

International Issues in Patent Licensing

特許実施許諾(ライセンシング)での国際問題



by Dennis Hubbs

HEA at a Glance

- Our offices are located in Roppongi, Tokyo and outside Washington DC
 - We offer training programs for patent professionals and patent administrative professionals at our Roppongi Office
 - We have native Japanese speaking support staff
 - HEA is the first Japan based US Intellectual Property Law Firm to be registered as a gaikokuho jimu bengoshi houjin and only the second registered foreign houjin law firm in Japan.
-

- ・当事務所はワシントンDC近郊と東京の六本木に事務所があります。
- ・日本人スタッフがいます。
- ・HEAは国内初の外国法事務弁護士法人として登録された日本に拠点を置く米国特許事務所であり、日本では2番目に登録された外国弁護士法人です。



Topics to be Discussed

1. Force Majeure in the era of Covid 19
2. International Negotiation

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Force Majeure – What is it?
 - It is a contract clause
 - “A French term that literally means a superior or irresistible power, “*force majeure*” is used in the legal system to refer to natural and unavoidable catastrophes that interrupt the expected course of events. *Force majeure* clauses are often found in contracts and insurance policies to protect the parties in the event duties cannot be performed due to causes outside the parties’ control.” (legaldictionary.net)
- Increasingly used during Covid 19

-
- フォース・マジュール（不可抗力）とは何か？
 - フォース・マジュールとは契約条項のこと
フランス語の用語で文字通りの意味は、超越した力または圧倒的な力。
 - 新型コロナウイルス感染症流行下で使用が増加している。

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- There are four elements of a force majeure clause:
 1. The triggering event must be defined
 2. The breach of contract for which relief is sought, must be excused
 3. The causal connection between the breach and the triggering event must be required
 4. An explanation must be provided as to what happens when performance is excused
-

- フォース・マジュール(不可抗力)条項の4つの要素
 1. トリガー・イベントが定義されていなければならない
 2. 救済を求められた契約違反は免除されなければならない
 3. 契約違反とトリガーイベントに因果関係が必要である
 4. 義務の履行が免除された場合どうなるかの説明が定められていなければならない

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Force Majeure clauses can protect parties from events that are beyond their control (acts of god/new government regulations) that prevent performance of the contract terms. Risk is allocated.
 - These types of clauses often appear in contracts including licenses, sale of good, sale of services, etc.
-

- 不可抗力条項は、当事者のコントロールの及ばない事由から当事者を守ることが出来る。(天災、新しい規制等)
- これらの条項は、ライセンス、商品の販売、サービスの販売等を含む契約によく出てくる。

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Companies are increasing using this clause to attempt to get relief from contract obligations during Covid 19. The companies can argue that they were unable to fulfill their contractual duties because of Covid 19 and/or the subsequent government restrictions (state of emergency, lockdown, not being able to travel or ship things, etc.)
 - Courts generally narrowly apply this clause. (If not everyone in a bad deal would try to get out of the deal using this clause)
-

- 新型コロナウイルス感染症流行下、契約義務からの解放を得ようとこの条項を使用する企業が増えている。
- 裁判所は概してこの条約を限定的に適用する。

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Force Majeure typically applies to things that are out of the control of the parties:
 - Earthquakes, typhoons, riots, war, etc.
- 不可抗力とは通常、当事者ではコントロールできない出来事に当てはまる。(天災、戦争、暴動等)



地震

[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY](#)



台風

[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)



暴動や戦争

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Pandemics/disease outbreaks have been a force majeure issue in the past. This isn't new:
 - Typhoid epidemic in France in 1860;
 - Cholera outbreak in late 1800s;
 - SARS 2003 in China
 - Ebola outbreak in 2014
-

- 過去に、パンデミック/病気のアウトブレイクは不可抗力問題になったことがある。新しいことではない。
 - 1860年、フランスの腸チフス/パラチフス伝染病
 - 1800年代後半、コレラ流行
 - 2003年、中国のサース（重症急性呼吸器症候群）
 - 2014年、エボラ出血熱流行

