

特許庁委託事業

NOKIA 社と OPPO 社による  
インドにおける標準必須特許訴訟に関するレポート

2024 年 2 月

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

(知的財産権部)

## 報告書の利用についての注意・免責事項

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）が現地調査会社に委託し作成したものであり、調査後の法律改正などによって情報が変わる場合があります。掲載した情報・コメントは調査委託先の判断によるものであり、情報の正確性や一般的な解釈がこのとおりであることを保証するものではありません。また、本報告書はあくまでも参考情報の提供を目的としており、法的助言を構成するものではなく、法的助言として依拠すべきものではありません。本報告書にてご提供する情報等に基づいて行為をされる場合には、必ず個別の事案に沿った具体的な法的助言を別途お求め下さい。

ジェトロおよび調査委託先は、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付随的、あるいは懲罰的な損害および利益の喪失について、それが契約、不法行為、無過失責任、あるいはその他の原因に基づき生じたかにかかわらず、一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロまたは調査委託先が係る損害等の可能性を知らされていても同様とします。

## 目次

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1. はじめに .....          | 1  |
| 2. 本判概要 .....          | 1  |
| 3. 本件詳細 .....          | 3  |
| 3.1 本件の主な法律上の論点.....   | 3  |
| 3.2 デリー高等裁判所単独審判決..... | 4  |
| 3.3 デリー高等裁判所合議審判決..... | 7  |
| 3.4 最高裁判所判決 .....      | 10 |
| 4. 総括 .....            | 10 |

## 1. はじめに

Nokia vs Oppo 事件において、デリー高等裁判所合議審（判事二名）は、Nokia の 2G、3G、4G および 5G に関する標準必須特許(SEP) 3 件について、仮の担保(interim security)を提供するよう本件被告の Oppo に指示する仮命令(interim order)を発出した。同合議審は本命令発出の際、被告が権利者へ支払いをすることなく SEP から利益を得ることを続ける場合、裁判所へ担保金を供託するよう被告に指示する権限があるとも述べた。Oppo は、この仮命令に対して最高裁判所へ異議を申し立てた。この訴えはインド最高裁判所により退けられたため、本件は、インドの SEP 訴訟に関して計り知れない重要性を持つこととなった。本報告書では、デリー高等裁判所単独審、デリー高等裁判所合議審、およびインド最高裁判所の決定を分析する。

## 2. 本判概要

本件の時系列

| No. | 日付               | 概要  |
|-----|------------------|---|
| 01  | 2021 年 7 月 3 日   | CPC Order XXXIX 規則 10 に基づく申請書 I.A. 7700/2021 とともに、特許侵害に関する訴訟 (CS (COMM) 303/2021) が提起される。 |
| 02  | 2021 年 12 月 12 日 | 仮申請 I.A. 7700/2021 における単独審判決が留保される。   |
| 03  | 2022 年 11 月 17 日 | 仮申請 I.A. 7700/2021 における単独審判決が言い渡される。  |
| 04  | 2022 年 12 月 9 日  | 単独審判決に対する控訴 (FAO(OS) (COMM) 321/2022 および CM APPL. 3576-53579/2022) が合議審 (判事二名) に申し立てられる。  |
| 05  | 2023 年 4 月 24 日  | 当該控訴における判決が合議審により留保される。   |
| 06  | 2023 年 7 月 3 日   | 当該控訴における判決が合議審により言い渡される。  |
| 07  | 2023 年 7 月 19 日  | 合議審判決に対する特別許可申請 (SLP) がインド最高裁判所 (最高裁) へ提出される。   |
| 08  | 2023 年 8 月 4 日   | 最高裁が SLP を退ける。  |

Nokia は、Oppo が以下の Nokia の SEP を侵害したとして、Oppo に対する民事訴訟 (CS (COMM) 303/2021) をデリー高等裁判所へ提起した。

- インド特許第 286352 号 (IN352) 「AMR-WB DTX 同期化を提供するためのシステムおよび方法」
- インド特許第 269929 号 (IN929) 「データ非付随制御チャネルに多重化を提供するための方法」
- インド特許第 300066 号 (IN066) 「HSDPA のための追加変調情報伝達」

