当事者は、損害賠償を求めることは可能であるものの、契約により与えられた権利を含め、契約における取り決めは全体として無効になると判断する。

まず、最高裁は、連邦破産法第365条(g)項において、契約の履行拒絶は、契約違反(breach)であると記載されており、またこの違反は申請日の直前に行われたと解釈されることが記載されている。この「違反(breach)」という言葉は、破産法における用語ではなく、契約法における用語である。よって、裁判所は、この「違反(breach)」という言葉は、契約法に基づき解釈されるべきであると示した。

ここで、最高裁判所は以下の例を示した。すなわち、業者が法律事務所にコピー機をリースした上で、毎月業者が点検する代わりに、法律事務所は毎月リース代を支払うという条件で取引を行ったとする。その契約期間中に業者が点検を行わなかった場合、契約違反となる。その際、法律事務所が取れる行動は、以下の二つのオプションより選択することができると示した。

- (1) リース代を支払い続けた上で、業者に対して損害賠償を求める。
- (2) 法律事務所は契約を打ち切った上で、リース代の支払いを中止し、コピー機を返却した上で、損害賠償を求める。

どちらの行動を選択するかは法律事務所の自

由である。一方、契約違反を行った業者には、上記のいずれかのオプションを選ぶ権利はなく、よって、契約を一方的に打ち切ることができず、コピー機を回収することはできない。

次に、最高裁はこのシナリオを同じように破産の状況で考えてみるよう促した。業者が法律事務所とコピー機のリースについて契約をしているとする。その契約期間中に、業者が倒産し、法律事務所との契約履行を拒絶する。すると、上記の状況と同じように、業者は点検を行うことを辞める。すると、法律事務所には、上記と同じようにそれに対して、(1) 契約を続ける又は、(2) 契約を打ち切る、の二つのオプションの内、選択する必要性が生じ、どちらを選んだ場合でも、法律事務所には損害賠償を求めることが可能になる。よって、契約の履行を拒絶したからといって、法律事務所の方がコピー機を使い続けることを望めば、業者はコピー機を回収することはできない。契約の履行拒絶があった場合、契約違反があった場合と同じように、契約上の権利は存続する。

上記シナリオは、その契約に関わる対象物が商標であっても同じである、と最高裁は示唆した。ライセンサーはライセンスやその他の商品・役務を提供する代わりに、ライセンシーは、それに対して対価を支払う。契約中にライセンサーが契約違反をした場合、ライセンシーには契約により許可された行動を続ける権利がある。そして、連邦破産法第365条(g)項において示されるように、契約の履行拒絶は契約違反である。よって、債権者は、契約履行を拒絶することにより必要とされる義務を放棄することはできるものの、すでに付与したライセンスを撤回することはできない。よって、ライセンシーはライセンス契約により与えられた権利を行使し続けることができる。

Tempnology社は、連邦破産法第365条(h)項では、賃貸契約において、家主の希望により契

約の履行拒絶となった場合、賃借人は、賃貸期間が終了するまで賃貸料を支払い、住み続けることが可能である。また、連邦破産法第365条(n)項により、負債者であるライセンサーが契約履行を拒絶した場合、ライセンシーは、契約により定められた使用料を支払うことにより、特許を使用し続けることができると記載されていると主張した上で、これら条項において商標ライセンスが記載されていないということは、商標ライセンスについては別の扱いになるべきで、契約の履行拒絶に伴う結果も異なる必要があると主張した。すなわち、負債者による契約の履行拒絶により商標ライセンシーに与えられた権利も消滅すべきであると論じた。そう解釈されない場合、連邦破産法第365条(h)項及び連邦破産法第365条(n)項に記載されている例外の意味がなくなってしまうと主張した。