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic



- Example of Force Majeure Clause:
 - “If either party to this Lease shall be delayed or prevented from the performance of any obligation through no fault of their own by reason of labor disputes, inability to procure materials, failure of utility service, restrictive **governmental laws** or regulations, riots, insurrection, war, adverse weather, Acts of God, **or other similar causes beyond the control of such party**, the performance of such obligation shall be excused for the period of the delay.” (Emphasis added.) Kel Kim Corp. v. Cent. Mkts, Inc., 519 N.E.2d 295, 296 n.* (N.Y. 1987).
 - If the government closes down a business due to Covid 19 restrictions for example, this should qualify under the force majeure clause above

• 不可抗力条項の例:

- 「本契約の当事者が、労働争議、資材調達ができない、公益サービスの故障、制限的な**政府の法令**または、規制、暴動、反乱、戦争、悪天候、天災、**またはこれら当事者が制御不可能なその他の類似した原因**を理由として、自らの過失によらず、義務の履行が遅らせられたり妨げられる場合、その遅延期間中の義務の履行は免除されるものとする。」(強調追加) Kel Kim Corp. v. Cent. Mkts, Inc., 519 N.E.2d 295, 296 n.* (N.Y. 1987)

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- What event is a triggering event? (Element 1)
 - It is defined in the contract - usually there is general language about events beyond a party's control, and then a list of examples. Even if the list of examples doesn't include a pandemic, the court can look to the examples and see if a pandemic is of a similar type of example
 - If it isn't explicitly in the contract language it often comes down to contract interpretation, e.g. "four corners"
-

- どのような出来事がトリガー・イベントであるか？（要素1）
 - 契約に定義されている。通常、当事者のコントロールの及ばない事由について一般的な言葉が記載され、さらに例の一覧が記載される。
 - 契約言語にて明白でない場合、しばしば「フォー・コーナース」などの契約の解釈にかかってくる。

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

Triggering Event – when does it allow non-performance? (Element 2)

- What performance challenges are covered by the force majeure event – look to the contract terms:

トリガー・イベント – 義務の不履行が許されるのはいつか? (要素2)

- どのような履行の問題が不可抗力な事由によってカバーされるか
– 契約の用語を見る:

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Impossibility - Can't perform the requirement of the contract (government shutdown order, travel restrictions, etc.)
 - Impracticable – performance is so onerous, it is not economically practical.
 - Inadvisable – subject to a large degree of interpretation (for example, is it safe?) Opinions will differ.
 - (See the example force majeure clause above - it uses “delayed” or “prevented” language)
-

- 不可能 — 契約の要件を履行できない(政府閉鎖命令、旅行規制等)
- 実行不可能 — 履行が非常に厄介で、経済的に実用的ではない
- 不得策 — “安全か？”などの大きな解釈の問題。意見が異なってくる。
- (上記の不可抗力条項の例を参照 — 「遅延」または「防ぐ」という言葉を使用)

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Causal connection between triggering event and lack of performance (Element 3)
 - The two things have to be tied together. (if the company couldn't deliver the product before the pandemic, force majeure is not a good defense)
-

- トリガー・イベントと義務の履行の欠如の因果関係（要素3）
- この2つは繋がっていなければならない。（パンデミック前に、企業が製品を渡すことができなかった場合、不可抗力は良い弁護ではない）

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- What happens when the performance is excused? (Element 4)
 - In the contract language above:
 - “the performance of such obligation shall be excused for the period of the delay”
 - Thus, when the force majeure event allows performance to be completed, the party must then perform
 - Alternative language could indicate that the contract is modified, null, etc.
-

- 義務の履行が免除されるときどうなるか？（要素4）
 - 上記、契約用語：
 - 「義務の履行は、遅延期間中免除されるものとする。」
 - したがって、不可抗力の事由が義務の履行の完了を可能とするときは、当事者は履行しなければならない。
- 別の言葉で、契約が変更される、無効等が示されているかもしれない。

