

# 米国特許侵害訴訟における 専門家証人

米国弁護士 エリック・フューズ<sup>\*</sup>  
会員, 米国弁護士 鈴木 亜矢<sup>\*\*</sup>



## 要 約

米国特許侵害訴訟において、証人の役割は重要である。証人には、事実証人と専門家証人とがあるが、本稿では、米国特許侵害訴訟における専門家証人に焦点を当て、その概要を述べることを目的とする。具体的には、専門家証人に関連する連邦規則、科学的な専門家証人に関する重要判決である *Daubert* 判決、エキスパートレポート、等について触れ、また、日ごろ訴訟実務を行っている筆者らの立場から、実務的なコメントも若干含め、述べることにしたい。

## 目次

1. はじめに
2. 専門家の具体例
  - (1) 専門性による分類
  - (2) 証言する専門家と証言しない専門家
3. 連邦証拠規則 702-705 と *Daubert* 判決
  - (1) 連邦証拠規則 702 と *Daubert* 判決
  - (2) 連邦証拠規則 703-705
4. 証拠排除の申立て (motion in limine) と *Daubert* 申立て (*Daubert* motion)
  - (1) 証拠排除の申立て (motion in limine)
  - (2) *Daubert* 申立て (*Daubert* motion)
5. 専門家証人の証言の開示
  - (1) 証言する専門家証人の開示
  - (2) エクスパートレポートを提示しなければならない専門家証人
  - (3) エクスパートレポートを提出しなくてよい専門家証人
  - (4) 期限
6. ワークプロダクトの保護 (work-product protection)
  - (1) エクスパートレポートのドラフト、弁護士—専門家間のコミュニケーション
  - (2) 専門家—クライアント間のコミュニケーション
7. 専門家の選定

## 1. はじめに

証人には、大きく分けて、事実証人と専門家証人とがある。事実証人は、あくまで事実について自分が直接見聞きして知っており (personal knowledge をもち) かつ覚えていることを証言する<sup>(1)</sup>。一方、専門家証人は、専門家としての適格性を有する証人であり、例えば科学的専門家であれば、自己の知識や与えられ

た情報に基づき科学的な見解を証言する。本稿では、米国特許侵害訴訟における専門家証人に焦点を当てる。

一般的に、特許権の侵害の争いは、合衆国連邦法である特許法に関する問題を扱うため、米国における特許侵害訴訟の手続的な面は Federal Rules of Evidence (連邦証拠規則, 以下 Fed. R. Evid.) や Federal Rules of Civil Procedure (連邦民事訴訟規則, 以下 Fed. R. Civ. P.) に従うことになる。

以下に、連邦証拠規則 (Fed. R. Evid.) や連邦民事訴訟規則 (Fed. R. Civ. P.) を適宜参照しながら、専門家証人が米国特許訴訟においてどのように取り扱われるかについて、見ていきたい。

## 2. 専門家の具体例

### (1) 専門性による分類

専門家としては、技術的な専門家 (technical expert)、損害額に関する専門家 (damages expert)、法律に関する専門家 (legal expert)、などがある。この他に、裁判所が指定する技術的な専門家 (Fed. R. Evid. 706) もある。

### (2) 証言する専門家と証言しない専門家

米国特許訴訟実務においては、デポジション<sup>(2)</sup>やトリアル (trial) 等で証言をする専門家証人 (testify-

<sup>\*</sup> フィネガン・ヘンダーソン・ファラボー・ギャレット & デナー法律事務所 パートナー

<sup>\*\*</sup> 同上 アソシエイト

ing expert; Fed. R. Civ. P. 26(a)(2)(B))に加えて、表立っては証言をしない専門家 (non-testifying expert) を雇う (retain する) こともある。

証言をしない専門家の例としては、事実関係について分析や助言をするコンサルティング専門家 (consulting expert)、専門家を雇っておくことで相手方に雇われることがないようにする場合 (on-hold expert) などがある。

なお、証言する専門家証人として、当事者 (自社) の従業員を用いることも可能であるが、その場合には秘匿特権の放棄にならないよう細心の注意を要し、一般的には勧められない。

