

悪意ある当事者系レビュー（IPR）：

カリフォルニア州裁判所、悪質な IPR 請求について見解を示す

筆者：ジェームス・カールソン (James B. Carlson)

特許有効性の異議申立のためではなく、商用目的で行われた当事者系レビュー請求が、米国特許法の付与後特許有効性の異議申立制度を適法に利用しているものでしょうか。カリフォルニア州上訴裁判所の最近の判決によると、IPR 請求自体が、分別のある訴訟当事者の誰も本案が成功すると現実的に予期しないという意味で「客観的に事実無根」でない限り、その答えは「イエス」です。

2社の製薬会社間の交渉において、A社がB社に、てんかん薬の希少疾病用医薬品独占権の権利放棄に署名するよう求めました。A社は、B社がその権利放棄に署名しなければ、B社が所有する1つの特許に対し3つの当事者系レビュー（IPR）請求をUSPTOに提出すると脅かしました。A社の最高経営責任者が「我々は特許、てんかんやこのことの何にも関心がない」、「我々は私たちの発明者のためにここにおいて、彼らに利益を示す必要がある」とさえ認めました。B社は権利放棄の署名を拒否しました。それに応じて、A社は3つのIPR請求を行い、それらの請求のうちの1つによってB社の特許を無効にすることに成功しました。これらは、通俗的仮想事件ではなく、2021年11月17日にカリフォルニア州上訴裁判所により判定が下された *Neurelis, Inc., v. Aquestive Therapeutics, Inc.* 事件に纏わる事実です¹。

この事件において、Neurelisが、Aquestive Therapeuticsに対し、名誉棄損、悪質な審査手続及びカリフォルニア州の不正競争防止法違反として、カリフォルニア州裁判所に訴訟を提起しました。この事件は、悪い特許を無効にする権利の行使と、それらの権利を濫用したゆえの結果との間の法的及び論理的境界線の良い例

¹ 71 Cal. App. 5th 769 (Ct. App. 2021).

となっています。Aquestive は、訴訟が打ち切られるように反 SLAPP 動議を提出しました。カリフォルニア州には、他の多くの州と共に、公衆の参加を排除するための戦略的訴訟（strategic lawsuits against public participation, “SLAPP”）（注：日本では威嚇訴訟、恫喝訴訟とも呼ばれる）を禁止する法令があります²。反 SLAPP 法はそれ自体、言論の自由及び政府に対し損害救済を求める請願権などの憲法による基本的人権を守るために制定されました。反 SLAPP 動議が濫用されてきたため、カリフォルニア州は州の反 SLAPP 法の利用においていくつかの例外も定めました。例えば、カリフォルニア州には、企業の営利的言論が、対象聴衆などの特定の条件を満たした場合に、当該企業の営利的言論は反 SLAPP 法の保護対象から除外されるという営利的言論の例外があります³。

Neurelis 事件において、カリフォルニア州上訴裁判所は、反 SLAPP 動議は保護されない営利的言論に関する名誉棄損及び不正競争行為に適用されないとの判定を下しました。しかしながら、上訴裁判所は、地方裁判所による、IPR 請求に基づいた悪質な審査手続の訴えに関する反 SLAPP 動議の拒絶を覆しました。IPR 請求の分析において、カリフォルニア州裁判所は、その法的分析について次のように説明しました⁴。第一に、IPR 請求は、分別のある訴訟当事者の誰も本案の成功を現実的に予期しないという意味で、「必ず、客観的に事実無根でなければなりません」。第二に、請求人の主観的な動機が必ず、「反競争手段として、行政手続を用いることによって、（その手続の結果とは反対的に、）競争者のビジネス関係に直接干渉する企みを隠さなければなりません」。言い換えれば、IPR 請求は、単なる「見せかけ」として認められなければなりません。

² See Cal. Civ. Proc. § 425.16.

³ See Cal. Civ. Proc. § 425.17.

⁴ *Neurelis*, 71 Cal. App. 5th at 796.

