

●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では提起できなかった異なる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