

## 專利適格主題的難以捉摸的關鍵：技術問題

在 *Data Engine Technologies LLC v. Google LLC*, No. 2017-1135 (Fed. Cir. October 9, 2018) 案中，美國聯邦巡迴上訴法院提供了一個明確專利適格主題的示例。在電子表格領域，法院認定了一項請求項涉及對某一技術問題的特定解決方案；然而，同一法院認定來自同一技術領域的另一個請求項僅僅涉及抽象概念，而沒有明顯更多的內容。利用現有技術、行業對解決方案的認可、以及判例法先例，聯邦巡迴法院揭示了確定哪些請求項是針對技術問題的特定解決方案，而哪些不是的細緻分析。

## 專利適格主題的難以捉摸的關鍵：技術問題

全文：

在三十五年前的 *Diamond v. Diehr*, 450 U.S. 175 (1981) 案（以下簡稱 *Diehr* 案）中，美國最高法院就軟體發明可專利性達成了妥協。在 *Diehr* 案中，最高法院認識到並非所有發現都可以得到專利保護。特別是，最高法院認為自然法則、自然現象和抽象概念是基本事實，沒有人應該對它們擁有專有權。儘管如此，*Diehr* 案的法院認為，一個用來解決在傳統工業實踐中的“技術問題”的過程，可以具有專利適格性。在 *Diehr* 案中，涉及在模塑橡膠產品的過程中使用 Arrhenius 方程的解決方案符合專利適格性。儘管 *Diehr* 案中的解決方案在事後看來確實是適格的專利主題，但幾十年來依然不清楚的是如何認定特定請求項專門解決的“技術問題”。

在美國聯邦巡迴上訴法院（以下簡稱“聯邦巡迴法院”）最近的一項判例意見中，聯邦巡迴法院提供了一個說明性的案例，用於確定請求項是否是某一“技術問題”的特定解決方案。在 *Data Engine Technologies LLC v. Google LLC*, No. 2017-1135 (Fed. Cir. October 9, 2018)（以下簡稱“*Data Engine Technologies* 案”）中，聯邦巡迴法院分析了電子表格領域的來自美國專利 5,590,259（下文稱為‘259 專利’）和美國專利 5,303,146（下文稱為‘146 專利’）的幾項請求項。基於對符合專利適格主題的分析，聯邦巡迴法院認為‘259 專利’的請求項 12 涉及某一技術問題的特定解決方案。然而，同一法院認為‘146 專利’的請求項 1 僅僅敘述了涉及抽象概念的通用步驟。因此，聯邦巡迴法院進行了仔細分析，以確定哪些請求項提供了針對某一技術問題的特定解決方案，而哪些請求項沒有。

轉到‘259 專利’的請求項 12，在 *Data Engine Technologies* 案的決定中，法院根據專利說明書中討論的現有技術和表明本發明完成時現有技術的同期文章分析了所提出的技術問題。特別地，聯邦巡迴法院指出，‘259 專利’具體提出了通過現有技術導出三維或多頁電子表格的問題。例如，‘259 專利’的說明書解釋說，操縱三維電子表格的每個額外伸展所需的複雜命令削弱了該技術的實用性和易用性。因此，聯邦巡迴法院認定該請求項的特定解決方案“提供了熟悉的、用戶友好的介面對象-特別是筆記本標籤-用以在電子表格中查找，同時規避了搜索、記憶和輸入複雜命令的艱鉅過程”。作為額外支持，聯邦巡迴法院引用了在‘259 專利’優先權日之後發表的文章，作為請求項 12 中的方案解決相關技術問題的證據。

轉到‘146 專利’的請求項 1，在 *Data Engine Technologies* 案的決定中，法院對該請求項是否提供了特定於技術問題的解決方案進行了類似的分析。例如，聯邦巡迴法院指出，‘146 專利’的說明書聲稱“現有技術的電子表格並不特別擅長管理給定電子表格中的 *what-if* 場景”並且“沒有或很少提供用於創建和管理眾多這樣場景的工具”。因此，‘146 專利’聲稱通過提供一種電子表格系統來解決這個問題，該電子表格系統具有用於創建和跟蹤數據模型的各種版本或“場景”的優選介面和

方法。然而，與'259 專利的請求項 12 不同，法院認為，“根據說明書，'146 專利的請求項 1 中沒有任何內容使我們相信所請求保護的方法以特定方式改進電子表格的功能，從而使得該請求項不抽象”。在請求項 1 與已確定的技術問題的特定解決方案沒有明確聯繫的情況下，法院認為該請求項 1 與此前涉及抽象概念的請求項類似，而且沒有明顯更多的內容。

總之，軟體領域的專利申請人必須在提交申請時仔細闡明技術問題，日後嘗試明確技術問題，可能會被 USPTO 和法院會認為是不充分的。例如，在 *Data Engine Technologies* 案中，專利權人需要專利說明書和在申請歷史中提交的第三方文章，以應對在對'259 專利的法律挑戰。因此，軟體應用應當包括在基本專利要求（例如書面描述要求、可實施要求等）之上和之外的專利說明書中的支持。特別地，明智的選擇是，專利申請人詳細說明所要求保護的發明與特定技術領域中的現有技術的特定問題之間的關係的附加細節。

此外，軟體請求項需要記載特定於技術問題的明確限定。對於支持專利適格主題，諸如“提供優選介面”的結論性陳述沒有多大價值。例如，'259 專利的請求項 12 認定了三維電子表格的問題，並隨後在請求項 12 中記載了“三維電子表格”和“多個電子表格頁面”。相反，'146 專利的請求項 1 中記載了“系統用於追蹤變化的資訊單元的基本集合”，但沒有其他特徵將請求項 1 與所闡述的技術問題聯繫起來。僅僅描述與實際請求項語言脫節的技術問題使得請求項容易被認定專利不適格。