### 3. 連邦証拠規則 702-705 と *Daubert* 判決

#### (1) 連邦証拠規則 702 と *Daubert* 判決

*Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*, 509 U.S. 579 (1993) (以下 *Daubert* 判決) において、連邦最高裁は、「科学的な」専門家証人の証言が証拠として認められるのは、当該証言が争点に関連性があり (relevant) かつ信頼性がある (reliable) 場合に限られると述べた。

また、*Daubert* 判決の後の *Kumho Tire Co. v. Carmichael*, 526 U.S. 137 (1999) (以下 *Kumho* 判決) において、連邦最高裁は、*Daubert* 判決での判示事項は「科学的な」専門家のみならず技術的な専門家又はその他の専門家にも適用されることを明らかにした。

この *Daubert* 判決及び *Kumho* 判決をうけて、Fed. R. Evid. 702 は 2000 年に改正された。改正後の規定は以下のとおりである。

Fed. R. Evid. 702 専門家証人による証言<sup>(3)</sup>

知識、技能、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、意見又は他の形式で証言することができる。ただし、以下の場合に限る：

- (a) 専門家の科学的、技術的又はその他の専門的な知識が、事実認定者 (trier of fact) による証拠の理解又は争点事実の判断を助けるものであり；
- (b) その証言が十分な事実又はデータに基づいており；
- (c) その証言が信頼性のある原則及び方法の産物であり；かつ
- (d) 専門家が当該原則及び方法を事案の事実信頼できる形で適用した場合。

*Daubert* 判決によれば、裁判官は、科学的な専門家証人の証言の証拠適格性 (admissibility) を例えば以下のファクターに基づき判断する：

- (i) 専門家が依拠した理論や技術が検証可能か、あるいは検証されているものか？；
- (ii) 当該理論又は技術が公表され同業者に査読されたものか？ (subject to peer review)；
- (iii) 知られた又は潜在的に知られた、当該理論又は技術の誤差の (誤りの) 確率；及び
- (iv) 当該理論又は技術はその科学的業界で一般的に受け入れられているか？

Fed. R. Evid. 104(a)のもと、証人が専門家適格性を有するか、証言に秘匿特権があるか、証言が証拠適格性 (admissibility) をもつか、という予備的問題 (preliminary question) の判断は裁判所が行う。

Fed. R. Evid. 702 の Advisory Committee Notes の記載から、以下にいくつか要約する：

・*Daubert* 判決をうけて、2000 年に Fed. R. Evid. 702 が改正され、提示された専門家証言の信頼性と有用性を裁判所が評価する際に用いるべき一般的な基準が設定された。

・*Daubert* 判決は、科学的な専門家証人の証言の信頼性 (reliability) を裁判所が判断する際に用いるチェックリスト (上記の (i)-(iv) 等のファクター) を含むが、これ以外のファクターの考慮を排除するものではない。

・Fed. R. Evid. 702 のもと、専門家証人は事案に関連する科学的又はその他の原則を説明し、当該原則を事実適用するのは事実認定者 (trier of fact) に委ねることができる。一方、専門家証人は、自らの専門知識を事実適用することにより導かれる推論 (inference) についても見解を述べることができる。

・Fed. R. Evid. 702 の「事実又はデータ」は広く解されるべきであり、専門家証人は証拠に裏付けされた仮説的事実 (hypothetical facts) に依拠することができる。「データ」は、他の専門家証人の信頼性のある見解も含む。

#### (2) 連邦証拠規則 703-705

Fed. R. Evid. 703 のもと、以下の場合には、専門家は見解を形成するにあたり証拠適格性がない事実又はデータに依拠してもよい：当該分野の専門家であれ

ば、当該主題についての見解を形成するにあたり、同様の事実又はデータに合理的に依拠するであろう場合。

例えば、専門家が証言において第三者の業者による測定データに依拠した場合、そのデータは伝聞証拠 (hearsay) であり証拠適格性がないと判断される可能性があるが、当該分野の専門家であれば合理的にそのデータに依拠するであろう場合には、当該専門家の証言は許容される。

専門家が考慮した事実又はデータが証拠として認められない場合には、当該専門家の見解を提示する当事者は、以下の場合にのみ当該事実又はデータを陪審に開示することができる：当該事実又はデータの有用性 (probative value in helping the jury evaluate the opinion；陪審が専門家見解を評価する際の有用性) が、当該事実又はデータにより当事者の権利を損なう効果 (prejudicial effect) よりも大きい場合。

