

●日本弁理士会 国際活動センターからのお知らせ
【米国情報】

2025年9月12日
担当：米州部 宇田川貴央

ソフトウェア特許における「handler」というクレーム用語を
「nonce term」と認定した地裁の判断を支持した CAFC 判決
FINTIV, INC. v. PAYPAL HOLDINGS, INC.¹
判決日 2025年4月30日

1. 事件の概要

下記4件の特許の特許権者であるFintiv（原告・控訴人）は、これらの特許権を侵害したとして、Paypal（被告・被控訴人）を提訴した：

- ・第9,892,386号特許（以下「'386特許」）
- ・第11,120,413号特許（以下「'413特許」）
- ・第9,208,488号特許（以下「'488特許」）
- ・第10,438,196号特許（以下「'196特許」）

地裁は、上記特許における特定のクレーム用語「payment handler terms」（=「payment handler」、「payment handler service」）が、米国特許法第112条第6段落（改正後米国特許法第112条（f））の適用対象であると判断し、クレームが不明確であるとして特許を無効とした²。これに対して、Fintivは控訴したが、CAFCは、地裁の判断を支持した。

2. 爭点

下記（1）及び（2）の地裁による判断の適否：

- (1) 特定のクレーム用語「payment handler terms」が米国特許法第112第6段落の適用対象であるとの判断
- (2) クレームされた機能に対応するアルゴリズムが明細書に開示されていないとの判断

3. 本件特許

(1) 概要

本件特許は、電子決済等の金融取引システムに関する。
(各特許の明細書は実質的に同一)

(2) payment handler termsに関する記載

- ・'386 claims 1 to 3（クレームのごく一部、以下同様）

¹ https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2312.OPINION.4-30-2025_2506759.pdf

² Fintiv, Inc. v. PayPal Holdings, Inc., No. 23-0490, 2023 WL 5423082 (W.D. Tex. July 21, 2023) (“Claim Construction Order”)

“**a payment handler service operable to** use APIs³ of different payment processors including one or more APIs of banks, credit and debit cards processors, bill payment processors”

「銀行、クレジットカード及びデビットカードのプロセッサ、請求支払プロセッサのうち1つ以上のAPIを含む、複数の異なる決済プロセッサの**API**を使用するよう**動作可能な、payment handler service**」

- '413 claims 1 and 2 (similar).

“**a payment handler configured to** use APIs of different payment processors including one or more APIs of banks, credit and debit cards processors, and bill payment processors”

「銀行、クレジットカード及びデビットカードのプロセッサ、請求支払プロセッサのうち1つ以上の**API**を含む、複数の異なる決済プロセッサの**API**を使用するよう**構成されたpayment handler**」

- '488 claim 1; and '196 claim 1.

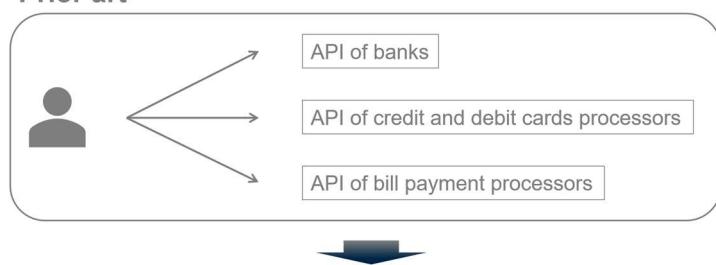
“**a payment handler that** exposes a common API for interacting with different payment processors”

「異なる決済プロセッサと連携するための共通APIを公開する**payment handler**」

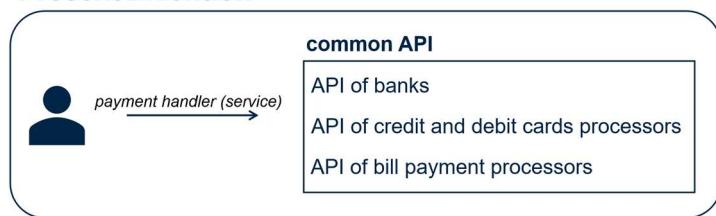
※ 「payment handler terms」について、明細書における記載内容は、クレームにおける記載内容とほぼ同一

(3) payment handler termsとAPIとの関係を示す概略図

Prior art



Present invention



4. CAFCの判断

(1) payment handler terms が米国特許法第 112 第 6 段落の適用対象であるとの判断

³ Application Programming Interfaces…異なるソフトウェアやアプリケーション間で機能を共有するための仕組み

(1－1) 結論

CAFC は、地裁の判断を支持。

(1－2) 概要

payment handler terms は「means」という用語を用いていないため、米国特許法第 112 第 6 段落を適用しないとの推定が存在する。

“…because the claim terms at issue do not use the word “means,” a presumption exists that the claim terms (the payment-handler terms) do not invoke 米国特許法第 112 ¶ 6.”

