

MOFO JAPAN

DISPUTES NEWSLETTER

Issue Date: 1Q 2021



IN THIS ISSUE

ABOUT OUR TEAM [Page 2](#)

CONTRIBUTING AUTHORS [Page 2](#)

Tips for Mediating by Video Conference
テレビ会議による調停 [Page 3](#)

Enhancing Efficiency and Transparency: The 2021 ICC Rules Update
効率性及び透明性の強化: 2021年のICC規則改正 [Page 5](#)

Steps to Confirming an Arbitration Award
仲裁判断の確認のための措置 [Page 8](#)

Liquidated Damages and Limitation of Liability Clauses: Characteristics and Enforceability
Liquidated Damages (予定損害賠償) 条項と Limitation of Liability (責任制限) 条項 [Page 10](#)

Mounting U.S. Sanctions and Chinese Countermeasures Create New Legal and Reputational Risks for Third-Country Businesses
米国の制裁措置とそれに対する中国の対抗措置の増加により第三国企業に新たな法的・風評リスクが発生 [Page 12](#)

PARTNER HIGHLIGHT: B. CHEN ZHU [Page 15](#)

How to Respond to a Demand Letter by a Non-Practicing Entity
NPEからの警告状に対する回答方法 [Page 16](#)

Litigating Patent Cases in the Western District of Texas
テキサス州西部地区連邦地方裁判所における特許訴訟 [Page 18](#)

FRCP 30(b)(6) Amendment: Meet & Confer Required
改正連邦民事訴訟規則 第30条(b)(6) 面会協議の義務付け [Page 20](#)

Service on Japanese Corporations via U.S. Subsidiaries: A Warning
米国子会社を通じた日本法人への送達に関する留意点 [Page 22](#)

Enforcement of U.S. Judgments Against Japanese Entities
日本の企業等に対する米国裁判所の判決の執行 [Page 24](#)

WELCOME

Welcome to Morrison & Foerster's quarterly newsletter on dispute resolution. In this newsletter, we address recent developments in arbitrations, investigations, and commercial and intellectual property litigation that may affect Japanese companies. Please feel free to contact any member of Morrison & Foerster's Japan office to learn more about the topics covered in this newsletter.

紛争解決についてモリソン・フォースターがお送りする季刊ニュースレターへようこそ。このニュースレターでは、日本企業に影響を及ぼし得る仲裁、調査、商事訴訟・知的財産訴訟に関する最近の動向をお伝えします。本ニュースレターの内容についてより詳しくお知りになりたい場合は、お気軽にモリソン・フォースター日本オフィスまでお問合せください。

**MORRISON
FOERSTER**

ABOUT OUR TEAM

Our global team of 450 litigators includes some of the top trial and appellate lawyers in the United States, Japan, China, and the UK, with leading practitioners in intellectual property, securities, commercial litigation, antitrust, white-collar criminal defense, product liability, class actions, unfair competition, financial services, trade secrets, privacy, and employment litigation.

In Japan, our litigation group is not only the largest of any international law firm in the country, but is the only group with a dedicated team of 25 full-time litigation attorneys, more than half of whom are fluent in Japanese.

Operating globally with a wide range of expertise, our team works quickly to address and resolve clients' legal needs.

当事務所の 450 名の訴訟弁護士からなるグローバルチームには、知的財産、証券、商事訴訟、独占禁止法、ホワイトカラー刑事弁護、製造物責任、集団訴訟、不正競争、金融サービス、企業機密、プライバシー、雇用訴訟に精通した、米国、日本、中国及び英国のトップクラスの法廷及び控訴担当弁護士が所属しています。

日本の訴訟グループは、国内の国際法律事務所の中で最大級の規模を誇るだけでなく、国内で唯一、フルタイムで稼働する 25 名の専任の訴訟弁護士を擁しており、その半数以上は日本語に堪能です。

クライアントのあらゆる法的ニーズに対して幅広い専門分野のグローバルネットワークを駆使して対処することで、迅速に問題解決にあたります。

CONTRIBUTING AUTHORS



MIKAELA L. EDIGER
Associate | Tokyo



GEARY CHOE
Associate | Tokyo



AKIRA IRIE
Partner | Tokyo



ANDREW MEYER
Attorney | Tokyo



KEIKO ROSE
Associate | Tokyo



LILY SMITH
Associate | Tokyo



SARA STEARNS
Associate | Tokyo



REI SUZUKI
Associate | Tokyo



YUKA TERAGUCHI
Partner | Tokyo



YUKIHIRO TERAZAWA
Partner | Tokyo



B. CHEN ZHU
Partner | Hong Kong



Tips for Mediating by Video Conference

Akira Irie, Lily Smith

As the pandemic continues to rage across the globe, many are turning to video conferencing services for their business meetings. Mediations are no exception and are likely to remain the preferred way of resolving disputes for the near term. Luckily, mediating over video conference is not so different from mediating in person as long as you are prepared. Here are some tips on how to make the most of a video mediation.

- **Practice:** Have a mock mediation with your counsel. This will give you an opportunity to become comfortable with the video conferencing software. Make sure you are comfortable using break out rooms, that your video conferencing software is up-to-date, and that you will have a quiet, distraction-free place to participate in the mediation.
- **Time Zone:** Given current travel restrictions, it is likely that you will be mediating with people in different time zones. Try to find a

テレビ会議による調停

入江彬、リリー・スミス

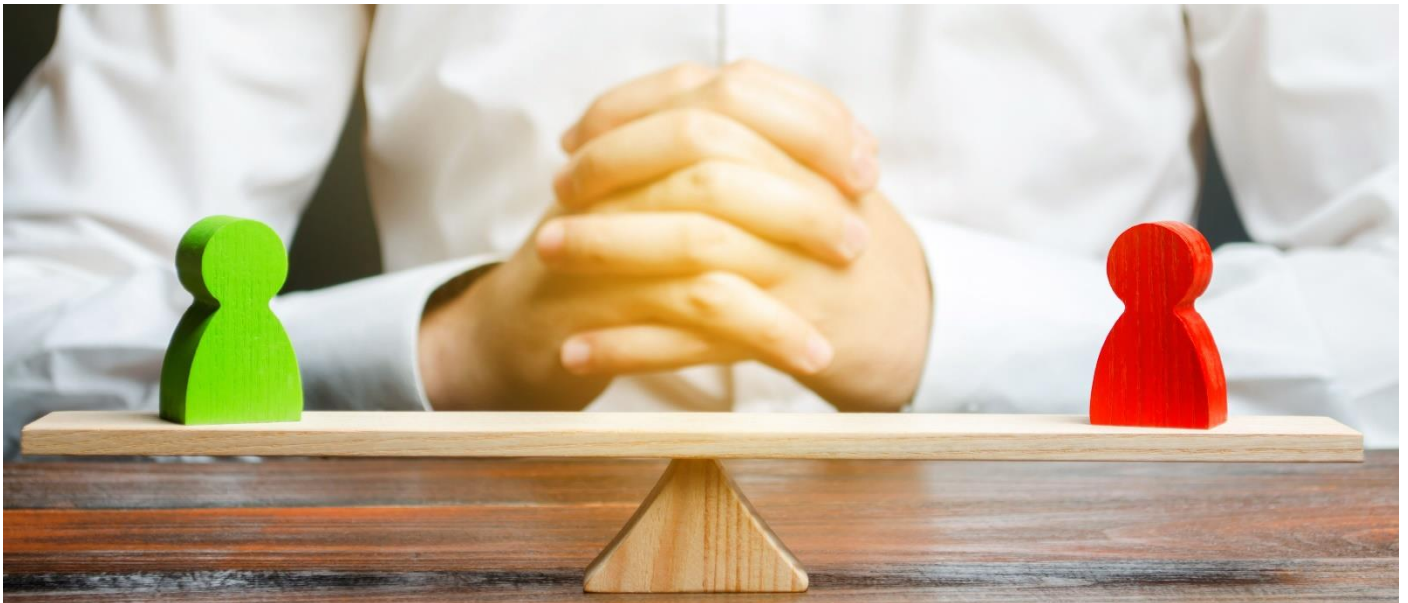
世界各地でパンデミックが猛威を振るうなか、多くの人がビジネスの打合せにテレビ会議サービスを使用するようになってきています。調停も例外ではなく、当面は紛争解決手段として望ましい方法であることに変わりはないでしょう。幸いにも、テレビ会議による調停は、準備さえできていれば、対面での調停とそれほど違いはありません。以下、テレビ会議による調停を最大限活用するためのヒントをいくつかご紹介します。

- **練習** 代理人弁護士と模擬調停を行いましょう。これにより、テレビ会議ソフトウェアに慣れる機会を得られます。ブレイクアウトルームの使用に慣れていること、テレビ会議ソフトウェアが最新版になっていること、及び調停に参加するための静かで気が散らない場所を確保できることを確認しておきましょう。
- **時差** 昨今の旅行制限を考えれば、時差のある地域の相手と調停を行う可能性が高いです。したがって、全員に都合の良い時間を見つけるように

time that is convenient for everyone. If that's not possible, consider splitting the mediation up over multiple days so that no party has to be awake all night.

