

專題研究

從Endo Pharmaceuticals Inc. v. Actavis, Inc.及Endo Pharmaceuticals Inc. v. Roxane Laboratories, Inc.案探討默示授權

林 杜*

壹、前言

默示授權原則（Implied License Doctrine）被用於契約法追蹤契約當事人的意圖，目的在補充其契約內容。¹依據聯邦法院的先前判例，有4種默示授權原則：法律禁反言（legal estoppel）、衡平禁反言（equitable estoppel）、默認（acquiescence）及行為（conduct）。最常被援用的是法律禁反言及衡平禁反言。當專利權人一、授權了一個權利；二、收到對價（receives consideration），並三、尋求減損該權利，則滿足了法律禁反言原則。學者建議，法律禁反言之適用「取決於其後取得（after-acquired）專利之獲得（acquisition）的可預見性（foreseeability）及授權標的確切描述」。衡平禁反言則「集中在使人誤解的」（misleading）行為暗示專利權人不會實施其專利權。透過衡平禁反言來形成默示

DOI：10.3966/221845622020010040005

收稿日：2019年11月14日

* 永信藥品工業股份有限公司／智慧財產室專員。

¹ KIM LEWISON, THE INTERPRETATION OF CONTRACTS 152 (3d ed. 2004).

授權需要滿足以下3個條件：一、專利權人透過聲明或行為積極（affirmative）同意或允許被控侵權人製造、使用或販賣；二、被控侵權人信賴這些聲明或行為；三、如果允許專利權人進行其主張，則被控侵權人將受到重大損害。默認的默示授權的情況是「專利擁有人默認當事人製造、使用或販賣專利發明的樣品（specimen），而專利擁有人也接受這種行為的部分補償，除非有其他事實否定這樣的牽連，不然將有默示授權」。行為的默示授權則是「如果專利擁有人對另一人的任何語言或任何行為，使其他人可以適當推斷專利擁有人同意他利用專利來製造、使用或販賣，而其他人利用了」。²在探討此上訴案前，必須先回顧AMP案³及TransCore案⁴，兩先前判例皆依據法律禁反言判決有默示授權。

貳、AMP案⁵

一、背景

1950年5月27日AMP與美國政府簽定研發契約，依據契約AMP要發展並供應陸軍接合電子線圈的捲曲工具（a crimping tool for splicing electrical wires）。

契約要求AMP發展並供應陸軍信號兵團（Army Signal Corps）60個接合線圈工具的實驗模組。捲曲裝置是由AMP僱用的G. H. Byrem開發完成。此工具於1952年8月25日申請專利，後來於1955年11月1日公告為美國專利號2,722,146（Byrem專利）。於1953年6月5日移交完成⁶，契約中關於專利權的條款如附表1所列。

大約在完成契約的同時，AMP發現了一項專利（Vinson專利），1946年申請1952年公告，涵蓋了他所擁有的Byrem專利，也就是說，根據Byrem專利所生產的線圈接合裝置侵害了Vinson專利。AMP於1963年11月4日取得了Vinson專利。於是

² Rachel Clark Hughey, *Implied License by Legal Estoppel*, 14 ALB. L.J. SCI. & TECH. 53, 56 (2003).

³ Amp Incorporated v. the United States, 389 F.2d 448 (Ct. Cl. 1968).

⁴ Transcore v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009).

⁵ *Supra* note 3.

⁶ On June 5, 1953, the last shipment of items called for under the contract was sent by plaintiff to the Signal Corps and the acceptance of these items shortly thereafter constituted the completion of the contract.

AMP宣稱美國政府侵害了Vinson專利。

二、判 決

CAFC認為在某種情況下有默示授權：

當一個人銷售了一項利用一發明之專利，該發明侵權一項先前專利，該銷售之人被禁止對其被授予人提侵權訴訟，即使在潛在專利銷售後取得核准在先之專利。

(When a person sells a patent which employs an invention which infringes a prior patent, the person selling is estopped from bringing an action against his grantee for that infringement, even though the earlier patent is acquired after the sale of the latent patent.)