(Williamson v. Citrix Online, LLC (Fed. Cir. 2015)、以下「Williamson」)

しかしながら、この推定は、クレーム用語が

- ・「明確に定義された構造を記述していない」；又は
- ・「機能のみを記述し、その機能を実行する構造が記載されていない」

場合には覆され (Watts v. XL Sys., Inc., 232 F.3d 877, 880 (Fed. Cir. 2000))、CAFC は、地裁の判断どおり、payment handler terms が、後者に該当すると判断。

(1－3) 具体的な判断

(1－3－1) 地裁の判断に対して

地裁は、下記の判断に基づいて、**handler** 及び **payment handler terms** は、クレームされた機能を実行する構造を提供していないとし、CAFC は、これを支持した：

- ・ Williamson におけるクレームと同様に「伝統的なミーンズプラスファンクション（以下「MPF」）形式に沿っており、『means』を payment handler terms に置き換えただけ」
- ・ PayPal 側の専門家証言を採用し、payment handler terms が「空の箱（blank box）を超える構造を何ら提供しておらず、当業者は記載された機能をどのように実装すればよいか理解できない」
- ・ 「handler」は、過去に「特定の機能を実行するソフトウェア又はハードウェアの汎用的な説明」にすぎないと認定されたその場限りの用語（nonce term）「module」と類推される
- ・ 技術辞典を引用し、「handler」という語は構造を示すものではないとした
- ・ 「payment」という接頭語について、この接頭語が「handler」に構造を与えるものではなく、単に「支払機能を実行する」という機能を記述しているにすぎない
(過去に CAFC が、「user identification module」が米国特許法第 112 第 6 段落の適用対象であるとした事件⁴に類似する判断)
- ・ IOTP⁵のような外部ソースが payment handler terms の構造性を裏付けるとする Fintiv の主張に対して、IOTP における payment handler は「異なる構造を持つ支払いシステムの多様な entity（取引主体）を指す可能性がある」とした

⁴ Rain Computing, Inc. v. Samsung Electronics America, Inc. (Fed. Cir. 2021) (以下「Rain Computing」) この事件では、「user identification」という接頭語は、単にモジュールの機能を記述しているだけで、構造を与えるものではなく、よって「クレーム文言は、クレームされた機能を実行するための構造を何も提供していない」とされた。

⁵ Internet Open Trading Protocol…インターネット上での商取引を標準化するためのプロトコル

(1-3-2) Fintiv の主張に対して

①接続語 (connecting term) について

Fintiv は、過去の事件⁶を引用して、「that」「operable to」「configured to」などの接続語は、非構造的用語よりも構造的用語と共に使われることが多いと主張したが、CAFC は、下記の理由でこれを退けた：

- ・Fintiv は、過去の事例における接続語が、本件のクレームにおける接続語と同一又はほぼ同一であると述べる以外には、意味のある説明をしていない
- ・CAFC は過去に、「configured to」という接続語を用いれば、MPF クレームの適用を回避できるという主張を退けている (Rain Computing)
- ・判例法は、これらの接続語を用いれば、自動的にクレーム用語が構造的であることを示唆するという包括的な規則を定めているわけではない
- ・米国特許法第 112 条第 6 段落の適用は、問題となっている特許の具体的な文脈に依存するところ、Fintiv が引用した判例のいずれも、**payment handler terms** について論じておらず、ましてや**本件特許の文脈においても**論じていない
- ・Rain Computing のクレームと同様に、payment handler terms が特定の動作を完了するように構成されている／作動する(configured or operated to)というような、純粹に機能を述べただけのクレーム表現は、いかなる構造も提供していない。

②Dyfan, LLC v. Target Corp. (Fed. Cir. 2022) (以下「Dyfan」) を根拠とした主張について

Fintiv は、Dyfan⁷に基づけば、payment handler terms はソフトウェア構造の一種であると主張したが、CAFC は、下記の判決を引用して、これを退けた：

- ・本件では、いずれの専門家も**payment handler terms**が構造を意味するとは証言していない (Claim Construction Order)
- ・クレームにおいて使われている文脈では、**payment handler terms**は「構造に関するブラックボックス的な記述」にすぎず、「means」という用語の代用として機能するものである (Williamson)
- ・「当業者は、記載された機能をどのように実装すればよいか理解できなかつたであろう」 (Claim Construction Order)

③Apple Inc. v. Motorola, Inc. (Fed. Cir. 2014) (以下「Apple」) を根拠とした主張について

⁶ Dyfan, LLC v. Target Corp. (Fed. Cir. 2022);
ZeroClick LLC v. Apple Inc. (Fed. Cir. 2018);
Apex Inc. v. Raritan Comput., Inc. (Fed. Cir. 2003); 及び
Personalized Media Commc'n, LLC v. ITC (Fed. Cir. 1998)

⁷ クレーム中の「code」及び「application」という用語が MPF 形式に該当しないと判断された事件。この事件では、当業者は (1) 「code」及び「application」という用語が「構造の一種を意味する」と理解し、(2) クレームに記載された機能は「市販のコードやアプリケーション」を用いて実装できると認識していた、という専門家の証言に依拠して、上記結論に至った。

FintivによるApple⁸を引用した、クレームの文言が「payment handler」の「入力、出力、及び動作」を定義していると主張したが、CAFCは、下記の理由によりこれを退けた：

