

SIPCO, LLC v. EMERSON ELECTRIC CO.事件、上訴番号2018-1635 (CAFC、2019年9月25日)。  
O'Malley裁判官、Reyna裁判官、Chen裁判官による審理。PTABの決定を不服としての上訴。

#### 背景:

SIPCO社は、無線通信デバイスをカバーする特許を所有していた。このデバイスは、ネットワーク接続デバイスに情報を送信するため、「低電力トランシーバー」を使用していた。これにより、その情報が順番に中央サーバーに伝達される。低電力トランシーバーの使用により、不要な通信もしくは第三者による機密情報の傍受を防ぐため、デバイスの範囲が制限されていた。従属クレームは、金銭取引促進のため、現金自動預け払い機(ATM)もしくは自動販売機に関連して、このデバイスの使用をカバーしていた。

Emerson社は、クレームが35 U.S.C. § 101に基づき特許不適格であり、35 U.S.C. § 103に基づき自明であるとして、ビジネス方法特許(CBM)レビューを開始した。PTABは、クレームがCBMレビューの対象であると判断した際に、法定「技術的発明」の例外に基づき審査からクレームが除外されるものではないとした。

「技術的発明」の例外は、37 C.F.R. § 42.301(b)の規則により規定されている。ここでは、クレームが「技術的発明」に関するものであるか否かを判断するための2つの部分からなるテストについて明確に記載されている: 「クレームに記載の主題が全体として、先行技術と比較して新規的であり、自明ではない技術的特徴を記載し、技術的解決策を使用して技術的課題を解決するか否か。」PTABは、テストの2番目の部分のみを分析し、クレームが技術的解決策を使用して技術的課題を解決しなかったとした。PTABは、クレームは周知のハードウェア部品のみで構成されており、ルーチンのコンピューター機能のみを実施したものであると推論した。また、PTABは、クレームにより解決されるべき課題は対面サービス業務要件を減らすことであり、それは本質的に財政的なものであると述べた。

最終的に、PTABは、クレームが特許不適格かつ自明であるとした。SIPCO社は、クレームが「技術的発明」に関するものであり、CBMレビューの対象ではないとして、CBMレビューの開始を不服として上訴した。

#### 争点/判決:

PTABが、クレームが「技術的発明」ではないと判断したことは誤りであったか。然り、原決定は取り消しとなり、差し戻しとなった。

#### 審理内容:

CAFCは、クレームが技術的解決策を使用して技術的課題を解決するとした。CAFCは、PTABがクレームにより解決された課題を誤って特徴づけたと推論した。また、CAFCは、実際の課題は、ネットワーク接続デバイスの存在を媒介として利用することにより、非接続デバイスを中央ステーションに接続することであると述べた。クレームは、情報の不要な送信および傍受を防止する課題を更に解決する。クレームは、技術的解決策を使用してこれらの課題を解決する: 非接続デバイスを中央サーバーに接続するため、低電力トランシーバーと既存のネットワークデバイスを使用する2つのステップからなる通信。また、CAFCは、クレームでの従来のハードウェア部品の使用は同裁判所の判決を妨げるものではないとコメントし、現クレームを*Bascom*事件のクレームにたとえた。*Bascom*事件では、CAFCは、従来のコンピューターハードウェアを使用したクレームは、§ 101に基づく特許適格性の状況にて技術的課題の技術的解決策を実施するとした。