

## 訴訟

### [美國]

#### 經專利權人同意之物品轉讓均適用於專利權耗盡原則

LifeScan Scotland, Ltd 和 LifeScan, Inc. (簡稱 LifeScan) 為美國第 7,250,105 (簡稱'105) 號專利權人，該專利涉及一種利用儀器來檢測血糖的方法。而'105 號專利亦運用於其製造的「OneTouch Ultra」的血糖檢測儀器。此外，40%的「OneTouch Ultra」血糖檢測儀器是以低於成本價於市場販售，剩餘的 60%則分發給醫療用品供應商，而這些供應商會輪流將該檢測儀免費送給糖尿病患者，LifeScan 欲透過此種方式來使消費者將來持續購買其血糖試紙，以搭配其檢測儀器使用。

Shasta Technologies, LLC and Conductive Technologies, Inc.、Instacare Corp.和 Pharmatech Solutions, Inc. (統稱 Shasta) 並未販售血糖檢測儀器，然在血糖試紙這塊市場上為 LifeScan 的競爭對手，且 Shasta 販售的 GenStrip 血糖試紙設計為可搭配 LifeScan 的檢測儀器使用。2011 年，LifeScan 向加州北區地方法院對 Shasta 提出其販售的 GeneStrip 血糖試紙對'105 號專利間接侵權的訴訟，並同時請求地院對系爭產品發出臨時禁制令 (Preliminary Injunction)。Shasta 主張，因 LifeScan 於販售該檢測儀器時，已充分實施'105 號專利，故已構成專利權耗盡，但 LifeScan 卻主張，由於其 60%的檢測儀器為免費贈送，故不屬於「銷售」行為則不適用專利權耗盡。地院審理後同意 LifeScan 的看法，並作出准許 LifeScan 臨時禁制令請求的判決，故 Shasta 上訴至 CAFC。

CAFC 審理時提到，LifeScan 主張那些已販售出的 60%儀器不適用權利耗盡的原因之一在於該儀器並未實施'105 號專利所請求保護之方法的主要特徵，而 LifeScan 認為該方法項的主要特徵在於該血糖試紙；CAFC 對此表示，'105 號專利提申時，原申請專利範圍中所包含該血糖試紙之請求項已被認為不具可專利性而核駁，且由'105 號專利之說明書、訴訟歷程均顯示出所請發明之方法項的主要功能均因該儀器所達成，而非血糖試紙。至於 LifeScan 另外所主張其並未因販售該儀器而收受任何報酬，CAFC 進一步提到，專利權人不能以贈與物品而未收取費用之理由來規避專利權耗盡原則，簡言之，只要有經專利權人同意之物品轉讓，無論是贈與或是販售，均適用於專利權耗盡原則，故 CAFC 最後推翻地院發出對 Shasta 之血糖試紙臨時禁制令的判決並發回重審。

資料來源：

1. “Patent Rights in Method for Blood Glucose Testing Exhausted by First Distribution of Meters,” IPO Daily News, 2013 年 11 月 5 日。
2. LifeScan Scotland, Ltd and LifeScan, Inc. V. Shasta Technologies, LLC and Conductive Technologies, Inc. and Instacare Corp. and Pharmatech Solutions, Inc., Fed Circ. 2013-1271. 2013 年 11 月 4 日。