

INTERNATIONAL INSOLVENCY PRACTICE NEWSLETTER

TOPICS

1. 倒産手続における商標ライセンスの取扱い
2. **WRIGHT v. OWENS CORNING** - 破産法における「債権」の定義
3. 《EU倒産法事情》ドイツ倒産法改正による企業救済文化の推進

倒産手続における商標ライセンスの取扱い

米国連邦倒産法（以下「倒産法」）では、365条(a)で、双方未履行契約（破産申立の時点で双方の当事者の義務履行がされておらず、当該義務の不履行が契約の重大な違反を構成する契約）について、管財人又は債務者は、裁判所の許可を得て引き受けるか、第三者に譲渡するか、拒絶するかを選択権を有するという原則が定められています。この原則をライセンス契約に適用した場合、ライセンサーが破産すると、ライセンスの許諾を受けていたライセンシーは、管財人又は債務者が自らの裁量によりライセンス契約の履行を拒絶することにより一方的にライセンス関係を解消され、当該ライセンスを使用できなくなってしまうという問題がありました。

この問題について、第4巡回区控訴裁判所は、1985年に、倒産したライセンサーの管財人によるライセンス契約の拒絶後はライセンシーがライセンスの許諾を受けたあらゆる著作権、商標、特許を使用できなくなる、との判決¹（以下「Lubrizol判決」）を言い渡しました。そこで、ライセンシーの保護を図るべく、1988年の法改正により倒産法に365条(n)が追加され、知的財産のライセンス契約がライセンサーの倒産手続において双方未履行契約として管財人又は債務者によって

¹ *Lubrizol Enters., Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc.*, 756 F.2d 1043 (4th Cir. 1985)

拒絶された場合であっても、ライセンシーは自らの選択によって当該知的財産を引き続き使用できることとされました。もともと、上記法改正はLubrizol判決を契機として行われたにもかかわらず、365条(n)で保護されるのは倒産法101条(35A)に定める「intellectual property」についてのライセンシーであること、²「intellectual property」には商標、商号等が含まれていないため、365条(n)の保護が商標に及ぶかは明らかではありませんでした。

この点、2010年に、第3巡回区控訴裁判所において、商標ライセンスのライセンサーが倒産し、ライセンサーがライセンス契約を拒絶した場合に、倒産法の明文で規定されていなくても他の知的財産と同様に商標のライセンシーも保護されるのか、という点が問題となった事件がありました²。この事件においては、ライセンシーが既に債務の重要部分を履行し終えているという理由に基づき、当該ライセンス契約は双方未履行契約ではないということで、裁判所は、この問題については判断をしませんでしたが、補足意見において、ライセンサーの倒産手続で商標ライセンス契約が拒絶されても、ライセンシーは引き続き商標を使用できる場合がある、との見解が示されました³。

その後、この問題に対する控訴裁判所の判断が待たれていたところ、2012年7月、第7巡回区控

² *In re Exide Technologies*, 607 F.3d 957 (3d Cir. 2010)

³ 補足意見の内容を含むこの事件の詳細については、本ニュースレターの「September 2011」号をご参照ください。

訴裁判所において、Lubrizol判決は必ずしも商標のライセンスの場合にあてはまるものではない、とする判決が言い渡されました⁴。本件の事案の概要は、以下の通りです。

2008年、Lakewood Engineering and Manufacturing Co. (以下「Lakewood社」)は、Chicago American Manufacturing (以下「CAM社」)にLakewood社のモーターを使用したLakewoodブランドのボックスファンを生産することを委託し、CAM社がこれをLakewood社に供給する契約(以下「本件契約」)をCAM社との間で締結しました。CAM社は、本件契約に基づき、Lakewood社の特許を使用し、完成品であるファンにLakewood社の商標を付すことができる非独占的なライセンスを付与していました。また、Lakewood社が経営危機に瀕していたことを認識していたCAM社は、2009年度に製作・供給する義務を負っている数量のファンをLakewood社が購入しなかった場合には、CAM社が当該在庫をLakewood社以外にも売ることができる権利を交渉で勝ち取りました。そうしたところ、本件契約締結の3か月後に、Lakewood社の債権者が倒産法第7章の手続の申立を行い、Lakewood社の管財人は、Jarden Consumer Solutionsの名で営業しているSunbeam Products, Inc. (以下「Jarden社」)にLakewood社の特許及び商標を含んだ事業を売却しました。Jarden社は、CAM社の在庫にあったLakewood社のファンを買いたくもなければ、自社と競争関係にあるCAM社にこれを市場で売却されたくもないと考えていたため、管財人は365条(a)に基づき本件契約を拒絶しました。しかし、CAM社がLakewoodブランドのファンを製造し、販売し続けたため、Jarden社と管財人は侵害行為でCAM社を訴え、本件契約に基づいてLakewood社がCAM社に対して履行請求しなくなったのだから、CAM社はファンの製造及び販売を中止する義務がある、と主張しました。これに対し、倒産裁判所が衡平の観点からCAM社はLakewood社が2009年度に必要なだけと見積もっていただけのファンを製造し、Lakewood社の商標をつ

