＜印国・アセアン＞

インドにおける最近の SEP 動向

AsiaWise Professionals
Co-Founder, IP Team Leader
奥　啓徳

これまで非常に時間がかかり、専門性も判決の予見可能性も不十分だったインドの知財訴訟は、この 10 年で大きく変化している。2015 年に商事裁判所法が制定され、2021 年にはデリー高裁知的財産部門が設置された結果、裁判プロセスが迅速化され、裁判官の経験値も向上が期待されている。SEP 訴訟についても 2024 年の Lava v Ericsson 訴訟において、2023 年の Intex v Ericsson において示された様々な判断が参照され、今後の訴訟でもガイドラインとして使われることが期待されている。本稿ではインド SEP 訴訟において今後ガイドラインとして参照され得るこれらの判断について紹介したい。

まず、ロイヤリティの算出方法が挙げられる。支払われる全額を決定した後で問題となる SEP の価値が占める割合から算出するトップダウンアプローチではなく、類似の状況で交渉した場合のライセンス契約（Comparable license）で想定される金額に基づいて算出するアプローチが採用された。更に、特許で保護された技術が主要な機能に関するものであれば、最小販売可能特許実施単位（SSPPU）ではなく最終製品に基づいてロイヤリティが設定されると判断されたことも重要な点である。

また、交渉中の振る舞いからライセンス交渉を引き延ばすホールドアウト行為を行っているとみなされる場合、ライセンス契約を締結する意思がない「意思なきライセンシー」と認定されることも重要である。通常、差止をちらつかせながら高額のロイヤリティを請求するホールドアップ行為は許容されないが、相手が「意思なきライセンシー」であれば仮差止が可能となる。

賠償金の高額化が期待されるロイヤリティの算出方法や「意思なきライセンシー」への仮差止に加えて、供託金命令の要件緩和など SEP 保有者にとって有利な環境が整備されてきており、インドでも SEP を確保しておくことは検討に値する選択肢となっている。

＜ India, ASEAN ＞

Recent SEP Developments in India

AsiaWise Professionals
Co-Founder, IP Team Leader
Yoshinori Oku

IP litigation in India used to be very slow, with insufficient specialization and predictability of judgements. This has changed significantly over the past decade. The enactment of the Commercial Courts Act in 2015 and the establishing of an IP division in the Delhi High Court in 2021 are expected to speed up the trial process and improve the experience of judges. In SEP litigation, the Lava v Ericsson case 2024 referred to various divisions rendered in the 2023 case Intex v Ericsson. These past decisions will likely be used as guidelines in future litigation. This paper shall present these decisions that will be referred to as guidelines in future SEP litigation in India.

First, the method of calculating royalty. In the decision, the calculation approach adopted was not a top-down approach, where the royalty is calculated based on the percentage of the value of the SEP on a predetermined total payment, but rather based on the amount assumed in a comparable license agreement in a similar situation. It is also important to note that when the technology protected by the patent is a thing related to a major function, the royalty was determined to be based on the final product, not on the minimum saleable patent working unit (SSPPU).

It should also be noted that if the other party is deemed to be engaging in a holdout act to prolong license negotiations, the other party is recognized as a "licensee without intent" who has no intention of entering into a license agreement. Normally, a hold-up act in which a high royalty is demanded by implying an injunction during negotiations is not allowed. However, if the other party is a "licensee without intent," a provisional injunction can be granted.

In addition to the method of calculating royalties, which is expected to result in higher compensation and the provisional injunction against "licensee without intent," an environment favourable to SEP holders is being developed, such as the relaxation of requirements for deposit money orders. This makes securing SEPs in India an option worth considering.