- **In Person or All Remote:** Decide if you can meet with your counsel in person and be in the same room during the mediation. This is preferable because it makes it easier to coordinate with your counsel. If you can't be in the same room, consider setting up a separate virtual meeting so that you can have candid conversations with your counsel without having to worry about hitting the proper "mute" button on your computer. Another option is to chat through an instant messaging service, or to use a teleconferencing system. If you would feel more comfortable talking on the phone, decide if you would like to speak with your counsel at regular intervals, or if you would like to only speak as necessary.
- **Wi-Fi:** Make sure that you have a reliable Wi-Fi connection with enough bandwidth to support video. Create a back-up plan in case your Wi-Fi or computer fails. For example, it might be good to exchange phone numbers with the mediator so that he or she can call you and continue the mediation via telephone in case something goes wrong with your computer.
- **Video Settings:** Choose to see everyone's picture at all times instead of only seeing the speaker. That way you can see people's reactions to what is being said.
- **Video Dos and Don'ts:**
 - Position your computer camera at eye level so that you are not looking up or down at other people.
 - During the conference, try to always look directly at your camera so that you are looking at the other participants in the eye.
- **対面又は全員リモート** 調停を行っている間、代理人弁護士と対面でき、同室できるかを決めておきましょう。同室できれば、代理人弁護士との連携が容易になるため、より好ましい方法です。同室できない場合は、コンピューター上の「ミュート」ボタンを適切に押せるかなどと心配することなく代理人弁護士と遠慮なく会話ができるよう、別途バーチャル会議を設定することを検討しましょう。そのほか、インスタントメッセージサービスを通じてチャットする、あるいはテレカンファレンスシステムを使用するという方法もあります。電話の方が話し易いのであれば、代理人弁護士と話すのは一定時間ごとにするか、必要な場合のみとするか等を決めておきましょう。
- **Wi-Fi** 映像をサポートするのに十分な通信量の、信頼性の高い Wi-Fi 接続が可能であることを確認しておきましょう。また、Wi-Fi 又はコンピューターが上手く作動しなかった場合に備えてバックアッププランを用意しておくこと。例えば、コンピューターに何か問題が生じた場合でも、調停者から電話をかけてもらって電話で調停を継続できるよう、調停者と電話番号を交換しておくのもよいかもしれません。
- **ビデオの設定** 常に、話をしている人のみではなく全員の画像を見ることができるよう設定しましょう。そうすることで、発言に対する参加者の反応を見ることができます。
- **テレビ会議での留意点**
 - 他の人を見上げたり見下ろしたりすることのないよう、目の高さにコンピューターのカメラを配置すること。
 - 会議中、常にカメラを真っすぐ見て、自分が他の参加者の目を見ているように見えるようにすること。

- Make sure you are well lit so that your picture appears clear to others. Natural light is best, but artificial light can work too.
- If two or more people are participating in the mediation on separate devices and in the same room, make sure to mute your audio so there is no feedback.
- Also, mute your device when you are not speaking so that there is no background noise.
- To avoid distracting other participants, use a neutral background for your video or a filter to blur your background.
- 自分の映像が他の人にはっきりと見えるよう、十分な明るさを確保すること。自然光が一番よいですが、人工照明でも問題ありません。
- 同室で2名以上が別のデバイスを使用して調停に参加する場合、ハウリングが発生しないよう、必ず自分の音声をミュートにすること。
- また、バックグラウンドノイズが生じないよう、自分が話をしていないときは自分のデバイスはミュートにすること。
- 他の参加者の邪魔にならないよう、自分の映像の背景をニュートラルにするか、自分の背景をぼかすためのフィルターを用いること。



Enhancing Efficiency and Transparency: The 2021 ICC Rules Update 効率性及び透明性の強化：2021年のICC規則改正

Andrew Meyer, Geary Choe

アンドリュー・マイヤー, 崔 琪烈 (チェ・キョル)

The [new International Chamber of Commerce \(ICC\) 2021 Arbitration Rules](#) (the 2021 Rules) entered into force on January 1, 2021. Building on recent revisions to the rules in 2012 and 2017, the 2021 Rules continue to commit strongly to efficiency and flexibility, and there is

[国際商業会議所 \(International Chamber of Commerce、以下「ICC」\)](#) の新しい2021年仲裁規則 (以下「2021年規則」) が2021年1月1日に施行されました。2021年規則は、過去2012年及び2017年に行われた規則改正の内容を拡充し、引き続き効率性と柔軟性を確保する内容となっており、

plenty for potential parties to arbitration to be aware of.

Some of the most significant updates include:

- Expedited Procedure (Appendix VI(1)(2)): In 2017, the ICC introduced new procedures for the expedited disposal of cases. These expedited procedures have proved very successful and popular with parties to arbitration. To make these options more widely available, the 2021 Rules increase the threshold value of disputes eligible for expedited procedure from \$2 million to \$3 million (USD).
- Joinder of Additional Parties (Article 7.5): Previously, joining a party to an arbitration after the tribunal has been formed required the consent of all parties. The 2021 Rules now empower the arbitral tribunal to join a consenting additional party on the request of any party. This new provision recognizes that adding a party may be necessary for the efficient resolution of a dispute—and will likely make joinder of parties easier going forward.
- Method of Constitution of Arbitral Tribunal (Article 12.9): The ICC Court now has discretion to disregard an arbitration agreement and directly appoint the members of the arbitral tribunal in certain circumstances. In a nod to the importance of enforceable arbitration awards, the ICC Court may exercise this power only in exceptional circumstances where the application of the arbitration agreement would lead to “a significant risk of unequal treatment and unfairness that may affect the validity of the award.”
- Change in Party Representation (Article 17.2): The 2021 Rules empower the tribunal to limit a party’s ability to change counsel in the course of an arbitration if the change would create a conflict of interest for any of the arbitrators. Similar rules are present in the rules of other major arbitration organizations. Notably, the

仲裁当事者になり得る者が留意すべき点が数多くあります。

以下、重要な変更点をいくつかご紹介します。

- 簡易仲裁手続(付属規程 VI(1)(2)) 2017年、ICCは事件処理手続を迅速化するため新たな簡易手続を導入しました。この簡易手続は効果を挙げ、仲裁当事者からも高く評価されています。当該手続をより広く利用できるようにするため、2021年規則では、その対象となる仲裁手続の係争額の上限が、200万米ドルから300万米ドルに引き上げられました。
- 追加当事者の参加(第7条第5項) これまでには、仲裁廷の設置後に追加当事者を仲裁に参加させる場合、全ての当事者の同意を得なければなりません。しかし、2021年規則では、いずれかの当事者から、参加に同意している第三者の追加が申し立てられた場合、その判断をする権限が仲裁廷に付与されました。この新たな条項は、効率的に紛争を解決するために追加当事者の参加が必要な場合があることを認めたもので、これにより、今後、追加当事者を参加させることが容易になる可能性が高いでしょう。
- 仲裁廷の構成の方法(第12条第9項) 改正により、ICC裁判所は、その裁量により仲裁合意を退け、更に、一定の状況下においては仲裁廷の構成員を直接選任することが可能となりました。ただし、仲裁判断が執行力をもつことの重要性に鑑み、ICC裁判所がこの権限を行使できるのは、たとえ当事者間の仲裁合意であっても、これを有効とすれば「仲裁判断の有効性について不平等な取扱いや不公平といった重大なリスクが発生する」例外的な場合に限られます。
- 当事者の代理に関する変更(第17条第2項) 2021年規則では、当事者による仲裁手続進行中の代理人変更により、いずれかの仲裁人との利益相反が生じる場合、これを制限する権限が仲裁廷に付与されています。他の主要な仲裁機関の規則においても同様の規則が定められており、なかでも注目すべきは、ロンドン国際仲裁裁

London Court of International Arbitration (LCIA) implemented the same approach in its 2014 Arbitration Rules.

