

米国最高裁判所の *Mission Product* における判決が破産において拒絶された商標契約を巡る問題を解決する

米国最高裁判所は、*Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC*, No. 17-1657 (S.Ct. 2019年5月20日)において、破産におけるライセンス及び他の契約に対する広範な影響を及ぼす判決を下した。同裁判所は、破産債務者により拒絶された契約は解除されないとした。代わりに、非債務者当事者は、契約違反後に、準拠非破産法に基づいて有する如何なる権利をも保持する。具体的には、目下の問題は、債務者ライセンサーによる契約の拒絶が、ライセンサーからその商標使用权を奪うか否かであった。最高裁判所は、破産手続きにおいて、商標ライセンスの拒絶は契約を解除せず、通常、契約違反を生き延びて存続する権利は全て、依然として有効であるとした。

本事件の両当事者は、オンライン・アパレル会社である Mission Products 社と、エクササイズで使用するとかっこいいようにデザインされた洋服及びアクセサリーのメーカーである Tempnology 社である。両当事者は、Mission 社が米国内で流通させる Tempnology 製品に Tempnology 社の COOLCORE 商標を使用する独占権並びに世界中で COOLCORE 商標を使用する非独占ライセンスを Mission 社に付与する契約を締結した。

この契約は、2016年7月に満了するように設定されたが、2015年9月に Tempnology 社が米国連邦破産法第11条による破産を申請した。破産手続きの中で、Tempnology 社は、破産裁判所に、11 U.S.C. § 365(a)に基づいて当該ライセンス契約を「拒絶する」ことを許可するよう求めた。破産法第365条(a)項は、「管財人[若しくは債務者]は、裁判所の承認を受けることを条件として、未履行契約を引き受ける又は拒絶することができる」と定めている。第365条(a)項。未履行契約の拒絶は、第365条(g)項に基づき、破産申立の提出日の直前に生じると考えられる当該契約の違反を構成する。そのため、非違反当事者は、不履行に起因して損害を受ける財産に対する請求を有するが、この請求は、そもそも全額支払われる可能性は低く、通常、1ドルに対して数セントのみである。

ここで、破産裁判所は、Tempnology 社が Mission 社とのライセンス契約を拒絶することを認めた。両当事者は、拒絶とは、Tempnology 社が契約に基づく履行を止めることができ、Mission 社が破産手続きにおいて損害賠償請求を主張することができることを意味すると同意した。しかし、Tempnology 社の拒絶は、当該契約に基づいて Mission 社に付与した COOLCORE 商標を使用する権利をも解除するか否かについて、両当事者間に紛争が生じた。

Tempnology 社は、商標ライセンスの拒絶により、ライセンスは解除となるべきであると主張した。Tempnology 社は、商標ライセンスは、当該商標に対し監視と質的管理を行う継続的責務をライセンサーに課すという点が独特であるとの主張を、自身の立場の部分的根拠とした。一般原則として、商標権者が標章に関連する製品の質的管理を怠ると、標章権者の権利の有効性を危うくする。この継続的責務は、ライセンサーの時間と資金を要するため、債務者の財産を負担の多い義務から解放せず、これが、破産における契約の拒絶を定めるにあたってのアメリカ連邦議会の主目的である。

第 365 条(n)項に基づき、債務者ライセンサーが契約を拒絶した場合、ライセンシーは、契約が要求する支払いを行う限り、財産（一般的には、特許）を継続して使用することができる。Tempnology 社は、商標ライセンスの拒絶はライセンスをも解除すべきであるとの立場の更なる裏付けとして、第 365 条(n)項の文言の否定的推論に依存した。第 365 条は、拒絶が多く他の種類の契約にいかの影響を及ぼすかを具体的に取り上げるが、商標ライセンスは取り上げていない。また、破産法の定義を定める第 101 条(35A)は、知的財産とは企業秘密、特許、特許出願、植物品種、著作権、及び半導体チップ製品用マスクワークを含むと定義するが、商標を外している。Tempnology 社は、ライセンスは解除されるべきであるとの立場の裏付けとして、破産法のこれらの条項から商標が除外されているのは、この種の契約を拒絶することによる通常の結果は違った扱い方をされるべきである、即ち、商標ライセンスは、この制定法の一般原則の例外であるべきであると主張した。

破産裁判所は、Tempnology 社の立場に賛同して、債務者による商標ライセンスの拒絶は、契約が商標ライセンシーに授与した権利を抹消せねばならないとした。控訴審では、破産控訴パネルが覆して、契約の拒絶は、債務者の履行されなかった義務を破産申立前の損害賠償請求に転換するが、当該契約を解除せず、相手方の権利を消しはしないとした。次に、第一巡回控訴裁判所は、パネルの見解を拒絶して、Mission 社のライセンスを解除する破産裁判所判決を回復させた。

その後、Mission 社は、下級裁判所間における分裂を解決するために米国最高裁判所に申し立てた。最高裁判所は、移送命令書を付与し、第一控訴の判決を覆して、破産法第 365 条に基づく商標ライセンスの拒絶は、ライセンスされた標章を継続使用するライセンシーの権利を解除しないとした。Kagan 判事は、8 対 1 の判決の執筆者であり、「拒絶は契約に違反するが、契約を破棄しはしない。そして、それは、通常、契約違反を生き延びて存続する権利は全て、依然として有効であることを意味する」と述べた。同裁判所は、第 365 条(g)項に基づき、契約の拒絶は契約違反を構成すると結論を下した。したがって、契約違反と同じ結果が破産において生じる。Kagan 判事が要約するように、「債務者は、契約に基づく残りの義務の履行を止めることができる。しかし、債務者は、既に譲渡したライセンスを破棄することはできない。よって、ライセンシーは、ライセンスが権限を付与することを継続して行うことができる。」

実務において、将来、商標ライセンスは、この判決の主な原因となるメカニズムを明示的に定めることが特に重要であろう。具体的には、商標ライセンサーは、破産と契約法に準拠するある形態の管理を維持するよう試みるべきであり、また、ライセンシーの拒絶後の活動も取り扱うべきである。さらに、米国連邦破産法第 11 条による破産を想定するライセンサー会社は、拒絶された契約に対して、ライセンシーによって保持される権利を考慮せねばならない。アメリカ連邦議会が本判決を踏まえて何らかの行動を起こすかどうかは、現時点では不明である。ひとまず、破産手続きにおける商標ライセンスの拒絶の影響が解決された。