

至少现在，102 条款阻却规定维持不变

Leahy-Smith 美国专利发明法案 (AIA) 实质性修正的第一次考虑因素中，在 *Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.*ⁱ，美国联邦巡回上诉法院权衡了关于销售阻却条款的法条修订部分。

见于专利法第 102 条款中的销售阻却，作为对可专利性的阻却，是为了防止发明人在提交申请专利之前持续对发明成果进行商业化的行为。对于商业化的行为是否会导致阻却取决于一个两步法测试：(1) 该主张的发明是否有存在销售或者许诺销售的行为 (2) 该主张的发明是否准备在临界的时间点申请专利ⁱⁱ。AIA 的修订只影响第一步。

除了其他变化 (包括该阻却地域范围的扩大)，AIA 在第 102 条款的修订中指出如下情况下阻却该发明的可专利性，即“已经被专利的，在公开出版物被描述或者被公开使用、销售，或者在主张的发明有效申请日之前公众可以取得……” 35 U.S.C. § 102(a)(1)。Helsinn 案件的关键争议在于对增加的短语“或者公众可以取得”的解释，并且该条款是否将秘密出售行为排除在对可专利性的阻却上。

地方法院认为并且包括美国联邦法院顾问在内许多法院顾问都支持：在修订中新增的法条语言“或者公众可以取得”意在修饰“公开使用”和“销售”。事实上，地方法院发现在 Helsinn 案件中有争议的购买和供货协议在旧的专利法 102 条款中算作商业许诺销售，但是同样的协议在专利发明法新的 102 条款中就不是许诺销售，因为新的 102 条款 (a) (1) 中规定的是“公开的销售或许诺销售”。在这样的解释下，这个销售或许诺行为只有使得该发明 (包括它其中的细节) 向公众公开的前提下才触发销售阻却条款。这样的解释不仅出现在向联邦巡回法院递交的辩护书中，在 AIA 颁布后由美国专利商标局颁布的审查指南中明确指示审查员，在 AIA 下“秘密出售或者使用行为不是现有技术”ⁱⁱⁱ。进一步地，专利审查程序手册写道“AIA 35 U.S.C. 102(a)(1)中提到的‘销售’的含义和 pre-AIA 35 U.S.C. 102(b)中‘销售’的含义相同，除了前者的销售必须要使得发明被公众可以取得”^{iv}。

联邦巡回法院回顾了 AIA 的立法史，最终并没有找到理由支持 Helsinn 公司和顾问们提交的国会意图改变 AIA 中关于销售阻却含义的论据。因此，法院拒绝接受这个提出的解释，反而基于该出售的存在被公开地写在证券交易委员会申报文件中且并没有要求该出售需将该发明中的细节公之于众，法院谨慎地决定这个案件。基于这点，法院认为“如果国会想要在我们在销售的定义上做如此彻底的大改变，并且‘想从立法上废除之前的判例，会通过清楚的语言来这样做’”。

由于并没有要求销售需要将发明的细节公之于众，因此新旧的销售阻却并没有太大的变化。由于销售阻却条款并没有太大的变化，在 Pre-AIA 中对销售和许诺销售的考量相关因素依然在 post-AIA 中适用。事实上，在 Helsinn 案件的争议中是一个抗恶心呕吐药剂配方

的购买和供货协议与四个专利，其中三个专利落入 pre-AIA 的 102 条款，一个落入 post-AIA 的 102 条款。对于涉及 pre-AIA 的专利，法院（详细）论述了商业买卖的本质，然后对于 post-AIA 的专利，法院提及上述的论点推断出该交易符合销售行为。Helsinn 交易中要求买方只能从 Helsinn 医药公司购买，并且如果药品通过美国药品食品管理局的审批，Helsinn 公司有义务给买家提供该药物。法院拿出最近由全体法官出庭审理决定的制造合约服务（*The Medicines Company v. Hospira, Inc.*^v）与 Helsinn 公司的这种交易活动做对比，法院认为合约制造服务缺乏权利的转让、有商业交易的机密性和缺乏发明的市场化行为，所以不能算作商业出售。与之相反的是，Helsinn 案件中权利转移是明确的可预期的，一份关于买卖和购货的协议副本也出现在提交给美国证监会的文件中，并且 Helsinn 公司公开地为它的产品寻找市场上的合作伙伴。因此，联邦巡回法院认为这种供货和购买的协议就是一种许诺销售或销售合同，从而毫无疑问得将该发明处于销售的位置，而不用考虑其发明细节并没有公之于众。

由于法院不认为新增的短语“或者公众可以取得”修饰了“销售阻却”（至少不是以多方争辩的宽泛方式），因此对于该新增短语的解释还不明确。从字面上来理解这个法条，似乎也表明其是兜底条款或者包含更多潜在的额外阻却事由，因而实质上扩大了条款的范围而不是缩小。根据联邦巡回法院的意见，AIA 并没有淘汰 Pre-AIA 的判例法：发明不需要被向公众公开才能成立销售阻却，从而阻却可专利性。进一步地，这个结论并不能扩展到秘密交易中，因为这份协议的存在（和其中的一份副本）在给美国证监会的提交文件中都是公开的。在 Pre-AIA 判例法下，尽管保密性是会影响最终其是否被认定为商业出售的因素之一，但并不是决定性的：在销售阻却下，秘密交易可能会是导致专利无效的销售。因此，如果提供一系列不同的事实，法院可能会认为该秘密出售并不触犯销售阻却条款。考虑到这是联邦巡回法院第一次对于 AIA 修改的解释，随着后面越来越多的 AIA 专利的被授权和进行诉讼，102 条款的修订一定会继续被审视。

ⁱ No. 2016-1284, 2016-1787 (Fed. Cir. May 1, 2017).

ⁱⁱ *Pfaff v. Wells Electronics, Inc.*, 525 U.S. 55, 67-68 (1998).

ⁱⁱⁱ 对 *Leahy-Smith* 美国发明专利法案中先发明者先申请条款的实施指导意见, 78 Fed. Reg. 11,059, 11,062 (2013 年 2 月 14 日).

^{iv} MPEP § 2152.02(d) (9th ed. 2015).

^v 827 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2016).