並進一步指出：

法律禁反言的本質可以在默示授權原則的禁反言中找到，牽涉的事實是授權人（或讓與人）為了有效對價授權（或讓與）一可定義的財產權，然後企圖減損那個權利。授予人被禁止取回他已收到對價的任何範圍。〔The essence of legal estoppels that can be found in the estoppels of implied license doctrine involves the fact that the licensor (or assignor) has licensed (or assigned) a definable property right for valuable consideration, and then has attempted to derogate or detract from that right. The grantor is estopped from taking back in any extent that for which he has already received consideration.〕

簡單的說就是，財產權或利益的授予人，其本身後來的行為不能減損他已授予的權利。

AMP授權給政府的是使用概念（use an idea）不只是Byrem專利本身。政府可以遍及世界實施Subject Invention無論是否可專利（附表1）。免權利金授權的不是實施特定的專利，而是實施概念。因此，美國政府被默示授權Vinson專利。

參、TransCore案⁷

一、背景

TransCore致力於製造、銷售及安裝自動收費系統（automated toll collection systems），並且是許多相關技術的專利權人。

2000年TransCore告Mark IV侵權許多TransCore專利。最後和解，Mark IV同意支付450萬美金取得授權。授權條款如附表1所列。

幾年後，一間收費系統顧問及系統整合公司ETC贏得了Illinois State Toll Highway Authority（ISTHA）的競標，可以安裝及測試新的收費系統（open-road tolling system），而系統是由ISTHA向Mark IV購得。

TransCore 告 ETC 侵 權 美 國 專 利 號 5,805,082 ； 5,289,183 ； 5,406,275（'082, '183, '275專利）還有6,653,946（'946專利）。'946專利在TransCore-Mark IV和解時尚未公告。

二、判 決

CAFC認為有默示授權，而在TransCore-Mark IV和解契約下，ETC安裝Mark IV銷售的收費系統，這些系統的TransCore專利權利耗盡（patent exhaustion）。CAFC指出最高法院明確重申「長久以來的專利耗盡原則是，專利產品的初始授權銷售終止了該產品的所有專利權」（the longstanding doctrine of patent exhaustion provides that initial authorized sale of a patented item terminates all patent rights that item）且「僅由專利持有人所授權的銷售觸發專利耗盡」（exhaustion is triggered only by a sale authorized by the patent holder）。因此，Mark IV對ISTHA的銷售是被授權的，這耗盡了TransCore專利。

關於默示授權，CAFC除了重申AMP案，再簡單聲明「法律禁反言是指一狹窄範疇的行為，此行為圍繞著以下情形，專利權人已授權或讓與一權利，收到對價，然後企圖減損已授予的權利」（Legal estoppel refers to a narrow category of conduct encompassing scenarios where a patentee has licensed or assigned a right, received

⁷ *Supra* note 4.

consideration, and then sought to derogate from the right granted.)。

’946專利是’082專利的連續案，ETC聲稱，而且TransCore也沒有爭論，’946專利範圍比’082專利還廣，且必須實施’082專利。因此為了使Mark IV取得與TransCore談判所得到的利益，必須允許實施’946專利與可以實施’082，’183及’275專利相同的範圍。免責條款可能保護TransCore免於默示授權，但不允許TransCore減損他已明確授予的權利。

肆、Endo案⁸

一、背景

2006年6月FDA許可了Endo的緩釋oxymorphone產品Opana[®] ER (NDA No. 021610) (下稱「06ER」)，有5mg、10mg、20mg及40mg4個單位含量，2008年2月另外許可了7.5mg、15mg及30mg3個單位含量。2011年12月FDA許可了Endo的補充性新藥申請(sNDA No. 201655)，這是Opana[®] ER的新配方抗壓錠劑(crush-resistant) (下稱「11ER_CRF」)。