本訴訟で Nokia は、1908 年民事訴訟法 Order XXXIX 規則 10 に基づく申請書 (I.A. 7700/2021) も提出した。この申請書で Nokia は、Oppo が自社のデバイス販売台数の比率でのグローバルライセンスに関して提示した最新のカウンターオファー、または 2018 年の契約で Oppo が支払いに合意した額のいずれかに基づく額の仮担保金を供託するよう Oppo に指示することを裁判所に求めた。

2018 年、Oppo は Nokia とクロスライセンス契約を結び、Nokia の SEP を使用することに対するロイヤルティを同社に支払うことで合意したが、当該 SEP には 5G 規格に関する特許は含まれていなかった。この契約は 2021 年に満了となり、その後 Nokia が 2G、3G、4G そして 5G 規格に関する SEP を FRAND 料率で使用するためのライセンスを Oppo に提案した。しかし、Oppo はこの提案に対して Nokia と交渉に入り、カウンターオファーを提示した。この交渉は実現しなかったが、Oppo は 2G、3G、4G および 5G 仕様に関する規格が組み込まれた携帯デバイスの製造、販売および販売の提案を継続した。これをきっかけに Nokia の Oppo に対する侵害訴訟が提起され、その中で Nokia は、Oppo が自社のデバイス販売台数の比率でのグローバルライセンスに関して提示した最新のカウンターオファー、または 2018 年の契約で Oppo が支払いに合意した額のいずれかに基づく額の仮担保金を供託するよう Oppo に指示する仮命令を求めた。

Oppo は、Nokia による仮担保金の供託申請に異議を唱えた。その主な根拠は、当該申請が以下に示す CPC Order XXXIX 規則 10 の要件を満たしていないというものであった。

#### Order XXXIX 規則 10 裁判所における金銭等の供託

訴訟の目的が金銭またはその他の引渡し可能なものであり、そのいかなる当事者も、自身がもう一方の当事者に代わる受託者として当該金銭またはその他のものを保有している、またはそれがもう一方の当事者に属しているもしくは支払われるべきものであると認める場合、裁判所は、担保の有無にかかわらず、裁判所のさらなる指示を条件に、それを裁判所に供託するよう、または最後に挙げた当事者へ引き渡すよう命令してもよい。

この文脈において、Oppo は、Order XXXIX 規則 10 に基づく未払いがあるという自白の度合いは相当高いものであり、このような自白を基に最終判決を下せるだけの度合いであるべきだと主張した。つまり、自白は無条件に明白で曖昧なところがなく、疑いの余地のないものであるべきである。Oppo は、自社に Nokia への支払いがあるという明確な自白は一切しておらず、Nokia がこの規定を拠り所とするのは誤りであると主張した。

また、Oppo は、上述の申請が認められれば、原告はそうでない場合に負うべき立証責任から解放されるだろうと主張した。Nokia は、Oppo が本件特許の有効性と必須性だけではなく、Nokia の主張する供託率が FRAND 料率であることも認めているという点を立証しなければならない。Nokia の申請に異議を唱える際、Oppo は Nokia がまず以下の点を立証しなければならないと主張した。

- 1) 本件で主張されている特許は SEP である。
- 2) Oppo は自社デバイスに本件特許を使用している。
- 3) Nokia は Oppo へ FRAND 料率でライセンスを供与した。
- 4) Oppo はその料率でライセンスを取得しようとしなかった。

さらに、Oppo は、Nokia が FRAND 料率でライセンスを供与していたかを調査するにあたり、裁判所は比較対象となる第三者のライセンスを調査する必要があるが、Nokia 側にそのような第三者のライセンス契約の記録はないと主張した。また、本件で Nokia の請求を認めることは、訴訟が提起されるだけで、特許の有効性と必須性、侵害の側面、および原告が主張する料率が FRAND 料率であるか否かに関して裁判所が一応 (*prima facie*) の結論に達する前であっても、被告に仮の支払いを行う責任が生じる可能性が出てくるという、極めて危険な前例となるだろうと主張した。これは、一応の決定すらされていない状態で、被告に支払いを強要することになる。