⁴ Sunbeam Products, Inc. v. Chicago American Manufacturing, LLC, 686 F.3d 372 (7th Cir. 2012)

けて販売する権利があると判断したので、Jarden社は、控訴しました。

第7巡回区控訴裁判所は、商標ライセンス契約の拒絶はライセンシーの商標を使用する権利を失効させるわけではない、と判示しました。その理由として、同裁判所は、倒産裁判所が用いた「衡平の観点」ではなく、むしろ、第4巡回区控訴裁判所によるLubrizol判決が、365条(a)に基づく未履行契約拒絶の帰結を判断するにあたり倒産法365条(g)を正しく適用できているかどうかという点を問題としました。365条(g)は、債務者による未履行契約拒絶は、破産申立日の直前をもって当該契約の契約不履行を構成するという規定です。

第7巡回区控訴裁判所は、まず、365条(n)の範囲に商標を含めなかったという立法上の不備が、商標ライセンス契約の拒絶に関し、ライセンシーに不利に働く解釈への根拠とはならない、と判示しました。さらに、議会が商標を365条(n)から除いたのは、Lubrizol判決に賛同する趣旨ではなく、この問題を検討をするためにさらに時間をかけることを許容する趣旨であり、Lubrizol判決自体この問題について検討が不十分であるから、Lubrizol判決は説得的でない、としました。

そして、365条(a)に基づく未履行契約拒絶の帰結については、365条(g)は、契約拒絶はあくまで拒絶した側の契約違反を構成することとなり、拒絶された当事者の権利は残り、拒絶者に損害賠償請求をする手段を付与しているのだ、と結論付けました。つまり、同裁判所は、365条(g)は、契約拒絶を拒絶者の契約違反と構成することにより、倒産手続でも手続外と同様に拒絶された当事者の権利はそのまま維持されているのであり、拒絶者の履行しなかった債務は損害として転換されているのだから、365条(g)の手続は、何ら拒絶された当事者の権利(ライセンシーが知的財産を使用する権利を含む)が消えることを示唆するものではない、と結論付けたのです⁵。

⁵ 本件では、CAM社は、相手方の契約違反に対し、本件契約に基づく自己の債務を終了させることもできたし、又は、市場でモーターを調達し、超過費用をLakewood社に請求するという選択もできた、という説明がされています。

そして、本件では、CAM 社は、その契約上の権利（本件契約で許諾された商標を使用する権利を含む）、つまり、Lakewood 社の契約違反の際には CAM 社の負担で Lakewood 社ブランドのファンを売るという権利を享受できるべきである、と判断しました。

本判決は、倒産法の明文で規定されていなくても、商標ライセンス契約が破産したライセンサーの管財人に拒絶された場合に、倒産法の定義に含まれる他の知的財産権と同様にライセンシーが保護されるのか、という問題に一つの答えを出すものであり、商標ライセンスにとっては待ち望んでいた判断と言えます。また、本判決は、最高裁判所に対し、巡回区控訴裁判所で意見が分かれているこの重要な問題に関して検討を迫るものとなるでしょう。

今後、最高裁判所の判断が出るまでは、法的解決の不確実性は続きそうですが、少なくとも第 7 巡回区控訴裁判所に係属した事件については、本件と同様の判断がなされることが期待できると考えられます。また、同様の考え方が、倒産法 101 条(35A)の「知的財産」の定義に含まれていない他の権利のライセンス契約にも適用される可能性もあります。

