

ソフトウェア関連発明における装置クレームの構造とは
～米国特許法第 101 条における法定のカテゴリー～
米国特許判例紹介(178)

2025 年 10 月 10 日
執筆者 河野特許事務所
所長弁理士 河野 英仁

IN RE: BRIAN DAVID MCFADDEN,
Appellant

1. 概要

米国特許法第 101 条では特許対象となるカテゴリーとしてプロセス、機械、製造物、及び組成物の 4 つのカテゴリーを挙げている。

本事件ではソフトウェア関連発明における装置クレーム中の構成要件として、サブシステム及びモジュールの文言が用いられているところ、これらの文言により構成されるクレームが装置のカテゴリーに属するか否かが争点となった。

CAFC は、米国特許法第 112 条(f)に基づくミーンズプラスファンクションクレームであり、明細書中に対応する構造の記載があるとして、クレームは、ハードウェアまたは構造上の限定のないソフトウェアに関するものであり、装置とはいえず米国特許法第 101 条違反するとして審判部の決定を取り消した。

2. 背景

(1)特許の内容

米国特許出願第 16/231,749 号(749 出願)は、「情報交換におけるユーザ間の情報配信を制御および最適化するためのシステムおよび方法」をクレームしている。明細書では、ソーシャルメディアネットワークなどの情報交換ネットワークは、「生産者と消費者間の情報の流れを正確かつ最適に制御する」能力を欠いていると述べられている。解決策として、749 出願は、生産者と消費者間の情報の流れを促進する情報交換を開示している。明細書は、生産者が情報を入力すること、消費者がどのような情報を受け取りたいか、または受け取りたくないかを示すこと、そして生産者と消費者間の最適な情報の流れを促進する様々なマトリックスおよびループを教示している。争点となったクレーム 10 および 18 は以下のとおりである。

10. ソーシャルネットワークシステムにおいて、

ソーシャルネットワークの第 1 のユーザからの投稿またはその他の同等の情報項目

と、

クレーム 1 の方法を用いてソーシャルネットワークの第 2 のユーザの包含領域を決定するように構成されたサブシステムと、

前記包含領域を用いて、前記第 2 のユーザ宛のニュースフィードまたは同等の情報ストリームへの前記投稿の包含を決定することができるモジュールとを備える。

18. 包含領域を生成する情報交換装置において、

情報項目の分布と、

前記分布の領域を処理して以下の処理を行うように構成されたサブシステムと、

(a) 前記領域の項目数を決定し、

(b) 前記領域の項目の期待値を決定し、

(c) 前記領域の指標を計算し、前記指標の計算は、前記期待値と前記項目数とに依存し、

前記包含領域を選択するためのモジュールとを備え、前記包含領域は、前記指標に基づいて、少なくとも部分的に、前記分布の他の領域よりも優先される。

(2) 訴訟の経緯

ファイナルオフィスアクションにおいて、審査官は、749 出願のクレーム 10～18 を米国特許法第 101 条に基づき拒絶した。審査官によると、クレームは、ハードウェアまたは構造上の限定のないソフトウェアに関するものであり、したがって、特許の対象とできる 4 つのカテゴリー（プロセス、機械、製造物、または組成物）に該当しないとのことであった。審判部は、クレームは「回路、コンピュータ、CPU、メモリ、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体などのハードウェアに関する限定を明示的に記載しておらず」、また「明細書に記載されているハードウェア構造にクレームの限定を結び付けるために『手段』または『ステップ』という語句を使用していない」と結論付けた。原告は決定を不服として、CAFC に控訴した。

3. CAFC での争点

争点：クレームが法定のカテゴリーに属するか否か

4. CAFC の判断

結論：米国特許法第 112 条(f)によるミーンズプラスファンクションクレームであり、構造を有する装置クレームである

CAFC は、審判部は、装置及びシステムのクレーム 10～18 が、構造を欠いており、したがって法定のカテゴリーに該当しないという理由のみで、第 101 条に基づき特許不適格であると結論付けたのは誤りであったと判断した。理由は以下のとおりである。

米国特許法第 101 条に基づき、発明者は「新規かつ有用なプロセス、機械、製造物、または物質の組成物」について特許を取得できる。「第 101 条に基づく分析は、発明が特許適格性のある主題の法定の 4 つのカテゴリーのいずれかに該当するかどうかを判断することから始まる¹。」クレームがこの基準を満たすと、第 101 条に基づく分析は、2 段階の Alice/Mayo フレームワークに基づいて継続される²。

