

至少現在， 102 條款阻卻規定維持不變

Leahy-Smith 美國專利發明法案（AIA）實質性修正的第一次考慮因素中，在 *Helsinn Healthcare S.A. v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.* [ii](#)，美國聯邦巡迴上訴法院權衡了關於銷售阻卻條款的法條修訂部分。

見於專利法第 102 條款中的銷售阻卻，作為對可專利性的阻卻，是為了防止發明人在提交申請專利之前持續對發明成果進行商業化的行為。對於商業化的行為是否會導致阻卻取決於一個兩步法測試：（1）該主張的發明是否有存在銷售或者許諾銷售的行為（2）該主張的發明是否準備在臨界的時間點申請專利[iii](#)。AIA 的修訂只影響第一步。

除了其他變化（包括該阻卻地域範圍的擴大），AIA 在第 102 條款的修訂中指出如下情況下阻卻該發明的可專利性，即「已經被專利的，在公開出版物被描述或者被公開使用、銷售，或者在主張的發明有效申請日之前公眾可以取得.....」 35 U.S.C. § 102(a)(1)。Helsinn 案件的關鍵爭議在於對增加的短語「或者公眾可以取得」的解釋，並且該條款是否將秘密出售行為排除在對可專利性的阻卻上。

地方法院認為並且包括美國聯邦法院顧問在內許多法院顧問都支援：在修訂中新增的法條語言「或者公眾可以取得」意在修飾「公開使用」和「銷售」。事實上，地方法院發現在 Helsinn 案件中有爭議的購買和供貨協定在舊的專利法 102 條款中算作商業許諾銷售，但是同樣的協定在專利發明法新的 102 條款中就不是許諾銷售，因為新的 102 條款（a）（1）中規定的是「公開的銷售或許諾銷售」。在這樣的解釋下，這個銷售或許諾行為只有使得該發明（包括它其中的細節）向公眾公開的前提下才觸發銷售阻卻條款。這樣的解釋不僅出現在向聯邦巡迴法院遞交的辯護書中，在 AIA 頒佈後由美國專利商標局頒佈的審查指南中明確指示審查員，在 AIA 下「秘密出售或者使用行為不是現有技術」[iiii](#)。進一步地，專利審查程序手冊寫道「AIA 35 U.S.C. 102(a)(1)中提到的『銷售』的含義和 pre-AIA 35 U.S.C. 102(b)中『銷售』的含義相同，除了前者的銷售必須要使得發明被公眾可以取得」[lv](#)。

聯邦巡迴法院回顧了 AIA 的立法史，最終並沒有找到理由支援 Helsinn 公司和顧問們提交的國會意圖改變 AIA 中關於銷售阻卻含義的論據。因此，法院拒絕接受這個提出的解釋，反而基於該出售的存在被公開地寫在證券交易委員會申報文件中且並沒有要求該出售需將該發明中的細節公之于眾，法院謹慎地決定這個案件。基於這點，法院認為「如果國會想要在我們在銷售的定義上做如此徹底的大改變，並且『想從立法上廢除之前的判例，會通過清楚的語言來這樣做』」。

由於並沒有要求銷售需要將發明的細節公之于眾，因此新舊的銷售阻卻並沒有太大的變化。由於銷售阻卻條款並沒有太大的變化，在 Pre-AIA 中對銷售和許諾銷售的考量相關因素依然在 post-AIA 中適用。事實上，在 Helsinn 案件的爭議中是一個抗噁心嘔吐藥劑配方的購買和供貨協定與四個專利，其中三個專利落入 pre-AIA 的 102 條款，一個落入 post-

AIA 的 102 條款。對於涉及 pre-AIA 的專利，法院（詳細）論述了商業買賣的本質，然後對於 post-AIA 的專利，法院提及上述的論點推斷出該交易符合銷售行為。Helsinn 交易中要求買方只能從 Helsinn 醫藥公司購買，並且如果藥品通過美國藥品食品管理局的審批，Helsinn 公司有義務給買家提供該藥物。法院拿出最近由全體法官出庭審理決定的製造合約服務（*The Medicines Company v. Hospira, Inc.* ^[iv]）與 Helsinn 公司的這種交易活動做對比，法院認為合約製造服務缺乏權利的轉讓、有商業交易的機密性和缺乏發明的市場化行為，所以不能算作商業出售。與之相反的是，Helsinn 案件中權利轉移是明確的可預期的，一份關於買賣和購貨的協定副本也出現在提交給美國證監會的文件中，並且 Helsinn 公司公開地為它的產品尋找市場上的合作夥伴。因此，聯邦巡迴法院認為這種供貨和購買的協定就是一種許諾銷售或銷售合同，從而毫無疑義得將該發明處於銷售的位置，而不用考慮其發明細節並沒有公之于眾。

由於法院不認為新增的短語「或者公眾可以取得」修飾了「銷售阻卻」（至少不是以多方爭辯的寬泛方式），因此對於該新增的短語的解釋還不明確。從字面上來理解這個法條，似乎也表明其是底線條款或者包含更多潛在的額外阻卻事由，因而實質上擴大了條款的範圍而不是縮小。根據聯邦巡迴法院的意見，AIA 並沒有淘汰 Pre-AIA 的判例法：發明不需要被向公眾公開才能成立銷售阻卻，從而阻卻可專利性。進一步地，這個結論並不能擴展到秘密交易中，因為這份協定的存在（和其中的一份副本）在給美國證監會的提交文件中都是公開的。在 Pre-AIA 判例法下，儘管保密性是會影響最終其是否被認定為商業出售的因素之一，但並不是決定性的：在銷售阻卻下，秘密交易可能會是導致專利無效的銷售。因此，如果提供一系列不同的事實，法院可能會認為該秘密出售並不觸犯銷售阻卻條款。考慮到這是聯邦巡迴法院第一次對於 AIA 修改的解釋，隨著後面越來越多的 AIA 專利的被授權和進行訴訟，102 條款的修訂一定會繼續被審視。

^[ii]No. 2016-1284, 2016-1787 (Fed. Cir. May 1, 2017).

^[iii]*Pfaff v. Wells Electronics, Inc.*, 525 U.S. 55, 67-68 (1998).

^[iv]對 *Leahy-Smith* 美國發明專利法案中先發明者先申請條款的實施指導意見, 78 Fed. Reg. 11,059, 11,062 (2013 年 2 月 14 日).

^[v]MPEP § 2152.02(d) (9th ed. 2015).

^[vi]827 F.3d 1363 (Fed. Cir. 2016).