しかし、Nokia によると、訴訟前の Oppo とのやり取りでは、Oppo が Nokia の SEP を使用することに対して少なくともある一定の額を支払う責任を負うことを明確に認めていた。実際のところ、Nokia は Oppo がこの件に関して自発的に 3 つのカウンターオファーを示したことを指摘していた。また Nokia は、Order XXXIX 規則 10 における証明の厳密度はそれほど高くないと主張した。

デリー高等裁判所単独審は Nokia による担保金の供託申請を退けたが、同高裁の判事二名による法廷（合議審）はこれを覆した。同合議審は Nokia の申請を認め、Oppo に対し、2018 年の契約に基づいて Nokia へ最後に支払った金額の 23%を供託するよう指示した。インド最高裁判所もこの合議審判決を支持した。

### 3. 本件詳細

#### 3.1 本件の主な法律上の論点

CPC Order XXXIX 規則 10 は、訴訟の目的が金銭またはその他の引渡し可能なものであ

る場合に適用される。訴訟の目的がこの要件に適合する場合、同規則を適用するために、一方または他方の訴訟当事者の自白が求められる。その際は、次のいずれかが自白されなければならない。

- 1) 当該当事者が、他方の当事者に代わる受託者として、当該金銭またはその他のものを保有している
- 2) 当該金銭またはその他のものが他方の当事者に属している
- 3) 当該金銭またはその他のものが他方の当事者に支払われるべきものである。

本件の事実と状況において、Nokia は CPC Order XXXIX 規則 10 に基づく仮命令を要求することができるのか、Oppo は CPC Order XXXIX 規則 10 に基づく担保金を供託する責任があるのか、そして、裁判所は CPC Order XXXIX 規則 10 に基づく仮命令を下す権限があるのか、という点である。

### 3.2 デリー高等裁判所単独審判決

デリー高等裁判所単独審は、CPC Order XXXIX 規則 10 が裁判所へ供託するよう、または他方当事者へ支払うよう指示する対象となるのは、一方の当事者が保有し、他方の当事者へ支払われるべきものと認められている金銭またはその他のもののみである、と判示した。つまり、一方の当事者が X ルピー保有しており、それが他方の当事者へ支払われるべきものであると認める場合、裁判所は Order XXXIX 規則 10 に基づき、X ルピーを保有する当事者に対して裁判所へ供託するよう、または他方当事者へ支払うよう指示することができる。同規則に基づく裁判所のこの権限は、X + Y ルピーの支払い指示にも X-Y ルピーの支払い指示にも拡大されない。このため、単独審によれば、同規則が求めるのは責任の自白のみであって、責任の量の自白ではないという Nokia の主張は同規則の文言に反する。

言い換えれば、Nokia の主張は、Order XXXIX 規則 10 で立証が求められるのは、ある金額が他方の当事者へ支払われるべきであるという自白であって、実際に支払われる額の自白ではない、というものであった。しかし単独審は、金銭の量の自白も必要であると判示した。単独審はさらに、一方の当事者が他方の当事者に金額 X を負っていると認める場合、裁判所は X より多いまたは少ない額を供託するよう指示することはできない、と判示した。

裁判所は、CPC Order XII 規則 6 に基づき、当事者の自白を基に命令を下す権限を持つ。ただし、上述のように、当事者による自白の度合いは曖昧なところも疑いの余地もなく、無条件であるべきである。CPC Order XII 規則 6 の内容を以下に示す。

### Order XII 規則 6：自白に関する判決

(1) 答弁またはその他において、口頭、書面の別を問わず事実の自白が行われた場合、裁判所は、訴訟のいかなる段階においてでも、当事者の申請に応じてまたは自らの意志で、当該当事者間のその他の質問に対する決定を待つことなく、このような自白を考慮した上で適切と思われる命令または判決を下してもよい。