Fed. R. Evid. 704のもと、専門家の見解は、それが最終的に判断されるべき争点を含むという理由のみでは不適切とされない。すなわち、特許事件においては、例えば、専門家は、特許の有効性や侵害性の最終的な問題を証言することができる。

Fed. R. Evid. 705のもと、専門家は自らの見解とその理由を述べるにあたり、その見解のもととなった事実やデータについてまず証言する必要はない。しかし、反対尋問において当該事実又はデータを開示するよう求められることは十分あり得る。

#### 4. 証拠排除の申立て (motion in limine) と Daubert 申立て (Daubert motion)

##### (1) 証拠排除の申立て (motion in limine)

ディスカバリ (証拠開示手続き) において、訴訟担当弁護士は、相手方が提示しようとしている証拠が証拠適格性がない又は不利益を与えるものであり、排除されるべきものであると考えるかもしれない。そのような場合、証拠排除の申立て (motion in limine) を提出することができる。

例えば、被告が特許無効性主張の証拠として提示した先行技術が、そのフロントページにおいては訴訟対象特許の有効出願日より後の日付を示している場合であって、証拠としては排除されるべきである場合に、

証拠排除の申立てを提出することができる。

例えば、相手方が提示する証拠がそれほど問題のあるものではなく、かつトライアル (trial) においてその証拠に依拠する専門家証人を反対尋問する際に役立つ場合、あえて証拠排除の申立て (motion in limine) をしない選択をすることもある。

##### (2) Daubert 申立て (Daubert motion)

相手方の専門家証人の見解が証拠適格性がないと考えた場合、当該専門家の証言を排除すべく Daubert 申立て (Daubert motion) を提出することができる。例えば、申立てにより、専門家証人の専門家としての適格性や、証言の信頼性と関連性に関して問題提起することができる。

これによって、トライアル (trial) 前に、専門家証人の証拠適格性につき裁判所の判断を仰ぐことができ、科学的な証拠が有効な科学的根拠及び方法に基づいたものであることを確実にできる。

#### 5. 専門家証人の証言の開示

##### (1) 証言する専門家証人の開示

Fed. R. Civ. P. 26(a)(2)(A)のもと、当事者は、トライアル (trial) で使用するかもしれない専門家証人を特定して相手方に開示しなければならない。また、Fed. R. Civ. P. 26(a)(3)のもと所定のトライアル前の開示 (pretrial disclosures) が要求される。

##### (2) エキスパートレポートを提示しなければならない専門家証人 (Fed. R. Civ. P. 26(a)(2)(B))

Fed. R. Civ. P. 26(a)(2)(B)<sup>(4)</sup>のもと、証人が専門家証言を行うために雇われた場合、上記開示に際して、一定の場合を除き、エキスパートレポートを提示しなければならない。

エキスパートレポートは、以下の要件を満たす必要がある：書面によるレポートであり、専門家証人により作成されサインされ、見解を形成するにあたり考慮した基礎となる事実を特定したもの。

エキスパートレポートは以下を含まなければならない：

- (i) 証人による見解の完全な記載並びにその根拠及び理由；
- (ii) その見解を形成するにあたり証人が考慮した事

実又はデータ；

- (iii) それを要約又はサポートするために用いる予定の証拠物件 (exhibits)；
- (iv) 過去 10 年以内に証人が執筆した論文全てのリストを含む，証人の適格性；
- (v) 過去 4 年以内に証人がトライアル又はデポジションにおいて専門家として証言した訴訟案件全てのリスト；及び
- (vi) 本事案において，検討及び証言に関する対価としての支払いの明細。

連邦規則は，弁護士がエキスパートレポートの作成に関与することを認めているが，記載される見解は全て専門家による見解でなければならない。弁護士は，エキスパートレポートに記載される専門家の見解が，当該専門家による以前の証言や論文の内容と矛盾しないことを確認すべきである。また，専門家の見解が，事実又はデータに十分に裏付けられたものであることを確認すべきである。

