

TRADING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, INC. v. IBG LLC事件、上訴番号2017-2323(CAFC、2019年4月30日)。Moore裁判官、Clevenger裁判官、Wallach裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

背景:

IBG社は、PTABに対して、対象ビジネス方法特許(「CBMレビュー」)の移行プログラムに従ってTrading Technologies社の特許のクレームについて当事者系レビュー(IPR: *inter partes* review)を申請した。本特許のクレームは、概して、グラフィカルユーザインタフェースの軸に沿って複数の市場情報を表示するための方法に関するものであった。

AIAでは、技術的発明はCBMレビューから除外されている。特許が技術的発明であるかどうかを判断するには、37 C.F.R. § 42.301(b)では、クレームに記載の主題が全体として先行技術よりも新規的かつ非自明である技術的特徴を記載し(「第1段階テスト(first prong)」)、そして技術的解決法を用いて技術的課題を解決するか(「第2段階テスト(second prong)」)否かの検討が必要とされている。

PTABは、IPRの際に、該特許が周知技術を使用して技術的課題ではなくビジネス上の課題を解決したと判断した。従って、PTABは、特許は対象ビジネス方法であり、37 C.F.R. § 42.301(b)で規定されている技術的発明ではないとした。その後、PTABは、CBMレビューを開始し、その間に、35 USC § 101に基づく不適格な主題を記載するクレームであるとした。Trading Technologies社は、とりわけ、PTABが「技術的発明(technological invention)」の不適切な定義を適用したため、該特許は技術的発明ではないとのPTABの事実認定を不服として上訴した。

争点/判決:

該特許が対象ビジネス方法であるとのPTABの事実認定には誤りがあったか。否、原決定が確認維持された。

審理内容:

上訴にて、Trading Technologies社は、「技術的発明(technological invention)」の適切な定義は分析の第1段階テスト(first prong)、すなわち、クレームが技術的特徴を含むことを鑑みて解釈すべきであると主張した。従って、Trading Technologies社は、代表的クレーム1に技術的特徴が含まれていたため、該特許はCBMレビューの対象にはならなかったと主張した。

CAFCは、該特許が技術的課題を解決しなかったことにより技術的発明分析の第2段階テスト(second prong)を満さなかったため、技術的発明分析の第1段階テスト(first prong)について判決を出す必要はないとした。CAFCは、分析において、Trading Technologies社の特許が解決しようとしている課題が何であるか判断するため明細書を引用した。該課題とは、「電子取引所のデータフィードでは通常提供されず、取引画面にも表示されない」という「非常に関連性の高い情報」をトレーダーに提供するというものであった。更に、CAFCは、「高度に関連性のある情報」が、先行技術として指定された図面の図2に示されるような周知技術上で表示されたことに言及した。Trading Technologies社は、「関連性の高い情報」が先行技術の画面の使いやすさ、視覚化、および効率を向上させたため、技術的解決策であると主張した。

CAFCは、これに同意せず、該特許は既存の取引画面上で新規または異なる情報をトレーダーに提供するのみであり、技術的問題に対する技術的解決策ではないと説明した。従って、CAFCは、Trading Technologies社の特許が対象ビジネス方法特許であるとのPTABの判断を恣意的かつ気まぐれではないとした。