(2) (1)に基づき判決が言い渡された場合は必ず、その判決に沿って命令を作成するものとし、その命令は、当該判決が言い渡された日付を有するものとする。

単独審では、裁判所は、Order XXXIX 規則 10 と Order XII 規則 6 での「自白」という表現の使用を区別して判断しなければならないと判示された。そのために、単独審は、マドラス高等裁判所の *Balkrishna Agrawal v. Central Bank of India* 事件を拠り所とした。この事件では、CPC Order XXXIX 規則 10 で想定される自白は、Order XII 規則 6 で言うところの裁判所に判決を言い渡す権限を与える主張の自白と同種であるべきだが、Order XXXIX 規則 10 は Order XII 規則 6 よりも明らかにその範囲が狭い、という見解が示されている。さらに、単独審は *Himani Alloys Ltd. v. Tata Steel Ltd* 事件での決定も拠り所とした。この事件では、Order XII 規則 6 が発動されると審理をせずに最終判断が下されるため、同規則に基づいて自白に関する命令を発出する際には注意が必要であるという勧告が出された。単独審はこの根拠について、これによって訴訟で判決が下されたり、訴訟手続が終了したりするものではないため、Order XXXIX 規則 10 では必要ないと判断した。そうであっても、自白は Order XXXIX 規則 10 に基づく供託指示を正当化するものであり、Order XII 規則 6 に基づく自白に関する命令を少なくとも正当化する自白である必要がある。こうして、Order XXXIX 規則 10 および Order XII 規則 6 における自白の範囲は類似している、と単独審により判示された。

さらに単独審は、Order XXXIX 規則 10 および Order XII 規則 6 の両方で「may (～してもよい)」という語が使われているが、これは当該規定で与えられた権限がそもそも自由裁量であることを意味する、と判示した。また、争点となっている事実問題または法律問題が関わっている場合は、Order XII 規則 6 に基づいて自白に関する命令を下してはならないとも判示した。

Order XXXIX 規則 10 で求められる自白の度合いを確認した後、単独審は、本件の主張に関して、特定の金額を Nokia へ支払うべきであるという Oppo によるはっきりとした自白が記録資料によって立証されるかを検討し、立証されないと判示した。

また、単独審は *Unwired Planet* の判断を拠り所とした。それによると、裁判所は、SEP



を侵害したとされる被告には原告からライセンスを取得して特定の料率でロイヤルティを支払う必要があるという決定を下す前に、まず以下の 4 つの基準が満たされていると納得している必要がある。

- 1) 主張されている本件特許は、実際に SEP である。
- 2) 被告が使用している技術は当該 SEP を侵害する。
- 3) 原告は、FRAND 料率で自社の SEP をライセンス供与しようとしている。
- 4) 被告は、この FRAND 料率でのライセンス取得に前向きではない。

単独審によると、この 4 要素が満たされない限り、裁判所は被告に対して、本件特許を利用したことに対し原告からライセンスを取得するため、ある金額をロイヤルティとして原告に支払うよう求めることはできない。このため、単独審によると、Nokia は、Order XXXIX 規則 10 における供託を Oppo へ指示することの正しさを立証できないでいる。

単独審が Nokia による申請を退けた重要な根拠の一部を以下に示す。

- 1) 最初の FRAND ライセンス契約はクロスライセンス契約であった。つまり、この契約において Oppo は、Nokia も Oppo の SEP を使用することに対するロイヤルティを相互に支払うことを条件に、定められた条件で Nokia へロイヤルティを支払うよう義務づけられていた。
- 2) Oppo と Nokia の間で交わされた e メールでは、Oppo 側が Nokia の SEP ポートフォリオを使用する許可を得るために具体的な義務を負っているというはっきりとした自白は示されていなかった。
- 3) Oppo は、Nokia とのやり取りの中でも、同社の 2G、3G および 4G 特許ポートフォリオ必須性と有効性について異議を唱えていた。
- 4) Oppo と Nokia の間で交わされたやり取りは、オファーとカウンターオファーのようなものだった。Oppo は、クロスライセンスでなければ、それが Nokia へのロイヤルティの支払いであっても、仮の支払いには同意しようとしなかった。
- 5) サード・パーティー・ライセンス契約は記録されていない。いずれにせよ、このようなライセンス契約に基づく、ロイヤルティ料率が FRAND であるか否かの判断は複雑かつ高度で、CPC Order XXXIX 規則 10 に基づいて管轄権が適用されている際には裁判所はその判断を下すことができない。
- 6) Order XXXIX 規則 10 に基づいて、一方の当事者による金銭の自白があるか否かを判断するには、当事者間で交わされたやり取り全体を見なければならない。このため、裁判所は、やり取り全体からそのいずれかを取り出して、責任の自白があるか否かを判示することはできない。この場合の責任の自白は明確で疑いの余地がなく、いかなる警告や条件の制約も受けてはならない。提案された金額は、その提案とともに責任の明確な自白がな

