

不诚信的多方复审（IPR）：加利福尼亚法院对恶意控诉的 IPR 请求进行权衡

作者：James B. Carlson

在两家制药公司的谈判中，A 公司要求 B 公司签署一份针对一种癫痫药物的孤儿药独占权弃权书。A 公司威胁，除非 B 公司签署弃权书，否则要针对 B 公司的一项专利向美国专利商标局（USPTO）提交三件多方复审（IPR）请求。A 公司的首席执行官甚至承认，“我们不关心患者、癫痫或任何相关的事情”，“我们是为我们的投资者而来的，我们需要向其展示回报。” B 公司拒绝签署弃权书。A 公司随后提交了三件 IPR 请求，并基于其中一件请求成功地使 B 公司的专利无效。上述事实并非庸俗的假设，而是 *Neurelis, Inc. v. Aquestive Therapeutics, Inc.* 案的事实，该案由加州上诉法院于 2021 年 11 月 17 日作出裁决¹。

在该案中，Neurelis 在加州法院提起诉讼，指控 Aquestive Therapeutics 诽谤、恶意控诉和违反加州的不公平竞争法。该案说明了行使请求宣告不良专利无效的权利与滥用这些权利的后果之间的法律和道德界限。作为对诉讼的回应，Aquestive 提出了一项反 SLAPP 动议以驳回诉讼。加州与其他许多州一样，制定了禁止对抗公众参与的战略诉讼（strategic lawsuits against public participation, SLAPP）的法规²。因此，反 SLAPP 法规旨在保护宪法权利，例如言论自由以及向政府请愿以解决冤情的权利。由于反 SLAPP 动议已被滥用，加州还对其反 SLAPP 法规的使用设置了一些例外情况。例如，加州有一项商业言论例外，在商业言论满足某些条件（例如商业言论的目标受众）的情况下，免除某些商业实体的反 SLAPP 保护³。

在 *Neurelis* 案中，加州上诉法院认定，反 SLAPP 动议不适用于与不受保护的商业言论有关的诽谤和不公平竞争行为。然而，该上诉法院推翻了地区法院针对基于 IPR 请求的恶意控诉主张的反 SLAPP 动议的驳回。在分析 IPR 请求时，加州法院将法律分析描述如下⁴。首先，IPR 请求“必须在客观上毫无根据，没有具备理性的诉讼人会切合实际地期待该案件会胜诉。”其次，请求人的主观动机必须是“隐瞒直接干预竞争对手的业务关系的企图……通过使用政府程序——而

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

² 参见 Cal. Civ. Proc. § 425.16。

³ 参见 Cal. Civ. Proc. § 425.17。

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

不是该程序的结果——作为一种反竞争武器。”换言之，该 IPR 请求必须符合“虚假”的条件。

谈到案件的事实，该法院指出，有一些证据表明向政府提出的请求（例如 IPR 请求）可以用作“反竞争武器”⁵。例如，行政行为的目的可能是导致政府延迟批准新药。即使出于不良动机，该法院也认为上述 IPR 请求并非“在客观上毫无根据”而被认定为“恶意控诉”。例如，这三件 IPR 请求中的一件成功地在专利审判和上诉委员会发起了多方复审，并随后使 Neurelis 的美国第 9,763,876 号专利无效。这件 IPR 请求显然在美国专利法中有很强的依据，无论如何都不会满足恶意控诉的标准。

对于另外两件 IPR 请求，该法院认为这些请求也未能达到恶意控诉的高难度标准。USPTO 拒绝对这两件请求进行多方复审，这是对该加州诉讼中的 Neurelis 立场的支持。然而，该法院认为，仅 USPTO 的拒绝不足以满足恶意控诉所需的“在客观上毫无根据”的标准。在该法院看来，分析的关键在于 Aquestive 是否在没有正当理由的情况下提交了 IPR 请求。该法院裁定，“如果一个行政行为在立案时或在被提起时以客观的方式来看在法律上不成立，则认为该行为是在没有正当理由的情况下进行的⁶。”换言之，只有在所有具备理性的专利代理人都同意，基于请求人在提交 IPR 请求时所知道的事实，该 IPR 请求完全没有价值的情况下，才可以认为是在没有合理理由的情况下发起 IPR 请求。

该法院进一步认定，（1）没有充分支持的显而易见性主张，或（2）使用在审查期间已经考虑的现有技术作为 IPR 请求的基础，均不符合恶意控诉的高标准。同样，该法院强调，IPR 立案的自由裁量性质表明，不予立案并不一定等同于 IPR 请求缺乏正当理由。因此，该法院驳回了 Neurelis 对 Aquestive 的恶意控诉主张。

该案对使用多方复审作为对抗竞争对手的商业策略的局限性具有指导意义。在这里，向政府请愿的强大宪法权利显然克服了 Aquestive 的不良动机。但是，如果 Aquestive 使用专利能力较弱的专利律师来准备其 IPR 请求，那么本案的结果可能会大不相同。撰写水平低下和毫无根据的无效挑战文本可能导致 Aquestive 对 Neurelis 承担责任。作为对不诚信和准备不足的 IPR 请求的回应，

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

⁶ *Neurelis*, 71 Cal. App. 5th at 800.

Neurelis 可以根据加州法律针对 Aquestive 的 IPR 请求进行辩护而发生的费用(例如合理的律师费)获得赔偿,前提是联邦法律优先权不会阻止这种追偿。根据特定州的法律,惩罚性赔偿也可以请求。为了获得惩罚性赔偿,失败的 IPR 请求可能需要满足比恶意控诉标准更高的要求;可能还需要诸如“加重的(aggravated)、离谱的(outrageous)或欺诈的(fraudulent)”行为⁷。最终,Aquestive 对恶意控诉的诉讼的最佳辩护只是实践好的专利法,即使是出于不好的意图。

⁷ 参见 *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)。