

专利适格主题的难以捉摸的关键：技术问题

在 *Data Engine Technologies LLC v. Google LLC*, No. 2017-1135 (Fed. Cir. October 9, 2018) 案中，美国联邦巡回上诉法院提供了一个明确专利适格主题的示例。在电子表格领域，法院认定了一项权利要求涉及对某一技术问题的特定解决方案；然而，同一法院认定来自同一技术领域的另一个权利要求仅仅涉及抽象概念，而没有明显更多的内容。利用现有技术、行业对解决方案的认可、以及判例法先例，联邦巡回法院揭示了确定哪些权利要求是针对技术问题的特定解决方案，而哪些不是的细致分析。

专利适格主题的难以捉摸的关键：技术问题

全文：

在三十五年前的 *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981) 案（以下简称 *Diehr* 案）中，美国最高法院就软件发明可专利性达成了妥协。在 *Diehr* 案中，最高法院认识到并非所有发现都可以得到专利保护。特别是，最高法院认为自然法则、自然现象和抽象概念是基本事实，没有人应该对它们拥有专有权。尽管如此，*Diehr* 案的法院认为，一个用来解决在传统工业实践中的“技术问题”的过程，可以具有专利适格性。在 *Diehr* 案中，涉及在模塑橡胶产品的过程中使用 Arrhenius 方程的解决方案符合专利适格性。尽管 *Diehr* 案中的解决方案在事后看来确实是适格的专利主题，但几十年来依然不清楚的是如何认定特定权利要求专门解决的“技术问题”。

在美国联邦巡回上诉法院（以下简称“联邦巡回法院”）最近的一项先例意见中，联邦巡回法院提供了一个说明性的案例，用于确定权利要求是否是某一“技术问题”的特定解决方案。在 *Data Engine Technologies LLC v. Google LLC*, No. 2017-1135 (Fed. Cir. October 9, 2018)（以下简称“*Data Engine Technologies* 案”）中，联邦巡回法院分析了电子表格领域的来自美国专利 5,590,259（下文称为‘259 专利’）和美国专利 5,303,146（下文称为‘146 专利’）的几项权利要求。基于对符合专利适格主题的分析，联邦巡回法院认为‘259 专利’的权利要求 12 涉及某一技术问题的特定解决方案。然而，同一法院认为‘146 专利’的权利要求 1 仅仅叙述了涉及抽象概念的通用步骤。因此，联邦巡回法院进行了仔细分析，以确定哪些权利要求提供了针对某一技术问题的特定解决方案，而哪些权利要求没有。

转到‘259 专利’的权利要求 12，在 *Data Engine Technologies* 案的决定中，法院根据专利说明书中讨论的现有技术和表明本发明完成时现有技术的同期文章分析了所提出的技术问题。特别地，联邦巡回法院指出，‘259 专利’具体提出了通过现有技术导出三维或多页电子表格的问题。例如，‘259 专利’的说明书解释说，操纵三维电子表格的每个额外伸展所需的复杂命令削弱了该技术的实用性和易用性。因此，联邦巡回法院认定该权利要求的特定解决方案“提供了熟悉的、用户友好的界面对象-特别是笔记本标签-用以在电子表格中查找，同时规避了搜索、记忆和输入复杂命令的艰巨过程”。作为额外支持，联邦巡回法院引用了在‘259 专利’优先权日之后发表的文章，作为权利要求 12 中的方案解决相关技术问题的证据。

转到‘146 专利’的权利要求 1，在 *Data Engine Technologies* 案的决定中，法院对该权利要求是否提供了特定于技术问题的解决方案进行了类似的分析。例如，联邦巡回法院指出，‘146 专利’的说明书声称“现有技术的电子表格并不特别擅长管理给定电子表格中的 what-if 场景”并且“没有或很少提供用于创建和管理众多这样场景的工具”。因此，‘146 专利’声称通过提供一种电子表格系统来解决这个问题，该电子表格系统具有用于创建和跟踪数据模型的各种版本或“场景”的优选界

面和方法。然而，与'259 专利的权利要求 12 不同，法院认为，“根据说明书，'146 专利的权利要求 1 中没有任何内容使我们相信所请求保护的方法以特定方式改进电子表格功能，从而使得该权利要求不抽象”。在权利要求 1 与已确定的技术问题的特定解决方案没有明确联系的情况下，法院认为该权利要求 1 与此前涉及抽象概念的权利要求类似，而且没有明显更多的内容。

总之，软件领域的专利申请人必须在提交申请时仔细阐明技术问题，日后尝试明确技术问题，可能会被 USPTO 和法院会认为是不充分的。例如，在 **Data Engine Technologies** 案中，专利权人需要专利说明书和在申请历史中提交的第三方文章，以应对在对'259 专利的法律挑战。因此，软件应用应当包括在基本专利要求（例如书面描述要求、可实施要求等）之上和之外的专利说明书中的支持。特别地，明智的选择是，专利申请人详细说明所要求保护的发明与特定技术领域中的现有技术的特定问题之间的关系附加细节。

此外，软件权利要求需要记载特定于技术问题的明确限定。对于支持专利适格主题，诸如“提供优选界面”的结论性陈述没有多大价值。例如，'259 专利的权利要求 12 认定了三维电子表格的问题，并随后在权利要求 12 中记载了“三维电子表格”和“多个电子表格页面”。相反，'146 专利的权利要求 1 中记载了“系统用于追踪变化的信息单元的基本集合”，但没有其它特征将权利要求 1 与所阐述的技术问题联系起来。仅仅描述与实际权利要求语言脱节的技术问题使得权利要求容易被认定专利不适格。