判所(LCIA)が、その 2014 年仲裁規則で同様のアプローチを採用したことです。

Also, in light of ongoing restrictions put in place due to the COVID-19 pandemic, the 2021 Rules introduce a number of provisions for virtual hearings and electronic filings:

また、新型コロナウイルスのパンデミックにより継続中の制限措置を踏まえ、2021 年規則では、バーチャル審問や電子ファイリングに関する条項も新設されました。

- Virtual Hearings (Article 26.1): The tribunal now has the power to conduct hearings physically or remotely after consulting with the parties and considering all relevant facts and circumstances of the case. These virtual hearings may take place by videoconference, telephone, or by “other appropriate means of communication.” Signaling a broad acceptance of virtual hearings, the 2021 Rules also remove a requirement under the prior ICC Rules that “the arbitral tribunal shall hear the parties together *in person* if any of them so requests.”
- バーチャル審問(第 26 条第 1 項) 新規則では、仲裁廷は、当事者と協議し、かつ、全ての関連事実及び事案の状況を考慮した上で、直接又はリモートで審問を実施する権限を有します。バーチャル審問は、テレビ会議、電話又は「その他適切な通信手段」によって実施されます。バーチャル審問を広く認めることが示されたほか、2021 年規則では、「いずれかの当事者からの要求があった場合、仲裁廷は、当事者全員を一堂に集めて対面形式で審問するものとする。」という旧 ICC 規則にあった要件が削除されています。
- Electronic Filings (Article 3.1): The ICC Rules originally required each party to submit pleadings and certain other written communications in multiple hard copy sets. The 2021 Rules have shifted away from paper filings and now only require parties to send “all pleadings and other written communications [...], as well as all documents annexed thereto”, without explicitly demanding paper submissions.
- 電子ファイリング(第 3 条第 1 項) 当初、ICC 規則では、訴答書面その他一定の文書による通信について、書面の写しを複数部提出することを各当事者に義務付けていました。2021 年規則では、紙媒体でのファイリングから方針を転換し、明示的に書面の提出を求めず、「全ての訴答書面その他文書による通信[...]、及びこれに付属する全ての文書」の送付を当事者に義務付けているに過ぎません。

These modifications demonstrate the ICC’s response to feedback from the international arbitration community and are generally in line with recent rules revisions introduced by other major international arbitration organizations.

これらの変更は、国際的な仲裁コミュニティからのフィードバックに対する ICC の対応を示すものであり、概ね、他の主要な仲裁機関が先頃行った改正に合致しています。

The changes in the 2021 ICC Rules further the ICC’s dual aim of improving transparency and the integrity of the arbitration process. The ICC also adapted to the global pandemic by embracing virtual hearings and electronic filings. However, it remains to be seen how tribunals and the ICC Court will exercise their enhanced power so as not to compromise party autonomy.

2021 年の ICC 規則改正は、透明性の向上と仲裁過程の統合性の強化という ICC のふたつの目的を促進するものです。また、ICC は、バーチャル審問や電子ファイリングを採用することで、パンデミック下の状況に適応しました。しかしながら、仲裁廷及び ICC 裁判所が、当事者の自主性を損なうことなく、強化された自らの権限をどのように行使していくかについては今後の趨勢を見守ることとなります。



Steps to Confirming an Arbitration Award

Andrew Meyer, Keiko Rose

You win a hard-fought arbitration award and now want to collect on or enforce the award—but what do you do? Sometimes, the other side will voluntarily comply with the award. More often, though, you will need to “confirm” the arbitration award and obtain a court judgment enforcing it.

When seeking to confirm an award and start the enforcement process, there are a few important considerations:

1. Plan to file a petition to confirm early. You should look to file a petition to confirm an arbitration award soon after the tribunal issues it. Opponents may seek to challenge the arbitration award, for example, which could delay confirmation proceedings. The sooner you file, the sooner you will be able to complete the confirmation and enforcement process.

仲裁判断の確認のための措置

アンドリュー・マイヤー、ローズ 恵子

苦労して仲裁判断を獲得したあなたは、当該判断に基づいて支払を受け、又はこれを執行することを希望しています。さて、何をすべきでしょうか。

相手方が仲裁判断に任意に従う場合もありますが、多くの場合、仲裁判断について、「確認し(confirm)」、裁判所の執行決定を得なければならないでしょう。

仲裁判断の確認を求めて執行手続を開始しようとする場合、いくつかの重要なポイントを考慮しなければなりません。

1. 早期に仲裁判断の確認を求める申立てを行うことを計画する 仲裁廷により仲裁判断が下された後、直ちに当該仲裁判断の確認申立てを行うべきです。なぜなら、仲裁判断に納得できない当事者が不服を申し立てる可能性があるからです。そのような場合、確認手続が遅延することがあります。確認の申立ての時期が早ければ早いほど、承認・執行手続を早く終わらせることができます。

2. Confirm the country of filing and its status under the New York Convention. The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (the “New York Convention”) provides a clear system for enforcing awards internationally in signatory countries. You should identify the country in which the other side operates or has assets—i.e., where you want to enforce the award—and confirm whether the country is a signatory to the New York Convention.

3. Identify any country-specific procedural requirements. The New York Convention provides requirements for recognition and enforcement of arbitration awards, and to implement those requirements, most signatory countries have adopted arbitration-related statutes. As a result, procedures for filing a petition to confirm, including what documents are required and how and when to initiate an action and serve the other side, may differ from country to country.

4. Understand potential challenges to enforcement. Under the New York Convention, there is a presumption of recognition and enforcement, but also seven grounds for refusing enforcement:

- (1) A party to the arbitration agreement lacked capacity or the agreement is otherwise invalid;
- (2) A party was not given proper notice or is unable to present its case;
- (3) The award goes beyond the scope of the submission to arbitration;
- (4) The composition of the tribunal or the arbitral procedures were not in accordance with the parties’ agreement or applicable law;
- (5) The award has not yet become binding or has been set aside by a competent authority;
- (6) The subject matter of the dispute is not capable of being arbitrated; and
- (7) Recognition of the award would be contrary to public policy.

2. どの国で申立てを行うか、及び当該国がニューヨーク条約の締約国であるか否かを確認する 外国仲裁判断の承認及び執行に関するニューヨーク条約（以下「ニューヨーク条約」）は、締約国における仲裁判断の国際的な執行について明確な制度を定めています。相手方がどの国で事業を行っているか、又は資産を保有しているか、すなわち、あなた自身がどこで仲裁判断を執行することを希望するかを確認した上で、当該国がニューヨーク条約の締約国であるか否かを確認する必要があります。

3. 各国固有の要件を確認する ニューヨーク条約では、仲裁判断の承認及び執行の要件を定めていますが、この要件を実施するため、殆どの締約国が独自の仲裁関連法令を採用しています。その結果、どのような書面が必要か、また、いつ、どのように手続きを開始し、相手方に書面を送達するかなど、国によって確認申立手続が異なる場合があります。

4. 仲裁判断の執行が拒否される可能性を把握しておく ニューヨーク条約では、承認・執行が想定されていますが、承認執行拒否する7つの場合があります。

- (1) 仲裁合意当事者に行為能力が欠如している、又はその他の理由により当該合意が有効でないとき。
- (2) 当事者が、適当な通告を受けなかったこと又は防御することが不可能であったとき。
- (3) 仲裁判断が仲裁付託の範囲を超えるものであるとき。
- (4) 仲裁廷の構成又は仲裁手続が、当事者の合意又は適用法に従っていなかったとき。
- (5) 仲裁判断が、まだ当事者を拘束するものに至っていないとき、又はその判断の基礎となった法令の属する国の権限のある機関により取り消されたとき。
- (6) 紛争の対象である事項が、仲裁による解決が不可能なものであるとき。
- (7) 仲裁判断が公序良俗に反するとき。

You should determine whether any of these grounds may apply and how to defend against any challenges brought by the other side.

5. Consider confidentiality issues. If the underlying arbitration proceedings were confidential, consider filing a petition to confirm under seal and/or in redacted form. Otherwise, the arbitration award and any evidence or documents cited in the petition may become part of the public record.

