

## 非专家证人关于显而易见性的最终问题的意见证词在审判中不可被采纳

作者：Payal Majumdar 博士 专利工程师，Peter C. Schechter 合伙人

在 *HVLPO2, LLC v. Oxygen Frog, LLC*<sup>1</sup> 一案中，美国联邦巡回上诉法院认为，在陪审团审判期间，审判法院滥用了其自由裁量权，采纳了外行（即非专家）证人关于显而易见性的最终问题的意见证词。这种非专家证人的意见证词过度具有偏见性，并且规避了大量旨在确保所提意见是与案件相关的、可靠的、且由有资格提供意见的人提供的取证规则和程序。

HVLPO2, LLC（以下简称“HVO”）在美国佛罗里达州北区法院起诉 Oxygen Frog 公司及其首席执行官 Scott Fleischman（统称为 Oxygen Frog），指控其侵犯了专利号为 8,876,941（下称‘941 专利）和 9,372,488（下称‘488 专利）的美国专利。这两项专利要求保护制氧电路。该受专利保护的制氧系统用来为使用表面混合玻璃火炬的火炬玻璃设计师维持和管理气流。在庭审中，Oxygen Frog 辩称，鉴于两篇现有技术对比文件的结合，这些权利要求是显而易见的。此外，Oxygen Frog 在有待陪审团回答的关于显而易见性的最终问题上采用了一名非专家证人的证词，该证人是其中一份对比文件的作者。按照专家证人资格的法庭规则和程序，该现有技术作者证人既没有被聘任为专家证人过或曾经被确认为专家证人，也不具备专家证人的资格。然而，在诉讼的取证期间，该作者确实作为事实证人提供了证词。具体而言，该非专家证人被询问到：“你认为修改（现有技术）系统以支持两个电路是显而易见的吗？”该证人回答道：“是的。”HVO 反对该对于显而易见性的证词，认为其为不当的专家意见证词。

地区法院驳回了 HVO 的反对意见，转而在播放证人的证词录像之前给了陪审团一个限制性的指示。地区法院还指示陪审团，最终由他们来决定该显而易见性的问题。陪审团的结论是，‘941 专利和‘488 专利中的权利要求 1 和 7，也就是审判中唯一有争议的两项权利要求，根据 35 U.S.C. § 103 是显而易见的。在陪审团作出裁决后，HVO 提出动议在法律上判定 Oxygen Frog 未能确立显而易见性，或者，以就显而易见性的最终问题不适当不公正地采纳非专家证人的意见证词为由，提出动议重新进行审判。地区法院驳回了 HVO 公司的动议，HVO 提出上诉。

---

<sup>1</sup> 949 F.3d 685 (Fed. Cir. 2020).

联邦巡回上诉法院驳回了 Oxygen Frog 关于允许陪审团听取现有技术作者的证词是无害的观点。法院指出,《联邦证据规则》第 702 条规定,“在下列情况下,因知识、技能、经验、培训或教育而具备专家资格的证人,可以以意见或其他形式作证:(a) 专家的科学、技术或其他专门知识有助于事实审判者理解证据或确定有争议的事实;……”Oxygen Frog 没有试图证明,按照《联邦证据规则》第 702 条规定或关于其适用的判例法,该非专家证人“具备专家资格”。一般来说,在有陪审团审理的案件中,对《联邦证据规则》第 702 条规定的使用要比在没有陪审团的地区法官进行的审判中严格得多。

此外,联邦巡回上诉法院还发现,在这种情况下,地区法院的限制性指示不足以消除陪审团聆听和观看证人证词录像所造成的实质性偏见。联邦巡回上诉法院解释说,这种将非专家证人的证词作为证据的做法剥夺了 HVO 使该显而易见性的问题根据可被采纳的、合格的专家证词来决定的权利,并且还规避了确保这种证词的可靠性和相关性的专家取证规则,进一步损害了 HVO 的利益。虽然知道地区法院可以通过指示陪审团不予理会来纠正不可采信证词的,但联邦巡回上诉法院认为,地区法院允许陪审团在本案中采用非专家证人的证词作为显而易见性的证据的做法是不恰当的。正如有时所说的那样,不可能“取消按铃”,换句话说,陪审员在审议和作出裁决时不可能合理地将不适当的证词与其他被适当采纳的证词分开。

因此,该地区法院被认为通过驳回重新审判的动议滥用了其自由裁量权。联邦巡回上诉法院援引早先关于同一类问题的一项裁决,指出“允许证人作为专家就非侵权或无效性问题作证是滥用自由裁量权,除非该证人具有相关技术方面的专家资格。”<sup>2</sup>法院解释说,对不具备资格的非专家证人意见证词的禁止延伸到关于侵权和有效性的最终结论以及背后的技术问题。不具备相关技术资格的证人可能无法作为专家对根据 35 U.S.C. § 103 的显而易见性驳回或任何背后的技术问题作证(如要求保护的发明的性质、现有技术的范围和内容、要求保护的发明与现有技术的区别,或本领域普通技术人员结合这些对比文件实现要求保护的发明的动机)。

关于取证程序,联邦巡回上诉法院指出,Oxygen Frog 没有根据《联邦民事诉讼程序规则》(FRCP)、地区法院的地方规则或本案的日程安排命令(scheduling order)披露证人作为专家证人的身份,该证人也没有根据《联邦民事诉讼程序规则》第 26(a)(2)(A)和 26(a)(2)(B)条提交提供其意见的依据和支持材料的专家报告。《联邦证据规则》和《联邦民事诉讼程序规则》对

---

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

专家证词的取证和审判使用进行了谨慎地规定，要求（除其他外）在诉讼的庭审前取证阶段，向对方当事人披露专家以及一份书面报告，该书面报告中应包含专家的所有意见、这些意见的理由和依据以及形成这些意见所依据的所有事实。Oxygen Frog 没有向 HVO 提供任何有关非专家证人的必要披露，导致 HVO 调查并针对该意见证词进行准备的能力受到了实质损害。

现有技术文件的作者可能是最有资格表达有关显而易见性或其他关于无效或不侵权问题的意见的人。然而，这个案例清楚地提醒着我们，诉讼当事人必须遵守所有关于专家和他们想要在庭审中提供的意见的鉴定、资格认定和披露的取证及法庭程序和规则。即使初审法官错误地允许非专家证人（实际上可能是一位“未被披露的专家”）就不侵权、无效或任何背后的技术问题提供意见证词，通过“伏击”所获得的陪审团的裁决也将站不住脚。