

自明性の質問に対する専門家でない証人の証言、法廷では認められない

筆者：パヤール・マジウムダール (Payal Majumdar, Ph.D.、特許技術者)、
ピーター・シェクター (Peter C. Schechter、パートナー)

HVLPO2, LLC v. Oxygen Frog, LLC 事件¹において、米国連邦巡回区控訴裁判所 (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, “CAFC”) は、事実審裁判所が、陪審裁判で自明性の質問に対する専門家でない証人の証言を認めたことから裁量権を濫用したと判示しました。その専門家でない証人の証言は、過度に不利なものであり、証言が関連性があり、信頼性があり、かつ適格性を有する人により提供されることを保証するように設計された広範なディスカバリーのルール及び手続を巧みに回避するものとされます。

HVLPO2, LLC (“HVO”) が、米国フロリダ州北部地区連邦地方裁判所に、酸素生成回路に関する発明である米国特許第 8,876,941 号及び第 9,372,488 号に関し、Oxygen Frog とその最高経営責任者、スコット・フライシュマン (Scott Fleischman) (以下、まとめて Oxygen Frog) を告訴しました。この特許付与された酸素生成システムは、表面ミックスガラストーチを使用するトーチガラスアーティストのための気流を維持及び管理するために用いられます。裁判では、Oxygen Frog は、対象クレームは2つの先行技術の文献に基づき自明であると反論しました。更に、Oxygen Frog は、陪審員により回答される予定だった自明性の質問に対して、専門家でない証人である、文献のうちの1つの著者の証言を取り入れました。その先行技術の著者証人は、法廷の規定及び手続に従って申し込まれず、前に特定されておらず、専門家としての適格性もありませんが、その著者は実際に、訴訟のディスカバリーの期間中に事実証人として、デポジション (宣誓後証言録取) 証言を提供しました。特に、その専門家でない証人は、「2つの回路を支持するように先行技術のシステムを変更することは自明だと思いませんか」と聞かれました。証人は、「はい」と答えました。HVO は、不適切な専門家証言としてその自明性に関する証言に対して異議を唱えました。

¹ 949 F.3d 685 (Fed. Cir. 2020).

地方裁判所は、HVO の異議を却下し、その代わりに、証人のデポジション証言のビデオテープを再生する前に陪審員に制限命令をしました。地方裁判所はまた、自明性に関する判断は最終的には陪審員が決めることだと陪審員に指示しました。陪審員は、'941 特許と'488 特許の両方のクレーム 1 と 7（裁判で唯一の対象クレーム）は米国特許法第 103 条に基づき、自明であると結論を下しました。陪審員評決後、HVO は、Oxygen Frog は自明性を示す根拠を提示しなかったという法律問題として判決を、或いは、自明性の質問に対する専門家でない証人の証言への不適切で不利な承認を基に新たな裁判を求めました。地方裁判所は、HVO の要求を却下し、HVO は、上訴しました。

CAFC は、陪審員に先行技術の著者の証言を聞かせること自体は無害であるという Oxygen Frog の反論を拒絶しました。裁判所は、連邦証拠規則（Federal Rule of Evidence, “FRE”）702 は、「知識、スキル、経験、訓練又は教育により専門家としての適格性を有する証人は、意見又は他の形式において証言し得る。ただし（a）専門家の科学的、技術的、又は他の特別な知識が、事実認定者（trier of fact）による証拠の理解又は争点となる事実の判断を助けるものであり、、、」と規定していると述べました。Oxygen Frog は、FRE 702 又は本事件の適用に関する判例法に従って、証人は「専門家としての適格性を有する」ことを論証する試みをしませんでした。概して言えば、FRE 702 は、陪審を用いず裁判を行う「非陪審審理」よりも、陪審を用いる事件のほうに厳密に多く適用されています。

更に、CAFC は、地方裁判所の制限命令は、陪審員が証人の証言ビデオテープを視聴したことによってもたらした実質的な損害を取り除くのに不十分であると判定しました。裁判所は、証言を証拠にしたそのような承認が、認められる適格性を有する専門家の証言に基付き自明性の質問が判断されるという HVO の権利を奪い、更に、証言の信頼性及び関連性を保証する専門家ディスカバリー規則を回避することによって HVO に損害を与えたと説明しました。地方裁判所が陪審員に認められない証言を破棄するよう指示することによって、その証言を取り除くことは可能となり得ると認める一方、CAFC は、地方裁判所は、この事件において自明性の証拠として専門家でない証人の証言を不適切に許可したと判定しました。もう「後戻り」（“unring the bell”）ができないと言うように、言い換えれば、

陪審員は、審議して評決を下すとき、他の適切に認められた証拠からその不適切な証言を合理的に分けることができません。

そして、地方裁判所は、新たな審判の要求を拒絶する裁量権を濫用したと言渡されました。同じ点に対する少し先の判決を引用すると、CAFC は、「証人が関連技術分野における専門家として適格性を有しない限り、その証人が、非侵害又は無効性の争点に対して専門家として証言することを認めるのは裁量権の濫用である²」と述べました。裁判所は、適格性を有しない専門家でない証人の証言の禁止は、侵害及び有効性の最終的な結論、並びに根本的な技術的質問まで拡大解釈されると説明しました。関連技術分野において適格性を有しない証人は、米国特許法第 103 条に基づいた非自明性違反、又は、対象発明の本質や、先行技術の範囲及び内容、対象発明と先行技術との間の差異、対象発明を達成するために引例を組み合わせる当業者の動機など、任意の根本的な技術的質問に関して専門家として証言することができません。

ディスカバリーのプロセスに関し、CAFC は、Oxygen Frog は、連邦民事訴訟規則 (Federal Rules of Civil Procedure, “FRCP”)、地方裁判所のローカルルール又は事件のスケジューリング命令に従って、証人を専門家証人として開示しておらず、証人も、FRCP 26(a)(2)(A) and 26(a)(2)(B)に従って、自身の意見のベースを提供する専門家報告書及び根拠となる資料を提出しなかったと特に言及しました。FRE と FRCP は、ディスカバリーと裁判の専門家証言の使用について細かく規定しており、(他の事項のうち) 専門家は、専門家の全ての意見、それらの意見の理由及びベース、及び意見を形成する根拠となる全ての事実を記載する書面による報告と共に、公判前のディスカバリー段階において訴訟の相手方当事者に開示されることを要求しています。HVO は、専門家でない証人に関するその要求された開示をもらっていませんでした。その関係で、HVO は、その証言に対する調査及び準備ができなかったという実質的不利益を被りました。

先行技術文献の著者は、自明性や無効性、非侵害などの他の意見を述べるのに最も適格性を有する人となり得ます。しかしながら、この事件は、訴訟関係人は、専門家の特定、適格性及び開示並びに専門家が裁判で提供し得る意見に関する全てのディスカバリー及び

² *Sundance, Inc. v. DeMonte Fabricating Ltd.*, 550 F.3d 1356, 1363 (Fed. Cir. 2008)

法廷手続を遵守しなければならないということを明白に注意喚起してくれます。裁判官が誤って、実際に「開示されていない」専門家かもしれない専門家でない証人が非侵害、無効性又は任意の根本的な技術的質問に対して証言を提供することを認めた場合でも、「待ち伏せ」で下された陪審評決は、立ち上がることはありません。