

商標法における登録対抗制度の検討



会員・ニューヨーク州弁護士 向山 純子

要 約

アメリカ法では商標についても当然対抗制度が採用されているのに対し、わが国では商標に関しては当然対抗制度が採用されず登録対抗制度を維持したことは適切であったかという問題意識にもとづき、アメリカ法との比較において商標法の登録対抗制度について検討を試みた。対抗要件が意義を有する商標権者が商標権を譲渡した場合に商標ライセンス契約のライセンシーが新しい商標権者に対して使用権を主張できるかという場面、およびライセンサーが破産した場面で破産管財人が商標ライセンス契約を解除することを制約できるかという場面の両方についてアメリカ法と日本法を検討し、わが国においては、譲渡および使用許諾に関する商標制度、ならびに商標ライセンス契約のライセンサーの破産時の処理の点でアメリカ法と異なるので、商標法において登録対抗制度を維持したことは適切であるという結論に至った。

目次

1. はじめに
2. 商標ライセンス契約における対抗要件の意義
3. 商標権の譲渡時における通常使用権の取り扱い
 - (1) 日本法
 - (2) アメリカ連邦商標法（「ランナム法」）
 - (3) 小括
4. 破産時における通常使用権の取り扱い
 - (1) 日本法
 - (2) アメリカ連邦倒産法
 - (3) 小括
5. 商標法における商標の登録対抗制度の検討
6. おわりに

用されている⁽¹⁾。

本稿は、アメリカでは商標についても当然対抗制度を採用しているのに対し、日本において商標法で当然対抗制度が採用されなかったのは何故なのであろうか、という問題意識にもとづき、アメリカ法との比較において、わが国の商標法において当然対抗制度を採用しなかったことは適切であったかという観点から通常使用権の登録対抗制度について検討することを目的とする。

2. 商標ライセンス契約における対抗要件の意義

ライセンス契約とは、知的財産権を利用する権利を当該知的財産権の譲渡を行うことなくその利用を許諾するビジネス形式であり、今日ビジネスを行う上で一般的に用いられている契約形態であり、商標を対象とする商標ライセンス契約も一般的に行われている。通常使用権の対抗要件が問題となる場面として、商標権者が商標権を譲渡した場合に当該商標権を対象とする商標ライセンス契約のライセンシーが、新しい商標権者に対して使用権を主張できるかという場面がある。また、商標ライセンス契約のライセンサーが破産した場合、商標ライセンス契約は通常双方未履行双務契約とみなされ破産管財人は当該ライセンス契約の解除または履行を選択することができるが（破 53 条 1 項）、平成 16 年の破産法改正で、対抗要件を具備する権利

1. はじめに

平成 23 年の特許法改正によって通常実施権の登録を要求することなく当然対抗を認める当然対抗制度が導入され（特許 99 条）、当然対抗制度は実用新案法（新案 19 条で準用する特許 99 条）および意匠法（意匠 28 条で準用する特許 99 条）に準用されることにより、特許権、実用新案権、および意匠権の通常実施権は登録をすることなく第三者に対して対抗できることになった。しかしながら、商標法に関しては当然対抗制度は準用されず、通常使用権の登録を対抗要件とする登録対抗制度が維持されている（商標 31 条 4 項）。一方において、アメリカにおいては、特許法と商標法を区別することなく商標法においても当然対抗制度が採

については破産管財人の解除権を制約することとされたため（破 56 条）、ライセンサー破産の場面でも通常使用権についての対抗要件の有無が重要な意味を有する。すなわち、対抗要件を検討するにあたっては、平時における商標権譲渡の場面と、ライセンサー破産時における破産管財人の解除の場面の両方の場面を検討することが必要となる。

3. 商標権の譲渡時における通常使用権の取り扱い

(1) 日本法

わが国の商標法においては、通常使用権の登録をしておくことによりその後その商標権等を取得した者に対して効力を有する登録対抗制度が維持されている（商標 31 条 4 項）ので、通常使用権の登録がされた使用許諾権は商標権の譲受人に対して対抗することができる。