- ・本件では、クレーム及び明細書、更には図面を含めても、payment handler termsの「入力、出力、接続及び動作」に対して、十分に明確な構造を提供していない。実際、明細書における payment handler terms の唯一の文書による裏付けは、クレームの文言をなぞっているにすぎない。

(2) クレームされた機能に対応するアルゴリズムが明細書に開示されていないとの判断

(2-1) 結論

所定の機能を実現するアルゴリズムが存在せず、明細書が対応する構造を適切に開示していないことから、CAFCは、payment handler terms が不明確であると判断。

(2-2) 判断の基礎となった判例

- ・「明細書に開示された構造がクレームに記載された機能と明確に結び付けられている、又は関連づけられている場合、その構造は対応構造として認められる。」(Williamson)
- ・「たとえ明細書に対応構造が開示されていたとしても、その開示が、請求された機能を達成するのに十分な対応構造でなければならない。」(Williamson)
- ・「もしその機能が汎用コンピュータやマイクロプロセッサによって実行されるものである場合、第2ステップでは、更に、コンピュータがその機能を実行するために実行するアルゴリズムが明細書に開示されている必要がある。」(Rain Computing)
- ・もし明細書が請求された機能を実行するための十分な対応構造を開示していない場合、そのクレームは不明確とされる。(Traxcell Techs., LLC v. Sprint Commc' ns Co. (Fed. Cir. 2021)、Williamson)
- ・「未特定のアルゴリズムの実行結果」を記述することは、汎用コンピュータの開示を、米国特許法第112 第6段落を満たすための十分な構造の開示に変えるのに十分ではない(Aristocrat Techs. Austl. Pty Ltd. v. Int'l Game Tech. (Fed. Cir. 2008))

(2-3) 具体的な判断

(2-3-1) 地裁の判断に対して

CAFCは、下記の地裁の判断を支持した：

- ・明細書が、「『銀行、クレジットカード及びデビットカードプロセッサ、請求支払プロセッサのうち1つ以上のAPIを含む、異なる複数の決済プロセッサのAPIを使用すること』及び『異なる決済プロセッサとの連携のための共通APIを公開すること』という機能を実行するのに十分な構造を開示していない」
- ・明細書には、請求された機能を実行するためのアルゴリズムがまったく開示されていない

⁸ この事件では、「クレームの文言及び明細書が、そのクレーム用語が従うルールを概説しており」、そのため、クレームの文言は十分に明確な構造を提供しており、特許は「既知の意味を持つクレーム用語を記載していた」とされた。

- 明細書は「APIを変換するという一般的なプロセス」にしか言及しておらず、当業者はAPIの「ラッピング」がどこで行われるのか理解できない
- 「明細書には重大な曖昧さが存在しており、」当業者は「payment handlerの『共通API』がどのentityに公開されるのか理解できない

(2-3-2) Fintivの主張に対して

Fintivは、payment handlerに関して明細書が、

- (1) 「複数の異なる決済プロセッサのAPIをラップする」；及び
- (2) 「多様な決済プロセッサとの連携のための共通APIを公開する」

という2段階のアルゴリズムを提示していると主張したが、CAFCは、下記の理由によりこれを退けた：

- ・Fintivが提示する「2段階のアルゴリズム」は、請求されたクレームの文言を繰り返しているだけである
- ・明細書は、**payment handler terms**の機能を汎用的な語で記述しているのみであり、異なる複数の決済プロセッサ（銀行、クレジットカード及びデビットカードのプロセッサ、請求支払プロセッサを含む）のAPIを使用することや、共通のAPIを公開することといった機能を実現するためのアルゴリズムの詳細については何ら開示していない

5. 考察及び実務上の指針

従来、ソフトウェア分野においては、「unit」、「system」等の用語が、「means」の代替語、すなわち『その場限りの用語 (nonce term)』とされていた。これに対して、今回の判決では、「handler」という用語を、『その場限りの用語 (nonce term)』として判示した地裁判決を支持した点、すなわちこの用語を含むクレームをMPFクレームと判断した点で、今後の実務において、一定の影響があると考えられる。本件特許では、機能的な表現と判断された**payment handler terms**について、明細書ではクレームに記載した内容を繰り返しているだけであったため、クレームが不明確であるとした判決の内容は妥当であると考えられる。

なお、上記のとおり「system」という用語自体は、『その場限りの用語 (nonce term)』であり得るが、Dyfan事件のCAFC判決のように、「system」が特有の構造を有することがクレームの他の記載によって開示されており、したがってMPFクレームとは認定されなかったケースも存在する。

以上より、実務においては、

- ・「means」という用語の使用を回避しても、MPFクレームとして判断される可能性があること；及び
- ・「handler」のように機能的と判断される可能性のある用語を使用する場合には、クレームされた機能を実行するための構造（例えば、アルゴリズム）を明細書に適切に開示することに改めて留意されたい。また、「payment」のような接頭語、並びに「that」、「operable to」及び「configured to」のような接続語によって、必ずしもMPFクレームと判断されることを回避できるわけではないという点にも留意すべきである。

以上