このフレームワークを適用して、純粋なデータに対するクレームと、データが埋め込まれた一時的な信号に対するクレームは、米国特許法第 101 条に基づく不適格な主題に向けられていると判断³される。しかし、本件では、審判部は、問題のクレームは法定カテゴリーのいずれかに該当するために必要な構造を欠いていると結論付けるといふ誤りを犯した。ソフトウェアのイノベーションに焦点を当てた多くのクレームと同様に、これらのクレームは、ソフトウェアと同様にハードウェアについても記載するシステムおよび装置のクレームである。原告は、審判部および控訴審の両方において、クレームの限定は米国特許法第 112(f) に基づくミーンズプラスファンクションの限定として解釈されるべきであると主張した。

「第 112 条(f)の分析における最初のステップは、問題となっているクレームの文言が「ミーンズプラスファンクション」形式であるかどうかを判断することである。⁴」本件のように、クレームに「手段」という語が用いられていない場合、第 112 条(f)は適用されないという反証可能な推定が生じる⁵。「しかしながら、クレームの限定が第 112 条(f)に抵触するかどうかを評価する際に、盲目的に形式を実質よりも重視したわけではない。」この推定は、クレームの用語が「『十分に明確な構造を記載していない』場合、または『機能』を記載しているが、その機能を果たすのに十分な構造を記載していない」場合には覆される可能性がある⁶。例えば、クレームにおいて「手段」に類似する一時的

¹ *Aatrix Software, Inc. v. Green Shades Software, Inc.*, 882 F.3d 1121, 1125 (Fed. Cir. 2018)

² *Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l*, 573 U.S. 208, 216-18 (2014); *Aatrix*, 882 F.3d at 1125

³ *Digitech Image Techs., LLC v. Elecs. for Imaging, Inc.*, 758 F.3d 1344, 1348-50 (Fed. Cir. 2014) 、 *In re Nuijten*, 500 F.3d 1346, 1353-57 (Fed. Cir. 2007)

⁴ *Fintiv, Inc. v. PayPal Holdings, Inc.*, 134 F.4th 1377, 1381 (Fed. Cir. 2025)

⁵ *Williamson v. Citrix Online, LLC*, 792 F.3d 1339, 1348 (Fed. Cir. 2015) (一部大法廷)

⁶ *Watts v. XL Sys., Inc.*, 232 F.3d 877, 880 (Fed. Cir. 2000) (問題のクレームでは「手段」という用語が一時的な単語「モジュール」に置き換えられ、その後に「モジ

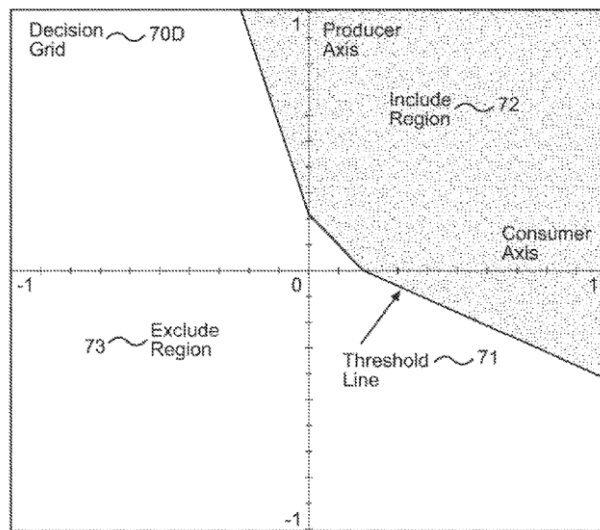
な単語の後に機能的な表現が続く場合、米国特許法第 112(f)が適用される。

例えば、クレーム 10 は、「クレーム 1 の方法を用いてソーシャルネットワークの第 2 のユーザの包含領域を決定するように構成されたサブシステム」を記載している。クレームで使用されている「サブシステム」という用語は、当業者に特定の構造を伝える専門用語ではない。むしろ審判部が認識したように、「手段」という用語と同様に、「サブシステム」という用語は特定の構造を欠いた用語である。したがって、このクレーム限定は、ミーンズプラスファンクション形式で記述されていると適切に理解される。クレームが米国特許法第 112(f)を援用していると判断した上で、分析の第二段階、すなわち明細書に記載されている対応する構造を特定する段階に進む。

そこで、クレームに記載されている「サブシステム」に対応する構造、すなわち、クレームに記載されている機能、例えば「分布の領域を処理する」機能、および、クレーム 1 の方法を「使用して包含領域を決定する」機能を実行する構造を特定するために、明細書を参照する。明細書は、「情報交換と相互作用するサブシステム」として動作可能なシステムを教示している。明細書は、コンピュータシステム／サブシステムとして動作可能な様々な構造について詳細に述べている。