事件の事実に戻ると、裁判所は、IPR 請求などの行政的請求が「反競争手段」として利用され得るという証拠が存在すると特別に言及しました⁵。例えば、行政処分の目的が、新薬の承認における行政上の遅延を齎し得ます。悪い動機に基づいたものとしても、裁判所は、これらの IPR 請求は「悪質な審査手続」として認められるような「客観的に事実無根」ではないと判定しました。例えば、3つの IPR 請求のうちの1つが、特許審判部における当事者系レビューの開始に成功し、それにより後に Neurelis の米国特許第 9,763,876 号は無効となりました。当該 IPR 請求は明らかに米国特許法に基づく強力な根拠を有し、どのように基準を用いても悪質な審査手続に該当しません。

他の2つの IPR 請求に関し、裁判所は、これらの請求も悪質な審査手続の厳しい基準を満たしていないと判定しています。USPTO は、カリフォルニア州の訴訟における Neurelis の主張を支持し、これらの2つの請求による当事者レビューの開始を拒絶しました。しかしながら、裁判所は、USPTO の拒絶だけでは、悪質な審査手続と判断されるのに求められる「客観的に事実無根」という基準を満たすのに不十分であるとの判定を下しました。裁判所の観点によれば、分析で最も重要な点として、Aquestive は相当な理由なく IPR 請求を提出したかということに焦点が置かれています。裁判所は、「手続が着手した時または手続が進められている最中に客観的に見てその手続が法的に筋道が立ったものではない場合に、当該手続は相当な理由なく行われたと見なされる」と判定しました⁶。言い換えれば、IPR 請求を提出した時点で、当該 IPR 請求が請求人の知っている事実まったく基づかないものであることに全ての分別のある特許代理人が同意する場合にのみ、当該 IPR 請求は相当な理由なく行われたとされます。

裁判所は更に、（1）自明性主張の根拠が不十分であることも、（2）既に考慮された先行技術を IPR 請求の根拠として用いることも、悪質な審査手続の高い

⁵ Neurelis, 71 Cal. App. 5th at 796-797.

⁶ Neurelis, 71 Cal. App. 5th at 800.

基準を満たしていないと判定しました。同様に、裁判所は、IPR 開始の自由裁量の本質から言うと、開始しないことが必ずしも IPR 請求に相当な理由がないことに等しい訳ではないと強調しました。従って、裁判所は、Neurelis の、Aquestive に対する悪質な審査手続の訴えを否定しました。

この事件から、競争相手に対抗するビジネス戦略として当事者系レビューを利用する際の制限に関し教わったものがあります。政府に請願するという憲法上の強い権利は明らかにこの事件の Aquestive の悪い動機を打ち勝ちました。しかしながら、Aquestive が IPR 請求の準備等を熟練ではない特許弁護士に依頼していたら、今回の事件の結果は全く違うものになっていたかもしれません。ドラフティングが下手で根拠のない無効性異議申立だったら、Aquestive は Neurelis に対し法的責任を負い得ます。連邦法の専占が合理的な代理人費用などのコストの取り戻しを禁止しないとすれば、悪意と十分に準備されていない IPR 請求に応じて、Neurelis は、Aquestive の IPR 請求に抗弁するためにカリフォルニア州法に基づき、そのようなコストを取り戻したかもしれません。特定の州の法律によって、懲罰的損害賠償もあり得ます。懲罰的損害賠償を得るために、失敗した IPR 請求が悪質な審査手続の基準以上を満たすことが求められ得て、「深刻化し、法外な、又は詐欺的な」行為などのようなことも求められ得ます⁷。結局のところ、動機がどうであれ、Aquestive にとって悪質な審査手続訴訟に対する最良の抗弁は単にきちんと特許法体制に従って実践することだけです。

⁷ See *Bradshaw v. State Farm Mutual Automobile Ins. Co.*, 157 Ariz. 411, 422-424 (Ariz. 1988); *Rawlings v. Apodaca*, 151 Ariz. 149, 162 (Ariz. App. 1986).