

●日本弁理士会 国際活動センターからのお知らせ(●ドラフト)
【米 国 情 報】

2025年8月
担当:米州部 竹内 寛

IPR 禁反言の適用範囲の狭さを明確にした判決

INGENICO INC. v. IOENGINE, LLC.¹

判決日 2025年5月7日

1. 事件の概要

- (1) 特許権者IOENGINEが特許侵害(U.S. Patent No. 9,059,969及びU.S. Patent No. 9,774,703)でPaypal Holdings, Inc.を提訴したところ、Paypalへ被疑侵害製品を供給していたIngenicoが、IOENGINEに対する確認訴訟を提起。
- (2) また、Ingenicoは、(上記裁判の前に)IOENGINEの対象特許についてIPRを申請。このIPRにより大部分が無効とされており、本件は残ったクレームに関する。
- (3) 地裁判決(対象クレームは、侵害でも、新規性／自明性で無効)に対して、IOENGINEは控訴。

2. 争点

- (1) 主な争点: Ingenicoによるクレーム無効の主張が、IPR禁反言にあたるか否か。
- (2) 結論: IPR禁反言にあたらない。

3. 本願発明と両者主張の概要

(1) 本願発明について

USB thumb drive(USBメモリデバイス)の発明で、デバイス内蔵のプロセッサが(ソフトウェアの実行により)ユーザ操作に応じてネットワークサーバと通信。

(2) Ingenicoの無効主張

・証拠: DiskOnKeyデバイス

2000年代初頭にM-Systems社によって製造・販売されたUSBデバイス。Firmware Upgraderを含む様々なソフトウェアアプリケーションと共に提供され、ソフトウェア開発キットに説明された機能を備える(総称して「DiskOnKeyシステム」)。

(…敢えて「文書」ではなく、IPRで提起(raise)できなかったデバイス技術を証拠としている。)

・無効理由:

対象クレームは、下記の点より予期された又は自明であり無効:

- ・DiskOnKeyシステム(DiskOnKeyデバイスを動作させるFirmware Upgrader)が、“on sale”又は“in public use”(35 U.S.C. § 102(b) (pre-AIA))、あるいは
- ・DiskOnKeyシステムが、“発明日前に他者に知られた又は使用されていた”(35 U.S.C. § 102(a)

¹ https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1367.OPINION.5-7-2025_2510618.pdf

(pre-AIA))。

(3) IOENGINEの主張

Ingenicoが、裁判でFirmware Upgraderを提示することは禁反言にあたり不当(35 U.S.C. § 315(e)(2)):

Firmware Upgraderは、Readme説明書やスクリーンショットと実質的に同一であり、printed publicationであって、IPRにおいて合理的に提起できたもの。

4. CAFCの判断

Ingenicoの主張が禁反言にあたるかは、下記条文の文言“ground”の解釈に依拠しており、この点についてのCAFCとしての判断を示す。

35 U.S.C. § 315(e)(2): Civil actions and other proceedings.

The petitioner in an inter partes review of a claim in a patent under this chapter that results in a final written decision under section 318(a), or the real party in interest or privy of the petitioner, may not assert either in a civil action arising in whole or in part under section 1338 of title 28 or in a proceeding before the International Trade Commission under section 337 of the Tariff Act of 1930 that the claim is invalid on any ground that the petitioner raised or reasonably could have raised during that inter partes review.

(下線部訳:特許請求項についてのIPRで最終的な書面決定が下された場合、請願者は、そのIPR中に請願者が提起した、又は合理的に提起できたであろう如何なるgroundに基づいても、その請求項が無効であると民事訴訟で主張することはできない。)

…つまり、“ground”を「証拠」と解釈するのか、「無効理由」と解釈するのかの問題。

この点につき、35 U.S.C. § 311(b)では、IPRの対象が、102条または103条に基づき提起できるgroundに制限されており、そこからgroundは、102条又は103条に基づき争う無効のtheory(理由?)と解すべきことが明確。ここで、議会は、如何なる無効のtheoryもIPRで許すのではなく、「特許又はprinted publicationからなる従来技術」に基づいたtheoryにIPRの対象を意図的に限定している。このため、請願者は、“known or used by others”, “on sale”又は“in public use”についてIPRで争う機会がない。

…こうした観点より、groundは「証拠」でなく「無効理由」と解した様。

CAFCは、以下の判断を示した。

- 1) IPR禁反言は、地方裁判所において、請求項の発明が、先行技術の特許又はprinted publicationに記載されている(或いは、先行技術の特許又はprinted publicationに基づいてのみ自明であった)ため、102条または103条に基づき無効と主張する請願者にのみ適用される。
- 2) IPR禁反言は、請願者が地方裁判所において、請求項の発明について“known or used by others”, “on sale”又は“in public use”を主張することを妨げるものではない(これらは、IPRでは提起できなかつた異なるgroundである)。

5. 所感

本判決は、従前の訴訟実務において、地裁によってIPR禁反言の判断がバラついており、IPRの結果が出て

いたらprinted publicationでの無効の抗弁は難しいであろう(ground=証拠)との考えを覆すものであり、IPR請願者側にとって、戦略の幅が広がるものと考えられる(カタログから公用の無効理由を主張など)。

以上