6. Be prepared to wait. An unchallenged petition to confirm may be resolved relatively quickly. Depending on the other side's challenges or the court's docket, however, you may need to engage in lengthier proceedings or wait several months for a court decision. Filing early will help, but be prepared for the confirmation process to take time.

上記事由に該当するものがあるかを判断し、また、相手方からの不服申立に対してどのように防御を行うかを決定する必要があります。

5. 秘密保持について考慮する 基となる仲裁手続が秘密であった場合、秘密扱いで、かつ／又はマスキングを施して、確認の申立てを行うことを検討してください。これを怠ると、仲裁判断及び申立てのなかで引用された証拠又は文書が公記録に組み込まれる可能性があります。

6. 待つのを覚悟する 確認申立については、相手方から異議等を申し立てられなければ、比較的速やかに決定がなされます。しかしながら、相手方が不服を申し立てているか否か、あるいは裁判所の事件取扱い状況により、手続きが長引いたり、裁判所の決定まで何カ月か待たされたりする場合があります。早期に申立てを行った方がよいのは確かですが、確認手続には時間がかかることを覚悟しておいてください。



Liquidated Damages and Limitation of Liability Clauses: Characteristics and Enforceability

Andrew Meyer

Liquidated damages and limitations on liability are two types of contract clauses that can appear similar at first glance, but they have

Liquidated Damages (予定損害賠償) 条項と Limitation of Liability (責任制限) 条項

アンドリュー・マイヤー

Liquidated damages 条項と limitation of liability 条項は、一見同じに見える 2 種類の契約条項ですが、これらの条項には次回契約書を作成する際に留意すべき重要な相違点があります。

important differences to be aware of in preparing your next contract.

Essentially, a liquidated damages clause states a specific amount of damages that the injured party can collect as compensation if the other party breaches a contract. A limitation of liability clause, on the other hand, places an upper limit on the amount of compensation potentially available regardless of the actual damages suffered.

Liquidated Damages Clause

A liquidated damages clause may look like the following:

Upon any failure of Supplier to provide the contracted services, Supplier shall pay Customer liquidated damages in the amount of \$5,000. The parties acknowledge that the liquidated damages set forth in this section are reasonable under the circumstances and reasonably approximate the amount of damages that would be sustained by Customer.

An important general rule is that for a liquidated damages clause to be enforceable, the specified amount of damages must be reasonable in light of the anticipated or actual harm caused by the breach. If that amount is disproportionate to the actual harm suffered, then it is no longer considered compensation to the injured party, but becomes more like a penalty—and is generally considered unenforceable on public policy grounds.

Liquidated damages clauses provide predictability. Parties can settle on a mutually agreeable amount when negotiating a contract, giving them greater control over their potential exposure as compared to relying on a court or jury.

Limitation of Liability Clause

A typical limitation of liability clause might read as follows:

基本的に、liquidated damages 条項には、相手方当事者が契約に違反した場合に、損害を被った当事者が損害賠償として支払いを受けられる具体的な損害賠償額を定めます。他方、limitation of liability 条項では、実際に被った損害額にかかわらず、支払いがなされる損害賠償額の上限を定めます。

Liquidated Damages 条項

Liquidated damages 条項は次のように定められます。

サプライヤーは、受託業務を提供しなかった場合、5,000 ドルを損害賠償の予定額 (liquidated damages) として顧客に支払うものとする。両当事者は、本条に定める損害賠償の予定額が、当該条件下において妥当であり、かつ、顧客が被る損害の金額を合理的に概算したものであることを確認する。

Liquidated damages 条項を実施可能なものにするためには、具体的な損害賠償の予定額が、契約違反によって生じると予想される損害又は実際の損害に照らして妥当でなければならないというのが重要な原則です。当該金額が実際に被った損害に釣り合わない場合、それは損害を被った当事者に対する損害賠償とはみなされず、むしろ違約金という趣旨になってしまい、通常、公序良俗の観点から実施不能となると考えられます。

Liquidated damages 条項は予測可能性を与えるものです。当事者は、契約交渉にあたり相互に納得する金額を定めることができ、裁判所又は陪審に金額を算定してもらった場合と比較して、当事者はより直接的に自らの潜在的リスクを管理することができます。

Limitation of Liability 条項

一般的な、limitation of liability 条項は次のような文言となります。

Should there arise any liability on the part of the Seller as a result of its breach of contract or negligence, the parties agree that the Seller's liability shall be limited to \$15,000.

両当事者は、契約違反又は過失により売主側に責任が生じた場合、当該売主の責任限度額を 15,000 ドルとすることに合意する。

That is, the Buyer can collect \$15,000, at most, in the event of a breach by the Seller.

すなわち、売主が契約に違反した場合、買主は最大 15,000 ドルの支払いを受けることができます。

Limitation of liability clauses can be great and effective tools to manage contract risks. Courts in the United States, however, have historically refused to enforce limitations on liability if ambiguous or unconscionable, if the breaching party was grossly negligent, or if enforcement would be contrary to statute or public policy.

Limitation of liability 条項は、契約上のリスクを管理する上で有効かつ優れた手段となり得ます。しかしながら、米国の裁判所はこれまで、当該条項が曖昧 (ambiguous) 若しくは非良心的 (unconscionable) である場合、違反当事者に重過失があった場合、又は執行することが法令若しくは公序良俗に違反する場合は、責任制限条項の履行を強いることを拒否してきました。

In determining whether a particular clause is unconscionable, U.S. courts typically look to see if one party had unequal bargaining power or a higher level of sophistication. As a practical matter, courts rarely find such clauses to be unconscionable in a commercial context.

米国の裁判所は、特定の条項が非良心的であるか否かを判断するにあたり、通常、一方当事者が不均衡な交渉力又はより高度で専門的な知識を有していたか否かに注目します。とはいえ、実際には、商業事件において、かかる条項について、裁判所が非良心的であると判示することは滅多にありません。

Liquidated damages and limitations on liability both provide contracting parties with more predictability regarding potential damages, but do so in different ways. Considering whether these provisions may be appropriate in your next contract can be a valuable way to limit risk.

Liquidated damages 条項も limitation of liability 条項も、潜在的な損害賠償額に係る契約当事者の予測可能性を高めますが、その方法は異なります。次回の契約書にこれらの条項を定めるのが適切か否かを検討することは、リスクを低減するのに役立つものとなるでしょう。

Mounting U.S. Sanctions and Chinese Countermeasures Create New Legal and Reputational Risks for Third-Country Businesses

米国の制裁措置とそれに対する中国の対抗措置の増加により第三国企業に新たな法的・風評リスクが発生

B. Chen Zhu

B. Chen Zhu

Over the past year, we have seen waves of actions by the Trump Administration targeting parties in China and Hong Kong. These actions ranged from economic sanctions against

過去数年にわたり、トランプ政権は、中国や香港の組織や個人をターゲットとして数々の措置を講じてきました。これらの措置は、中国や香港の当局者や組織に対する

Chinese and Hong Kong officials and organizations, export controls against Chinese companies in a host of sectors, including technology, textiles, agriculture, and infrastructure, a ban on securities investments in entities deemed by the U.S. Defense and Treasury Departments to be “Chinese Military Companies,” as well as attempted bans on the use of certain Chinese social media apps.

These actions primarily restrict the activities of U.S. persons. However, third-country parties could also face liability if they facilitate prohibited activities involving U.S. persons, goods, financial systems, or some other U.S. touchpoint. Moreover, U.S. secondary sanctions that apply to certain targets pose liability for third-country parties even if the underlying activity has no U.S. touchpoint whatsoever. Given the impact on financial transactions and supply chains, third-country businesses have had to update their due diligence and compliance programs to avoid liability. Some third-country businesses have resolved to terminate certain business relationships due to reputational and/or legal risks.

In response to these U.S. actions, China’s Ministry of Commerce (“MOFCOM”) promulgated the *Rules on Counteracting Unjustified Extra-territorial Application of Foreign Legislation and Other Measures* (the “Rules”) in January 2021. The Rules’ express aim is to counteract extraterritorial measures that seek to restrict dealings between Chinese and third-country businesses (“Extraterritorial Measures”).