商標の最も基本的な機能はある商標が付された商品・役務を他人の商品・役務から区別する識別機能にあり、この識別機能にもとづいて、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能が生じる⁽²⁾。ここにおいて、出所表示機能とは、同一の商標の付された商品の出所が同一であることを示す機能であり、「出所」とは具体的な場所である必要はなく、消費者が商品を見たときに一定の出所認識をすることができればよいとされる⁽³⁾。品質保証機能とは、同じ商標の付された商品の品質が同一であることを示す機能である⁽⁴⁾。

商標権の譲渡の場面においては、わが国商標法は商標権を事業と分離して移転することを認めている。また連合商標制度を廃止したことに伴い類似関係にある商品・役務についても商標権の分割に伴った分離移転を認めており、分離移転後の商標権者の混同行為による誤認混同を防止することを目的として分離移転後の一方権利者の混同行為による商標登録の取消審判が制定されている（商標 52 条の 2）。本審判は、類似関係にある商品・役務についての商標権の分離移転のみを扱うものであり、また商標権者が不正競争の目的を有した場合にのみ適用することが可能であるので、商標権の譲渡に関して商標の機能が害された場合に本取消審判が適用される範囲は広いとはいえない。

わが国の使用許諾制度は制約なしに使用許諾をすることを認めているが、商標の使用権者による使用の結果、需要者に出所の混同または品質誤認を生じた場合

当該商標登録の取消審判を請求できるとして（商標 53 条）、商標権者に対して間接的に使用権者に対する監督責任を課し、自由に使用権を許諾することを認めたことに対する弊害を防止しようとしている⁽⁵⁾。しかし、商標権者が相当の注意をしてもその事実を知らなかったときは本審判の適用はなく（商標 53 条 1 項ただし書）、また商標権者の不正使用に関する商標取消審判（商標 51 条）で商標権者に故意があることが要件とされているが、商標法 53 条審判においては使用権者の故意は不要とされていることは不公平であるという観点から 53 条についても限定解釈を主張する学説があり⁽⁶⁾、需要者を保護するために自由に使用許諾を認めたことから生じる弊害を防止する観点からみれば弊害を防止できない場面も生じうると考えられる。

(2) アメリカ連邦商標法（以下「ランハム法」(Lanham Act) という）

アメリカでは、商標には、不正競争法の一部として発展した商標の善意選択および善意使用に基づいて特定の地域で発生するコモン・ロー上の権利、コモン・ロー上の権利を州登録により州内で保護する州法上の権利、および連邦商標登録にもとづく連邦法上の権利があるが、本稿では州際取引および国際取引における商標の使用を保護しほとんどの商標が対象となっているランハム法上の非独占的使用権に関して考察を行うものとする。ランハム法においても、商標の機能は識別機能にもとづいて生じる出所表示機能、品質保証機能、および広告宣伝機能であり、商標の機能の考え方はわが国の商標法と共通している⁽⁷⁾。

ランハム法においては商標権の使用権についても当然対抗制度が採用されている。有効になされた商標権の譲渡の効果として、譲受人は譲渡人の従前の権利をすべて承継するとされ、譲受人は、譲渡人から、有利な権利のみならず、譲渡人の債務と制限も含めて引き受けなければならないとされている。これにより、登録商標の譲受人は、譲渡前に許諾されていた商標使用許諾権の制約を付した状態で譲渡されることになるから、ライセンサーは商標権の譲渡人に対して対抗することができることになる。⁽⁸⁾

アメリカにおいて、商標権の譲渡は、顧客吸引力とともに譲渡することが要求され、顧客吸引力とともに譲渡することを明示する文書で行わなければならないとされる（15 U.S.C. § 1060）。顧客吸引力を伴わない

商標権の譲渡は、独立譲渡（assignment in gross）として商標権の譲渡は無効とされ、いかなる権利も譲受人には譲渡されず、ほとんどの場合譲渡人は商標権の使用を中止しているため、商標権自体が放棄されたとみなされて（15 U.S.C. § 1127）効力を失う制裁が課される⁽⁹⁾。