い限り、Order XXXIX 規則 10 に基づく命令の根拠にはならない。

Nokia は単独審の決定を不服として、デリー高等裁判所合議審へ控訴した。

### 3.3 デリー高等裁判所合議審判決

合議審は単独審の決定に異議を唱え、仮担保金の支払いは交渉段階そのものにおける実施者の義務であるとした *Huawei v. ZTE* 事件の決定を拠り所に、Nokia による申請を認めた。

(1) 公平を保つため、インドの裁判所は、事実によって正当であると認められる場合に仮命令を下す権限を持つ

合議審が最初に取り上げたのは、インドの裁判所には仮担保金の支払いを指示する権限があるのかという問題であった。合議審は、当事者間の交渉が失敗したとしても、SEP の使用に対する支払いを行わない空白期間に、実施者が引き続き SEP 権者の技術を使用して利益を得られるわけではない、と判示した。合議審は、インドの裁判所は、*Intex. vs. Ericsson* 事件ですでに仮担保の概念を認識していると論じた。

合議審は、インドでは審理と最終弁論に時間がかかるため、訴訟の最終処分が出るまで SEP 権者が救済のない状態になってはならないという事実を認めた。合議審はさらに、CPC Order XXXIX 規則 1 および 2 に基づく仮救済の適用を決定するためには、様々な面から本案を検証する必要があり、どうしても時間がかかってしまうとも述べた。侵害側は、空白期間に当該 SEP を使用したデバイスを自由に販売するだろう。もし担保金が供託されなければ侵害側は利益を獲得し、特許権者にもその他の誠実なライセンシーにも不利益が生じ、侵害側は市場で不当な競争力を得る。当事者間の公平を保つため、インドの裁判所は、事実によって正当であると認められる場合に、本案を精査することなく暫定的な取り決めとなる仮命令を下す権限を持つ。

(2) 単独審の 4 つの基準は法に反する

Nokia は *Unwired Planet v Huawei* 事件の 4 つの基準を満たすべきだったという結論を出す際に、合議審は、この基準を定めることで、単独審は SEP 事件における自白に途方もなく高いハードルを設定してしまった、と判示した。また、*Unwired* 事件では 4 つの基準に従うことを義務づけているわけではなく、SEP 紛争に対する仮救済は、異なる管轄権のそれぞれの法制度に基づいて付与されると示されている、とも判示した。

合議審は、この4つの基準が適用されると、SEP訴訟では、仮差止や条件付きの供託命令などの仮命令は事実上存在しなくなる、という意見を示した。裁判所によると、このような見解は、1970年特許法第48条、民事訴訟法、そして技術標準の統一化を目指す標準必須特許制度に反することになる。この4つの基準が認められれば、技術革新のインセンティブがなくなり、「ドミノ効果」が起こる。その結果、仮の供託を検討する段階でも、仮差止の決定にも、4つの基準は適用されなくなる。

(3) Order XII 規則6に基づく判決に適用される基準を Order XXXIX 規則10へ取り入れることはできない

単独審は、Order XXXIX 規則10で求められる自白の度合いは Order XII 規則6で求められる度合いと同様の高さであり、Nokiaは、Oppoが自社へ支払うべき金銭があることを認めたと示すことができなかつたと判示していた。しかし、デリー高等裁判所合議審はこの判決を覆し、以下の通り判示した。

- 1) 単独審が、Order XXXIX 規則10に基づくNokiaの申請の範囲は Order XII 規則6よりも狭いと判示したのは誤りである。
- 2) Order XXXIX 規則10が「仮差止および中間命令」を取り上げている一方で、Order XII 規則6は「自白」を取り上げている。Order XXXIX 規則10では、当事者に対し他方当事者への金銭の支払いを認めるよう求めているだけだが、Order XII 規則6では「事実の自白」が求められる。
- 3) 上記の自白は、Order XXXIX 規則10に基づく仮の供託に十分なものであっても、さらに審理結果の影響を受ける。Order XXXIX 規則10は性質として暫定的であるため、自白の閾値は、Order XII 規則6で求められるものとは必然的に異なる（むしろ低い）。