2008年3月Endo起訴Actavis，指控其06ER的ANDA (Abbreviated New Drug Application, Opana[®] ER的學名藥) 侵權專利美國專利號5,662,933及5,958,456。2009年2月Endo與Actavis和解，於2011年7月15日起獲得訴訟專利之授權⁹。2011年7月20日Actavis宣布銷售其Opana[®] ER的學名藥 (Oxymorphone Hydrochloride Extended-Release Tablets, CII 7.5mg and 15mg)¹⁰。2012年12月Endo起訴Actavis銷售

⁸ Endo Pharmaceuticals Inc. v. Actavis, Inc. & Endo Pharmaceuticals Inc. v. Roxane Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 2014).

⁹ Administrative Law Judge Dismisses FTC Antitrust Complaint against Generic Pharmaceutical Company Impax Laboratories, Inc., FTC於2018年5月18日釋出的Initial Decision，網址：<https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2018/05/administrative-law-judge-dismisses-ftc-antitrust-complaint>，最後瀏覽日：2019年11月18日。

¹⁰ Actavis Launches Oxymorphone Hydrochloride Extended-Release Tablets, CII in the U.S., available at <https://www.prnewswire.com/news-releases/actavis-launches-oxymorphone-hydrochloride-extended-release-tablets-cii-in-the-us-125909248.html> (last visited Nov. 18, 2019).

其06ER學名藥（7.5 mg及15 mg兩個單位含量）侵權11ER_CRF於Orange Book¹¹上所表列（附表2）之專利美國專利號7,851,482、8,309,122及8,329,216¹²。

地院以有默示授權實施系爭專利駁回Endo對兩家學名藥廠Roxane及Actavis的初期禁制令（preliminary injunction）的聲請。Endo上訴，CAFC撤銷發回重審。

系爭專利美國專利號8,309,122（'122專利）及8,329,216（'216專利）是同一母案的連續案。第三個系爭專利美國專利號7,851,482（'482專利）與其他兩個專利無關。兩個上訴都包含'122及'216專利，而'482專利只在Actavis的上訴。