商標ライセンスに関して、商標の機能が適切に発揮できない場合公衆を欺瞞し需要者保護に欠けるとことになるので、ライセンサーは商標のライセンシーに対する品質管理を行う義務が課されている。商標がライセンシーによって使用されている状況で需要者を保護する唯一の効果的な方法は、ライセンサーに対してライセンシーの行為を合理的な方法で規律する義務を課すことであると考えられたためである⁽¹⁰⁾。商標のライセンシーの利用に関する十分な品質管理が付与されていない商標ライセンスは、裸のライセンス（naked license）とよばれて、当該商標は放棄されたものとみなされて商標に関する権利を主張することを禁止され、また連邦商標登録は取り消される。ランハム法は、品質管理の定義、管理の方法について規定を有しておらず、裁判所は事案ごとに管理が十分であるかどうかを検討している。品質管理義務の履行方法としては、ライセンサーによるライセンシーの施設への定期的な立ち入り検査、ライセンシーの製品の定期的な抜き取り調査、ライセンシーのトレーニング、ライセンシーが用いるための見本等の提供等のほか、独立したエージェントに品質管理義務を委任し、あるいは、ライセンシーを品質管理エージェントに指名すること等が例として挙げられる⁽¹¹⁾。

（3）小括

日本法においては、原則として商標権の譲渡は事業とともに行うことを要求されおらず商標の譲渡に関する制約は少ないが、通常使用権の対抗要件として登録対抗要件が要求されており、商標権の譲渡に対抗できる通常使用許諾権の予測可能性は高いといえる。これに対して、ランハム法においては、商標権においても当然対抗制度を採用しているため商標権の譲渡に対抗できる使用権についての予測可能性は高いとはいえないが、商標権の譲渡自体を顧客吸引力とともに行うことを義務づけている点で商標権の譲渡に関する制約は高いということがいえることができる。

4. 破産時における商標の通常使用権の取り扱い

（1）日本法

商標ライセンス契約のライセンサーが破産した場合、ライセンス契約は契約期間中ライセンサー・ライセンシーともに一定の債務を負うので原則として双方未履行の双務契約に該当し、ライセンサーの破産管財人は、双方未履行の双務契約を解除するか、または履行して相手方に債務の履行を請求するかを選択することができる（破 53 条 1 項）。商標ライセンス契約のライセンサーが破産した場合に、ライセンサーの破産管財人が当該契約を解除した場合、ライセンシーは商標ライセンスの使用を継続できなくなり、ライセンシーの損害は破産債権として扱われるにすぎないため十分な補償もされず大きな不利益が生じるという問題が主として特許ライセンス契約について指摘されていた。この問題に対応するために、平成 16 年破産法改正において、知的財産権における対抗要件制度を具備することを前提として、第三者対抗要件を具備する賃借権その他の使用および収益を目的とする権利を設定する契約については解除ができない旨を規定する改正がなされた（破 56 条）。従来から包括的なクロスライセンス契約において対象となる特許権を特定することが事実上困難であること等の理由から通常実施権の登録制度はあまり活用されていなかったが、破産法の改正を受け通常実施権の登録を容易にするために、平成 19 年に産業活力再生特別措置法を改正し包括ライセンス契約において特許番号を特定しないで通常実施権の登録を可能にする特定通常実施権登録制度を設け、さらに平成 20 年に特許法を改正して、企業において秘密にする要請の高い金額を登録事項から削除し開示の範囲を制限する等の改正をおこなったが、登録制度の不活用の問題は解決されなかった。その結果、平成 23 年特許法改正において「売買は賃貸借を破る」というわが国の民法の原則に反するとしてそれまで導入されていなかった当然対抗制度が導入されるに至った経緯がある。

商標においては登録対抗制度を維持したため、ライセンサーの破産時において破産管財人の解除に対抗し、商標を使用する権利を保持するためには、通常使用権を登録することが必要であり、当然対抗制度との比較においてはライセンシー保護が限定される結果となっている⁽¹²⁾。

(2) アメリカ連邦倒産法

アメリカ法においても、ライセンス契約は未履行契約に該当し、破産管財人等は裁判所の許可を得て、商標ライセンス契約を引き受けまたは拒絶することができるが(アメリカ連邦倒産法 365 条(a)以下, アメリカ連邦倒産法については条文数のみ記載する。), 知的財産権ライセンシーの保護を目的として制定された 365 条(n)にもとづいて、知的財産権のライセンシーは当該ライセンス契約の対象となっている知的財産権を継続的に使用することを請求することができる。しかしながら、商標権、商号、サービスマークは同条項の適用対象から除外されているため(101 条(35A)), 商標ライセンス契約のライセンサーが倒産した場合、ライセンシーは当該商標の使用の継続を請求することはできない。商標等を 365 条(n)の対象から除外した理由は、破産管財人に品質管理義務を課すことは実際的ではないことから、商標、商号、サービスマークを対象とするライセンス契約の処遇については将来のより集中的な検討に委ねるとされたことによる⁽¹³⁾。