WRIGHT v. OWENS CORNING -破産法における「債権」の定義

1 はじめに

第 3 巡回区控訴裁判所は、1984 年、Avellino & Bienes v. M. Frenville Co. (In re M. Frenville Co.) 事件⁶において、巡回区控訴裁判所として破産法における「債権」の新たな定義を初めて検討しました。裁判所は、「支払に対する権利」という文言に着目して、債権は、債権者の支払に対する権利が適用される破産法以外の法の下で「発生」したときに生じると判断しました。この基準（以下「Frenville基準」といいます。）は、議会や破産法が頭に置く「債権」の定義と矛盾するとして、他の巡回裁判所において広く批判されました。

⁶ 744 F.2d 332 (3d Cir. 1984)

2010 年 6 月、Frenville事件の判断に対するほぼ一致した批判に対応して、第 3 巡回区控訴裁判所は、JELD-WEN, Inc. v. Van Brunt (In re Grossman's Inc.)事件⁷において、それまで 26 年間に渡り適用されてきたFrenville事件の判断基準を覆しました。すなわち、裁判官全員一致の意見で、裁判所は、行為に基づく新しい基準（以下「Grossman基準」といいます。）を採用しました。しかし、Grossman's事件が示した基準の対象はかなり狭く、アスベスト事案以外に対して有益な指針を提供するものではありませんでした。また裁判所は、「債権」の定義如何にかかわらず、債権の免責を判断する上ではデュー・プロセス（適正手続）が重要な要素として考慮される必要があります、したがって、倒産裁判所は依然としてデュー・プロセスを検討する必要があるとしました。

2012 年の初頭、第 3 巡回区控訴裁判所は、Wright v. Owens Corning事件⁸において、Grossman基準がGrossman's事件の判断以前に申し立てられた破産事件における債権の免責の可否の判断にどのような影響を及ぼすかを検討しました。Owens Corning事件において、裁判所は、Grossman基準は遡及的に適用されるものの、デュー・プロセスの考慮により、一定の知られざる債権は免責の対象とならないという判断を示しました。デュー・プロセスに基づく判断は、実質的には破産事件当時「債権」がどのように定義されていたかに関わる以上、かかる判示は、一定の状況においてFrenville基準を復活させるものでもあり、免責の対象となる債権の分析について更なる複雑さを加えることとなりました。

2 Owens Corning 事件の概要

2000 年 10 月、Owens Corning とその関連会社は、デラウェア州でチャプター11 の申立を行いました。2001 年 11 月、倒産裁判所は、債権届出期間を 2002 年 4 月 15 日までと定め、その日までに全ての債権者に債権を証する証拠を提出するよう求めました。また、裁判所は、The New York Times、The

⁷ 607 F.3d 114 (3d Cir. 2010)

⁸ 679 F.3d 101 (3d Cir. 2012)

Wall Street Journal 及び USA Today に債権届出期間の通知を掲載することを承認しました。その通知は、債権者に対し、債務者によるチャプター11の申立前に債権が発生したことの証拠を提出するよう指示していました。通知は特に具体的に、「屋根板などの債務者の製品に関する、売買、製造、流通、導入、及び／又は営業」に関連する債権との特定をしていました。倒産裁判所は、2006年9月、Owens Corning のための再生計画を承認しました。

1998年の終わりから1999年初頭にかけて、パトリシア・ライト氏は、Owens Corning 製造の屋根板を設置するために請負業者を雇い、同様、ケビン・ウェスト氏も2005年にOwens Corning が製造した屋根板を設置するために請負業者を雇いました。2009年になって、ライト氏もウェスト氏も、屋根からの水漏れを発見し、その原因が屋根板のひび割れにあることが判明しました。ライト氏は、2009年、屋根板の欠陥に対する補償を求めてOwens Corning に対するクラス・アクションを提起し、その後ウェスト氏も原告としてこれに参加しました。クラス・アクションが提起された段階では、Grossman's 事件の判決はまだ出ていなかったため、両氏の「債権」に関してはFrenville 基準が適用され、同基準により、原告らは免責対象となる債権を有していないと判断されました。その理由は、適用される州法によれば、原告らの債権は、屋根板の欠陥が2009年に明らかにされる以前には発生していなかったと判断されたためです。2010年に第3巡回区控訴裁判所がGrossman's 基準を示した後、Owens Corning は、裁判所に対し、原告らはOwens Corning の倒産手続前より債権を有しており、かかる債権はOwens Corning の再建計画及び確認命令による免責の対象となるとの主張を行い、サマリ・ジャッジメントを求める申立を行いました。