エキスパートレポートの具体的な例としては，事実に関するティスカバリ (fact discovery) が終結した後に出す，冒頭エキスパートレポート (Opening Expert Report)，反論エキスパートレポート (Rebuttal Expert Report)，返答エキスパートレポート (Reply Expert Report) が挙げられる。

### (3) エキスパートレポートを提示しなくてよい専門家証人 (non-retained expert witness) (Fed. R. Civ. P. 26(a) (2) (C))

Fed. R. Civ. P. 26(a) (2) (C)のもと，エキスパートレポートを提示しなくてよい専門家証人の場合，上記開示は，当該証人が専門家証人として証言する主題，並びに事実及び見解の要約を含まなければならない。

例えば，当事者企業の従業員が（単に事実証人としてだけではなく）技術的な証言もする場合であって，当該従業員は専門家証言をするために雇われたのではない場合，がこれに該当する。

### (4) 期限

Fed. R. Civ. P. 26(a) (2) (D)のもと，専門家証人の開示とエキスパートレポートの提示の期限は，当事者間合意 (Stipulation) 又は Fed. R. Civ. P. 16 の裁判所によるスケジューリング命令 (Scheduling Order) に

規定された期限までにされなければならない。そのような規定がない場合には，開示は以下の日までにされなければならない：

- (i) トライアルの日又は事案がトライアルの準備が整うべき日，として規定された日から少なくとも 90 日前；又は
- (ii) 証拠が，同じ主題について相手方が特定した証拠と矛盾するか又は反論するために提出される場合，相手方の開示から 30 日以内。

## 6. ワークプロダクトの保護 (work-product protection)

### (1) エキスパートレポートのドラフト，弁護士—専門家間のコミュニケーション

2010 に改正された Fed. R. Civ. P. 26(b) (4) (B) 及び (C)のもと，以下のものに対して Fed. R. Civ. P. 26(b) (3) (A) 及び (B) のワークプロダクトの保護が適用される（一般的に相手方に開示しなくてよい）：

- (i) Fed. R. Civ. P. 26(a) (2)のもと要求されるエキスパートレポートや開示のドラフト；及び
- (ii) 訴訟担当弁護士と証言する専門家証人との間のコミュニケーション。

Fed. R. Civ. P. 26(b) (4) (C)のもと，エキスパートレポートの提出が必要な専門家と，訴訟担当弁護士とのコミュニケーションが保護される。例えば，専門家と弁護士とのミーティングやメール内容のほか，専門家と弁護士とのミーティングにおいて専門家が弁護士の指示のもとにとったノートも保護される。

一方，Fed. R. Civ. P. 26(b) (4) (C)のもとでは，専門家による訴訟対象サンプルの試験やその試験に関して作成したノートはワークプロダクトとして保護されない。

さらに，以下の弁護士—専門家コミュニケーションは，ワークプロダクトの法理が適用されず開示対象となる：

- (i) コミュニケーションが専門家への支払いに関する場合；
- (ii) コミュニケーションが，弁護士が専門家に提示しかつ専門家が見解の形成にあたり考慮した事実又はデータを特定する場合；又は
- (iii) コミュニケーションが，弁護士が専門家に提示しかつ専門家が見解の形成にあたり依拠した想定事項

(assumptions) を特定する場合。

証言しないコンサルティング専門家 (consulting expert; non-testifying expert) によるノート、データ、レポート等は、弁護士のワークプロダクトとして保護され、ディスカバリの対象外とされる。ただし、当事者がこのコンサルティング専門家の見解を引用して主張する場合は、保護されない。

証言しないコンサルティング専門家と証言する専門家との間のやりとりは、専門家のデポジションにおいて開示対象となる (discoverable)。よって、当事者及び弁護士は、専門家が誰とやりとりをしているかに注意を払うべきである。

## (2) 専門家—クライアント間のコミュニケーション

専門家とクライアント (訴訟当事者) との間のコミュニケーションは、一般的には秘匿特権やワークプロダクトにより保護されないで注意を要する。

## 7. 専門家の選定

専門家を選定するにあたっては、専門性、教育、経験、論文等の出版物のほか、過去に専門家証人として関与した当事者はだれか、過去の証言の内容、といった様々な要素を考慮することが好ましい。以下にいくつか考慮する点について例示する：