365 条(n)制定後の倒産裁判所の判決の中には、365 条(n)における商標の取り扱いについては個々の事件における倒産裁判所の衡平上の判断に委ねることとされたものであると判断する判決⁽¹⁴⁾もあるが、商標は 365 条(n)の保護範囲に含まれていないので、商標ライセンス契約のライセンシーは当該商標の使用継続を請求する権利を有しないと判断する判決⁽¹⁵⁾もあり、議会の意図をどのようにとらえるかについて統一的な見解は成立していない。商標ライセンス契約のライセンシーの保護のため、商標も 365 条(n)に含めるべきであるという見解も主張もされてきている⁽¹⁶⁾。一方において、近年商標を 365 条(n)の対象に含めるのではなく、双方未履行契約としての商標ライセンス契約の拒絶の効果としてライセンス契約の終了を認めるべきでないとした判断もなされている⁽¹⁷⁾。この判決は商標ライセンスについてなされたものであるが破産管財人等によるライセンス契約の拒絶の効果としてライセンス契約の終了効まで認めるべきでないという考え方は他の知的財産権にも適用することのできるものであり、この見解によればそもそも 365 条(n)は存在意義を有しないことになる。本判決に関しては連邦最高裁判所裁判所への裁量上訴(certiorari)がなされたが認められなかったため、現段階において知的財産権のライセンス契約の拒絶とライセンス契約の終了との関係

については不明瞭のままである⁽¹⁸⁾。

(3) 小括

商標ライセンス契約のライセンサーが破産した場合に破産管財人が当該契約を解除することに関する対抗要件の扱いについて、日本法では、対抗要件を具備していれば破産管財人の解除権に対抗することが可能であるという扱いがなされ、破産時においても商標権の譲渡の場合と同一の対抗要件アプローチを採用している。これに対して、アメリカでは、商標権の譲渡時と商標ライセンス契約のライセンサーの倒産時で異なる扱いがされており、ライセンサーが倒産した場合に破産管財人等が当該ライセンス契約を拒絶することとの関連では対抗要件は意義を有していない。

5. 商標法における登録対抗制度の検討

平成 23 年の特許法改正において特許法等において当然対抗制度が採用されたにもかかわらず、商標法において登録対抗制度が維持されたのは、特許ライセンス契約等とは異なり、商標権に関しては、一製品に多数の商標ライセンス契約が締結されているなど登録制度の利用が困難な状況は想定し得ず通常使用権が登録できない決定的な事情は見当たらないこと、および商標法においては、譲受人が意に反して通常使用権の付いた商標権を取得してしまった場合、商標が出所識別機能や品質機能を発揮できなくなるおそれがあり、通常使用権の商標権に対する制約は通常実施権の特許権に対する制約と比較してはるかに大きいと考えられたためである⁽¹⁹⁾。第 23 回商標制度委員会において、通常使用権の登録をすることなしに使用した結果周知性を獲得した場合、および商標に蓄積された信用が一緒に譲渡される商標権の移転の場合には、商標法においても当然対抗制度を認めてもよいのではないかという意見がだされたが、特許とは異なる商標の機能、および実際に商標法の登録対抗制度を変更する必要性は指摘されていないという理由から今後の検討の必要性の指摘にとどめたという経緯がある⁽²⁰⁾。アメリカ法およびドイツ法においては、特許権と商標権を区別することなく商標についても当然対抗制度を認めていることとの関係については、今般の特許法等の改正に際しては、商標法における当然対抗制度の導入に関する比較法的な検討はなされなかったようである。このような背景および上記の検討にもとづいて、わが国商標法