これに対し、原告らは、(1) Grossman 基準の適用対象はアスベスト事案に限定されている、(2) Grossman 基準は遡及的な適用を意図していない、(3)Owens Corning による債権届出の通知は十分なのではなく、原告らに対してデュー・プロセス上の配慮がなされなかった、との主張をしました。

しかし、地方裁判所はこれらの主張を排斥し、原告らの債権は免責の対象とされると判示しました。

控訴審において、原告らは従前の主張を修正し、Grossman 基準を適用する場合、債権が存在するというためには、債権者と債務者の双方が倒産手続時に将来の不法行為を予期していなければならないのであるから、原告らの事案においてはGrossman 基準は結局のところ機能しないという主張をしました。なお、原告らは、デュー・プロセス上の配慮がなかったとの主張も維持しました。

3 債権はいつ発生するのか

原告らの事案においてはGrossman 基準が機能しないという主張に対し、第3巡回区控訴裁判所の合議体の3名の裁判官は、Grossman 基準は遡及的に適用され、したがって、ライト氏は債権を有していると判断しました。同裁判所は、Grossman 基準は、債務者の製品を使用し、あるいは債務者の行為を享受している者については、例えその損害が倒産手続時には明白でなくとも、潜在的に債権を有しうるために債権者として認識する趣旨であると説明しました。そして、ウェスト氏については、製品の使用を開始した時期は2005年であり、2000年にOwens Corning がチャプター11の申立をした後（ただし、再生計画承認前）ではあるものの、同氏はOwens Corning に対する債権を有していると判断しました。裁判所は、Grossman 基準の射程を倒産申立前に限定することは、倒産法の広範な処理に「不要な制限」を加えるものであり、倒産申立前後（ただし再建計画承認前）で影響を及ぼす範囲を区別することは人為的に過ぎると述べています。このように、第三巡回裁判所は、Grossman 基準の射程を倒産申立後かつ再建計画承認前にまでに拡大したのです。

4 デュー・プロセスの考慮

しかし、第3巡回区控訴裁判所は、両原告が債権を有していると判断したにもかかわらず、それらの債権は、各原告が十分な通知を受けておらず、原告らのデュー・プロセスの権利が侵害されているために免責の対象とはならないと判断しました。判決は、出版物による通知は、原告らのように知

られざる債権者に対する通知としては通常十分であるとの一般論を述べ、Owens Corningの倒産手続についてもほとんどの知られざる債権者に対する関係では通知としては十分である可能性が高いとしつつ、原告らとの関係では、通知の時点でFrenville基準が適用されていたことからすると、不十分であったと述べました。これは、仮に、原告らが通知を見たとしても、自らの有する（かもしれない）債権が倒産手続によって何らかの影響を受けることを知るができなかったであろうという点を考慮したものです。裁判所は、「デュー・プロセスとは、このような特別な状況において債権者が平等に権利行使ができるよう確保するために再度の機会を与えるものである」と述べました。

第3巡回区控訴裁判所は、Grossman基準が遡及的に適用されたために倒産法上の「債権」を有するとされる者について、通知の時点で自身が債権を有しているとの認識がない場合には、当該債権は免責の対象とはならないと判断しました。このように、第3巡回区控訴裁判所は、Frenville基準のもとではそもそも存在しないとされる（破産法上の）債権を、Grossman基準においては免責対象となる債権ではないとする基準を示したのです。結論として、裁判所は、いずれの原告に対してもデュー・プロセス上の配慮が付与されておらず、その債権はいずれも免責されないと判断しました。

5 第3巡回区控訴裁判所判決の意義

Owens Corning事件の裁判所の判断は、Frenville基準に対する批判を受けて、Grossman基準が新たに示されたにもかかわらず、同基準により解決済

みと思われた問題の一部を再燃させたように見えます。すなわち、第3巡回区控訴において、Grossman's事件判決以前の債権者についても、Grossman基準が遡及的に適用されるために、形式的には破産法上の債権を有していたとみなされるものの、その債権は必ずしも免責の対象とはされません。そのため、Grossman's事件判決がなされた2010年6月2日以前に承認された再生計画における再生債務者は、依然としてFrenville基準が適用されるのと同様の状況下に置かれているといえます。

