

～破産したライセンシーに対する商標使用料請求権に関する事件～  
日本商標判例紹介 (17)

2022年7月27日

執筆者 弁理士 岡田充浩

## 1 概要

商標を含む産業財産権の活用としてライセンス契約が行われている。しかしながら近年、新型コロナウイルスの影響で小売業などの倒産件数が増勢している。

本事案ではライセンス契約後に破産したライセンシーに対する商標使用料請求権に関する事件を紹介する。

## 2 本事案の経緯

### 【当事者】

(原告) 株式会社A.C.I. : 履物の製造販売業の株式会社であり、多数の登録商標を保有する。

(被告) S弁護士 : 株式会社チャンス破産管財人である。チャンス社は、履物の企画／製造／販売業の株式会社である。

### 【訴訟に至る経緯】

平成26年05月15日 : 原告とチャンス社とは以下の商標使用許諾を合意  
年間4000万円 (税別)  
商標「H0&OH」など

平成26年05月21日 : 原告からチャンス社への事業譲渡を合意

令和元年05月21日 : 原告とチャンス社とは以下の商標使用許諾を正式契約  
商標「H0&OH」「TOP-7」「DB」  
1商標あたり1000万円 (税別)  
令和元年05月21日～令和04年05月20日の期間

令和02年05月25日 : チャンス社は大阪地裁に民事再生手続開始の申立  
※新型コロナウイルスで外出機会が減り  
履物の需要が減少したためと言われている。

令和02年06月05日 : 大阪地裁はチャンス社に民事再生手続開始を決定

令和02年06月24日 : 大阪地裁はS弁護士を管財人に選任

令和02年09月29日 : 原告はチャンス社に対し  
10月20日までを期限とした  
商標使用料3300万円 (税込) の請求書を発行  
チャンス社は原告に対し  
10月末日以降が期限の商標使用料について未払いの状態

令和02年10月30日 : 大阪地裁は民事再生手続廃止を決定し、

**S 弁護士**を保全管理人に選任

令和02年11月26日：民事再生手続廃止が確定

令和02年11月27日：大阪地裁はチャンス社に対し破産手続開始を決定し、

**S 弁護士**を破産管財人に選任

(途 中) : 財産の整理

令和03年05月14日：**S 弁護士**は「破産法53条1項」に基づき契約解除の意思表示

令和03年05月15日：契約解除の意思表示が原告に到達

その後原告が商標使用料請求に関する訴訟を提起し令和4年3月31日判決言渡がなされた(令和3年(ワ)第8236号、商標使用料請求事件、大阪地方裁判所第21民事部)。

#### 4 本事実案での主張

##### 第一 商標使用料請求権の存否／同請求権が財団債権にあたるか

(原告主張)

・破産手続開始後の商標使用料請求権は、破産手続開始後に生じた請求権であり破産法148条1項8号に基づく財団債権である。

・または破産手続開始後の商標使用料請求権は、破産法148条1項7号に基づく財団債権である。

・被告は契約解除の意思表示をする令和03年05月14日までの間、ライセンス商品の在庫処分においてライセンス契約を履行し、当該商品の販売／換価し、破産財団を1億3750万円以上増殖させた。仮にかかるとも破産法54条2項に基づく財団債権である。

(被告主張)

・商標使用契約は、ライセンス契約であり、破産法53条1項に基づき解除されて遡及的に消滅したので、商標使用料請求権についても遡及的に消滅する。

・破産法53条1項の解除権行使のタイミングは諸般の事情を見計らって最適なタイミングを選択したに過ぎず、逆に原告は解除権行使を催告する機会を有していたにもかかわらずこれを行使しなかった(破産法53条2項)。

##### 第二 商標使用請求権が権利濫用であるか否か

(被告主張)

・チャンス社は、原告から事業譲渡されて以降、多数の直営店を展開し、原告の商標の維持に努める一方、原告は、商標の維持に関する費用負担すらしなかった。チャンス社は、商標の維持に努めつつ、原告に対して総額2億円違い商標使用料を上納した。チャンス社は、原告及びステップ社の創設者が一体経営するグループ企業であり、本契約は原告が何も努力せずにチャンス社から資金を吸い上げる「上納金徴収システム」と化していた。

原告及びステップ社は、潤沢な資金を保有するにもかかわらず、民事再生の道を選

んだチャンス社に対して救済することなく倒産に追い込んだ。原告及びステップ社は、チャンス社の倒産に対し道義的責任を有するにもかかわらず、本契約を盾に、破産管財人が換価のために事業を継続して在庫商品の販売したことを理由として、商標使用料請求権を行使することは、破産管財人との関係で「権利濫用」というほかない。

## 5 裁判所の判断

### 第一の争点について

本契約はライセンス契約であり、将来の商標使用料支払義務については双方未履行の双務契約であるところ、令和3年5月15日の解除権行使（破産法53条1項）に基づき遡及的に消滅し、商標使用料請求権も消滅した。本契約は、中途解約に関する規定がなく、解約時に契約期間に応じた使用料の精算に関する規定がなく、その他一定期間の商標使用をうかがわせる規定がないことから、日々の商標使用の対価でなく、期間を3年として商標使用を許諾するものであり、3年間の商標使用料の分割支払義務を負ったと解するのが相当である。

破産法148条1項7号について破産法53条1項の解除権行使の時期に特段の定めなく、在庫商品の処分に対して原告が催告していないなどの事情から、商標使用料請求権が財団債権となる主張に理由がない。

依って原告の主張は受け入れられるものでなく、商標使用料請求権は、被告の解約に応じて消滅したといえる。

### 第二の争点について

本事案では、第二の争点を判断するまでもなく第一の争点を明らかにしたので十分とされた。

## 6 本事案から学ぶべきこと

ライセンサー（権利者）はライセンシーが民事再生や破産手続に陥った場合にどのような対応をとるべきかを検討すべきである。一方ライセンシーは自らが民事再生や破産手続に陥った場合にどのように対応するかを決めておくべきである。

## 7 その他

※**民事再生**：裁判所に一切の債務の支払いを停止する「保全処分」の発令を求め、裁判所により管財人が選任される。

※**破産手続**：裁判所により破産管財人を選任され、裁判所の監督のもとで、会社の財産を売却するなどして債権者に配当される。

※**双方未履行双務契約**：破産者及びその相手方が破産手続開始の時に於いて共にまだその履行を完了していない」双務契約をいう。

※**破産法53条1項**：破産財団に関する双方未履行双務契約の場合には破産管財人は、契

約を解除するか履行を求めるかの選択肢を有する。

※**破産法53条2項**：相手方は、破産管財人に対して、契約を解除するか履行するか確答するかを催告できる。

※**破産法148条1項7号**：管財人が履行を選択した場合には財団債権となり、相手方は破産財団から優先的に弁済される。

※**破産法148条1項8号**：破産管財人が解除を選択した場合には破産手続開始後その契約の終了に至るまでの間に生じた請求権が財団債権となり、相手方は破産財団から優先的に弁済される。

以上