例えば、過去の証言の経験がある程度あることは一般的には好ましいが、専門家証人としての経験が多すぎるとかえって事実認定者に、対価をもらえばどのような証言でもする人なのでは、という印象を与えることもあり得る。

他の例としては、専門家候補が、現在又は過去に相手方の専門家として機能していた場合には、選定の対象外となる。

他の例としては、専門家候補が、本事案でとろうとしている主張と矛盾するような証言を過去にしている場合には、一般的には選定からは外すべきである。

以上に例示したように、専門家の選定にあたっては、各専門家候補の過去のエキスパートレポート、デポジションの記録書 (transcript) 及びトリアルでの証言等であって公表されているもの、並びに論文などを検討することが好ましい。

さらに、専門家の選定においては、他人へ教えるのがうまいか (説得力があるか)、立ち振舞い (de-

meanor)、好感度を与えるか、等も考慮することが好ましい。

具体的には、専門家候補をある程度特定したうえで、過去の証言や論文を検討する。加えて、他者からの口コミ情報 (過去に付き合いのある専門家からの推薦、クライアントからの推薦等) も考慮する。

その他の考慮事項の例としては、特許の侵害性及び無効性の主張がなされている事案において、例えば、原告側弁護士であれば、侵害性と有効性の両方の問題について、同じ科学的専門家を雇うのか、あるいは、侵害性についての専門家と、有効性についての専門家をそれぞれ別に雇うのか、について様々なファクターを考慮して判断する。

専門家を選定し、弁護士が専門家との所定の必要なやりとりを済ませた後は、サービスの範囲や報酬を記載した契約書 (engagement letter 又は engagement agreement) を弁護士が作成し、専門家のサインをうける。

訴訟の早い段階から専門家を選定してコンタクトをとり、契約書にサインを受けておくことが重要である。

陪審員や判事は、専門家証人の一時間当たりのチャージと請求額に驚くことも時折ある。専門家は、プロジェクトの範囲に照らしてなぜ自身のチャージが合理的であるかを説明できるようにしておく必要がある。

### (注記)

(1) Fed. R. Evid. 602 は、証人は、専門家証人である場合を除き、自らが証言する事実について personal knowledge をもたなければならない旨を規定している。

(2) Fed. R. Civ. P. 32 は、デポジションにおける証言をトリアルにおける証拠として用いることを認めている。

(3) Fed. R. Evid. 702 の規定は以下のとおりである。

Rule 702. Testimony by Expert Witnesses

A witness who is qualified as an expert by knowledge, skill, experience, training, or education may testify in the form of an opinion or otherwise if:

(a) the expert's scientific, technical, or other specialized knowledge will help the trier of fact to understand the evidence or to determine a fact in issue;

(b) the testimony is based on sufficient facts or data;

(c) the testimony is the product of reliable principles and methods; and

(d) the expert has reliably applied the principles and

methods to the facts of the case.

(4) Fed. R. Civ. P. 26(a)(2)(B)の規定は以下のとおりである。

(B) Witnesses Who Must Provide a Written Report. Unless otherwise stipulated or ordered by the court, this disclosure must be accompanied by a written report—prepared and signed by the witness—if the witness is one retained or specially employed to provide expert testimony in the case or one whose duties as the party's employee regularly involve giving expert testimony. The report must contain:

- (i) a complete statement of all opinions the witness will express and the basis and reasons for them;
- (ii) the facts or data considered by the witness in forming

them;

- (iii) any exhibits that will be used to summarize or support them;
- (iv) the witness's qualifications, including a list of all publications authored in the previous 10 years;
- (v) a list of all other cases in which, during the previous 4 years, the witness testified as an expert at trial or by deposition; and
- (vi) a statement of the compensation to be paid for the study and testimony in the case.

(原稿受領 2016. 7. 30)

## パンフレット「弁理士Info」のご案内

### 内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。  
一般向き。A4判30頁。

### 価格

一般の方は原則として無料です。  
(送料は当会で負担します。)

### 問い合わせ/申込先

第3事業部 広報・支援室  
e-mail: panf@jpaa.or.jp  
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2  
電話: 03(3519)2361(直)  
FAX: 03(3519)2706

