

科技法學評論，11 卷 1 期，頁 155（2014）

論美國專利訴訟之專家證人資格 ——以美國聯邦巡迴上訴法院與聯邦 證據規則第702條有關之判決為中心

陳秉訓*

摘 要

專家證人在美國專利訴訟中扮演重要的角色。專利訴訟常涉及技術議題，需要技術專家的參與來幫助解釋請求項或協助陪審團瞭解專利技術或侵權物。當處理可專利性爭點時，技術專家則是事實認定者很好的顧問。此外，賠償金計算需要產業或財務會計理論等知識。賠償金專家必須參與，以能讓金錢式賠償的爭議得以處理。雖然專家證人的角色重要，但對相關判例法的研究不是很多，特別是針對證人資格或證詞採納等議題。因此，本文在探討巡迴上訴法院針對該類議題之判例。美國專利法並無著墨專家證人之規範，而相關議題主要是聯邦證據規則第 702 條所主導。在本文中，首先分析與第 702 條解釋有關之司法意見，包括三件聯邦最高法院判決和幾件巡迴上訴法院判決。接著，本文著重在討論二類專家證人（技術專家和賠償金專家）之相關判決。第 702 條要求專家必須具有「科學的、技術的、或特殊的知識」，但由地方法院的法官來裁定是否要准予或排除專家證人或意見作為

* 國立臺北科技大學智慧財產權研究所專任助理教授；美國聖路易華盛頓大學法學院法律博士。作者感謝審稿委員的評論和建議。作者亦感謝所有參與太陽花學運的臺灣國民。

證據。此外，對於地院的裁定，巡迴上訴法院的審查基準是「裁量權之濫用」。因而，地院法官有很大的裁量空間。本文亦對相關判決進行分析，並整理相關法理原則。

關鍵詞：非顯而易知性、專利訴訟、專家證人、聯邦證據規則、損害賠償計算