

CODA DEVELOPMENT S.R.O. v. GOODYEAR TIRE & RUBBER CO.事件、上訴番号2018-1028(CAFC、2019年2月22日)(Prost裁判官、Wallach裁判官、Hughes裁判官による審理。)オハイオ州北部地区地方裁判所(Lioi裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

2009年、Coda社とGoodyear社は、非公開契約(nondisclosure agreement)の対象となっていたCoda社の自己膨張式タイヤ技術の商品化に関して打ち合わせを2度行った。それから、Goodyear社は、Coda社との連絡を絶ち、その後の打ち合わせを断った。後に、Goodyear社は、2011年から2015年にかけて自己膨張式タイヤ技術に関する12件の特許を受領した。

Coda社は、特許に記載の発明者名(inventorship)の訂正を求めて、企業秘密の不正流用であるとしてGoodyear社を提訴した。地方裁判所は、Coda社のCEOが、訴状では、新規的であり、専有であり、機密であるとされたCoda社の自己膨張式タイヤ技術に関する全ての情報を開示するという2008年の記事に基づき、Goodyear社からの初めての棄却申し立て(Motion to Dismiss)を認めた。地方裁判所は、この記事を一般公開として司法上重要であるとみなしたため、時機を得たものではなく、訴答(pleadings)の範囲外であるとして該記事の削除を求めたCoda社の申し立てを棄却した。その後、Coda社は、判決の修正と修正訴状の提出の許可を求めた。しかし、地方裁判所は、修正訴状案には原訴状に含まれるべきであり、判決前に訂正可能であったはずの詳細が含まれていたため、修正訴状の提出の許可を求める(motion for leave)Coda社からの申し立ても棄却した。Coda社は、これを不服として上訴した。

争点/判決:

地方裁判所が、Goodyear社からの棄却申し立て(Motion to Dismiss)を認めたことは誤りであったか。然り、原判決は取り消しとなり、本件は地方裁判所へ差し戻しとなった。

地方裁判所が、原訴状を修正するため、修正訴状の提出の許可を求める(motion for leave)Coda社からの申し立てを却下したことは誤りであったか。然り、原判決は取り消しとなり、本件は地方裁判所へ差し戻しとなった。

審理内容:

まず、CAFCは、特許に記載の発明者名(inventorship)の訂正に関するCoda社の主張が、被告側すなわちCoda社にとって最も有利な観点から解釈すると妥当であるため、地方裁判所によるCoda社の訴状の棄却に反対した。CAFCは、「妥当性の基準は、確率要件に類似していない」ため、訴状の事実が、棄却申し立てを克服するために、主張が妥当であると証明することだけが必要であったとした。また、CAFCは、地方裁判所が訴答(pleadings)の事実の範囲外の資料であったCoda社のCEOにより執筆された記事を考慮したため、Goodyear社からの棄却申し立て(Motion to Dismiss)を正式事実審理なしの判決を求める申し立て(motion for summary judgment)に変換すべきであったとした。このような変換により、Coda社には該記事に応じて適切な証拠と主張を提示する理屈に適った機会が与えられたであろうとした。

次に、CAFCは、原訴状を修正するため、修正訴状の提出の許可を求める(motion for leave)Coda社からの申し立てを地方裁判所が却下したことに反対した。CAFCは、過度の遅延、不誠実さ、相手当事者に対する過度の偏見等の明白な理由がない限り、原訴状を修正する許可は自由に与えるべきであるとした。CAFCは、どのように修正訴状案の主張数が原訴状から減らされたかについての説明は道理にかなったものであり、本件差し戻しの段階で修正訴状案を提出することを認めない理由はどこにもないとした。