The Rules apply to “Chinese citizens, legal persons or other organizations.” Chinese companies organized under Chinese law are covered as “Chinese legal persons,” as are foreign companies’ subsidiaries organized under Chinese law. This means that non-Chinese multinationals should be mindful of the compliance obligations of their Chinese subsidiaries under the Rules. The Chinese branches or representative offices of non-Chinese companies are not traditionally

経済制裁、テクノロジー、繊維製品、農業、インフラなど多岐にわたる分野の中国企業に対する輸出規制、米国防総省及び財務省による「中国軍関連企業」認定企業への証券投資の禁止のほか、特定の中国のソーシャルメディアアプリについての禁止措置の検討にまで及んでいます。

このような措置は、元来、米国人の活動を制限するものですが、第三国の個人や組織であっても、米国人、米国の物品・金融システムその他米国のタッチポイントが関わる禁止対象活動の手助けをした場合は責任を問われる可能性があります。更に、一定の対象に適用される米国の二次的制裁により、第三国の個人や組織についても、たとえ制裁発動の原因となった行為において米国のタッチポイントが何ら存在しない場合であっても、責任が生じることとなります。金融取引やサプライチェーンへの影響を考えれば、第三国企業は、責任を回避すべくデューディリジェンスやコンプライアンスプログラムを見直さなければならない状況になってきています。第三国企業のなかには、風評や法的リスクを理由に、取引関係の一部打ち切りを決定している企業もあります。

米国の措置に対応して、2021年1月、中国商務部(以下「MOFCOM」)は、「外国の法律及び措置の不当な域外適用を阻止する規則」(以下「本規則」)を公布しました。本規則が、中国企業と第三国企業との取引を制限しようとする域外措置(以下「域外措置」)への対抗を目的としたものであることは明らかです。

本規則は「中国の国民、法人その他組織」に適用されません。中国法に基づき設立された中国企業は「中国法人」に該当しますが、中国法に基づき設立された外国会社の子会社も中国法人とされています。これは、非中国系の多国籍企業であっても、本規則上の中国子会社の法令遵守義務に留意しなければならないことを意味します。非中国系企業の中国の支社・支店や駐在員事務所は、従来「中国法人」に該当するとは考えられていませんでしたが、[本規則については]中国における「その他組織」に該当する可能性が高いのです。

considered “Chinese legal persons,” but they are likely covered as “other organizations” in China.

MOFCOM largely modeled the Rules on the sanctions blocking statutes of the European Union and other countries. The Rules contain notable parallels with the EU’s blocking statute, both of which: (i) impose an obligation on persons subject to an Extraterritorial Measure to notify relevant authorities, (ii) allow the imposition of civil penalties on parties that fail to comply with the Rules, and (iii) create a basis for persons harmed by the Extraterritorial Measure to claim compensation from the party that caused harm by complying with it. This last component has already garnered a great deal of attention from third-country businesses because this theory of liability potentially extends to companies located in third countries that, for example, stop doing business with a Chinese entity due to U.S. secondary sanctions.

In light of these competing U.S. and Chinese regulatory developments, Japanese companies with business dealings in China need to consider the scope and level of risk posed from both sides as they seek to navigate these various obligations.

MOFCOM は、主として、EU その他諸外国の外国法令域外適用ブロッキングに関する規則をモデルに本規則を作成しました。本規則には EU のブロッキング規則と酷似する部分があり、いずれの規則にも次の事項が定められています。(i)域外措置の対象者に関連当局への報告を義務付けること、(ii)本規則に従わない者に対して民事制裁金を科すことを許可すること、(iii)域外措置により損害を被った者には、域外措置を遵守して損害を生じさせた者に対する損害賠償請求権が生じること。この最後の項目は、既に第三国企業から多大な注目を集めています。なぜなら、当該責任の法理は、例えば、米国の二次的制裁により中国企業とのビジネスを打ち切る第三国企業にも及ぶ可能性があるためです。

このように米中両国において競合する規制が打ち出されるなか、中国で商取引を行う日本企業は米中双方で生じるリスクを検討し、それぞれに対する義務のバランスを図る必要があります。





PARTNER HIGHLIGHT: B. CHEN ZHU

We draw from deep experience in government, courts and business to provide practical advice that is calibrated to the legal and commercial risks and realities that our clients face in key markets.

Chen's practice focuses on government and internal investigations, cross-border enforcement matters, and commercial litigation. He has extensive experience advising on U.S. economic sanctions, anti-money laundering, Foreign Corrupt Practices Act ("FCPA"), securities and accounting fraud, and related governance and corporate compliance issues. Chen also has extensive experience conducting compliance due diligence and designing compliance programs for clients in connection with private equity portfolio investments, M&A, and IPO transactions. He also has experience in U.S.-based civil litigation involving Asia-based defendants. In addition, Chen frequently guides corporate and financial institutions clients through risk management issues associated with state secrecy, data privacy, and cross-border data export control.

His clients include major state-owned enterprises, multinational corporations, and individuals from various industries, including banking, pharmaceutical, technology, entertainment, insurance, consumer retail, and hospitality, with a particular focus on China, Japan, and Southeast Asia.

Who's Who Legal 2019–2020 and Global Investigations Review 2019–2020 have recognized Chen as a "Future Leader in Corporate Investigations."

政府機関との対応や法廷、ビジネスにおける豊富な経験をいかし、主要マーケットにおいてクライアントが直面する法的・商的风险についての実用的な助言を提供します。

Chen Zhu 弁護士は、主に、政府・社内調査、クロスボーダーの法執行及び商事訴訟に関する案件を手掛けています。これまで、米国の経済制裁、マネーロンダリング防止法、海外腐敗行為防止法 (FCPA)、証券・会計詐欺及び関連するガバナンス・企業のコンプライアンスに係る数多くの案件について助言を提供しています。また、プライベートエクイティのポートフォリオ投資、M&A 及び IPO 案件における、コンプライアンス・デューデリジェンスの実施及びクライアントのためのコンプライアンス・プログラムの策定の経験も豊富です。更に、米国において提起された、アジアを拠点とする被告が関わる民事訴訟での代理経験も有します。そのほか、国家秘密、データプライバシー及びクロスボーダーのデータ輸出管理に関連するリスクマネジメントの問題を通じ、クライアントである企業・金融機関に度々指南をしています。

クライアントには、特に中国、日本及び東南アジアを中心に、銀行、製薬、テクノロジー、エンターテインメント、保険、消費者・小売、サービスなど多種多様な業界の主要な国有企業、多国籍企業及び個人が含まれます。

『Who's Who Legal』(2019年～2020年)及び『Global Investigations Review』(2019年～2020年)は、Zhu 弁護士を「企業調査における将来のリーダー (Future Leader in Corporate Investigations)」であると評価しています。



How to Respond to a Demand Letter by a Non-Practicing Entity

Yuka Teraguchi, Mikaela Ediger

You receive a demand letter alleging that your products infringe certain patents. The patent holder typically offers you a license. You have a short deadline to respond. What should you do?

You should decide the next steps by taking the following factors into consideration:

- **Patents:** Does the letter list specific patents? If so, are they standard essential patents (SEPs)?
- **Exposure:** Are specific products accused of infringement? If so, where are the products manufactured and sold? What are their sales revenues?
- **Litigation history:** How often does the patent owner bring suits? Have the patents been litigated before?
- **Claim analysis:** How strong are the infringement allegations? How likely are the patents to be invalid?

NPE からの警告状に対する回答方法

寺口由華、ミカエラ・エディガー

貴社製品がある特許を侵害しているとする警告状を受領したとします。通常、特許権者は貴社に対してライセンス供与を提案してきます。回答期限が迫るなか、貴社はどう対応すべきでしょうか。

貴社は、次の点を考慮してどのような措置を講じるか決定すべきです。

- **特許** 警告状に特定の特許がリストアップされているか。もしそうであれば、その特許は標準必須特許(SEP)であるか。
- **リスクの程度** 特定の製品について侵害製品であると主張されているか。もしそうであれば、当該製品はどこで製造・販売されているか。その売上収益はどの程度あるか。
- **訴訟歴** 特許権者はどの程度の頻度で訴訟を提起しているか。問題の特許がこれまでに訴訟の対象となったことはあるか。
- **請求に関する分析** 侵害の主張の強度はどの程度か。特許が無効になる可能性はどの程度あるか。

- Industry research: Do you expect others in the industry to have received similar demand letters?

Option 1: Do Not Respond

Not responding to a demand letter might be an option, especially if the patent holder does not seem serious about pursuing the claim. Some patent owners send demand letters to numerous potential licensees, hoping that some will pay a nuisance fee to avoid suit. Their demand letters tend to have little explanation about how your products allegedly infringe the asserted patents.

