

FINTIV, INC. v. PAYPAL HOLDINGS, INC.事件、上訴番号2023-2312 (CAFC、2025年4月30日)。Prost裁判官、Taranto裁判官、Stark裁判官による審理。テキサス州西部地区地方裁判所(Albright裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

Fintiv社は、特許を侵害しているとしてPayPal社を提訴した。クレーム解釈において、地方裁判所は、主張クレームにおける「支払いハンドラ(payment-handler)」という用語が35 U.S.C. §112(f)を行使しており、§112(b)に基づき不明瞭であるとの判決を下した。特に、地方裁判所は、「支払いハンドラ(payment-handler)」という用語が「従来のミーンズ-プラス-ファンクションの限定と一致する形で記載されており(drafted in a format consistent with traditional means-plus function limitations)、手段という用語を機能的用語である「支払いハンドラ(payment-handler)」もしくは「支払いハンドラサービス(payment-handler service)」に置き換えただけであるとした。

また、地方裁判所は、主張特許の明細書が、「異なる決済プロセッサのAPIを使用する(using APIs of different payment processors)」および「異なる決済プロセッサと対話するための共通APIを公開する(exposing common API for interacting with different payment processors)」というクレームに記載の機能に対応する適切な構造を開示していないとした。特に、地方裁判所は、明細書には構造が全く開示されておらず、ましてやクレームに記載の機能を実行するためのアルゴリズムは開示されていないとした。従って、地方裁判所は、主張クレームは§112(f)を行使しており、§112(b)に基づき不明瞭であるとした。Fintiv社はこれを不服として上訴した。

争点/判決:

支払いハンドラ(payment-handler)という用語は§112(f)を行使する造語表現(nonce term)であるか。然り、原判決は確認支持された。明細書がクレームに記載の機能に対する十分な構造を開示しておらず、§112(b)に基づきクレームが不明瞭になるという判断は適切であるか。然り、原判決は確認支持された。

審理内容:

Fintiv社の特許の関連クレーム文言には、「銀行の1つ以上のAPIを含む、さまざまな決済プロセッサのAPIを使用するように[操作可能/構成された]支払いハンドラ[サービス](a payment handler [service] [operable/configured] to use APIs of different payment processors including one or more APIs of banks)」、「異なる決済プロセッサと対話するための共通APIを公開する支払いハンドラ(a payment handler that exposes a common API for interacting with different payment processors)」が記載されている。Fintiv社は、1)「ハンドラー(handler)」という用語は全体として構造を特定し、2)「操作可能な(operable to)」などの接続用語は構造用語と共に使用されることが多いと主張した。CAFCは、「ハンドラー(handler)」は「モジュール(module)」という造語表現に類似しており、単にハンドラーの機能、すなわち支払い機能を実行することを説明しているだけであるとした。また、CAFCは「支払いハンドラ(payment handler)」という用語は「手段(means)」の代わりとして機能可能である「構造のブラックボックスの記載(black box recitation of structure)」にしか過ぎず、「当業者であるならばクレームに記載の機能をどのように実施するかを理解できなかったらう(POSA would not have understood how to implement the recited functions)」とした。

2番目の問題に関して、Fintiv社は、主張特許には「支払いハンドラ(payment handler)」のための2段階アルゴリズムが開示されていると主張した: (1)「例えば銀行などの異なる決済プロセッサのAPIをラップする... (wrap[s] APIs of different payment processors, such as, for example banks)」および(2)「多くのさまざまな種類の決済プロセッサとのやり取りを容易にするための共通APIを公開する(exposes a common API to facilitate interactions with many different kinds of payment processors)」。CAFCは、この2段階アルゴリズムは主張クレームの文言を単に記載しているだけであり、明細書では、異なる決済プロセッサのAPIを使用するというこれらの機能を実行するアルゴリズムの詳細について追加の開示はされていないとした。

従って、CAFCは主張クレームは不明瞭であるとした。