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Notice requirement is common – must notify the other party of the assertion of force majeure. Look to specific terms in the contract.
 - Mitigation requirement is also common – the parties must reduce costs, updating delivery arrangements, etc.
-

- 通知要件は一般的 – 不可抗力の主張を他の当事者に通知しなければならない。
- 緩和要件も一般的 – 当事者はコストの削減、配達手配の更新等を行わなければならない。

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- The courts in the US are looking for an equitable outcome. So, the party asserting force majeure may avoid the portion of performance due to the government shutdown order.
-

- 米国の裁判所は公平な結果を求めている。そのため、不可抗力を主張する当事者は、政府の閉鎖命令により義務の履行の一部を回避できるかもしれない。



[This Photo](#)
by Unknown
Author is
licensed
under [CC](#)
[BY-SA-NC](#)

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Example:
 - Pier 1 Imports, Inc. is a case where the tenant (Pier 1) seeks suspension of rent due to the pandemic.
 - Opposing party argues that the cause is not the pandemic, but decline of the company. *Pier 1 Imports, Inc., et al.* (Bankr. E.D. Va. 2020)
 - The court sided with Pier 1 and granted a delay in making rent payments
-

- 例:
 - ピア1インポート株式会社の事案では、借り手(ピア1)がパンデミックによる賃貸料の一時的な停止を求めている。
 - 相手方は、原因はパンデミックではなく、会社の衰退だと主張。*ピア1インポート株式会社等* (Bankr. E.D. Va. 2020)
 - 裁判所はピア1インポート株式会社側につき、賃貸料支払いの遅延を承諾。

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Example:

- Hitz is a restaurant that leases its space. Hitz stopped paying rent. Hitz argues that the leases' force majeure clause was triggered when the government stopped allowing in-person dining. Force majeure clause stated that the landlord or tenant is excused from obligations as long as the government ban prevented or delayed performance.
- But the restaurant can still do take-away/delivery order business.
- The court held that the restaurant should pay the rent for the portion of the take-away/delivery business. (In re Hitz Rest. Grp., No. 20 B 05012 (N.D. Ill Bank. 2020))
- The court looked at the space occupied by the kitchen compared to the dining space and ruled that Hitz should pay for the kitchen space – so 25% of the rent

- 例:

- ヒッツはスペースを借りているレストラン。ヒッツは賃貸料の支払いを止めた。ヒッツは政府が対面での食事を認めなくなったことにより、リースの不可抗力条項が発せられたと主張。政府の禁止事項によって妨げられたり、遅延させられたりする場合に限り、貸し手や借り手は義務から免除されると不可抗力条項が規程している。
- しかし、レストランは持ち帰り/出前サービスが可能である。
- 裁判所は、持ち帰り/出前サービスビジネス分の賃料の支払いをレストランはすべきとした。
- 裁判所はキッチンで使用されているスペースとダイニングスペースを比較、検討し、ヒッツはキッチンスペース分、つまり賃料の25%分は支払いすべきと規定した。

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Example (Hypothetical):
 - if a concert was scheduled to occur at an arena and the government limited the capacity to 25%, would this qualify under force majeure? Performance isn't prevented per se, but the increased expenses and limited crowd could make the event much more difficult and expensive. Here we would probably think that the additional expenses and difficulty holding the event make it effectively impossible to hold the event.
-

- 例（仮説）：
 - コンサートはアリーナで開催すると予定されていて、政府が収容人数を25%に制限した場合、不可抗力要件に該当するか？履行自体は妨げられていないが、増大した経費や制限された人数が、イベントをより困難で高額にする可能性がある。ここでおそらく、追加経費やイベント開催の難点が、イベント開催を事実上不可能にしていると考えられる。

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Another important issue is if contracts negotiated during the ongoing Covid 19 pandemic will be considered force majeure? Probably not because the events are foreseeable. Both parties should already be aware of this situation as it is the current state of the world.
- After the September 11th attacks on the World Trade Center in New York City, acts of terrorism were seen more often in contracts
- Remember that force majeure is a contract issues, which is governed by state law. Thus, the law can vary state-by-state.