合議審によると、Order XXXIX 規則10で求められる自白の度合いは、支払われる金銭の量を認めるということではなく、ライセンサーとライセンシーの関係を認めるということにとどまり、その結果として生じるライセンス料の支払い義務は、仮の供託にとって十分な自白となる。合議審は、OppoがNokiaの元ライセンシーであった事をはっきりと認めていると判示した。Oppoは、2018年の契約が満了した後にNokiaのSEPライセンスを確保する必要があることも認めており、そうでなければNokiaと話し合いをしているはずがない。Oppoはまた、仮の供託を行う提案を含むカウンターオファーをすることにより金銭を支払わなければならないことも認めており、これらの自白は Order XXXIX 規則10の基準を十分に満たしている。このように、合議審は、OppoがNokiaへの支払いがあることを認めており、この点に基づき、仮の供託がはっきりと正当化されていると判断した。

(4) 仮救済の3つの基準の適用可能性

インドの法律に従い、仮救済の付与には以下の3つの基準を満たさなければならない。

- 1) 一応有利な事件 (prima facie case) :原告は、少なくとも一応有利な事件であることを示さなければならない。相手方による自白、動かぬ証拠、または認められた法律上の見解により、これを示すことができる。
- 2) 比較衡量:原告は、一応有利な事件が立証されていることに加え、比較衡量においても有利であることを示さなければならない。
- 3) 回復不能の損失および損害:3つ目の基準は、仮差止めが認められないと原告が回復不能の損失および損害を被ることになるか否かである。

合議審は、通常、仮の供託は、本件特許の必須性と有効性が一応認定された後に指示されるべきであると判示した。しかし、合議審は Oppo の過去の行いを考慮に入れ、Oppo 自身が 2018 年の契約により Nokia からライセンスを取得し、Nokia の SEP のために 2021 年 7 月から始まる新たなライセンス契約を確保する法律上の義務を認めた、と判示した。このため、Nokia 特許の必須性と有効性への異議申立は、後から思いついたもの過ぎないという一応の推定が働く。また、2018 年の契約が満了した後に、Oppo は複数のカウンターオファーを提示し、Nokia への仮払いにも同意し、中国の重慶市で FRAND 料率の決定に関する訴訟も提起している。中国での Oppo の FRAND 案件は、Nokia が SEP を所有しており、Oppo は必然的に FRAND ロイヤルティの支払いを担保にライセンスをしなければならないという一応の自白である。このため合議審は、一応有利な侵害事件が立証されていると結論づけた。

比較衡量に関して、合議審は、事件の裁定の遅れは実施者である Oppo の利益になりやすいと判示した。合議審は、Nokia が FRAND と主張した金額および Oppo 自身が仮払金として提案した金額よりも低い、2018 年の契約に基づき起因する最後に支払った金額を裁判所へ仮供託することで、公平が保たれるだろうという見解を示した。合議審によると、このようなアプローチによって、権利者の利益とそれよりも大きな公共の利益のバランスが保たれる。これと同じ根拠で、裁判所は、仮命令が下されなければ、Nokia は回復不能の損失および損害を被ることになると判示した。また、2018 年の契約と複数のカウンターオファーは、仮担保の量を決定できるだけの十分な客観的な記録資料でもであると判示した。

#### (5) 結論

Oppo が元ライセンシーであったこと、同社の携帯電話が Nokia の SEP を使用しているという自白、Oppo が Nokia へ仮払いをして 2018 年の契約を更新する意志を示していること、Oppo が FRAND 料率の決定に関して中国の裁判所へ提訴したこと、そして Oppo の財政状況を考慮した上で、デリー高等裁判所合議審は、単独審判決は事実だけではなく認め

られた法律上の見解にも反すると判示し、Oppo に対し、インドに起因する「最後に支払った金額」、つまり、2018 年の契約に基づき最後に支払った金額の 23%を 4 週間以内に供託するよう指示した。

