

## 不誠信的多方複審 (IPR)：加州法院對惡意控訴的 IPR 請求進行權衡

作者：James B. Carlson

在兩家製藥公司的談判中，A 公司要求 B 公司簽署一份針對一種癲癇藥物的孤兒藥獨佔權棄權書。A 公司威脅，除非 B 公司簽署棄權書，否則要針對 B 公司的一項專利向美國專利商標局 (USPTO) 提交三件多方複審 (IPR) 請求。A 公司的首席執行官甚至承認，「我們不關心患者、癲癇或任何相關的事情」，「我們是為我們的投資者而來的，我們需要向其展示回報。」B 公司拒絕簽署棄權書。A 公司隨後提交了三件 IPR 請求，並基於其中一件請求成功地使 B 公司的專利無效。上述事實並非庸俗的假設，而是 *Neurelis, Inc. v. Aquestive Therapeutics, Inc.* 案的事實，該案由加州上訴法院於 2021 年 11 月 17 日作出裁決<sup>1</sup>。

在該案中，Neurelis 在加州法院提起訴訟，指控 Aquestive Therapeutics 誹謗、惡意控訴和違反加州的不公平競爭法。該案說明了行使請求宣告不良專利無效的權利與濫用這些權利的後果之間的法律和道德界限。作為對訴訟的回應，Aquestive 提出了一項反 SLAPP 動議以駁回訴訟。加州與其他許多州一樣，制定了禁止對抗公眾參與的戰略訴訟 (Strategic Lawsuits Against Public Participation, SLAPP) 的法規<sup>2</sup>。因此，反 SLAPP 法規旨在保護憲法權利，例如言論自由以及向政府請願以解決冤情的權利。由於反 SLAPP 動議已被濫用，加州還對其反 SLAPP 法規的使用設置了一些例外情況。例如，加州有一項商業言論例外，在商業言論滿足某些條件 (例如商業言論的目標受眾) 的情況下，免除某些商業實體的反 SLAPP 保護<sup>3</sup>。

在 *Neurelis* 案中，加州上訴法院認定，反 SLAPP 動議不適用於與不受保護的商業言論有關的誹謗和不公平競爭行為。然而，該上訴法院推翻了地區法院針對基於 IPR 請求的惡意控訴主張的反 SLAPP 動議的駁回。在分析 IPR 請求時，加州法院將法律分析描述如下<sup>4</sup>。首先，IPR 請求「必須在客觀上毫無根據，沒有具備理性的訴訟人會切合實際地期待該案件會勝訴。」其次，請求人的主觀動機必須是「隱瞞直接干預競爭對手的業務關係的企圖.....通過使用政府程序——

---

<sup>1</sup> 71 Cal. App. 5th 769 (Ct. App. 2021)。

<sup>2</sup> 參見 Cal. Civ. Proc. § 425.16。

<sup>3</sup> 參見 Cal. Civ. Proc. § 425.17。

<sup>4</sup> *Neurelis*, 71 Cal. App. 5th at 796。

而不是該程序的結果——作為一種反競爭武器。」換言之，該 IPR 請求必須符合「虛假」的條件。

談到案件的事實，該法院指出，有一些證據表明向政府提出的請求（例如 IPR 請求）可以用作「反競爭武器」<sup>5</sup>。例如，行政行為的目的可能是導致政府延遲批准新藥。即使出於不良動機，該法院也認為上述 IPR 請求並非「在客觀上毫無根據」而被認定為「惡意控訴」。例如，這三件 IPR 請求中的一件成功地在專利審判和上訴委員會發起了多方複審，並隨後使 Neurelis 的美國第 9,763,876 號專利無效。這件 IPR 請求顯然在美國專利法中有很強的依據，無論如何都不會滿足惡意控訴的標準。

對於另外兩件 IPR 請求，該法院認為這些請求也未能達到惡意控訴的高難度標準。USPTO 拒絕對這兩件請求進行多方複審，這是對該加州訴訟中的 Neurelis 立場的支持。然而，該法院認為，僅 USPTO 的拒絕不足以滿足惡意控訴所需的「在客觀上毫無根據」的標準。在該法院看來，分析的關鍵在於 Aquestive 是否在沒有正當理由的情況下提交了 IPR 請求。該法院裁定，「如果一個行政行為在立案時或在被提起時以客觀的方式來看在法律上不成立，則認為該行為是在沒有正當理由的情況下進行的。<sup>6</sup>」換言之，只有在所有具備理性的專利代理人都同意，基於請求人在提交 IPR 請求時所知道的事實，該 IPR 請求完全沒有價值的情況下，才可以認為是在沒有合理理由的情況下發起 IPR 請求。

該法院進一步認定，（1）沒有充分支持的顯而易見性主張，或（2）使用在審查期間已經考慮的現有技術作為 IPR 請求的基礎，均不符合惡意控訴的高標準。同樣，該法院強調，IPR 立案的自由裁量性質表明，不予立案並不一定等同於 IPR 請求缺乏正當理由。因此，該法院駁回了 Neurelis 對 Aquestive 的惡意控訴主張。

該案對使用多方複審作為對抗競爭對手的商業策略的局限性具有指導意義。在這裡，向政府請願的強大憲法權利顯然克服了 Aquestive 的不良動機。但是，如果 Aquestive 使用專利能力較弱的專利律師來準備其 IPR 請求，那麼本案的結果可能會大不相同。撰寫水準低下和毫無根據的無效挑戰文本可能導致 Aquestive 對 Neurelis 承擔責任。作為對不誠信和準備不足的 IPR 請求的回應，

---

<sup>5</sup> *Neurelis*, 71 Cal. App. 5th at 796-797.

<sup>6</sup> *Neurelis*, 71 Cal. App. 5th at 800.

Neurelis 可以根據加州法律針對 Aquestive 的 IPR 請求進行辯護而發生的費用(例如合理的律師費)獲得賠償,前提是聯邦法律優先權不會阻止這種追償。根據特定州的法律,懲罰性賠償也可以請求。為了獲得懲罰性賠償,失敗的 IPR 請求可能需要滿足比惡意控訴標準更高的要求;可能還需要諸如「加重的(aggravated)、離譜的(outrageous)或欺詐的(fraudulent)」行為<sup>7</sup>。最終,Aquestive 對惡意控訴的訴訟的最佳辯護只是實踐好的專利法,即使是出於不好的意圖。

---

<sup>7</sup> 參見 *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)。