

美國聯邦巡迴法院針對標準必要專利合理授權金提出判斷標準



2015年12月3日美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）對澳洲科學暨工業研發組織（CSIRO）控告美國網路設備大廠思科系統（Cisco Systems）所製造與販賣的IEEE 802.11a、802.11g、802.11n侵害其美國第5,487,069號專利（以下簡稱系爭專利）一案撤銷原判決並發回重審。

其爭點在於：

1. Cisco主張區法院未採用標準必要專利價用之最小可銷售專利實施單位（smallest salable patent-practicing unit）作為合理授權金計算基礎。
2. 區法院法官未審酌系爭專利納入標準化的情形及未就Georgia-Pacific 15項分析要素進行修改。
3. 區法院未適當考慮CSIRO與Radiata間的技术授權協議。

CAFC將本案撤銷發回重審，其理由如下：

1. 本案不適用最小可銷售專利實施單位

CAFC認為最小可銷售專利實施單位非唯一的計算合理授權金的計算方式，故仍應考量個案不同而採不同的計算方式；其重點在於應將系爭專利與非系爭專利之技術特徵價值進行適當的區分，比較過去實際授權個案，判定系爭專利技術特徵在整體產品中的價值比例，確保權利金計算的正確性。

2. 針對標準化專利應考量系爭專利受標準化的情況

依據美國專利法第284條規定，系爭專利自身的價值應與標準化後所生的附加價值加以區別，使其僅反映系爭專利為系爭侵權產品所帶來的價值。而原審法院計算系爭專利的合理授權金時，並未排除其他無關的技術特徵及區分系爭專利標準化後所帶來的附加價值。

3. 應審酌CSIRO與Radiata間的技术授權協議

Radiata為CSIRO為進行專利商品化而成立之子公司，後Radiata於2001年為Cisco所併購，並仍依據CSIRO與Radiata間的技术授權協議以每單位晶片產品為基礎授權金的計算方式，故其時間與區法院以假設性協商之可能發生時間點相同，故區法院未加以考慮乃係明顯錯誤。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

相關連結

- [聯邦巡迴法院專家組意見](#)
- [CSIRO v. Cisco一審法院判決](#)

劉憶成

法律研究員 編譯整理

上稿時間：2015年12月

資料來源：

CSIRO v. Cisco 一審法院判決：<http://essentialpatentblog.wp.lexblogs.com/wp-content/uploads/sites/234/2014/07/CSIRO-v.-Cisco.pdf> (last visited Dec. 23, 2015).
聯邦巡迴法院專家組意見：<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1066.Opinion.12-1-2015.1.PDF> (last visited Dec. 23, 2015).

 推薦文章