

美国最高法院所作的比尔斯基案裁决对亚洲清洁能源创新者来说是个好消息

作者：罗杰·山德勒（Rodger Sadler） 张志（Chi Cheung）

里奇·马丁·聂立(Rich Martinelli) 胡亚莉（Yali Hu）

简介

美国最高法院对比尔斯基（Bilski）案¹所做的裁决确保了在美国对商业方法发明获得专利仍然是开放的。此裁决结束了对法院可能认为该种发明无法获得专利的种种臆测。比尔斯基裁决对于亚洲的清洁能源创新者来说是个好消息。它有助于确保美国专利保护系统保持其强健性。这将鼓舞清洁能源技术上的创新并吸引对其进行研究、开发和商业化等所需的资金投入。

背景

比尔斯基专利申请要求保护一种为能源市场买卖双方针对能源需求或价格的变化进行保护或防范而提出的商业方法。美国专利局以不能授予专利为由驳回了该发明，理由是其“没有在特定装置上实施，只是利用了一个抽象概念”。

该项驳回已经由联邦巡回上诉法院确认²，其认定要求保护的发明没有通过法院新建立的用于判定方法的可专利性的“机器或转换（machine-or-transformation）”测试。更具体来说，该项比尔斯基方法由于以下原因而被认定为不具有可专利性：（1）没有与特定机器或装置相关联；以及（2）没有将特定物品转换为不同的形态或事物。但是联邦巡回法院明确拒绝就该项新“机器或转换”测试对于整体商业方法发明的可专利性的一般影响发表意见。

在最高法院同意审核联邦巡回法院裁决时，许多人推测最高法院可能会抓住这个机会以通过认定商业方法发明本身不能获得专利的方式来大幅缩小可专利主题的范围。

¹ <http://www.supremecourt.gov/opinions/09pdf/08-964.pdf>

² <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/07-1130.pdf>

围。实际上，一些企业和业界协会提交了法庭之友（amicus curiae，“friend of the Court”）意见陈述以试图说服法庭如此判决。提交的法庭之友意见陈述总共 68 份，针对商业方法发明是否可授予专利这一问题提出了多种观点。³

最高法院的判决

最高法院的判决在 2010 年 6 月做出。九位大法官一致同意该比尔斯基发明不能取得专利，因为其仅仅是“试图将一抽象概念专利化”。但是该法院亦拒绝认定所有商业方法发明作为一类发明而不具有可专利性。反之，九位大法官以 5 比 4 形成了两派意见（法官甘乃迪（Kennedy）、罗伯茨（Roberts）、汤马斯（Thomas）、阿里托（Alito）和思卡里亚（Scalia）赞成商业方法的发明可取得专利，而法官史提芬思（Stevens）、金斯堡（Ginsburg）、布莱雅（Breyer）和索托马佑（Sotomayor）则持相反意见），最高法院确认只要满足了可专利性的适当条件，并且发明没有落入下列三种例外之一，则满足专利法案第 101 条合适主题的商业方法均可专利化：

1. 自然法则（比如，重力定律），
2. 物理现象（比如，自然产生的矿物或植物），或者
3. 抽象概念（比如，数学公式）。

在此之外，该比尔斯基意见并未提出任何特定的测试方法用于确定什么能构成可专利化的商业方法发明。然而，最高法院却驳回了联邦巡回法院所作的认定——即“机器或转换”测试是依照第 101 条判定商业方法是否可专利化的唯一方法。尽管如此，专利申请人仍应注意该项测试，因为最高法院的意见将之描述为用于评价第 101 条可专利性的“有用的和重要的线索”和“调查工具”。

事实上，比尔斯基案后，在多个主要依照第 101 条要求保护的方法的可专利性的判决中，联邦巡回法院已经使用了“机器或转换”测试，并判定此“有用的和重要

³ <http://law.unh.edu/news/posts/2009-11-06-bilski-brief-summary.php>

的线索”和“调查工具”能“引导我们得到清楚和令人信服的结论，即权利要求符合第 101 条的要求。”见案例 *Prometheus Labs. 诉 Mayo Collaborative Services*（联邦巡回法院 2010 年 12 月 17 日）。⁴