に関して、通常使用権に関する当然対抗制度を採用することなく登録対抗制度を維持したことが適切であったかについてアメリカ法との比較において検討を試みたい。

わが国において、対抗要件は、商標権が譲渡された場面と商標ライセンス契約のライセンサーが破産した場合にライセンサーの破産管財人が当該ライセンス契約を解除する場面で意義を有するが、商標権の譲渡の場面では譲渡の前の交渉段階ですでに締結されている商標ライセンス契約の処遇についてあらかじめ検討・合意することが可能であるのに対して、破産時において当事者間の交渉で当該契約の取扱いを検討することは実務上困難である。従って、制度設計を考える上で、平時における商標権譲渡の場面より破産手続における商標権の扱いの場面についてより慎重な考慮が要請されるということがいえよう。

はじめに、破産手続における場面について検討する。アメリカ法においては当然対抗制度を採用しているが、商標ライセンス契約のライセンサーが倒産し破産管財人等が商標ライセンス契約を拒絶する場面には対抗要件の有無は意義を有しない法構成になっている。これに対して、日本法においては、ライセンス契約のライセンサーが破産した場合に破産管財人は対抗要件を具備している権利を目的とする契約を解除することはできないとされているので、商標権の譲渡の場合と同様に対抗要件の有無が大きな意味を有する。商標においてはライセンサーの使用の仕方によっては、商標の出所表示機能または品質誤認機能が害され、需要者の利益が損なわれるおそれがある点で特許等と異なる。アメリカ連邦倒産法では、特許等と異なり、ライセンサーの倒産時に商標ライセンス契約のライセンサーが使用を継続することを請求することを認めていないが、わが国においては、破産法が破産管財人の解除権を制約する基準として対抗要件の具備を知的財産権を含むすべての権利について適用しているため、商標と特許等について異なる扱いをするためには、知的財産権の側で商標法に別個の扱いをすることが必要となるといえる。商標法において当然対抗制度を採用した場合、破産管財人はすべての商標ライセンス契約を解除できないことになるから、ライセンサーの使用により商標の機能が害され、需要者の利益が損なわれる可能性は高くなるといえよう。登録対抗制度は、当然対抗制度の場合と比較して解除権が制約される場面は

少なくなるので、ライセンサーの使用の仕方により商標の機能が害され需要者の利益が損なわれるおそれは少なくなるといえることがいえよう。したがって、破産時のライセンス契約の取り扱いとの関連で商標法において当然対抗制度が採用されなかつことは適切であったと考える。

次に、平時における権利譲渡の場面について検討する。ランナム法においては、商標権は商標権に化体した顧客吸引力とともにのみ譲渡することが認められているが、商標権が顧客吸引力とともに譲渡されなかった場合、当該譲渡は無効として扱われ当該連邦商標登録は放棄されたとみなされて登録の効力は失われるという構成をとっている。これに対して日本法においては、原則として事業と独立した商標権の譲渡を認めているので、商標権を当該商標とは無関係の第三者に譲渡することが可能であるため、取引の安定のために第三者からみて通常使用権が存在するか否かについての予測可能性はより高いことが要求されるといえる。このような商標権の譲渡制度の違いからも、わが国商標法において登録対抗制度を維持したことは適切であったといえる。また、ランナム法においては、ライセンサーに対してライセンサーの品質管理義務が課されており、ライセンサーがライセンサーの品質を管理しなかった場合には、当該商標登録は放棄されたとみなされて効力を失う法構成となっている。これに対して、わが国商標法においては、ライセンサーがライセンサーの品質を管理する直接的な義務は課されていないが、使用権者の使用により実際に出所の混同または品質の誤認が生じた場合に当該商標を取り消す審判制度をとることによって間接的に監督義務を課す法構成となっている。ライセンサーのライセンサーに対する品質管理義務という面からみると、ランナム法のほうがわが国の商標法よりもより積極的な関与が要請されており、登録商標の機能が害するような使用が生じる可能性を少なくしているということがいえよう。すなわち、ランナム法では、ライセンサーに対してライセンサーの品質を管理する直接的な義務が課されているので、ライセンサーが登録商標を適切に使用している可能性は高くなると考えることができ、そうであれば当然対抗制度が採用されていてすべてのライセンサーが当該登録商標の譲渡後に使用を継続できることとしても、その使用により当該登録商標の機能が害される可能性はあまり高くないと考えることができよう。一方