-
- もう1つの重要な課題は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックが続く中、契約が交渉された場合、不可抗力と考慮されるのか？出来事が予測可能なため、おそらく考慮されないだろう。

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- We should update the force majeure part of the contract for all future licenses.
 - In the future, epidemics may be considered more foreseeable and therefore future contracts may be less likely to hold a pandemic a force majeure
 - When negotiating force majeure clauses in the future, the risk to the parties may shift and the party taking on more risk may ask for a reduction price, or other benefit
 - For contracts/licenses negotiated during Covid 19, put a specific Covid 19 clause in the contract
-
- 今後全てのライセンスの為、不可抗力条項部分の契約を更新すべき
 - 将来的に、伝染病がより予測可能と考えられるかもしれない。そのため今後の契約はパンデミックを不可抗力とする可能性が低くなるかもしれない。
 - 将来、不可抗力条項の交渉をするとき、当事者へのリスクが変わるかもしれない、よりリスクを請け負った当事者は値下げまたは、他の利益を要求してくるかもしれない。
 - 新型コロナウイルス感染症の間に交渉された契約/ライセンスには、具体的な新型コロナウイルス感染症条項を契約に入れる

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Impossibility and Restitution are default rules that don't need an express clause in a contract. In other words, if it becomes impossible to execute the contract terms, the party is not in breach of the contract. But, the doctrine of restitution requires that there not be unjust enrichment – i.e. giving money back for a concert ticket where the concert was not held.

-
- 不可能性及び補償は、契約に明示された節を必要としないデフォルトの規則である。

Force Majeure in the Era of Covid 19 Pandemic

- Example of impossibility – you have a contract to deliver items to a company and the company no longer exists
 - Example of restitution – if you pay someone for goods/services and they are unable to deliver the goods/services, they need to provide restitution and pay the person back.
-

- 不可能性の例 – 企業に物を届ける契約を保持しているが、企業がすでに存在していない。
- 補償の例 – 誰かに物品/サービスの支払いをしたが、物品/サービスを届けることができない場合、補償を提供、返金する必要がある。

International Negotiation

- Strengths of Japan and Japanese Companies from foreign perspective:
 - Japan and Japanese companies have an excellent reputation internationally
 - Words used to describe Japanese people: polite; punctual; kind; hard-working; respectful; shy; intelligent; grouping; formal¹.
 - Japan companies are considered very trustworthy and always pay invoices on time
- Patience
- Consensus (good part) – promotes teamwork and cohesion

• 海外から見た日本の強みと日本の企業:

- 日本と日本の企業は、国際的に高い評価を得ている。
- 日本人を表すのに使われる言葉: 礼儀正しい; 規則正しい; 優しい; 働き者; 敬意を表する; 内気; 知的; グループ行動; 丁寧



This Photo by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

(¹<https://japantoday.com/category/features/lifestyle/the-top-10-words-to-describe-japanese-people-according-to-foreigners>)

International Negotiation

- Japanese companies have a lot of goodwill
 - <https://asia.nikkei.com/Business/Business-trends/Japan-Inc.-s-goodwill-assets-create-M-A-advantage> (goodwill)
-

- 日本の企業はかなり「のれん」(信用)がある
 - 上記参照

International Negotiation

- Challenges/Differences

- Slow decision making from a Western perspective
- Western people/companies often move quickly/make decisions quickly.
 - The business culture in Japan and the West is different and the expectations of the negotiating parties are different.
 - This can lead to misunderstanding
 - For example, there are stories where western companies (negotiating with Japanese companies) believe that the Japanese companies are not really interested in a deal because the Japanese company is moving so slowly. But from a Japanese perspective, this is normal and there is no intent to delay negotiations.

