

IQE PLC v. NEWPORT FAB, LLC事件、上訴番号2024-1124(CAFC、2025年10月15日)。Hughes裁判官、Stark裁判官、Wang裁判官による審理。カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所(Carney裁判官)の判決を不服としての上訴。

背景:

原告(「Tower社」)は、IQE社が開発したとされる技術に基づき特許出願を数件提出した。IQE社は、カリフォルニア州中央地区連邦地方裁判所においてTower社を提訴し、連邦法に基づく2件の主張、すなわち(1) 企業秘密保護法(Defend Trade Secrets Act)の違反、(2) 35 U.S.C. §256に基づく発明者氏名の訂正(correction of inventorship)、およびカリフォルニア州法に基づく、企業秘密の不正流用、契約違反などの5件の主張を行った。Tower社は、規則12(b)(6)に基づく主張を行っていないとしてIQE社の訴状を棄却するよう申し立て、同時にカリフォルニア州法に基づき、州法に基づく主張を棄却する反スラップ棄却申し立て(anti-SLAPP motion)を提出した。¹ 地方裁判所は反スラップ棄却申し立てを拒絶した。Tower社は、これを不服として上訴した。

争点/判決:

CAFCには、最終判決(final judgment)の確定前に地方裁判所がカリフォルニア州法に基づき反スラップ棄却申し立てを拒絶した件について上訴審の管轄権があったか。然り。地方裁判所による反スラップ棄却申し立ての拒絶は適切であったか。否、無効とされ、差し戻しとなった。

審理内容:

まず、CAFCは、同裁判所には、35 U.S.C. §256に基づく発明者氏名の訂正請求は連邦特許法に基づき発生するため、上訴審の事物管轄権(subject matter jurisdiction)があると指摘した。主な争点は上訴管轄権(appellate jurisdiction)であった。地方裁判所による反スラップ棄却申し立ての拒絶は最終決定ではなかったものの、CAFCは、本命令に対する中間上訴(interlocutory appeal)は付随的命令の法理(collateral order doctrine)に基づき適切であると判断した。CAFCは、3段階の審査基準を適用して、(1) 棄却申し立ての拒絶によって争点が最終的に決定されたこと、(2) 棄却申し立ては本件の実質的部分とは別の重要な問題を解決したこと、(3) 棄却申し立ての拒絶は最終判決に対する上訴では事実上再審理不可能であることを判示した。これは、主に、反スラップ棄却申し立てが、言論の自由の権利もしくは請願活動(petitioning activities)に関わる特定の訴訟を迅速に打ち切ることを意図としているためである。

カリフォルニア州法は、反スラップ棄却申し立ての実質的判断において、2段階の審査基準を適用する。第一に、被告の行為は請願権もしくは言論の自由の権利を擁護するものか。第二に、原告が実質的判断で勝訴する見込みがあるか。

CAFCは、第一段階において、Tower社の対象行為である特許出願提出は、米国政府に請願する権利を促進する活動であると判断した。これは、以前に、第九巡回控訴裁判所が商標出願提出がこれらの権利に関係すると判断したからである。従って、地方裁判所は、Tower社の権利が第一段階において侵害されていないという判断は誤りであった。地方裁判所は分析の第二段階を適切に評価しなかったため、CAFCは、本件を「分析の第二段階においてのみTower社による企業秘密の不正流用の可能性 (the possibility of trade secret misappropriation by Tower only at step two of its analysis)」を検討するように差し戻しとした。

¹ 市民による参加を妨害するための戦略的訴訟(SLAPP)とは、原告が被ったとされる損害が、連邦憲法もしくは州憲法によって保護される被告の請願活動もしくは言論の自由活動によって生じる訴訟を指す。