在此訴訟前，Endo告兩個被上訴人其ANDA專利侵權。第一輪訴訟在Endo授權兩被上訴人後和解，授權條款如附表1，兩個授權條款相似。

系爭專利在授權後才公告，'122及'216專利專利權人是Endo，'482專利是Endo取得的。

二、判 決

（一）明示授權（Express License）

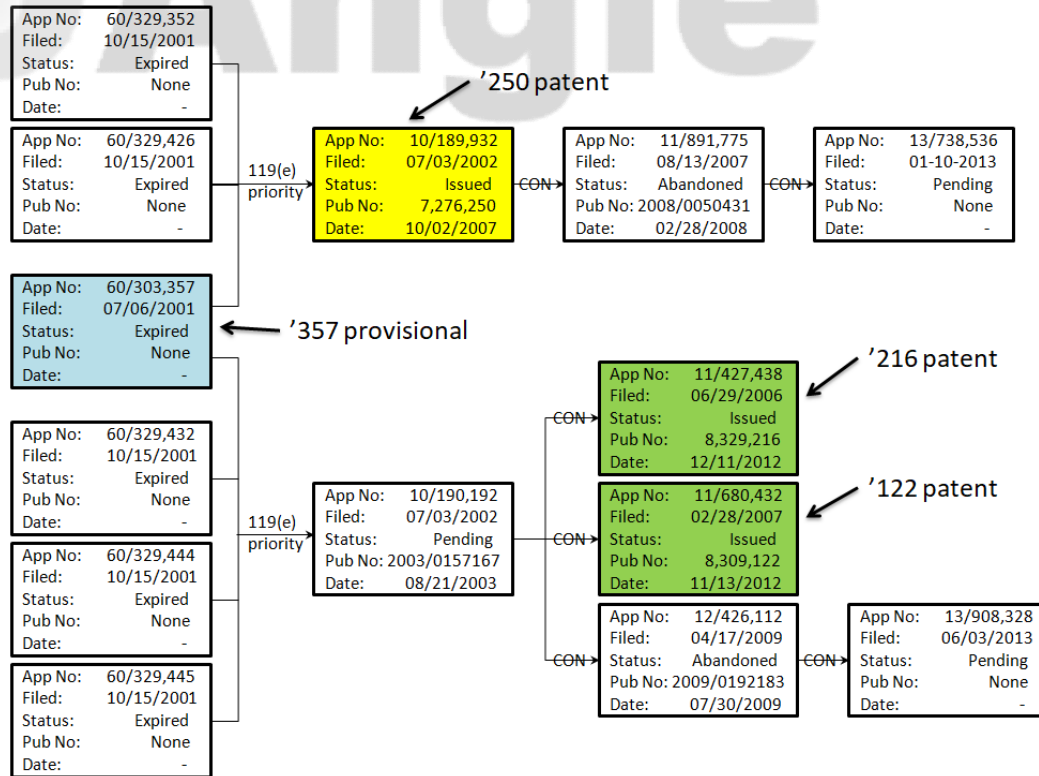
Endo爭論「No Implied Rights」條款很明確，授權不涵蓋系爭專利。Roxane回應，因為先前授權的美國專利號7,276,250（'250專利）對美國臨時申請案60/303,357（'357申請案）主張優先權，而'122及'216專利也對其主張優先權（圖1），所以授權契約有授予實施系爭專利。Roxane爭論條款中的「including」這個字涵蓋了不只是對Opana[®] ER Patents主張優先權的連續案、部分連續案及分割案（附表1），還必須圍繞任何與授權專利主張相同優先權的申請案及臨時申請案，主張優先權的任何專利申請案。並爭論共同的臨時申請案教示了專利標的把'250專利綁到系爭的'122及'216專利。

¹¹ Orange Book 的正式名稱是“Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations”。NDA申請人依據Rule 21 C.F.R. § 314.53(C)(2)必須提交與藥品有關的專利資訊，並將這些專利列在FDA的Orange Book上。這些專利必須是(1) drug substance (active ingredient and polymorph) patents, (2) drug product (formulation and composition) patents及(3) method-of-use patents claiming indications or other conditions of use.

¹² The United States District Court for the Southern District of New York, No. 12-CV-8985, complaint.

從Endo Pharmaceuticals Inc. v. Actavis, Inc.及
Endo Pharmaceuticals Inc. v. Roxane Laboratories, Inc.案探討默示授權

109



資料來源：Endo Pharmaceuticals Inc. v. Actavis, Inc. & Endo Pharmaceuticals Inc. v. Roxane Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 2014).作者重製

圖1 系爭專利連續性關係圖

CAFC認為Roxane的說法於法無據。不用爭論的是'122及'216專利不是任何授權專利的連續案。同樣地，'122及'216專利沒有對任何授權專利主張優先權。就授權來說，對授權專利主張優先權是必要條件，「including」沒有去除這個需求的意思。

Actavis的契約包含了與Roxane契約相同的「連續案、部分連續案及分割案」用語。基於上述相同理由，且'482專利與授權專利完全無關。CAFC判定兩被上訴人沒有被明示授權可以實施任何系爭專利。

(二) 默示授權 (Implied License)

Endo 爭論系爭專利的說明書內容與授權專利（'250 專利）不同，且專利標的的範圍不同。Endo 指出與 '122 及 '216 專利主張相同優先權的授權專利（'250 專利）不是前一訴訟的系爭專利，只在和解時被加到授權契約中，因為 Endo 了解被上訴人沒有侵權。

