

專利權

[澳洲、英國、美國]

澳洲、英國、美國限制學名藥上市之損害賠償相關案例

一旦學名藥以較低的價格上市，專利藥之收益往往會因價格無法與其競爭而大幅下滑；故此，專利藥廠常採取之防範措施為申請暫時性禁制令 (interlocutory injunction)，禁止學名藥在專利有效期間上市。但若專利無效，除了學名藥廠會被禁止上市所造成的損害請求賠償之外，政府或第三人可否就這段期間藥品價差而造成的損失請求損害賠償呢？針對這種情形，各國法規仍在持續發展中，以下暫就澳洲、英國、美國案例一窺究竟。

根據澳洲法規，專利藥藥價應在其學名藥被列入「藥品福利制度 (Pharmaceutical Benefits Scheme, PBS)」的藥品清單後下降 16%，暫時性禁制令則使藥價下降延後。為了取得暫時性禁制令，專利藥廠必須承諾 (undertaking) 若其專利無效或未遭侵權，會賠償因禁制令而蒙受損害者。日前有澳洲政府在藥品專利被法院宣告無效後，請求因禁制令而必須支付專利藥較高的藥價之損害賠償案例。澳洲 1989 年醫療產品法 (Therapeutic Goods Act 1989) 允許政府在前述狀況下可請求損害賠償，但法規中可請求賠償之特定狀況限制甚多；專利藥廠主張政府僅能在法規規定之特定狀況下請求賠償，但澳洲政府主張法規之規定不應對其權利造成限縮。法院認同澳洲政府主張，認為法規之規定為政府可請求賠償之額外的法律依據，專利藥廠仍在上訴中。

英國法規則明確規定法院在准予暫時性禁制令時，應考慮是否要求申請人進行賠償之承諾，並在此同時就列出會被禁制令影響者的名單。意即惟有列在名單上者可請求損害賠償，法院也不接受日後追加賠償名單之請求；權益可能受損者必須在一開始就在名單之內，否則無法主張權利。

在美國，根據 Hatch-Waxman 法案規定，第一家成功挑戰專利藥之專利有效性的學名藥廠將享有 180 天的獨家專賣權；然專利藥廠和學名藥廠在專利訴訟時可能選擇以“Pay for Delay”或“Reverse Payment”的方式和解，即專利藥廠付費要求學名藥廠延後販賣學名藥，在此期間專利藥廠可維持其專賣權及較高藥價，學名藥廠雖延後藥品上市，但因未輸掉專利訴訟，屆時仍可保有 180 天的獨家專賣權。2013 年有 AndroGel 案之例，因進行前述和解被控違反了反托拉斯法並被判違法，提起告訴背後之動機和澳洲政府案例相近，即因限制學名藥上市而造成藥品價差帶來損失；但這類案例之結果仍未有一定模式可循，其後也有類似案件被控違反反托拉斯法但不成立。

資料來源：“Look before You Leap: Seeking to Enforce Your Pharmaceutical Patent May Lead to Unintended Consequences,” [Freehills Patent Attorneys](http://www.freehillspatents.com/resource?id=410). 2016 年 1 月 11 日。 <<http://www.freehillspatents.com/resource?id=410>>

[美國]

Google 出售大批電池專利

Google 出售名下 138 件美國專利及 69 件他國專利，這些待售專利分為六類，其中包含油電混合、充電和硬體等類，售價不對外公開，僅透露給潛在買家。

207 件待售專利中包含了 5 件精選案件，包括美國第 6,320,354 號專利，係關於電池充電的方法和裝置，以及關於觸點排列之美國第 5,854,549 號專利。

這批專利最初屬於 Motorola，2011 年時 Google 以 125 億美元買下 Motorola，後來又以 25 億美元將 Motorola（手機部門）賣給 Lenovo，Google 當時買下 Motorola，部分原因便是基於其龐大專利組合所驅動，然而，法院最近曾表示 Google 系惡意持有 Motorola 之專利。

資料來源：“Google is selling a load of battery patents,” [businessinsider](http://uk.businessinsider.com/google-sells-battery-patents-2016-1). 2016 年 1 月 15 日。

<<http://uk.businessinsider.com/google-sells-battery-patents-2016-1>>

