

訴訟

[美國]

無論 SEP 是否有 RAND 授權義務之承諾，於計算賠償金時均須將其標準化的情形納入考量

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (簡稱 CSIRO) 為美國第 5,487,069 (後稱'069 號) 專利之專利權人，'069 號專利為有關無線訊號介面的技術，於 1993 年提出並於 1996 年核准。1997 年，IEEE 釋出 802.11 無線標準，1999 年批准的第一代版本的 802.11 無線標準稱為 802.11a 無線標準，且該標準包含'069 號專利的技術，CSIRO 於同年簽署 802.11a 標準專利授權 RAND 條款，並 2004 年設計出一套稱為「價格表(Rate Card)」的權利金比率，供欲進行專利授權者參考。CSIRO 於 2004 年曾主動向 Cisco Systems Inc. (簡稱 Cisco) 提出'069 號專利授權要約，Cisco 並未接受，並於 2005 年討價還價後，仍未就'069 號專利進行授權。CSIRO 遂於 2011 年向德州東區地院 (District Court for the Eastern District of Texas) 對 Cisco 提起侵權訴訟。

本案於地院爭訟 2 年後，地院最後接受兩造於本件訴訟上 Cisco 不再就'069 號專利有關侵權與否與有效性等議題續行主張的共同協議 (joint stipulation)，而將本案爭議限於侵權賠償議題，並為損害賠償金之計算。雖兩造均提出一套核算賠償金額方式，但地院並未採用任一方的計算方式，而是自行決定欲採用的計算基礎 (即地院採用 2004 年的權利金比率價格表與 2005 年兩造於討價還價時，提出的非正式權利金比率 (royalty rate) 核算賠償金)，並依據未經調整之 Georgia-Pacific 分析要素判斷後 (地院表示過去雖有因涉及合理和非歧視性的條款 (Reasonable and Non-Discriminatory, RAND) 而調整 Georgia-Pacific 分析要素之判決案例，然地院認為於本案並不適用)，最後作出 CSIRO 應得 16,243,067 美元的賠償金，Cisco 不服，上訴至 CAFC。

CAFC 提到過去有涉及 RAND 條款而調整 Georgia-Pacific 分析要素之判決案例，其意旨係在確立：針對標準關鍵專利 (standard-essential patent, SEP) 的權利金，得適用於特別計算方式；即權利金計算基礎必須是來自於受系爭專利保護之技術特徵，且權利金應反映出受系爭專利保護的技術特徵所帶來的價值，而非技術被普遍採用 (即標準化) 後所賦予的附加價值，故於計算 SEP 的合理權利金時應將任何因採用該標準關鍵技術所帶來的價值予以排除，無論 SEP 是否有 RAND 授權義務之承諾，皆須將其標準化的情形納入考量，而將系爭專利自身的價值與經標準化後所獲得之附加價值嚴加區隔。是以，CAFC 撤銷該判決並發回地院重新計算賠償金。

資料來源：

1. "Court Erred in Failing to Consider Standardization in Patent Damages Analysis," IPO Daily News, 2015 年 12 月 7 日。
2. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation. Cisco Systems, Inc., Fed Circ. 2015-1066. 2015 年 12 月 3 日。

專利得以科學誤解為由而請求更正

Cubist Pharmaceuticals, Inc. (後稱 Cubist) 持有一稱為「LY146032」抗生素化合物專利，該專利說明書中的化學結構圖解具有 daptomycin 抗生素之生

成。Cubist 表示因研究人員認為 daptomycin 抗生素的立體化學 (stereochemistry) 含 L 立體異構物，故於原化學結構圖解中，daptomycin 之立體異構物 (stereoisomer) 由 D 被錯誤標示為 L；為此向美國專利局提出更正 LY146032 化合物的化學結構圖解。更正請求獲准後，Cubist 成功取得 R39,071 號再發證專利。爾後 Cubist 認為 Hospira Inc. (後稱 Hospira) 對 R39,071 號再發證專利侵權，便對其提出侵權訴訟。經地院審理後，地院認為 Hospira 對 R39,071 號再發證專利侵權，本案上訴至 CAFC。

Hospira 認為 Cubist 的更正涉及改變所請化合物，已擴大原申請專利範圍，認為美國專利局不應准許 Cubist 的更正。CAFC 審理中，針對 Hospira 的主張，作出以下回應：

1. 說明書已教示 LY146032 是藉由特定發酵過程而生，且必然會有 daptomycin 抗生素之生成。
2. LY146032 的名稱亦同時被其他公司用於意指 daptomycin 抗生素。
3. Cubist 的研究員最初認為 daptomycin 抗生素含有 L 立體異構物，且雖然 Cubist 錯誤理解化合物架構，然綜合相關證據顯示出 Cubist 持有 (possess) daptomycin 抗生素。

是以，CAFC 認為 Cubist 的更正請求並未擴大原申請專利範圍，故維持地院做出美國專利局核發 R39,071 號專利並無不當的判決。

資料來源：“Applicant’s Mistake Due to Changed Scientific Understanding is Correctable in Cubist Pharmaceuticals, Inc. v. Hospira, Inc.” Staas & Halsey LLP. 2015 年秋季。

<<http://files.ctctcdn.com/6f1562db001/457da49a-131d-46dd-ad28-d92815660520.pdf>>