被上訴人回應基於衡平法（equity）不允許授權人減損其所授予的財產權，被上訴人有被默示授權實施系爭專利。被上訴人爭論 Endo 為了有效對價（valuable consideration）授權它們被控告的學名藥產品，而它們以 FDA 核准的 ANDA 及對授權的信賴進行銷售，而 Endo 後來取得的專利除去了授權利益的精華。被上訴人爭論契約中的「No Implied Rights」沒有決定性，因為禁反言「必須推翻這樣的條款」。

被上訴人類推本案事實到 TransCore 案，該案 CAFC 判禁止專利權人提第二次侵權訴訟，即使較早的和解契約聲明「不應適用於任何其他專利」。CAFC 認為被上訴人對 TransCore 案的過度解讀是不正確的。CAFC 在 TransCore 案確認了，專利授權沒有轉讓（convey）被授權人「絕對權利」（absolute right）來製造、使用或銷售產品，「因為甚至是專利權人也沒有被給予這個權利」。專利權人的權利「僅在排除他人製造、使用或銷售被授權專利涵蓋的產品」，而「專利權人及其被授權人在製造、使用或銷售此產品時，實施此專利發明可以因其他專利而發生訴訟」。

法律禁反言原則沒有使這些一般原理無效。反而，「是指一狹窄範疇的行為，此行為圍繞著以下情形，專利權人已授權或讓與一權利，收到對價（received consideration），然後企圖減損已授予的權利」。在 TransCore 案，系爭專利是先前和解契約中其中一專利的連續案，範圍較廣且必須實施。CAFC 注意到的事實是，專利權人「採取侵權被授權專利的主張作為其與系爭專利有關的主張」，這提供了無可爭辯的證據，專利權人「企圖實施系爭專利以減損他在先前契約下授予的權利」。即使契約中聲明「不應適用於未來被核准的其他專利」，CAFC 做出結論，禁止專利權人宣稱專利範圍完全圍繞授權專利之一的專利範圍的專利侵權。為了避免被授權人有意外的收穫，CAFC 明確限制默示授權在授權專利的範圍。

CAFC 注意到，「新的系爭連續案是基於與先前授權專利相同的揭露，經由定義，連續案不能請求不被較早公告的專利所支持的新發明」。在解釋 TransCore 案關於「禁止專利授權人減損授權所給予的權利」後，CAFC 判決「先前已被授權某些

產品的專利的連續案，在沒有清楚的指示有共同的意圖是與授權相反的情況下，可以推定，那些產品也被默示授權於連續案」。也就是，授權或免訴條款（covenant not to sue）列舉了特定專利，在沒有共同的意圖是與授權相反的情況下，法律上可以禁止專利權人宣稱被授權專利的連續案侵權。

Endo沒有被禁反言宣稱這些上訴的系爭專利侵權，因為沒有系爭專利是任何授權專利的連續案。被上訴人經由默示授權尋求捕獲（capture）協議以外的標的。AMP案並沒有與此相反，因為系爭契約授權政府的是「在全世界實施每一個Subject Invention」——不是任何特定專利。AMP案使這個授權契約決定性的重要面很清楚，就是授權給政府使用概念（idea）而不只是Byrem專利本身。

此處授權的不是「概念」（idea），Endo授予被上訴人的授權及免訴條款（covenant not to sue）限定在特定專利及專利申請案。CAFC撤銷地院駁回兩案的初期禁制令（preliminary injunction），並發回重審。

三、法官DYK的部分不同意見

法官DYK同意Roxane沒有明示或被默示授權’122及’216專利。Roxane在與Endo和解時已知道那些專利的申請案，那些專利對和解契約中一專利主張優先權的臨時申請案也主張優先權，而兩造同意不把它們放到和解契約中。然而，在Endo與Actavis協議和解期間，Endo沒有揭露’122及’216專利申請案，並授權Actavis生產系爭產品。在這些情況下，法官DYK做出結論，Actavis有被默示授權實施’122及’216專利有關和解契約的標的ANDA所涵蓋的產品。

