

# 連邦巡回区控訴裁判所、Ingenico v. IOENGINE 事件で またも特許権者に致命傷を与える

筆者：ピーター・シェクター (Peter C. Schechter)

近年の米国連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) により下された特許権者にとって最も不利な判決という部類に確実に入るものとして、CAFC が、「当事者系レビューにおける禁反言 (IPR 禁反言) は、[失敗した IPR の] 請願人が IPR において提起できなかった [後の事実審で無効性の] 根拠を主張する際に証拠としての同一特許及び刊行物に依拠することを妨げない」という判定を下しました<sup>1</sup>。CAFC は、35 U.S.C. § 315(e)(2) に基づく IPR 禁反言の範囲に関する地方裁判所権限のはっきりした分裂を、被疑侵害者と特許異議申立人に有利に解決しようとし、再び、全ての特許権者の特許と知的財産の価値を実質的に下げてしまいました<sup>2</sup>。Ingenico 事件において裁判所により作り出されて認められた「制度の抜け穴を巧みに利用する」いくつかの新しい手法は全てあんまりにも簡単に見抜かれますが、被疑侵害者を代理する賢い弁護士らは間違いなく、その他の手法がすぐに見え透かないように工夫するでしょう。

IOENGINE が 2018 年に、PayPal Holdings が特許侵害しているとして訴訟を提起しました。Ingenico は、自社が問題となった製品を PayPal に提供したため、紛争中の特許の無効化を求め、IOENGINE に対する確認判決訴訟 (declaratory judgment action) を起こしました。その後 (まだその手続の法定期間内ですが、裁判よりずっと前に)、Ingenico は、行政手続において IOENGINE の特許の無効化を求め、米国特許商標庁の特許審判部 (PTAB) に IPR を申請しました。PTAB による最終

---

<sup>1</sup> *Ingenico Inc. v. IOENGINE, LLC*, --- F.4th ---, 2025 WL 1318188 (Fed. Cir. 2025 年 5 月 7 日).

<sup>2</sup> 本記事は筆者個人の見解に基づくものであり、弊所を含む他の者を代表するものではありません。

審決書において、それらの特許のクレームの全てではないものの、そのほとんどが特許性がないと判定されました。

地方裁判所に戻ると、Ingenico は再び、IOENGINE の特許の、IPR において生き残ったそれらのクレームに対して異議申立を行いました。その異議申立では、DiskOnKey と呼ばれるソフトウェアシステムのファームウェア・アップグレード・コンポーネントのリードミー説明書とスクリーンショットが根拠とされました。Ingenico により証拠として提示されたそれらの説明書のスクリーンショットは、IOENGINE の特許の基準日 (critical date) よりも前に公的利用可能なものでした。

IOENGINE は、PTAB における IPR 異議申立で既に (部分的に) 挫けた Ingenico が発明の「公的利用」に基づく特許異議申立の証拠としてそれらの IPR において提示し得た刊行物に基づいて特許無効を主張することが拒否されるよう求めました。法令による IPR 禁反言規定の重要部分を引用すると、「当章に基づき、、、という最終審決書の結果になる特許のクレームに対する当事者系インタビューの申請人は、、、民事訴訟において、当該申請人がその当事者系レビューにおいて提示した又は提示し得た如何なる根拠に基づいてもクレームの無効を主張することができない」と記載されています<sup>3</sup>。地方裁判所は、IOENGINE の排除請求を却下しました。陪審は、IOENGINE の特許の残っているクレームが無効であると判定しました。CAFC は今、事実審裁判所が IOENGINE の禁反言請求に対して下した棄却決定と陪審による特許無効評決を支持しました。

裁判所は、Ingenico が禁反言規定によって制限されるべきかは 35 U.S.C. § 315(e)(2)において使われている用語「根拠 (ground)」の適切な解釈次第であると述べ、これは上訴裁判所の第一印象の問題であり、その適切な解釈に関して地方裁判所間に分裂が存在すると特に示しました。しかしながら、特許法は「根拠」

---

<sup>3</sup> 35 U.S.C. § 315(e)(2).

について明示的に定義しておらず、事実審裁判所レベルでの権限分裂はよくても、第 315 条(e)(2)の紛らわしさを表したようです。

CAFC は、IPR に関する権限を与える法令の違う条項を指し示し、申請人は特許及び／又は刊行物に依拠した、特許法第 102 条（新規性）及び／又は第 103 条（非自明性）に基づく異議申立に限定されると特に示しました。この点は確かに正しい一方で、Ingenico が DiskOnKey ソフトウェアシステムのファームウェア・アップグレード・コンポーネントのリードミー説明書とスクリーンショットに依拠してそれらの IPR において第 102 条及び／又は第 103 条に基づいて IOENGINE の特許に対して異議申立を行い得たかについては、全く対処されませんでした。

