



被告之主張，自系爭專利無效轉至限縮專利範圍，成功獲判未侵權（第 279 期 2021/9/9）

Data Engine Technologies LLC（後稱 DET）持有美國第 5,590,259 號、第 5,784,545 號與第 6,282,551 號專利（統稱系爭專利）。系爭專利涉及透過使用者於電子表格介面上，執行使用者訂定的筆記標籤，以顯示與瀏覽 3D 試算表的系統與方法，如下圖所示。DET 向德拉瓦州地院 (District Court for the District of Delaware) 對 Google LLC（後稱 Google）提出系爭專利之侵權訴訟。2016 年，Google 提出向地院主張系爭專利有悖 35 U.S.C §101 動議，嗣後經地院認定請求項 12 所述之使用筆記標籤來標記與安排試算表乃一種抽象概念，作出系爭專利非為可准予專利標的之判決，DET 向 CAFC 提出上訴。於 CAFC 庭審中，DET 主張系爭專利主要創新在於要透過使用筆記的這種隱喻來想像 3D 試算表以改善使用者介面，進一步來說，DET 強調其係一種符合專利適格標的之概念，該概念包含解決電腦試算表應用程式之特有問題，尤其是 3D 試算表解決問題等主張，後經 CAFC 採用，認定請求項 12 並非僅是一種通用或抽象的想法，原因在於其主張一種特定的 3D 試算表瀏覽方法，達到了電子功能試算表功能的優化，作出推翻地院決定且發回重審的判決。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	PROFITS: SALADS									
2										
3		Large Caesar	Tossed	Spinach		Total Cost				
4	Food Cost	\$1.00	\$0.50	\$0.75	(1)	\$2.25				
5	Menu Price	\$2.75	\$2.75	\$2.75						
6	Profit	\$1.75	\$2.25	\$2.00						
7	% Profit	275.00%	550.00%	366.67%						
8										
9										
10										
11	Avg Profit	2								
12	% Profit	397.22%		Last Updated						
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

地院重審過程中，Google 提出重啟申請專利範圍解釋程序並解讀「3D 試算表」用語之請求。兩造爭論點包含 1)前言是否為解釋所請申請專利範圍保護的限定與 2)若需要解釋，則該用語的妥適解釋為何？地院後同意該用語需要解釋，且認定 3D 試算表這個用語定義在不同試算表頁面的單元格間的數學關係，而使單元格能於 3D 網格排列，後 Google 主張其被指控侵權的產品並非是 3D 試算表，提出未侵權即決判決 (summary judgement) 請求，地院認同系爭產品並未允許使用者能於 3D 空間中內的單元格定義相關位置，故作出 Google 並未構成侵權的判決。DET 二度上訴至 CAFC。

CAFC 於二次上訴內的判決書指出，按地院作出之 3D 試算表申請專利範圍解釋，認為 Google 未侵權已為無庸置疑，故僅探討前言是否具有限定作用與及地院作出之解釋是否正確。CAFC 肯認前言具有限定作用，且認可地院對其作出之解釋，最後維持地院作出 Google 未侵權的判決。



資料來源：

1. Court Upholds Summary Judgement of Noninfringement, IPO Daily News. August 30, 2021.
2. Data Engine Technologies LLC, v. Google LLC, Fed Circ. 2021-1050., August 26, 2021.