Option 2: Respond with Explanations

A more common approach is to ask for additional information necessary for assessing the seriousness of the demand. For example, you may want to ask for claim charts purporting to explain how your products infringe. Also, responding with a good-faith belief of non-infringement or invalidity could mitigate the risk of a willful infringement finding by a court if the patent holder pursues a suit against you. However, a response might signal to the patent holder that you are willing to negotiate a license and encourage the holder to pursue a claim that the holder would have otherwise dropped, especially if the holder had sent an industry-wide demand letter.

Option 3: Take Affirmative Actions

Another but more expensive option is to file a lawsuit for a declaratory judgment of non-infringement or invalidity. This allows you to choose the venue, assuming the court has personal jurisdiction over the patent holder. Alternatively, you could try to invalidate the patent by filing a petition for Inter Partes Review, Covered Business Method, or Post Grant Review. Threat of invalidating a patent may convince the patent holder to settle for a small fee. However, a patent holder typically has a sizeable patent portfolio, and so getting a few patents invalidated might not convince the

- 業界の調査 同様の警告状を受領した者が同じ業界にいると思われるか。

選択肢その 1: 回答しない

特に特許権者が本気で請求を追求していないと思われる場合は、警告状に対して回答しないというのもひとつの方法かもしれません。特許権者のなかには、訴訟回避のためにクレーム処理料を支払う者がいることを期待して、多数の潜在的ライセンスに警告状を送る者もいます。そのような場合、警告状には、貴社製品による特許侵害の態様についてほとんど説明がありません。

選択肢その 2: 説明を付して回答する

より一般的なアプローチとして、警告の重大性を評価するために必要な追加情報を求めるという方法があります。例えば、貴社製品による侵害の態様を説明するクレームチャートの提出を特許権者に要求することもできるでしょう。また、非侵害又は無効である旨の誠実な意見をもって回答することで、特許権者から提訴された場合でも、意図的な侵害行為であると裁判所に認定されるリスクが低減する可能性があります。しかしながら、何らかの回答をすることで、貴社がライセンス交渉を行う用意がある旨を特許権者に知らせる合図となり、特に特許権者が業界全体に警告状を送っていたような場合には、(貴社からの回答がなければ)特許権者が取り下げたであろう請求の追及を助長する可能性があります。

選択肢その 3: 積極的措置を講じる

よりコストはかかるものの、更なる選択肢として、非侵害又は無効の宣言的判決を勝ち取るべく訴訟を提起する方法があります。この方法であれば、貴社は、特許権者に対して管轄権を有する裁判所の中から裁判地を選択することができます。また、当事者系レビュー(Inter Partes Review)、ビジネス方法レビュー(Covered Business Method Review)又は特許付与後レビュー(Post Grant Review)の申立てにより特許の無効化を試みることもできるでしょう。特許権者は、特許が無効になることをおそれて、少額での和解に応じる可能性があります。しかしながら、特許権者は、通常、大規模な特許ポートフォリオを保有しています。そのため、少数の特許が無効になるからといって、潜在的なライセンスー

patent holder to stop seeking you as a potential licensee.

Option 4: Take a License

Lastly, you could negotiate and take a license for a small value. This may be cheaper than going through with litigation, but you could be known as an easy target.

Deciding which option to pursue may be challenging. To select the best one for the next demand letter, we recommend investigating the patent holder's portfolio and litigation history to better understand the motive and checking your exposure level to see what affirmative action, if any, you may want to take.

Litigating Patent Cases in the Western District of Texas

Akira Irie, Keiko Rose

The Western District of Texas is now the most popular U.S. federal district court for patent cases, accounting for over 20% of patent cases filed nationwide. The shift is largely due to the efforts of Judge Alan D. Albright, who was confirmed to the Western District in 2018 and now hears more patent cases than any other judge in the country.

As the only judge in the Waco Division of the Western District, Judge Albright has expanded his patent docket by developing a strong reputation for patent expertise combined with detailed local patent rules that accelerate many key events.



として貴社を追求することを止めない可能性もあります。

選択肢その 4: ライセンスを取得する

最後に、交渉して少額でライセンスを取得するという方法があります。これは訴訟に比べてコストはかからないかもしれませんが、貴社が格好のターゲットであると認識されるおそれがあります。

どの方法を選ぶかを決めるのは簡単ではないでしょう。来たる警告状への最善の対応方法を選択するためには、特許権者のポートフォリオと訴訟歴を調査してその動機を把握し、貴社が晒されているリスクの度合いを確認し、(何らかの策をとり得るのであれば) 自社としてどのような措置を講じるべきか理解しておくことをお勧めします。

テキサス州西部地区連邦地方裁判所における特許訴訟

入江彬, ローズ 恵子

テキサス州西部地区連邦地裁は、現在、特許訴訟の提訴地として最も多く選択される米国の連邦地方裁判所となっており、全米の 20% を超える特許訴訟が提訴されています。このような状況となったのには、2018 年に同連邦地裁の判事に任命された Alan D. Albright 判事の尽力によるところが大きく、今やその特許訴訟の審理件数で全米トップを誇っています。

Albright 判事は、テキサス州西部地区連邦地裁 Waco Division の唯一の判事として、重要事項をスピード感をもって進める詳細なローカルパテントルールを策定するとともに、特許の専門知識に対する強固な評判を確立し、特許訴訟事件の取扱い件数を伸ばしてきました。

These include early deadlines for preliminary infringement contentions, invalidity contentions, and claim construction briefs, which culminate in a *Markman* hearing generally occurring within six months of the case management conference. In addition, all discovery is stayed until after the *Markman* hearing, except for limited discovery relating to venue, jurisdiction, and claim construction.

What does this mean for defendants litigating patent cases in the Western District?

- Pre-Markman Schedule: With Judge Albright's expedited case schedule, defendants need to move quickly to assess their defenses in preparation for the early *Markman* hearing. Judge Albright generally prefers to not stay proceedings and is unlikely to invalidate patents on patent eligibility grounds, meaning most cases will proceed to the *Markman* hearing according to his default schedule.
- Invalidity Contentions: While defendants must serve preliminary invalidity contentions early on, they can amend those contentions later without leave of court. However, defendants will need to confirm they undertook "reasonable efforts" to prepare the preliminary contentions and that the amended contentions are based on subsequently identified material.
- Discovery: The discovery stay until after the *Markman* hearing generally advantages defendants. This is because plaintiffs will have to stake out their claim construction positions without full knowledge of how the accused products operate.
- Settlement: The features of Judge Albright's patent cases—e.g., the fast-track case schedule, limited early discovery, and reluctance to stay cases pending review by the Patent Trial and Appeal Board—may

そのローカルパテントルールに従い、早い段階での予備的な侵害性の主張書面 (infringement contentions)、無効性の主張書面 (invalidity contentions)、及びクレーム解釈に関する主張書面 (claim construction briefs) が提出され、事件管理協議 (case management conference) から通常 6 カ月以内にはマークマンヒアリング (Markman hearing) が行われることとなります。更に、裁判地、管轄及びクレーム解釈に関する限定的なディスカバリーを除き、ディスカバリーは、マークマンヒアリングが終わるまですべて停止されます。

これはテキサス州西部地区連邦地裁において特許訴訟を提起する被告にとってどのような意味をもつでしょうか。

- マークマンヒアリングまでのスケジュール Albright 判事の迅速な事件手続スケジュールに沿って、被告は早期のマークマンヒアリングに備えて速やかに自らの防御を評価する必要があります。Albright 判事は多くの場合、手続きの停止を好まず、また、特許適格性がないことを理由に特許を無効とする可能性が低いので、殆どの事件が Albright 判事の既定のスケジュールに従ってマークマンヒアリングに進むこととなります。
- 無効性の主張書面 被告は、早い段階で予備的な無効性の主張書面を提出しなければなりません。裁判所の許可なくこれを修正することができます。ただし、被告は、予備的な主張書面を準備するために「合理的な努力 (reasonable efforts)」を行ったこと、及び修正後の主張書面は爾後に確認された資料に基づいていることを証する必要があります。
- ディスカバリー マークマンヒアリングの終了までディスカバリーが停止されることは、通常、被告にとって有利に働きます。これは、原告が、被疑製品がどのように動作するかについて十分な知識がない状態でクレーム解釈に関する立場を打ち出さなければならないためです。
- 和解 Albright 判事の特許訴訟事件の特徴、例えば事件スケジュールが迅速であること、早い段階でのディスカバリーが限定的であること、及び特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board) に

benefit defendants hoping for early settlement.