Actavis在2008年2月14日通知Endo，它已向FDA申請了ANDA以銷售其Opana[®] ER的學名藥，Roxane在2009年12月21日通知。Endo分別在2009年與Actavis，在2011年與Roxane和解簽訂授權契約。Actavis與Endo的契約授權Actavis依據’456專利生產及銷售Opana[®] ER的學名藥，並詳細指明「Endo...covenant[s] not to sue [i.e. licenses] Actavis...for infringement of...the Opana[®] ER Patents [i.e., the ’250, ’933, ’143 patents] based on the manufacture, use, import, sale or offer for sale of any Opana[®] ER Generic Products...」。Actavis契約定義「Opana[®] ER Generic Products」為「any product that is ... sold under the Actavis ANDA」。

在Actavis及Roxane按照和解契約開始銷售Opana[®] ER的學名藥後，PTO在2012

年12月分別公告了Endo的'122及'216專利¹³。這些專利涵蓋了Opana[®] ER的活性成分及其緩釋方法。Endo將這些專利列在Orange Book上。

法官DYK認為多數意見判決Actavis沒有被默示授權與先前判決TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009)及General Protecht Group, Inc. v. Leviton Manufacturing Co., Inc., 651 F.3d 1355 (Fed. Cir. 2011)不符。法官DYK認為此上訴中爭議的臨時申請案的專利關係與較早判決中連續案專利關係之間並無有意義的區別。

TransCore案及General Protecht案的邏輯源自先前判例AMP案。AMP案確認專利權人對授權契約中的發明可以轉讓權利到未來的專利，甚至當授權契約對相同發明沒有明白地涵蓋未來的專利。TransCore案判決專利權人不能授權另一當事人存在的專利生產一特定的產品，然後對該當事人主張新取得的專利以阻止該當事人生產相同的產品。

然而，法官DYK認為Actavis與Roxane的差異在，Roxane與Endo的協商中，Roxane知道'122及'216專利申請案，企圖將這些審查中的專利放到契約中，而最終未能獲得授權。這足以使默示授權無效。但Actavis的協商不同，發生在Roxane契約的兩年前。在Actavis與Endo的協商期間，紀錄沒有指示有討論'122及'216專利或指示Actavis甚至知道Endo申請了'122及'216專利。

當多數意見聲明Actavis與Roxane的契約相似的同時，事實上有重要的不同處。Actavis被授權的是「Opana[®] ER Genetic Products」（附表1），契約定義「Opana[®] ER Genetic Products」為「any product that is marketed and/or sold under the Actavis ANDA」。相反地，Roxane被授權的是「Licensed Patents」，並進一步定義Licensed Patents（附表1）。因此，當Actavis的授權只限定在「any product that is marketed and/or sold under the Actavis ANDA」的同時，Roxane的授權詳細指定it neither extends to any other 「products」 nor 「to any patents other than the Licensed Patents,」 the '250, '456, and '933 patents。因此，不像Roxane的契約，Actavis的契約沒有限定授權特定的專利。比較兩個授權契約及不同的協商歷史，建議Actavis可以合理地推

¹³ '122及'216專利分別在06/14/2007（公開號2007/0134328）及05/03/2007（公開號2007/0098794）就已公開。

斷，它已協商了銷售Opana[®] ER學名藥產品的權利，包含了’122及’216專利，而不僅是實施明確授權的專利。

多數意見做出結論：「如果被上訴人想要上市銷售其被控告的學名藥產品而免於被Endo控告專利侵權的威脅，被上訴人可以在和解及授權契約中協商適當的用語」。而法官DYK認為「默示授權不因為可以協商明示授權而簡單地被排除。授予Actavis默示授權並沒有不公平。雖然Actavis在和解時可以檢索審查中的專利申請案，但將揭露責任放在有較多資訊的當事人身上（Endo），增加了協議過程的效率。轉讓這個責任給較少資訊的當事人，為知道較多的當事人創造了隱藏資訊的動機：較多資訊的當事人將不用面對沒能揭露資訊的後果，的確，也將從資訊不對等中受惠。藉由在和解協商中創造隱藏及遮掩重要資訊的動機，我們侵蝕了和解程序的目的：避免另一個訴訟。」