しかし、最高裁は、Tempnology社は、連邦破産法第365条(g)項において契約の履行拒絶は契約違反であるとの記載についての説明を付けずに、契約の履行拒絶は契約違反ではないと主張していることは問題であると指摘し、また、Tempnology社が主張する条項は、裁判所による判決に問題があったため、議会により付け加えられた条項であると示唆した。よって、議会は、過去より契約の履行拒絶は契約終了を意味するのではないということ、いくたびも示してきていることを指摘した。例えば、知的財産権のライセンスについての契約に関わる連邦破産法第365条(n)項は、Lubrizol事件において、負債者による契約の履行拒絶により、ライセンサーは特許ライセンスにより与えられていた権利を失うと判決されたために制定された条項である。そして、Lubrizol事件が問題であるとして、議会は、特許やその他の知的財産権について、負債者による契約の履行の拒絶以降もライセンシーの権利は存続すべきと定めた。Tempnology社が主張するように、連邦破産法

第365条(n)項では、商標権について明示されていないものの、過去の議会の決定から考察すると、商標権について明示されていないからといって、Tempnology社が主張するように他の知的財産権などとは異なる扱いがされるべきという主張は認められない、と最高裁は示した。また、議会により連邦破産法第365条(n)項が追加されたことで、連邦破産法第365条(g)項における契約の履行拒絶は契約違反であるという条項の解釈が変わるわけでもない、と最高裁は示した。

Tempnology社は、商標のライセンスの場合、ライセンサーには商標の使用について、その商標が使用される対象となる商品や役務についての管理を続けて行かなければならない義務についても主張し、負債者には、残り少ない資産の中から、その管理義務を行うための費用を捻出するか、それができなければ、商標が放棄となってしまうリスクを負わなければならないため、このような義務を負債者が負わなければならないということは、負債者の立て直しの妨げとなり、そのような負担は、破産法の意図に反すると主張した。最高裁は、破産法の意図は、確かに債権者の立て直しを可能とすることを目的としているものの、だからといって、全てがその目的を達成するために有利に解釈されるべきではないとも示した。契約の履行拒絶により、債権者は、契約により定められている義務から解放されるものの、だからといって、全ての責任から逃れられるわけではなく、議会は契約の相手側についても配慮していると示した。

よって、最高裁は、連邦破産法第365条による債権者の未履行契約についての履行拒絶は、契約違反と同じであり、契約により与えられた権利は撤回することができない。本件においては、商標ライセンスは契約の履行拒絶により撤回されるべきではないと判断した。最高裁は、第一巡回区控訴裁判所の判決を覆し、最高裁の判決に沿って判断を下すように事件を差し戻した。

4. 2 賛成意見 (concurrent opinion)

多数意見の結論には賛成するものの、補足として、Sotomayor判事により、賛成意見が提示された。Sotomayor判事は、連邦破産法第365条(a)項は、破産法に基づき契約履行が拒絶された契約は、契約違反として扱われるべきであるという多数意見に賛成すると示した。また、Tempnology社が主張するように商標の性質により、契約の履行拒絶が契約解除として扱われる必要性もないと示した。多数意見に対する補足として、Sotomayor判事は、以下の2点を挙げた。

まず、一つ目に、最高裁判所の判決は、全てのライセンサーが契約の履行を拒絶した後、契約により受けている商標ライセンスを自由に使う権利があると示唆しているわけではないと示した。最高裁が検討した問題は、破産法に基づき、契約の履行拒絶が行われた後、ライセンサーの権利は存続するか否かであり、その問題について、ライセンサーの権利は存続すると判断したものの、例えば個々のライセンス契約における取り決めが事前にあった場合や、州法により、実際にライセンサーの権利が存続するか否かについて検討されるべきであると示した。

そして、二つ目に、商標権のライセンサーの権利と救済について、連邦破産法第365条(n)項では、特許、著作権やその他4つの種類の知的財産権について記載があり、それらにおいては、ライセンサーが契約の履行拒絶後にもライセンサーのライセンス権は存続するものの、ライセンサーはライセンサーに対して使用料としてロイヤリティーを支払い続ける必要があり、損害賠償を使用料から差し引くことができないことが定められている。破産法以外の法律の下では、ライセンサーが使用料の支払いから損害賠償額を差し引くことも可能である。現時点において、商標法は、この連邦破産法第365条(n)項に含ま