において、日本法では、ライセンサーはライセンシーに対する直接的な監督義務を要求されていないので、ライセンシーが当該登録商標を実際に適切に使用している可能性は低くなると考えられるので、登録商標の継続的な使用を通常使用権の登録を条件としてより限定的に認めることは、ライセンシーの使用により商標権の機能が害され需要者の利益が害されることを防止するために望ましいといえることができよう。したがって、使用許諾制度との関連においても、わが国商標法においてより厳格な登録対抗制度を採用していることに合理性があると考えられる。

結論として以上の理由から、アメリカ法との比較においても、わが国商標法において当然対抗制度を採用することなく登録対抗制度を維持したことは適切であったと考える。

最後に、当然対抗制度と登録制度の関係について付言したい。わが国では、平成23年の特許法改正によって当然対抗制度が採用された際に、特許法等における対抗要件に関連する登録制度は廃止された。これは、任意の登録制度については、登録された事項に変更が生じてそれが登録に反映されない可能性が高く、登録と実体が乖離することによりかえって特許権取引に入ろうとする者の取引の安全が害されるおそれがある反面、通常実施権者は登録によらなくても確定日付を得ておくことによって自らの通常実施権を証明することが可能であるという理由による⁽²¹⁾。しかしながら、確定日付で個別に証明するより特許庁において通常実施権を登録し第三者に対して実施権の存在を公示するほうが、そのような効果を希望するライセンシーの保護に役立ち、また第三者の予測可能性の確保にも役立つといえる。私見としては、登録手続を容易にすることにより取引の安全を害しないように登録制度の内容を修正して存続すべきであったと考える。わが国の商標法において登録対抗制度を維持したことは適切であったと考えるが、商標権の譲渡の制限、商標法53条の審判の運用、破産法での特別な要請を付すことにより、商標における出所表示機能、品質保証機能を害さないようにしていく余地はあり理論的にはわが国においても当然対抗制度を導入することは可能であると考えるが、仮にわが国商標法において当然対抗制度を採用する場面が生じたとしても、通常使用権の登録制度は維持すべきであると考えられる⁽²²⁾。

6. おわりに

本稿においては、アメリカ法では商標法においても当然対抗制度が採用されているのに対して、わが国商標法において当然対抗制度は導入されず登録対抗制度が維持されたことは適切であったのかという問題意識にもとづいて、アメリカ法との比較において商標法の登録対抗制度の検討を試みた。結論として、わが国においては、ライセンサーの破産時の処理、ならびに譲渡および使用許諾に関する商標制度の点でアメリカ法と異なるので、商標法において登録対抗制度を維持したことは適切であるという結論に至った。商標制度では、パリ条約、TRIPs協定、マドリッド協定議定書(マドリッド・プロトコル)により、商標の出願・登録段階における国際的ハーモナイゼーションが積極的に図られている。経済のグローバル化に伴い、同一商標の多数国における使用、商標を対象に含める国際的なM&Aは今日通常のビジネスとして行われており、商標登録後の譲渡制度、使用許諾制度、対抗要件制度についても国際的ハーモナイゼーションの要請は高まってきているといえる。商標権登録後の使用許諾、商標権譲渡、対抗制度の場面では、各国の法制度の差異は大きく統一を図ることは容易ではないと考えられるが、今後は実体面での国際的ハーモナイゼーションについても検討していく必要が生じよう。

注

- (1) ドイツ法においても、商標権が譲渡されたことにより、それ以前に第三者に与えられている使用権に影響が及んではならないという規定がある(ドイツ商標法30条(5))。「3主要国における産業財産権の設定及び移転に係る手続及びその第三者対抗要件に関する調査研究」17頁知財研紀要2005 <https://www.iip.or.jp/summary/kiyou.html#h16> (2016.4.9)。
- (2) 小野昌延・三山峻司『新・商標法概説(第2版)』56-59頁(青林書院, 2013年)。
- (3) 小野ほか・前掲注(2)57頁。
- (4) 小野ほか・前掲注(2)57頁-58頁。
- (5) 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第19版]』1469頁-1470頁(発明推進協会, 2012年)。
- (6) 金井重彦ほか編『商標法コンメンタール』770頁-771頁(石井美緒)(レクシス・ネクシスジャパン, 2016年)。
- (7) 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 3:1-3:12(14th edition)。
- (8) 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 18:15 (14th edition), *Keystone Type Foundry v. Fastpress Co.* 272 F.2d 245 (2d Cir.1921)。
- (9) 3 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition §

