

TRACKTIME, LLC. v. AMAZON.COM SERVS. LLC事件、上訴番号2024-1102 (CAFC、2026年7月2日)。
Prost裁判官、Taranto裁判官、(最高裁判所長官により指名された)Kovner裁判官による審理。デラウェア
地区地方裁判所(Noreika裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

TrackTime社は、モバイルデバイス上で、文字起こし(トランスクリプト)を利用してメディアファイル内の特定の時点へ移動するための方法およびシステムに関する特許を所有している。この特許には、「実行可能なプログラムコード(executable program code)」に関連する2つの重要な限定が記載されていた。1つ目は「注釈の付与を容易にするように構成されている(configured to facilitate annotation)」こと、2つ目は「[...]マルチメディアを同期して再生するように構成されている(configured to synchronously play [...] multimedia)」ことであった。TrackTime社は、Amazon Musicアプリがこの特許を侵害しているとして、Amazon社を提訴した。

クレーム解釈の手続きにおいて、Amazon社は、これら2つの限定がミーンズ-プラス-ファンクションの限定であり、明細書では対応する構造が欠けていると主張した。TrackTime社は、当業者であるならばこれらの用語を既存のプログラム内の既知のコードを指すものとして理解したであろうと反論した。地方裁判所はAmazon社に同意して、明細書での「実行可能なプログラムコード(executable program code)」に関する開示は単に一般的なものに過ぎないため、対応する構造を提供するものではないとして、この特許の主張クレームは不明瞭であるとして無効とした。正式事実審理(trial)の結審前に、CAFCは別の事件(*Dyfan*事件)において判決を下した。この判決では、コードに関連する用語について、「[それらの]機能により部分的に定義されている(partly defined by [their] function[s])」ものは、関連分野の当業者によって「既製のコードやアプリケーション(off-the-shelf code and applications)」を指すものと理解される限り「[それらの]動作を記述する文言と組み合わせた場合(when coupled with language describing [their] operation)」§112(f)の適用対象から除外される可能性があると考えた。TrackTime社は、これを不服として上訴した。

争点/判決:

*Dyfan*事件の判決を考慮すると、記録は、「実行可能なプログラムコード(executable program code)」という限定が§112(f)の適用対象であるとした地方裁判所の結論をサポートしているか。否。原判決は取り消され、本件は差し戻しとなった。

審理内容:

TrackTime社は、*Dyfan*事件の判例に基づき、コードの記載と、そのコードが実行する「周知の(well-understood)」機能の記載とを組み合わせたものは、§112(f)の適用対象にはならないと主張した。さらに、TrackTime社は、地方裁判所が記録の分析を不十分にしか行わなかったことは誤りであったと主張した。Amazon社は、明細書に構造の記載がないと主張したことに加え、*Dyfan*事件の判例は「既製(off-the-shelf)」ソフトウェアと明確に関連付けられた機能を持つコードの記載にのみ適用されるものであり、TrackTime社によるクレームに記載の特徴のモバイル実装は、同社の明細書にて新規的なものであるとして記載されていると主張した。

CAFCはTrackTime社の主張に一部同意し、次のように判示した。すなわち、*Dyfan*事件で示された基準に基づき、コードは「その機能により部分的に定義されている(partly defined by its function)」ため、ソフトウェアが§112(f)の適用対象となるかどうかは、そのソフトウェアが実行するとクレームに記載の機能や、(単なる「[]機能的な結果を要求する」というレベルを超えたもの(beyond mere "calling for [] a functional result)ではなく)、その機能がどのように実行されるかを開示するものとして当業者が理解し得る内容がクレームに含まれているかどうか大きく左右されるというものである。CAFCは、地方裁判所が十分な構造を示唆し得る特許外での使用に関して*Dyfan*事件の基準に照らした検討を行わなかったため、同裁判所による記録の分析は、いずれの結論を導くにも不十分であったとした。