



<米国>

## Fintiv 対 PayPal 事件:機能的クレームと手段限定クレームの落とし穴

Knobbe Martens  
Partner

Heungsoo Choi

Fintiv 対 PayPal 事件（連邦巡回控訴裁 2025 年）において、連邦巡回控訴裁判所は、Fintiv 社のソフトウェア特許における「payment handler（支払い処理装置）」という用語が、35 U.S.C. § 112 第 6 段落（あるいは米国発明法下での § 112(f)）に基づく「手段＋機能」用語に該当すると判断した。

この特許では、対応する構造、特にアルゴリズムが適切に開示されていなかったため、請求項は不明確（indefinite）とされ、したがって無効（invalid）と判断された。

請求項では「異なる決済プロセッサの API を使用できる支払い処理装置（payment handler operable to use APIs of different payment processors）」が記載されていた。明細書ではこの構成要素について、API をラップし、共通の API を提供するコンポーネントとして説明していた。Fintiv 社は、「operable to」や「configured to」といった表現が構造的特徴を示すものだと主張したが、裁判所は Rain Computing 対 Samsung 事件（2021 年）を引用しながらこれを退け、「そのような機能的な接続語句は、米国法上、構造を十分に示すものとはみなされない」と明確に述べた。

Fintiv 社はまた、支払い処理装置の入力、出力、そして一般的な動作を示す図面と簡潔なテキスト記述も提示した。しかし裁判所は、これを不十分と判断し、その記載は機能の結果を述べるのみで、その機能がどのように実行されるかの説明を欠いていると評価した。図では処理装置が「ブラックボックス」として描かれており、テキストにはアルゴリズムのまたは手続的な詳細が欠けていた。

これに対し、Dyfan 対 Target 事件（2022 年）では、連邦巡回控訴裁判所は、「code（コード）」や「application（アプリケーション）」といった用語について、反論のない専門家証言により既知の構造を示すと認め、§ 112 第 6 段落の適用を否定した。Fintiv 社はそのような証拠を提出していなかった。

### 実務上のヒント：

米国においてソフトウェアや AI 関連の特許出願を行う際には、「module (モジュール)」や「handler (ハンドラ)」などの機能的な請求項用語について、フローチャートやアルゴリズム的なステップなど具体的な構造によって明細書内で十分にサポートすることが重要である。「configured to」などの接続表現に頼るのは避けるべきであり、それらの語句自体に構造が内在しているとは限らない。また、「mechanism (機構)」「device (装置)」「unit (単位)」といった用語も、「means (手段)」という語を使っていなくても § 112(f) の適用を引き起こす可能性がある。訴訟時には、構造的解釈を裏付ける専門家の宣誓証言が有効となることもある。

Fintiv 事件は、§ 112 第 6 段落に適合するためには、構造の開示がいかに重要かを示しており、不十分な開示による請求項の無効化リスクを改めて浮き彫りにした。



< the United States >

## **Fintiv v. PayPal : Functional Claiming and Means-Plus-Function Pitfalls**

Knobbe Martens  
Partner  
**Heungsoo Choi**

In *Fintiv v. PayPal* (Fed. Cir. 2025), the Federal Circuit held that the term “payment handler” in *Fintiv*’s software patent was a means-plus-function term governed by 35 U.S.C. § 112 ¶ 6 (or § 112(f) under the AIA). Because the patent failed to disclose an adequate corresponding structure—specifically, an algorithm—the claims were deemed indefinite and therefore invalid.

The claim recited a “payment handler operable to use APIs of different payment processors.” The specification described the component as wrapping APIs and exposing a common API. *Fintiv* argued that phrases like “operable to” and “configured to” suggested structural character. The court disagreed, citing *Rain Computing v. Samsung* (2021), and clarified that such functional connectors do not inherently convey sufficient structure under U.S. law.

*Fintiv* also pointed to a drawing and a brief textual description showing the payment handler’s inputs, outputs, and general operation. The court found this inadequate, characterizing the disclosure as merely describing the function’s result without explaining how the function is performed. The diagram showed the handler as a “black box,” and the text lacked algorithmic or procedural detail.

In contrast, in *Dyfan v. Target* (2022), the Federal Circuit found terms like “code” and “application” were not subject to § 112 ¶ 6 because un rebutted expert testimony showed they conveyed recognized structure. *Fintiv* submitted no such evidence.

### **Practice Tips :**

When preparing U.S. software or AI patent applications, ensure that functional claim terms such as “module” or “handler” are supported in the specification with concrete structure, such as flowcharts or algorithmic steps. Avoid relying on connecting phrases like “configured to,” as the terms alone do not necessarily imply structure. Be aware that terms like “mechanism,”

“device,” or “unit” may also trigger § 112(f), without using “means.” Expert declarations during litigation can further support structural interpretation.

*Fintiv highlights* the importance of robust structural disclosure to comply with § 112 ¶ 6 and avoid claim invalidation.