- 18:17(14th edition).
- (10) *Dow Donut Co. v. Hart's food Store Inc.* 267 F.2d 358, 367. (2d Cir.1959).
- (11) 2-6 Gilson on Trademarks § 6.04.3, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 18:48 (4th ed.).
- (12) 通常使用権が登録されていない場合でも、破産管財人の解除権は破産法の制度趣旨から生じる内在的制約をうけ、破産管財人が解除権を行使することによって相手方を著しく不公平な状況におく場合に破産管財人は解除権を行使することができないと判示した最高裁判決（最判平成12年2月29日民集54巻2号553）を適用することにより通常使用権の保護を図ることが可能である場合があると考えられる。
- (13) *Collier on Bankruptcy*, Senate Report, No.505 100th Cong.2d Sess1, 5 reprinted in App. Pt51 (g) (i) (A), p.365-88, 365.14[1][d].
- (14) *In re Matusalem*, 158 B.R. 514 (Bkrcty.S.D.Fla.1993).
- (15) *In re HQ Global Holings, Inc.* 290 B.R. 507, 513 (Bankr.D.Del.2003), *In re Centura Software Corp.* 281 B.R. 660, 674-75 (Bankr.N.D.Cal.2002).
- (16) 商標の実務家、研究家の国際的な団体である INTA (International Trademark Association) は、365条(n)は、債務者たるライセンサーから品質管理に関する契約上の義務を免除しないこと、および債務者たるライセンサーに対して法定の品質管理義務を課すものではないことを明確にした上で、365条(n)が、商標ライセンスにも適用されるように「知的財産権」の定義の改正を求める決議をなしている。http://www.inta.org/Advocacy/Pages/TrademarkLicensesundert heUSFederalBankruptcyCodeResolution.aspx, (2016. 4. 9)。
- (17) *Sunbeam Prods. v. Chicago Am. Mfg.*, 686 F.3d 372 (7th Cir. 2012).
- (18) アメリカ法曹協会 (America Bar Association (ABA)) 知的財産権法部門は、2015年の知的財産コンフェレンスで、365条(n)を無効とし、代わりに双方未履行契約の拒絶は契約の終了を意味しない条項等を規定することを主張するアプローチを提案している。A.Justin Ourso III, *Intellectual Property Licensing Agreements Under the Bankruptcy Code: A proposal for a New Legislative Solution to the Problem of the Disparate Treatment of Trademarks*, p15-17. http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/intellectual_property_law/2015/spring/materials/bankruptcy-code-ourso.authcheckdam.pdf (2016 4 9).
- (19) 特許庁編・前掲注(5)29頁。「平成23年法律改正〈平成23年法律第63号〉解説書」29頁 https://www.jpo.go.jp/cgi/ink.cgi?url=/shiryou/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei23_63.htm (2016.4.9)。産業構造審議会第15回知的財産製作部会配布資料 参考資料2「特許法改正検討項目の実用新案法、意匠法、商標法への波及について [一覧表]」 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bukai_15_paper/sankou_02.pdf (2016.4.9)。第23回商標制度委員会資料 参考資料1「特許法改正検討項目の商標法への波及について〈一覧表〉」 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark23/sankou1.pdf (2016.4.9)。
- (20) 産業構造審議会知的財産政策部会第23回商標制度小委員会、議事録19頁—22頁 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/t_mark23/t_mark_gijiroku23.pdf (2016.4.9)
- (21) 産業構造審議会知的財産政策部会『特許制度に関する法制的な課題について』6頁(平成23年2月)。
- (22) ランハム法では当然対抗制度を採用しているが、商標ライセンスを米国特許商標庁に登録することは可能である。イーサン・ホーウィツ(荒井俊行訳)『英和対訳 アメリカ商標法とその実務』303頁(雄松堂, 2005年)
- (原稿受領 2016. 2. 29)