Oppo はこの合議審決定を不服として、インド憲法第 136 条に基づく特別許可申請 (SLP) をインド最高裁判所 (最高裁) へ提出した。

### 3.4 最高裁判所判決

最高裁判所は、以下の通り判示した。

- 1) 最高裁判所には、高等裁判所合議審命令に干渉する権限はない。合議審は単独審命令を覆したが、それは中間命令だった。
- 2) 申請人である Oppo の弁護人の要請により、合議審命令に従う旨の誓約書を申請人が 10 日以内に提出することを条件に、高等裁判所指示の遵守期間が 2023 年 8 月 25 日まで延長された。

言い換えれば、デリー高等裁判所合議審の決定は仮救済に関するもので、最終的なものではなかったため、最高裁判所はこの決定に干渉する価値を見いだせなかった。このため、最高裁判所は Oppo の SLP を退けた。

## 4. 総括

過去 10 年間、インドは SEP の主張に望ましいとされる裁判所として台頭している。インドの裁判所は、過去に SEP に関する非常に強い判決を言い渡している。2018 年に判決が言い渡された Philips v Bhagirathi Electronics 事件は、インドで最初の SEP に関する最終判決である。2018 年から 2022 年の間に、一部の実施者が、インドの立場が変化して、SEP 紛争では仮救済が認められなくなっていると断言するようになった。デリー高等裁判所は、2023 年 3 月、Ericsson の SEP ライセンスの取得を拒否したインドの携帯電話メーカー Intex に対する Ericsson に有利な仮命令を支持することで、この考えを一蹴した。さらに、今回のこの判決により、SEP 所有者がインドで訴訟を行うための強固な基礎を築いた。これによりインドは、SEP 所有者へ仮救済を認めるだけでなく、裁判所が侵害や FRAND の遵守、有効性の問題を取り上げる前であっても、訴訟の初期段階で担保としての供託を受け取る権利を認める、おそらく世界で唯一の裁判所であるという地位を得た。

以下に、インドの視点での SEP のキーポイントについて整理する。

- (i) SEPとは、それを使わないと特定の技術を実施することができない特許のことである。そのためSEPは、SSOが設定しETSIが採用する標準に対応していなければならない。
- (ii) SEP所有者にSEPの絶対的独占権はなく、これは一般的に他の特許権者にも当てはまる。SEP所有者は必ず、ライセンスによって他者がSEPを使用することを認められるよう準備しなければならない。
- (iii) ライセンスはFRAND条件で提示されなければならない。
- (iv) SEP所有者からFRAND条件でライセンスを取得する意志のない者に、SEPを使用する権利は与えられない。
- (v) SEP訴訟では、訴訟の対象となる特許の必須性と有効性が判断された後に、実施者による仮担保金の供託が指示される。ただし、実施者が当該特許の必須性と有効性を認めているとSEP所有者が証明すれば、実施者による仮担保金の供託が必要となる。
- (vi) インドの裁判所は、審理と最終弁論に時間がかかることがわかっているため、公平を保つためには実施者による仮担保の供託が必要である。つまり、当事者間の交渉が失敗したとしても、SEPの使用に対する支払いを行わない空白期間に、実施者が引き続きSEP権者の技術を使用して利益を得られるわけではない。
- (vii) 仮担保が供託される先は裁判所であって、SEP所有者の口座ではない。
- (viii) 差止は、不誠実なライセンシーによるホールドアウトの解決策となり得る。

また、本件における合議審判決は、機密情報に基づく判決に新たな道を示すものとなった。本件ではeメールのやり取りと2018年の契約が極秘だったが、合議審はその判決においてこれらを広い範囲で抛り所とした。この極秘情報を公開することは出来なかったため、合議審はこれを削除した。極秘情報が結論を導き出す抛り所となったにも関わらず、判決で削除されたのはこれが最初だろう。単独審も合議審も、eメールのやり取りと2018年の契約という同じ証拠を抛り所としたが、合議審はこの証拠に対し異なる解釈をして、単独審とは反対の結論を導き出した。単独審は、これらのやり取りを単なるオファーとカウンターオファーだと判示したが、合議審はこれをOppoによる自白と解釈した。

(以上)

[特許庁委託事業]

レポートタイトル

2024年2月

禁無断転載

[調査受託]

LexOrbis 法律事務所

独立行政法人 日本貿易振興機構

ニューデリー事務所

(知的財産権部)