

POLARA ENGINEERING INC. v. CAMPBELL CO.事件、上訴番号2017-1974、-2033(連邦巡回、2018年7月10日)。Lourie裁判官、Dyk裁判官、Hughes裁判官による審理。カリフォルニア州中央地区地方裁判所(McCormick裁判官)の判決を不服としての上訴。

#### 背景:

Polara社は、米国特許番号7,145,476('476特許)の所有者である。該特許は、交通信号により制御される交差点で使用される押しボタン式横断歩道ステーションのための2本の配線制御システムに関するものである。特許となったシステムにより、視覚障害のない歩行者と視覚障害のある歩行者の両者が、横断しようとしている交差点の状態に関する情報を受理することができる。例えば、交差点横断の際に、システムは、歩行者に注意を促すため振動触覚型メッセージを出す。

Polara社は、2004年8月5日に'476特許となった出願を特許庁に提出した。従って、AIA施行前の§102に基づく目的の基準日は、2003年8月5日である。

この基準日の前に、Polara社は、該システムの試作品の試験を行った。最初の試作品は、カリフォルニア州Fullerton市内のGilbert StreetとCommonwealth Avenueの交差点に設置された。二番目の試作品は、カリフォルニア州Fullerton市内のNutwood AvenueとCollege Boulevardの交差点に設置された。この二番目の交差点は、最初の交差点より大規模であり、構造が異なっている。

Polara社は、Fullerton市と秘密保持契約を交わしていなかった。しかし、Polara社は、Fullerton市に2つの試作品がどのように作動するか通知しなかった。またPolara社の従業員が試作品の設置、削除、および全ての試験を行った。一旦試作品が設置されると、試作品を見ただけでは、どのように試作品が作動するのか分からないものであった。

2013年、Polara社は、'476特許を侵害しているとしてCampbell社を提訴した。地方裁判所は、Campbell社のシステムが'476特許を侵害しているとした。Campbell社は、'476特許の被疑クレームが過去の公然使用のため無効であると反論したが不成功に終わった。

#### 争点/判決理由:

地方裁判所が、'476特許の被疑クレームは過去の公然使用のため無効でないとしたことは誤りであったか。否、原判決一部確認支持、一部却下、差し戻しとなった。

#### 判決内容:

公然使用に基づく無効理由は、「基準日の前に、発明が公然使用されており、特許取得準備ができていた場合に」適用される。*Invitrogen Corp. v. Biocrest MFG., L.P.*事件を参照のこと。しかし、試験が一般の目の前で実施されたとしても、発明者は、特許取得の権利を失うことなく、広範囲なそのような試験を行うことにより、自己の発見を完全とすることが認められる。*Pfaff v. Wells Elecs., Inc.*事件を参照のこと。

CAFCは、Polara社の最初の試作品と二番目の試作品が、公然使用に基づく無効理由(public use bar)の引き金とならなかったとした。CAFCは、試作品が異なる天候条件と異なる交通パターンを踏まえた上での異なる規模と構造を有する実際の横断歩道で、Polara社がクレームに記載の発明の試験を行うことは理屈に適しているとした。このような試験により、発明が意図した目的で作動されることを確実にすることをサポートすることができる。また、Polara社の発明が「life safety device(人命安全デバイス)」であるため、CAFCは、このような試験が重要であるとした。

Polara社は、Fullerton市と秘密保持契約を交わしていなかったが、CAFCは、Polara社が発明の秘密を保護していたとした。