「一実施形態では、システムは、コンピュータシステム上で動作するコンピュータコード化されたソフトウェアである。コンピュータシステムは、1 つ以上の物理コンピュータハードウェアシステム、物理サーバ、デバイス、モバイルデバイス、CPU、補助 CPU、組み込みプロセッサ、ワークステーション、デスクトップコンピュータ、仮想デバイス、仮想サーバ、仮想マシン、または類似の関連ハードウェアと、特定のハードウェアに適したオペレーティングシステムの任意の組み合わせであり、複数のハードウェアがプライベートネットワークまたはパブリックネットワークを介して相互接続される。」

ユーザによって遂行される機能」が記述されている点に留意))



明細書には、コンピュータシステム／サブシステムが情報項目を含めるか否かを決定するために判断マトリックス 70 を使用することも開示されている。明細書には、記載されているサブシステム（すなわち、ソフトウェアを実行するコンピュータシステム）に対応する構造が開示されているため、審判部の判断とは反対に、クレームは実体構造を記載しており、法定のカテゴリーの 1 つに該当すると結論付ける。

審判部は、「明細書には、情報交換システムが『コンピュータシステム上で動作するコンピュータコード化ソフトウェアである』と記載されている」ことを認めたが、この記載を「コンピュータハードウェアの一般的な説明」と特徴付けた。第 101 条に基づくこの特定の調査、すなわち、問題となっているクレームが「ソフトウェア自体」を構成しないほど十分な構造を有しているか否かという点においては、対応する構造の一般的な性質が主張されているとしても、その構造が存在しないとはならない。したがって、審判部は、クレームが物理的構造を欠いていると解釈した点で誤りを犯した。審査官と審判部は、クレームが法定で規定されている 4 つのカテゴリーのいずれにも該当しないと結論付けた後、第 101 条に基づく分析を中止した。したがって、これらのクレームが 2 段階の Alice/Mayo フレームワークに基づき第 101 条を満たすか否かの検討のために、審理を差し戻す。

5. 結論

CAFC は、法定のカテゴリーに属さず米国特許法第 101 条に基づき出願を拒絶した審判部の決定を取り消した。

6. コメント

米国特許法第 112 条(f)は以下の通り規定している。

(f) 組合せに係るクレームの要素

組合せに係るクレームの要素は、その構造、材料又はそれを支える作用を詳述することなく、特定の機能を遂行するための手段又は工程として記載することができ、当該クレームは、明細書に記載された対応する構造、材料又は作用及びそれらの均等物を対象としているものと解釈される。

このように米国特許法では、クレームにおいて機能的な記載を認めており、その代償として当該機能は、実施例に記載された構造等に限定解釈されることとなる。例えば機械分野において、クレームに「A 部材と B 部材とを接合する接合手段」と様々な接合構造を含むように記載することができる。しかしながら、これでは権利範囲が広すぎるため、実施例に記載された構造、例えば、ねじによる接合が記載されていれば当該接合形態とその均等物に権利範囲が限定されることとなる。また「手段 means」という文言を用いていなくとも、ミーンズプラスファンクションクレームであるとして限定解釈されるリスクがあることから、機能クレームに対応する実施例は様々なバリエーション（接着剤による接合、凹凸を用いた嵌合による接合等）を挙げておくことが重要となる。

一方、ソフトウェア発明では、そもそもプログラム処理を機能的に記載するほかになく、構造的な記載とすることはできない。実務上は、唯一ハードウェア要素であるプロセッサを記載し、当該プロセッサがソフトウェア処理を実行する記載形式とするか、本事件のようにソフトウェア機能を実行するモジュール等の文言を用いる記載形式をとることが多い。

本事件では後者の記載方式によるモジュール及びサブシステムを含むクレームが米国特許法第 101 条の法定カテゴリー「装置」に該当するか否かが争点となった。CAFC は、一般的には権利者にとって不利な方向に作用する米国特許法第 112 条(f)により本件クレームは機能的クレームであり、対応する構造が実施例に記載されていることから、限定解釈の結果、「装置」クレームに該当すると判断した。ソフトウェア発明は方法またはプログラム（記録媒体）のカテゴリーで記載すればしっくりくるが、装置クレームにおいても本事件で判示されたように今までの実務に従った記載方式をとれば問題ないであろう。

判決日 2025 年 9 月 5 日

以上