

## 非專家證人關於顯而易見性的最終問題的意見證詞在審判中不可被採納

作者：Payal Majumdar 博士 專利工程師，Peter C. Schechter 合伙人

在 *HVLPO2, LLC v. Oxygen Frog, LLC* 一案中，美國聯邦巡迴上訴法院認為，在陪審團審判期間，審判法院濫用了其自由裁量權，採納了外行（即非專家）證人關於顯而易見性的最終問題的意見證詞。這種非專家證人的意見證詞過度具有偏見性，並且規避了大量旨在確保所提意見是與案件相關的、可靠的、且由有資格提供意見的人提供的取證規則和程序。

HVLPO2, LLC（以下簡稱“HVO”）在美國佛羅里達州北區法院起訴 Oxygen Frog 公司及其首席執行官 Scott Fleischman（統稱為 Oxygen Frog），指控其侵犯了專利號為 8,876,941（下稱‘941 專利）和 9,372,488（下稱‘488 專利）的美國專利。這兩項專利要求保護製氧電路。該受專利保護的製氧系統用來為使用表面混合玻璃火炬的火炬玻璃設計師維持和管理氣流。在庭審中，Oxygen Frog 辯稱，鑒於兩篇現有技術對比文件的結合，這些權利要求是顯而易見的。此外，Oxygen Frog 在有待陪審團回答的關於顯而易見性的最終問題上採用了一名非專家證人的證詞，該證人是其中一份對比文件的作者。按照專家證人資格的法庭規則和程序，該現有技術作者證人既沒有被聘任為專家證人過或曾經被確認為專家證人，也不具備專家證人的資格。然而，在訴訟的取證期間，該作者確實作為事實證人提供了證詞。具體而言，該非專家證人被詢問到：“你認為修改（現有技術）系統以支持兩個電路是顯而易見的嗎？”該證人回答道：“是的。”HVO 反對該對於顯而易見性的證詞，認為其為不當的專家意見證詞。

地區法院駁回了 HVO 的反對意見，轉而在播放證人的證詞錄影之前給了陪審團一個限制性的指示。地區法院還指示陪審團，最終由他們來決定該顯而易見性的問題。陪審團的結論是，‘941 專利和‘488 專利中的權利要求 1 和 7，也就是審判中唯一有爭議的兩項權利要求，根據 35 U.S.C. § 103 是顯而易見的。在陪審團作出裁決後，HVO 提出動議在法律上判定 Oxygen Frog 未能確立顯而易見性，或者，以就顯而易見性的最終問題不適當不公正地採納非專家證人的意見證詞為由，提出動議重新進行審判。地區法院駁回了 HVO 公司的動議，HVO 提出上訴。

聯邦巡迴上訴法院駁回了 Oxygen Frog 關於允許陪審團聽取現有技術作者的證詞是無害的

觀點。法院指出，《聯邦證據規則》第 702 條規定，“在下列情況下，因知識、技能、經驗、培訓或教育而具備專家資格的證人，可以以意見或其他形式作證：(a) 專家的科學、技術或其他專門知識有助於事實審判者理解證據或確定有爭議的事實；……” Oxygen Frog 沒有試圖證明，按照《聯邦證據規則》第 702 條規定或關於其適用的判例法，該非專家證人“具備專家資格”。一般來說，在有陪審團審理的案件中，對《聯邦證據規則》第 702 條規定的使用要比在沒有陪審團的地區法官進行的審判中嚴格得多。

此外，聯邦巡迴上訴法院還發現，在這種情況下，地區法院的限制性指示不足以消除陪審團聆聽和觀看證人證詞錄影所造成的實質性偏見。聯邦巡迴上訴法院解釋說，這種將非專家證人的證詞作為證據的做法剝奪了 HVO 使該顯而易見性的問題根據可被採納的、合格的專家證詞來決定的權利，並且還規避了確保這種證詞的可靠性和相關性的專家取證規則，進一步損害了 HVO 的利益。雖然知道地區法院可以通過指示陪審團不予理會來糾正不可採信的證詞，但聯邦巡迴上訴法院認為，地區法院允許陪審團在本案中採用非專家證人的證詞作為顯而易見性的證據的做法是不恰當的。正如有時所說的那樣，不可能“取消按鈴”，換句話說，陪審員在審議和作出裁決時不可能合理地將不適當的證詞與其他被適當採納的證詞分開。

因此，該地區法院被認為通過駁回重新審判的動議濫用了其自由裁量權。聯邦巡迴上訴法院援引早先關於同一類問題的一項裁決，指出“允許證人作為專家就非侵權或無效性問題作證是濫用自由裁量權，除非該證人具有相關技術方面的專家資格。”<sup>1</sup> 法院解釋說，對不具備資格的非專家證人意見證詞的禁止延伸到關於侵權和有效性的最終結論以及背後的技術問題。不具備相關技術資格的證人可能無法作為專家對根據 35 U.S.C. § 103 的顯而易見性駁回或任何背後的技術問題作證（如要求保護的發明的性質、現有技術的範圍和內容、要求保護的發明與現有技術的區別，或本領域普通技術人員結合這些對比文件實現要求保護的發明的動機）。

關於取證程序，聯邦巡迴上訴法院指出，Oxygen Frog 沒有根據《聯邦民事訴訟程序規則》（FRCP）、地區法院的地方規則或本案的日程安排命令（scheduling order）披露證人作為專家證人的身份，該證人也沒有根據《聯邦民事訴訟程序規則》第 26(a)(2)(A)和 26(a)(2)(B)條提交提供其意見的依據和支持材料的專家報告。《聯邦證據規則》和《聯邦民事訴訟程序規則》對專家證詞的取證和審判使用進行了謹慎地規定，要求（除其他外）在訴訟的庭審前取證階段，

---

<sup>1</sup> *Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.*, 550 F.3d 1356, 1363 (Fed. Cir. 2008)

向對方當事人披露專家以及一份書面報告，該書面報告中應包含專家的所有意見、這些意見的理由和依據以及形成這些意見所依據的所有事實。Oxygen Frog 沒有向 HVO 提供任何有關非專家證人的必要披露，導致 HVO 調查並針對該意見證詞進行準備的能力受到了實質損害。

現有技術文件的作者可能是最有資格表達有關顯而易見性或其他關於無效或不侵權問題的意見的人。然而，這個案例清楚地提醒著我們，訴訟當事人必須遵守所有關於專家和他們想要在庭審中提供的意見的鑒定、資格認定和披露的取證及法庭程序和規則。即使初審法官錯誤地允許非專家證人（實際上可能是一位“未被披露的專家”）就不侵權、無效或任何背後的技術問題提供意見證詞，通過“伏擊”所獲得的陪審團的裁決也將站不住腳。