れていないため、契約の履行拒絶以降の商標ライセンスによる権利と救済が連邦破産法第365条(n)項で定められる他の知的財産権と同じようになるかは定かでない。しかしながら、連邦破産法第365条(n)項に商標が明記されていないからといって、商標ライセンスの契約が別の扱いになるということではないと判断した多数意見は正しく、議会は過去より行ってきたように、商標のライセンス契約についても条項を追加することができることを示した。

4. 3 反対意見 (dissenting opinion)

最高裁において唯一の反対意見 (dissenting opinion) は、Gorsuch判事により提示され、反対意見の趣旨としては、この事件には係争性がないため裁判所の関与は不要であるというものであった。Gorsuch判事は、Tempnology社が破産し、破産裁判所よりMission社は商標を継続使用できないと命令が下ったことを受け、Mission社は、この破産裁判所による決定が間違っているとして控訴を行ってきているものの、破産裁判所による命令以降、ライセンス契約は失効しているわけで、Mission社がTempnology社の商標を使用可能な状態に戻すことはできない。よって、破産裁判所の当初の命令が正しかったか否かについて争う必要はないと示した。Mission社は、破産裁判所からの命令の下に商標の使用を停止したことにより生じた損害賠償をTempnology社の破産財団より請求すると主張しているものの、Tempnology社は、米国憲法修正第一項の言論の自由の条項に基づき、破産裁判所に連邦破産法第11条 (Chapter 11) に基づく申請を行っただけで、Tempnology社は損害賠償を生じさせるような法的違反を行っていないと示した。

Gorsuch判事の反対意見は、そもそも最高裁判決を強いるような事件ではないというものであるため、多数意見 (majority opinion) や賛

成意見 (concurrent opinion) で示された本件についての考え方に反対する意見ではない。

5. 考 察

結果として、最高裁は、連邦第一巡回区控訴裁判所による「契約履行拒絶は契約解除 (Rejection as rescission)」という考え方ではなく、連邦第七巡回区控訴裁判所による「契約履行拒絶は契約違反 (Rejection as breach)」という考え方を採用した。

本件におけるTempnology社の主張は、連邦破産法第365条(n)項やその他、似たような条項において、商標ライセンスについての記載がないことから商標は別の扱いがされるべきであるという点と、ライセンサーがライセンスを使用し続けた場合、ライセンサーには管理の義務があるため、この義務を履行するために負担を強いられるのは、破産法の目的である負債者の立ち直りの妨げになるという点の計二点であった。

一点目について、最高裁の判決では、連邦破産法第365条(n)項は、判決により議会が制定したものであるため、単にその際に商標権について明記されていなかっただけで、商標権は別の扱いがされるべきとして除外されたわけではないと説明された。よって、今後、議会により商標権についても破産法上、明記されることになるかもしれない。明記されることはなくても、この最高裁判決に基づき、連邦破産法第365条(h)項や連邦破産法第365条(n)項において明記されていない場合でも、破産法に基づき、未履行契約が負債者により契約履行を拒絶された場合、その契約履行の拒絶は契約違反と同じであり、契約違反された当事者には、契約により与えられた権利が存続することが明らかになった。これは連邦破産法第365条に明記されていない商標以外の権利についても当てはまるといえる。