次に、CAFC は、「根拠は、IPR において主張された先行技術ではない」と説明し、「特許及び刊行物は、クレームに記載の発明が既に許可されたもの又は刊行物に記載されたという根拠の裏付けとなる証拠ではありますが、それらは根拠と同じ適用範囲を持たない」と説明しました。

まず最も明らかな瑕疵が、CAFC は自身が特許法に記載されていないと指摘したばかりの「根拠」の定義を仮定したことです。こうして、CAFC は、「根拠」とは何かについて自身が出したばかりの結論に依拠してこの点を主張しました。それは、循環論法の典型的な例です。

次に、裁判所は、連邦議会の意向、或いは少なくとも連邦議会の意向であろうと推定されたものを援用し、「35 U.S.C. § 315(e)(2)を起草する際に、連邦議会は請求人が地方裁判所において、自身が IPR において提示した又は提示し得た先行技術によるクレームの無効を主張することを除外し得たが、連邦議会はそうしないことを選び、代わりに、連邦議会は、請求人が地方裁判所において根拠を主張することを排除した」と示しました。しかし、本当にそうでしょうか。裁判所がしたように最初に「根拠」を定義したことだけでこの結論が出されました。またもや循環論法でした。更に重要なことに、CAFC は、連邦議会が実際に意図したこと

を仄めかしました。何かというと、CAFCによれば、「先行技術に関連する刊行物及び特許に基づく特許異議申立に成功しなかった IPR 請求人は、その先行技術製品の少なくとも単一販売（又は販売の申し出）を示したインボイスも含んでいれば、地方裁判所に戻ってまさしく同じ刊行物及び特許に基づいてまさしく同じ特許の同じクレームの有効性について再審議を求めるのは自由である」という意図のようです。ただそれを声に出して言うだけで、CAFC が下したその判決の不条理が露呈します。連邦議会はおそらくそのように意図していません。なぜなら、連邦議会によって表明され、かつ、多くの最高裁判所判決及び他の CAFC 判決によって承認された実際の目的は、とりわけ、特許有効性問題を裁定するためのより効率的な手段を提供すること、多くの場合 CAFC 訴訟よりも有利な、より迅速、より安価かつ比較的低い基準の証拠の使用の有効性判定手続を提供すること、民事訴訟よりも簡素化された、平均訴訟費用が（数百万ドルとは対照的に）数十万ドルの行政手続を提供することによって、特許品質を改善することを含んでいるからです。

CAFC が *Ingenico* 事件に対して下した判定は、連邦議会の意図を覆しました。今は、ほぼ全ての侵害者が「リンゴを 2 回齧る」という熟語のように 2 度目のチャンスを得ることとなるでしょうし、実際、まさしく同じリンゴとなるでしょう。IPR において、「根拠」は、特許 A 及び刊行物 B に基づく自明性です。後の地方裁判所における訴訟において、無効性の争いは、特許 A、刊行物 B、及び、インボイス C に基づく自明性です。それらは全て IPR 及び地方裁判所手続の両方においてまったく同じ既存技術です。*Ingenico* 判決は、特許紛争を簡素化するどころか、紛争を複雑化しています。特許紛争の時間とコストを低減させるよりもむしろ、この CAFC 判決は同様に時間もコストも両方増やしています。更に、多くの事実審裁判所は、とにかく今のところでは、IPR 手続の結果が出るまで民事訴訟を保留にしている一方で、*Ingenico* 判決により、失敗した IPR 請求人が *Ingenico* が事実審においてしたその通りに陪審に対して本質的に同一技術的異議申立を提示で

きるのであれば、もし可能ならば事実審が簡略化されるという現実的な望みが実質的に絶たれました。

CAFC の巡回裁判所判事として任命される前に、米国地方裁判官 (D.Del.) である Leonard Stark 氏が、より広く引用された地方裁判所の意見書のうちの 1 つを書きました。その意見書では、IPR 禁反言は、成功しなかった IPR 請求人が後の民事訴訟において、それらの成功しなかった IPR において主張され得た、或いは主張された特許及び刊行物に完全に記載された製品の販売、又は公的利用に基づいて無効抗弁を提起することを排除すべきであると裁定しました。Stark 判事は、その法令用語は曖昧であったことを認め、法定制度に対する両方の見方とも合理的であることに賛同しました。Stark 判事はまた、「根拠 (ground)」は「証拠 (evidence)」ではないことに同意し、第 325 条(e)(2)に対するより良い理解としては、第 325 条(e)(2)によれば、「根拠を支持するために使われた証拠が IPR において使われるように入手できなかったとしても、」請求人が民事訴訟において IPR において主張した同じ「根拠」を主張することが除外されることであると判定しました。Ingenico 事件に対して判定を下した CAFC の合議体は、Stark 判事を含めずに、「根拠」を定義するのに使われた循環論法だけで逆の結論を出しました。明らかに、巡回裁判所判事の間には反対意見が存在しています。もしかしたら、今回の事件は大法廷 (en banc) レビューで受理されることとなるかもしれません。特許権者はそう願っています。