

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第59回）

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～

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条違反するとした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、