It remains to be seen how other districts will respond and whether they will also institute measures to increase their patent docket. For now, however, the Waco Division in the Western District of Texas is quickly becoming the patent capital of the United States.

よるレビュー期間中に事件の手続きを停止することに消極的であることは、早期和解を望む被告にとってプラスとなる可能性があります。

他の地区の連邦地裁が、この動きにどのように対応するか、そしてテキサス州西部地区連邦地裁と同様に、今後より多くの特許訴訟を扱うための対策を実行しているのかは未だ分かりません。しかしながら、現在のところ、テキサス州西部地区連邦地裁 Waco Division は、急速に米国の特許訴訟の中心地となりつつあります。



FRCP 30(b)(6) Amendment: Meet & Confer Required

Yuka Teraguchi, Mikaela Ediger

On December 1, 2020, Federal Rule of Civil Procedure 30(b)(6) governing the deposition of corporate entities was amended to include a meet-and-confer requirement. Here is what in-house counsel need to know about the amendment.

改正連邦民事訴訟規則 第 30 条(b)(6) 面会協議の義務付け

寺口由華、ミカエラ・エディガー

2020 年 12 月 1 日、法人の証言録取 (deposition) について定めた連邦民事訴訟規則第 30 条(b)(6)が改正され、面会協議が義務付けられました。以下は、この改正について社内弁護士が知っておくべきポイントをご紹介します。

30(b)(6) Depositions

Rule 30(b)(6) allows for the deposition of corporate entities. Deposing parties must send notice of the topics of deposition in advance, and the topics must be described with “reasonable particularity.” The corporate entity will then select a witness or several witnesses who will testify on those topics as to matters known to the entity.

2020 Amendment: What changed?

Under the previous Rule, the deposing party had no obligation to clarify its 30(b)(6) notice before the deposition. As a result, 30(b)(6) witnesses were often faced with inquiries so broad that it was difficult to understand them or prepare to answer them.

The new Rule includes a meet-and-confer requirement. Before or promptly after sending the 30(b)(6) deposition notice, counsel must meet and confer in “good faith” to discuss what topics will be raised in deposition.

Discussing the topics in advance will potentially narrow and clarify the scope of deposition topics. Therefore, 30(b)(6) witnesses may find it easier to adequately prepare for their depositions, possibly leading to shorter depositions.

Preparing 30(b)(6) Witnesses

Because 30(b)(6) witnesses testify on behalf of a corporate entity, the scope of knowledge required for their depositions goes beyond what they know from the course of their work. To prepare for their depositions, witnesses are recommended to:

- Talk to those within the corporation who have knowledge of the designated topics.
- Review documents related to the designated topics. Courts have required 30(b)(6) witnesses to review documents and testify to companies subsidiaries’ or affiliates’ knowledge if the corporation controls information held by those subsidiaries or

第 30 条(b)(6)の証言録取

規則第 30 条(b)(6)では法人の証言録取が認められています。証言録取を行う当事者は事前に証言録取のトピックに関する通知を送付しなければならず、そのトピックは、「合理的詳細(reasonable particularity)」に記載する必要があります。当該法人は、そのうえで、法人自身が認識している事項に係るトピックについて証人となるひとり又は複数の証人を選任します。

2020 年の改正 : 何が変更されたか

従来規則では、証言録取を行う当事者には、証言録取に先立ち規則第 30 条(b)(6)の通知について明確にする義務はありませんでした。そのため、尋問が広範に及び、規則第 30 条(b)(6)の証人が、尋問内容を理解する、又は回答を準備することが難しいというケースが多々ありました。

新規則では面会協議義務が盛り込まれ、規則第 30 条(b)(6)の証言録取通知を送付前又は送付直後に、弁護士が「誠意をもって」面会協議を行い、証言録取においてどのようなトピックが取り上げられるかについて意見を交わさなければならないこととなりました。

事前にトピックを協議することで、証言録取のトピックの範囲を狭め、明確にできる可能性があります。したがって、規則第 30 条(b)(6)の証人は、証言録取に対して十分な備えをし易くなり、場合によっては証言録取の時間が短縮されるかもしれません。

規則第 30 条(b)(6)の証人の準備

規則第 30 条(b)(6)の証人は法人に代わって証言を行うため、証言録取に必要な知識の範囲は自らの業務で得た知識の範囲を超えることとなります。このような証言録取に備えるため、証人には次のことが推奨されます。

- 指定されたトピックについて知識を有する社内の者に相談すること。
- 指定されたトピックに関連する文書を精査すること。証言録取対象の法人が子会社又は関連会社の保有情報を管理している場合、裁判所は、かかる子会社又は関連会社の知る限りの文書を精査し、証言を行うことを規則第 30 条(b)(6)の証人に求めたことがあります^[1]。更に、指定されたトピッ

affiliates.^[1] If there are no employees knowledgeable about the designated topics left at the company, courts have even required company representatives to review interviews with past employees.^[2] Also, some courts have held that witnesses may need to review prior fact witness deposition testimonies and deposition exhibits.^[3]

A 30(b)(6) witness will still need to prepare for depositions under the new Rule, but the recent amendment might make these preparations easier because the witness and counsel will likely have a better idea what the deposition topics are asking for in advance.

^[1] *In re: Benicar (Olmesartan) Prod. Liab. Litig.*, No. 15-2606 (RBK/JS), 2016 WL 5817262, at *5 (D.N.J. Oct. 4, 2016).

^[2] *QBE Ins. Corp. v. Jorda Enterprises, Inc.*, 277 F.R.D. 676, 689 (S.D. Fla. 2012).

^[3] *Adidas Am., Inc. v. TRB Acquisitions Ltd. Liab. Co.*, 324 F.R.D. 389, 394-95 (D. Or. 2017).

クに精通した従業員が社内に残留していない場合、裁判所は、過去に在籍していた従業員との面談内容を精査することまで会社代表者に求めたこともあります^[2]。また、従前の事実証人の証言録取時の証言や証拠物の精査を証人に求める場合があるとした裁判所もあります^[3]。

規則第 30 条(b)(6)の証人は、新規則の下でも証言録取の準備をする必要がありますが、先頃の改正により、証言録取で回答を求められるトピックについて、より具体的に事前に把握できるようになる可能性があることから、準備が容易になるかと思われます。

Service on Japanese Corporations via U.S. Subsidiaries: A Warning

Yuka Teraguchi, Sara Stearns

A lawsuit filed in a U.S. court cannot proceed unless the plaintiff properly serves the defendant. In a suit where the defendant is a Japanese corporation, the plaintiff ordinarily must serve under the Hague Service Convention, which requires translating the summons and the complaint and sending them to the defendant through specific diplomatic and consular channels. In California, however, this might not always be the case.

Under California law, a foreign corporation may be served by delivering a copy of the summons and the complaint to the foreign corporation's "general manager" in the state.^[1] The law does not define this term. Instead, courts consider a number of factors to decide whether an agent in a given case qualifies as the defendant's "general manager." These factors include:

米国子会社を通じた日本法人への送達に関する留意点

寺口由華, サラ・スターンズ

米国の裁判所に提起された訴訟は、原告から被告に対して送達が適切に行われない限り進めることができません。被告が日本法人である訴訟では、原告は通常、ハーグ送達条約に基づき送達を行わなければなりません。その場合、召喚状及び訴状を翻訳し、特定の外交・領事館ルートを通じてこれを被告に送付する必要があります。ただし、カリフォルニア州においては必ずしもそうではありません。

カリフォルニア州法では、州外法人は、同州に所在する、当該法人の「ジェネラル・マネージャー」への召喚状及び訴状の写しの交付により送達を受ける場合があります^[1]。同法で「ジェネラル・マネージャー」は定義されていませんが、裁判所は、複数の要素を考慮し、事件に係る送達受領代理人が被告の「ジェネラル・マネージャー」に該当するか否か判断します。ここで考慮される要素には次のようなものがあります。