伍、結 論

AMP案的授權契約中有免責條款明確地聲明「Nothing contained in this paragraph shall be deemed to grant any license under any invention other than a Subject Invention.」，但這只是在排除授權Subject Invention以外的發明。TransCore案的授權契約中同樣有免責條款聲明「This Covenant Not To Sue shall not apply to any other patents issued as of the effective date of this Agreement or to be issued in the future.」，但系爭專利的專利範圍被涵蓋在授權專利的專利範圍內，因此必須默示授權系爭專利，才不至減損了原本授權的專利範圍。

依據判決內容所揭露的部分契約條款，Actavis被授權的是「Opana[®] ER Genetic Products」，這是一個確切描述的授權標的。在和解協議期間，Endo所申請的’122及’216專利已經公開，並在專利公告後將其表列在Orange Book上，可見Endo知道’122及’216專利與Opana[®] ER相關，但卻沒在協議期間告知Actavis，有意隱瞞這些專利資訊。雖然契約中亦有免責條款聲明「Endo...do not grant Actavis...any license, right or immunity, whether by implication, estoppels or otherwise, other than as expressly granted herein.」，但如果Endo可以主張’122及’216專利，則減損了它原本授權的權利——上市及銷售任何Actavis ANDA產品（any product that is marketed and/or sold

under the Actavis ANDA)。

授權的不是特定的專利，即使契約明定了免責條款，可能無法避免默示授權。也就是授權的是概念 (idea)、發明 (invention) 或產品 (product)，將被授予默示授權。如果這樣的授權進一步列舉的特定的專利，授權人在授權之後才取得的專利，其專利範圍涵蓋了特定專利的專利範圍，而必須實施特定專利，則授權人因默示授權，而不得主張後來取得的專利。因此，關鍵在於授權的標的及授權的專利範圍，未授權的專利會因授權的是概念、發明或產品，或其專利範圍被涵蓋在授權專利的範圍而有默示授權。

授權及和解的協商過程中，被授權人在協商的官方記錄中，明確知道後來被控告的專利資訊，即使此專利在協商期間仍是審查中的專利申請案，而在最終的授權契約中並沒有包含此專利，被授權人沒有默示授權。因此，關鍵在當事人是否知道系爭專利資訊，如果沒有官方紀錄顯示被授權人知道系爭專利資訊，可能會有默示授權。

附表1 授權契約

案 例	部分授權契約條款
AMP v. U.S. (1968)	(a) As used in this clause, the following terms shall have the meaning set forth below: (i) The term 'Subject Invention' means any invention, improvement or discovery (whether or not patentable) conceived or first actually reduced to practice either (A) in the performance of the experimental, developmental or research work called for under this contract, or (B) in the performance of any experimental, developmental or research work relating to the subject matter of this contract which was down upon the understanding that a contract would be awarded. (b) The Contractor agrees to and does hereby grant to the Government an irrevocable, nonexclusive, nontransferable and royalty-free license to practice, and cause to be practiced for the Government throughout the world, each Subject Invention in the manufacture, use, and disposition according to law, of any article or material, and in the use of any method; ***. Nothing contained in this paragraph shall be deemed to grant any license under any invention other than a Subject Invention. ***