また二点目について、Tempnology社による、商標の特性により商標ライセンスは他の契約と

は異なる扱いになるべき、という主張については、確かに特許ライセンスとは異なり、商標のライセンスの場合、商標権者には管理を行わなければならないという負担が生じる。他者にライセンスを付与するにあたり、商標権者に課されるこの管理の義務は大きい。商標をライセンスする場合、商標権者にはその商標が付される対象の商品や役務について管理を行うことにより、消費者は、その商標が付された商品や役務について一定の品質を表す指標となる。しかし、商標管理が行われていなかった場合、商標の識別性は失われてしまうため、商標は放棄されたと見なされる。管理が十分にされていないライセンス契約は「naked licensing」であると認定され、商標は無効になる。すなわち、商標は価値を喪失してしまうということになる。

Tempnology社は、破産法に基づき契約履行を拒絶した後にもなお、ライセンサーが商標の使用を継続しようものなら、管理の義務が生じるため、このような大きな負担は、負債者の立て直しを促す破産法の意図に反すると主張した。しかしながら、破産法の全てが負債者の立て直しに有利に解釈されようものなら、ライセンサーには非常に不利であり、ライセンス契約はライセンサーにとってリスクが大きくなってしまふ。全てが債権者に有利なように破産法が制定されているわけではなく、ライセンサーの権利の平衡も考慮されていると考えた方が納得がいく。よって、Tempnology社の主張を受け入れなかった最高裁の判断は正しいと思われる。

この最高裁判決により、ライセンス契約により、ライセンサーは、破産法に基づく契約履行の拒絶があったとしても、契約により与えられた商標の使用権は存続することが明らかになった。また、ライセンサーの商標使用権が存続するという事は、もしライセンサーが使用を続けることを選択した場合、商標の価値を損なわないようにするために、負債者には続けて管理

を行う必要が出てきた。すなわち、破産後、商標ライセンスについて契約履行の拒絶を求めても、ライセンサーの決断次第で、ライセンサーには引き続き管理の義務が生じることになる。

なお、賛成意見として提出されたSotomayor判事の意見に記載されているように、破産法に基づいて、使用権は存続すると解釈はされるものの、契約上で他の取り決めがあった場合は、扱いが変わることが示されている。よって、今後のライセンス契約においては、破産後のライセンス契約履行の拒絶が行われた場合、商標ライセンスについてはどうなるかについて契約時に取り決めを行い、明記することが重要になる。ライセンサー側は特に、契約に記載がなければ、破産後にライセンス契約が解除された後もライセンサーには商標の使用権が存続するため、もしこのような事態が生じることを未然に防ぐことを希望するのであれば、契約時にそれを明記する必要がある。今後、ライセンス契約の作成の際や、ライセンス契約を交わす際には、破産後の規約について考える必要がある。

6. おわりに

この最高裁判決により、破産法に基づき、商標に関わるライセンス契約の履行が拒絶されたとしても、ライセンサーは継続してライセンス契約に基づき、ライセンス権を有することが明らかになった。ただし、ライセンサーが継続してライセンス権を有するか否かについてはライセンス契約において当事者間で事前に取り決めを行うことができる。よって、今後ライセンス契約を交わす場合は、ライセンス契約の履行後のライセンサーの権利について理解した上で、契約時の取り決めについて十分に考慮する必要があるといえる。

注 記

- 1) *In re Tempnology, LLC*, 541 B.R.1 (Bkrtcy. Ct. NH

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 2015).
- 2) *In re Tempnology, LLC*, 559 B.R. 809 (Bkrctcy. App. Panel CA1 2016).
 - 3) *In re Tempnology, LLC*, 879 F.3d 389 (1st Cir. 2018).
 - 4) *Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC*, 139 S. Ct. 1652, 2019 U.S.P.Q.2d 378338 (2019).
 - 5) *Lubrizol Enters., Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc.*, 756 F.2d 1043 (4th Cir. 1985).
 - 6) *In re Crumbs Bake Shop, Inc.*, 522 B.R. 766 (Bankr. D.N.J. 2014).
 - 7) *Sunbeam Products, Inc. v. Chicago Am. Mfg., LLC*, 686 F. 3d 372 (7th Cir. 2012).

(原稿受領日 2020年3月2日)