- | | |
|--|---|
| <p>(1) whether the agent served is “of sufficient character and rank to make it reasonably certain that the defendant will be apprised of the service made”;</p> <p>(2) whether the foreign corporation is being afforded “the opportunity for ‘regular contact with its customers and a channel for a continuous flow of business into the state’”; and</p> <p>(3) whether the agent offers “substantially the business advantages that [the foreign corporation] would have enjoyed ‘if it conducted its business through its own offices or paid agents in the state.’”^[2]</p> | <p>(1) 送達受領代理人は、「送達が行われたことを合理的に確実に被告に知らしめるのに十分な実態・地位 (character and rank) を有する」か否か。</p> <p>(2) 当該州外法人は、「『ビジネスをカリフォルニア州に継続的に流入させるための顧客及び流通ルートとの定期的な接点をもつ』機会」を与えられているか否か。</p> <p>(3) 送達受領代理人は、「[当該州外法人が]実質的に『カリフォルニア州に所在する自社の営業所又は有料のエージェントを通じてビジネスを行った場合に得られる』事業上の利益」を提供しているか否か^[2]。</p> |
|--|---|

Applying these factors, the California Supreme Court held in *Cosper v. Smith and Wesson* that a sporting goods salesman who had contracted with the defendant—a Massachusetts corporation with no agents, salesmen, or other employees in California—was a “general manager” for the defendant under the California Law.^[3]

カリフォルニア州最高裁判所は、上記要素を考慮し、*Cosper v. Smith and Wesson* 事件において、被告(カリフォルニア州に代理店、販売員その他従業員を擁しないマサチューセッツ州法人)と契約していたスポーツ用品の販売員を、カリフォルニア州法に基づく被告の「ジェネラル・マネージャー」とであると認めました^[3]。



In some cases, a U.S. subsidiary of a foreign corporation may also qualify as a foreign corporation’s general manager. In *Yamaha v. Superior Court*, for example, a California

州外法人の米国子会社が当該州外法人のジェネラル・マネージャーであるとされる場合もあります。例えば、*Yamaha v. Superior Court* 事件において、カリフォルニア州控訴裁判所は、Yamaha を相手方とする訴訟に

appellate court found that, in a suit against Yamaha, service on Yamaha's wholly owned U.S. subsidiary was sufficient because the subsidiary qualified as Yamaha's general manager.^[4] While the court acknowledged that this method of service "seemed too easy a way to get around the [Hague]," the court held that there was no need in this case to serve papers abroad through the Hague procedures.

Fortunately, Japanese corporations will likely only encounter this service issue in California. The rules governing service of process in New York^[5] and Delaware,^[6] for example, do not allow for service on a general manager. But, given the broad application of the California service rule, Japanese corporations doing business in California—whether through a subsidiary or by contracting with a third-party agent—should be aware of this unusual rule.

については Yamaha の米国の完全子会社が「ジェネラル・マネージャー」に該当するとして、当該米国完全子会社への送達で足りると判示しました^[4]。裁判所は、このような送達方法を用いれば「ハーグ送達条約に基づく送達方法」を回避するのはいとも簡単であると思われると認めたと一方、本件においてはハーグ送達条約に定める手続きに従って外国に文書を送達する必要はないとしました。

幸い、日本法人がこのような送達の問題に遭遇する可能性があるのはカリフォルニア州のみです。例として、ニューヨーク州^[5]及びデラウェア州^[6]の文書送達に関する規則では、ジェネラル・マネージャーへの送達は認められていません。しかしながら、カリフォルニア州の送達規則が広く適用されることを考えれば、カリフォルニア州で事業を行う日本法人は、それが子会社を通じてであるか第三者のエージェントと契約してであるかを問わず、このカリフォルニア州独自の規則を把握しておくべきでしょう。

[1] Cal. Civ. Proc. Code § 416.10(b); CA Corp § 2110.

[2] 53 Cal.2d 77, 83 (1959). See also *U.S. ex rel. Miller v. Pub. Warehousing Co.*, KSC, 636 F. App'x 947, 949 (9th Cir. 2016).

[3] *Id.* at 83-84.

[4] *Yamaha Motor Co. v. Superior Court*, 174 Cal. App. 4th 264 (2009).

[5] See CPLR 310, 311, 311-a; NY Business Corporation Law §§ 306-307.

[6] See Del. R. Civ. P. Super. Ct. 4(f)(1)(III).

Enforcement of U.S. Judgments Against Japanese Entities

Yukihiro Terazawa, Akira Irie, Rei Suzuki, Sara Stearns

How does the prevailing party in U.S. litigation enforce a judgment against a Japanese defendant? Does it matter whether the plaintiff served the Japanese entity under the Hague Service Convention (the "HSC")? The short answer is that it may not matter, but it will depend on the specific case.

To enforce a U.S. court judgment in Japan, the prevailing party must obtain an execution judgment from a Japanese district court under

日本の企業等に対する米国裁判所の判決の執行

寺澤 幸裕、入江 彬、鈴木 麗、サラ・スターンズ

米国裁判所での勝訴者は、日本の被告に対してどのように判決を執行するのでしょうか。原告がハーグ送達条約に基づき日本の企業等に送達を行ったか否かが問題となるのでしょうか。端的に言えば、それは問題にはならないかもしれませんが、個々のケースによるでしょう。

米国の裁判所で下された判決を執行するためには、日本の民事執行法第 24 条に基づき、勝訴者は日本の地方裁判所から執行判決を得なければなりません。日本

Article 24 of the Japan Civil Execution Act. Under Article 118 of the Japanese Code of Civil Procedure, this requires several showings. First, the prevailing party must prove that the judgment subject to execution is final and binding, meaning that the normal avenues of appeal allowed under the laws of the foreign court have been exhausted. In addition, the party must prove the following requirements:

- i. the jurisdiction of the foreign court is recognized under Japanese laws, regulations, conventions, or treaties;
- ii. the defeated defendant was served (excluding service by publication or any other service similar thereto) with a summons or order necessary for the commencement of the suit, or appeared without receiving such service;
- iii. the content of the judgment and the court proceedings are not contrary to public policy in Japan; and
- iv. a mutual guarantee exists.

The main issue in enforcing U.S. judgments in Japan is the “service” requirement under Article 118(ii). Ordinarily, service of Japanese defendants for U.S. litigation must proceed under the HSC. Doing so requires sending Japanese translations of the complaint and summons^[1] through specific diplomatic and consular channels. Service by direct mail is insufficient^[2], and failing to adhere to the HSC may result in a Japanese district court refusing to recognize the judgment. However, Article 118(ii) can also be satisfied—independent of HSC service—if the defendant has “appeared” in court. Japanese courts have found that a defendant “appeared” when the defendant took measures to defend itself in court, even if merely by submitting a jurisdictional challenge. ^[3]

Japanese entities should therefore exercise care before responding to a complaint for U.S. litigation, even if the complaint came through channels outside of the HSC.

の民事訴訟法第 118 条によれば、この執行判決を得るために主張・立証しなければならない事項がいくつかあります。第一に、勝訴者は、執行しようとしている判決が終局的かつ確定的なものであること、すなわち、外国の裁判所での適用法令に基づき認められた通常の控訴手段は尽くされていることを証明する必要があります。加えて、次の要件が具備されていることも示さなければなりません。

- i. 日本の法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること
- ii. 敗訴した被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと
- iii. 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと
- iv. 相互の保証があること

米国の裁判所の判決を日本で執行するにあたって一番問題となるのは、第 118 条第 2 号の「送達」に関する要件です。通常、米国の訴訟に係る日本の被告への送達は、ハーグ送達条約に基づき行わなければなりません。そのためには、特定の外交・大使館ルートを通じて訴状及び召喚状の日本語訳を送付する必要があります^[1]。郵送による直接の送達では十分ではなく^[2]、ハーグ送達条約に定められた方法が遵守されていなければ、日本の地方裁判所は判決の承認を拒否する可能性があります。ただし、被告が「応訴した」場合は、ハーグ送達条約に定める方法による送達が行われたか否かにかかわらず、第 118 条第 2 号の要件を満たしているとみなされる場合があります。日本の裁判所は、管轄違いの抗弁を提出したのみであっても、被告が裁判所で防御のための方法をとった場合は、当該被告は「応訴した」と認められています^[3]。

したがって、日本の企業等は、米国の訴訟で提出された訴状をハーグ送達条約に定められたルート以外の方法で受け取った場合であっても、当該訴状に対して直ぐに応じるのではなく、対応を慎重に検討すべきです。

- [1] See, e.g., Judgment of Tokyo District Court, 26 March 1990, 857 *Kin'yu Shoji Hanrei* 39.
- [2] On December 21, 2018, Japan declared objection to service by direct mail under HSC Article 10(a).
- [3] See Judgment of the Supreme Court of Japan, 28 April 1998, *Minshu*, Vol. 52, No. 3, 1998, p. 853.