今後Owens Corning事件類似の状況（債権者が債務者の倒産時に債権を有していると信じる理由のない場合において、再生計画承認後にその救済を求めているような状況）に直面した場合に、第3巡回区控訴の裁判所がどのような判断をするのかを予測することは容易ではありません。Grossman's事件とOwens Corning事件とは、いずれもデュー・プロセスについて事案に即したアプローチをすべきであると示唆しており、裁判所に大きな裁量を与えています。しかし、これは、債務者にとっては、再生債務者及びその承継者が負う債権の範囲を予測することを困難にしているということの意味します。加えて、Owens Corning事件においては、デュー・プロセスの問題として知られざる債権者への公告が通知として十分といえるかどうかとも問題とされ、今後の課題とされています⁹。

⁹ 第三巡回区控訴裁判所は、判決の脚注においてこの問題を議論することを明確に回避しています。

《EU倒産法事情》

ドイツ倒産法改正による企業救済文化の推進

2012年3月1日に施行された、ドイツの企業再生の更なる促進に関する法律（Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen：以下「企業再生促進法」）は、ドイツにおける事業再生の様相を変えつつあります。

企業再生促進法は、企業が窮境に陥っている状態がしばらく続いてからようやく倒産申立が行われる場合、再生が不可能ではないとしても、より困難になることを考慮して、早期の申立を後押ししています。

さらに、企業再生促進法は、債務者及び債権者にとって倒産手続をより透明性及び予見可能性のあるものとすることに重点をおいています。

特に、いわゆる「保護措置」（Schutzschirm）は、利害関係人に対して、再生手法として倒産手続を利用することを促しています。新法の下では、支払不能が解消されない、または、債務者が過重債務を負っている時点で倒産の申立をする債務者は、再生に値しないことが明白でなければ、「保護措置」の恩恵を享受することができます。「保護措置」の下で、債務者は、最大3ヶ月の期間を付与され、その間に裁判所に提出するための再生案（Insolvenzplan）を準備することができます。

裁判所は、裁判所の指名する暫定的な倒産管財人の監督の下で、債務者の経営陣を引き続き事業の任に当たらせる旨の、自己管理 (Eigenverwaltung) を発令します。「保護措置」に加えて、企業再生促進法は、その他にも多くの措置を定めています。

企業再生促進法は、特に債権者委員の選択において債権者の影響力を強化し、自己管理を推進し、且つ、デッド・エクイティ・スワップを含む再生案の実行プロセスの改善を定めています。

(Jones Day フランクフルト事務所 弁護士 Christian Staps / 翻訳 : Jones Day 東京事務所)

外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所

〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目1番17号 神谷町プライムプレイス

電話 03-3433-3939

FAX 03-5401-2725

WWW.JONESDAY.COM

世界各国のジョーンズ・デイのオフィス

アーバイン	アトランタ	アムステルダム	クリーブランド	コロンバス	サウジアラビア
サンディエゴ	サンパウロ	サンフランシスコ	シカゴ	シドニー	上海
シリコンヴァレー	シンガポール	台北	ダラス	デュッセルドルフ	東京
ドバイ	ニューヨーク	パリ	ピッツバーグ	ヒューストン	フランクフルト
ブリュッセル	北京	ボストン	香港	マイアミ	マドリード
ミュンヘン	ミラノ	メキシコシティ	モスクワ	ロサンゼルス	ロンドン
ワシントン					

編集責任者 :	弁護士 佐藤	りか	(rsato@jonesday.com)
	弁護士 森	雄一郎	(ymori@jonesday.com)
編集者 :	弁護士 棚澤	高志	(ttanazawa@jonesday.com)
	弁護士 広重	隆司	(thiroshige@jonesday.com)
	弁護士 大平	勇介	(yohira@jonesday.com)
	弁護士 川崎	邦宏	(kkawasaki@jonesday.com)
	弁護士 高橋	俊昭	(ttakahashi@jonesday.com)
	弁護士 大山	剛志	(toyama@jonesday.com)
	弁護士 徳本	尚子	(ntokumoto@jonesday.com)
	弁護士 西山	誠一	(snishiyama@jonesday.com)
	弁護士 花田	裕介	(yhanada@jonesday.com)

本ニュースレターに含まれる情報は、特定の事実や事情に関する弁護士の法的なアドバイスではないことをご留意ください。本ニュースレターは著作権による保護の対象となります。弊事務所の事前の許可なく複製、転載、変更、翻案、翻訳、再配布等することはできませんのでご注意ください。本ニュースレターを使用することによって生じ得るいかなる損失に対しても弊事務所は責任を負いません。