案 例	部分授權契約條款
	(i) In addition to the rights granted to the Government in the foregoing paragraphs of this clause, the Contractor hereby grants to the Government, under any patents now or hereafter issued with respect to which the Contractor now has, or prior to completion or final settlement of the contract may acquire, the right to grant licenses without becoming liable to pay compensation to others because of such grant, the right to reproduce or to have reproduced articles or materials substantially the same as those delivered to the Government hereunder ***.
TransCore v. ETC (2009)	3. In exchange for the payment set forth in paragraph 1, TCI hereby agrees and covenants not to bring any demand, claim, lawsuit, or action against Mark IV for future infringement of any of United States Patent Nos. 5,805,082; 5,289,183; 5,406,275; 5,144,553; 5,086,389; 5,751,973; 5,347,274; 5,351,187; 5,253,162; and 4,303,904, or any foreign counterparts of the aforesaid United States Patents, for the entire remainder of terms of the respective United States Patents and their foreign counterparts. This Covenant Not To Sue shall not apply to any other patents issued as of the effective date of this Agreement or to be issued in the future. *** 8. TCI, TII and GRAVELLE, for themselves and their respective predecessors, successors, heirs and assigns, fully and forever release, discharge and dismiss all claims, demands, actions, causes of action, liens and rights, in law or in equity (known, unknown, contingent, accrued, inchoate or otherwise), existing as of June 26, 2001, that they have against MARK IV, and its officers, directors, employees, representatives and attorneys of MARK IV, but excluding any claims for breach of this Agreement. No express or implied license or future release whatsoever is granted to MARK IV or to any third party by this Release.
Endo v. Actavis (2014)	(c) For avoidance of doubt, and notwithstanding anything to contrary in this Agreement, the License and Covenant Not to Sue do not grant to Actavis any rights or immunities with respect to any products <i>other than the Opana® ER Genetic Products</i>, including any combination products. The agreement defines “Opana® ER Genetic Products” as “<i>any product</i>

案 例	部分授權契約條款
	that is marketed and/or sold under the <i>Actavis ANDA</i>.” No Implied Rights Endo ... do not grant Actavis ... any license, right or immunity, whether by implication, estoppels or otherwise, other than as expressly granted herein.
Endo v. Roxane (2014)	(c)... the License and Covenant Not to Sue do not grant to Roxane any rights or immunities with respect to any products other than the Roxane Products or <i>with respect to any patents other than the Licensed Patents</i>. The agreement defines “Licensed Patents” as (a)any United States patents that are both (i) <i>now owned</i> by Endo ... and (ii) <i>issued as of the Effective Date of this Agreement</i>, including Opana[®] ER Patents, (b)any United States patent applications that <i>claim priority to the Opana[®] ER Patents, including</i> any continuation, continuation-in-part and divisional patent applications that claim priority to the Opana[®] ER Patents, and (c)any patents resulting from the reissue or reexamination of patents or parent applications comprised within clauses (a) and (b) above, in each case that Endo ... could assert would be infringing by the making, using, selling, offering to sell or importing of the Roxane Product. The Roxane Agreement defines “Opana[®] ER Patents” as U.S. Patent Nos. 5,662,933, 5,958,456, and 7,276,250. No Implied Rights Endo ... do not grant Roxane ... any license, right or immunity, whether by implication, estoppels or otherwise, other than as expressly granted herein.

附表2 Opana ER之表列專利

06ER				11ER_CRF			
專利號	類型	公告日	到期日	專利號	類型	公告日	到期日
5128143	DP	07/07/1992	09/19/2008	7851482	DS	12/14/2010	07/10/2029
5662933	DP	09/02/1997	09/09/2013	8075872	DP	12/13/2011	11/20/2023
5958456	DP	09/28/1999	09/09/2013	8114383	DP	02/14/2012	08/08/2024
7276250	DP, U-826	10/02/2007	02/04/2023	8192722	DP	06/05/2012	09/15/2025
				8309060	DP	11/13/2012	11/20/2023
				8309122	DP	11/13/2012	02/04/2023
				8329216	DP	12/11/2012	02/04/2023
				8808737	U-1598	08/19/2014	06/21/2027
				8871779	DS	10/28/2014	11/22/2029

DS: Drug Substance

DP: Drug Product

U-826: RELIEF OF MODERATE TO SEVERE PAIN

U-1598: METHOD OF ADMINISTRATION OF CONTROLLED RELEASE OXYMORPHONE