影响与机遇

最高法院的比尔斯基案判决支持发明者能够获得创新的商业行为方法的专利。该判决对于全球的清洁能源业界来说应是个好消息。强有力的美国专利系统对于创新——由打字机到电话进而到 iPad——起着推波助澜的作用。充分利用此强健的专利保护系统对于是否能在 21 世纪低碳经济中取得成功来说是很重要的。

中国的领导人和创新者显然看清了这一点。中国政府最近公布了针对中国发明人申请专利的一系列具体目标，包括在美国取得专利的目标——美国专利局局长大卫·卡波斯（David J. Kappos）在纽约时报上将其形容为“使人吃惊”。⁵

日本和韩国的创新者也了解这点。依据清洁能源专利增长索引，比如本田、东芝、三星等日本和韩国公司每年在获得美国清洁能源专利数量最多的实体名单上持续名列前茅。⁶

最近 10 年中，成功的互联网公司比如谷歌（Google）、易趣（eBay）和脸谱书（Facebook）等等，都研发了许多极有价值的商业方法并取得了专利，这些商业方法在在线搜索、定向广告（targeted advertising）、电子商务和社交网络方面使用了各种算法和软件。希望在新的低碳时代中取得类似成功的能源技术创新者应该致力于研发利用算法⁷、软件和其它创新方法将我们如何生成、传输并使用能源的商业活动进行转换的各种发明，并取得美国的专利保护。

⁴ <http://www.ca9.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/08-1403.pdf>

⁵ Steve Lohr, *When Innovation, Too, Is Made in China*, The New York Times, January 1, 2011, <http://www.nytimes.com/2011/01/02/business/02unboxed.html>.

⁶ <http://cepgi.typepad.com>.

⁷ <http://earth2tech.com/2010/04/29/the-future-of-energy-innovation-is-in-smart-algorithms/>

充满机遇的各个领域的例子，包括各种创新方法：

- 监测、采集和利用将由现代化智能能源网生成的极大量能源数据；
- 捕捉并分析来自电子车辆和电子车辆充电设施的性能数据；
- 优化风力涡轮机的运行参数，以最有效地捕捉风能；
- 追踪并应对电价的波动；
- 分析并预测能源使用和需求的各种趋势；
- 让消费者能更密切监控其能源消耗状况；
- 检测多个区域、电器或产品的能源需求和进行优先级排序，并据此进行电力派发；以及
- 基于例如天气状况、空气质量或二氧化碳排放量等标准，对能量的需求应对、派发和存储等进行管理。

这个清单可以继续延展。

然而，请谨记，在比尔斯基案后，要确保商业方法发明能够取得专利，需要专业的专利起草及权利要求撰写技术。机器或转换测试在评价方法发明的可专利性上仍然是个重要的工具。故而，在起草专利权利要求时必须尽一切努力，包括使用特别地将方法和机器联系起来的语言。举例来说，旨在保护方法的专利申请应该至少包含描述该方法在特定设备（例如计算机）上执行的权利要求。将方法与计算机相联系将为要求保护一种机器的争辩提供基础，并且因此满足了机器或转换测试的机器部分。

另一件值得注意的事是比尔斯基案后的法律可能仍未有定案。实际上，美国最高法院最近（在 2011 年 6 月份）同意审核联邦巡回法院对 *Prometheus Labs. v. Mayo*

*Collaborative Services*⁸ 一案的判决。虽然 *Prometheus* 一案所关注的是特定医疗方法的可专利性，然而最高法院的判决很可能改变有关一般商业方法发明的可专利性的法律。

罗杰·山德勒（Rodger Sadler）；张志（Chi Cheung）；里奇·马丁聂立（Rich Martinelli）和胡亚莉（Yali Hu）是奥睿律师事务所（Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP）知识产权业务团队的成员。

⁸ <http://www.supremecourt.gov/qp/10-01150qp.pdf>