- 問題/違い

- 欧米企業の観点からすると決断が遅い

- 例えば、(日本企業と交渉中の)欧米企業は、日本企業の動きが非常に遅い為、取引にあまり興味がないと考えたという話がある。しかし、日本の企業からしてみれば、これはごく普通のことであって、交渉を遅らせるという意図はない。

International Negotiation

- Challenges/Differences

- Different decision process in the West compared to Japan
 - Example of not exactly following instructions for patent prosecution – the difference between JP and US companies.
-

- 問題/違い

- 日本と異なる欧米の決断プロセス
 - 例として、特許手続きにおいて必ずしも指示に従っていない – 日本企業と米国企業間の違い

International Negotiation

- For large companies, it can be difficult to move quickly.
 - Samsung example attempting to address this issue.
 - Companies lose many opportunities if they can't move quickly
 - American proverb: “things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle”
 - Silicone Valley proverb: “move fast and break things”
-

- 大企業にとっては、迅速に動くことは難しい場合がある。
- 迅速に動けない場合、企業は多くの機会を失う。

International Negotiation

- Example:
 - We worked on a FRAND licensing campaign for a Japanese technology company. Korean licenses were invariably the quickest to respond and reach an agreement
-
- 例:
 - 日本のテクノロジーの企業のためにFRANDライセンスキャンペーンに取り組んだ。韓国のライセンスは常に最も早く応答し、合意に達した。

International Negotiation

- Recommendations:

- US Companies set up sub-entities to handle specific issues (e.g. venture capital, licensing, etc.)
 - Smaller sub-groups or sub-companies can have special rules which reduce bureaucracy and allow faster action.
-

- 推奨:

- 米国企業は、特定の課題(例えば、ベンチャー・キャピタルやライセンス許諾など)に対応する下位組織を設置する。
- 小さなサブグループや従属会社は官僚的な制度を減らした特別なルールを持つことで、より早い行動を可能とする

International Negotiation

- Google VC - [https://en.wikipedia.org/wiki/GV_\(company\)](https://en.wikipedia.org/wiki/GV_(company))
- Samsung VC - https://www.samsungventure.co.kr/english_main.do
- Panasonic started Conductive Ventures:
<https://news.panasonic.com/global/press/data/2020/09/en200915-3/en200915-3.html>

International Negotiation

- More Recommendations

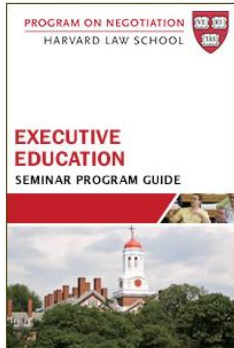
- Delegate more responsibility/autonomy to negotiators
 - Give negotiators authority to agree to terms before the negotiation starts
 - For example, set boundaries/ranges for the negotiators that they can agree to during negotiation
 - Streamline the approval process (can be done with a specialized company as discussed above)
 - If there is a US/Western subsidiary, utilize it to understand how the Western company may view things
-

- 推奨

- 交渉者により責任／自主性を与える
- 承認プロセスの合理化(上述のような専門企業で行うことができる)
- もし米国/欧米の子会社があるならば、欧米企業がどのように物事を見ているかを理解し活用する

International Negotiation

<https://www.pon.harvard.edu/>



Academic Programs & Faculty

Executive Education

Teaching Materials & Publications

Daily Blog

PON Global

About Us

The Program on Negotiation (PON) is a consortium program of Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, and Tufts University and serves as an interdisciplinary research center dedicated to developing the theory and practice of negotiation and dispute resolution in a range of public and private settings. PON's mission includes nurturing the next generation of negotiation teachers and scholars, helping students become more effective negotiators, and providing a forum for the discussion of ideas.

Questions/Contact Information

- Dennis M. Hubbs is a US Patent Attorney / Registered Foreign Attorney in Japan and a founding partner of HEA. Dennis works in the Tokyo office in Roppongi 7-chome.
- デニス・ハブス：米国特許弁護士／日本の外国法事務弁護士、HEAの設立パートナー。
六本木7丁目の東京事務所にて執務。
- Email: dennis@hea-ip.com
- Phone: 03-5843-1939
- Website: <https://www.hea-ip.com/about-jp>