

具影響力的美國聯邦法院修改了《專利地方規則》

在美國具有一定影響力的一聯邦法院——加州北區法院——對其《專利地方規則》（以下簡稱《規則》）進行了修改。該法院覆蓋舊金山、聖荷西、奧克蘭以及尤里卡。修改後的規則要求專利權人和被控侵權人雙方對財務資訊和與損害賠償相關的論點進行早期披露。修改後的規則適用於當前所有未決專利案件。雙方當事人——尤其是原告（專利權人）——需要在案件最早的幾個階段裡對案件的潛在價值進行分析和考量。由於某些與損害賠償修改的披露被要求在近乎訴訟一開始就完成，這些分析工作甚至可能需要遞交訴狀之前進行。

《規則》第 2-1(b)(5) 條款如今要求當事人「向法院提供案件預期的非約束性、善意的賠償估值以及相應的解釋。如有任何一方當事人無法提供該資訊，該方當事人應當解釋為何其不能提供該資訊以及其需要什麼具體資訊才能完成此要求。該方當事人還應當說明截止何時其能夠提供該估值以及相應的解釋。」在提起訴訟之後、初始案件管理會議幾周前遞交的案件管理聲明中必須包含這些聲明。

《規則》第 3-1 和 3-2 條款也被擴大，要求專利權人在遞交侵權論點的同時出具與損害賠償相關的某些資訊和文件，包括「第一次侵權時間點的確定、請求損害賠償的起始點、請求損害賠償的結束點」。原告還必須出具所有其認為「能與從假設的合理許可費用談判中產生的協定相當的授權合約」、所有轉移任何爭議專利的任何權益的授權書和協定、反應 FRAND 承諾的文件以及「在其他情況下可被用於支援該當事人主張侵權損害賠償之案件的協定」。所有這些資訊都必須在初始案件管理會議（即，訴訟最前期的階段）的十四天之內提供。

相應地，《規則》第 3-4 條款要求被控侵權人在收到專利權人的侵權論點的四十五日內提供無效論點的同時出具多個與損害賠償相關的文件，包括「反對侵權方認為能與從假設的合理許可費用談判中產生的協定相當的授權合約」、「足以表明針對任何被控侵權期限內由《規則》第 3-1(b) 條款所確定的被控侵權物的銷售、收益、成本和利潤的文件」以及「在其他情況下可被用於支援該當事人否認侵權損害賠償之案件的協定」。

《規則》第 3-8 和 3-9 條款如今進一步要求「損害賠償論點」的遞交不晚于無效論點送達後 50 日，而在此之後的 30 日內需完成「答覆損害賠償論點」的遞交。損害賠償論點應當「指出專利權人針對所聲稱的侵權尋求的損害賠償的各個類別以及獲取賠償的理論、這些理論的事實依據和每一類別的損害賠償計算，包括：1. 損失的利潤；2. 價格侵蝕；3. 伴送銷售或伴隨銷售；4. 合理的許可費用；5. 任何其他形式的損害賠償。」對於損害賠償論點以及答覆損害賠償論點，第 3-8(b) 和 3-9 條款均規定了相互的例外，即按照任一方當事人「爭辯其針對本規則所要求的披露不能提供全面答覆的程度，其應當指出其所需要的資訊」。

加州北區法院希望通過實施這些規則以在訴訟前期確定可能的損害賠償額，從而地區法院和當事人能夠以合理比例為案件分配資源。然而，這些規則上的變化可能帶來一些本意之外的後果。首先，有一種可能性是，新的規則會要求（或者僅僅是鼓勵了）當事人更早開始尋找賠償方面的專家的參與，從而顯著地增加了訴訟早期的費用。其次，第 3-8(b) 和 3-9 條款規定的例外情況可能足以使一個原本已經不願提供資訊的當事人繼續守著自己的財務資訊。在雙方當事人一開始都不願意披露各自財務資訊的情況下，似乎也沒有什麼動機可以刺激他們進行披露。最後，專利權人完全可以選擇加州北區法院以外的其他法院進行訴訟，從而避開這些需要披露詳細財務資訊的規則。

歐夏梁律師事務所將會繼續關注這些規則變化在加州北區法院及其他地方對財務資訊挖掘和損害賠償專家方面的影響，並將按需要提供資訊更新。

關於這些新規則的完整內容，可以查看加州北區法院網站：

[HTTP://www.cand.uscourts.gov/localrules/patent.](http://www.cand.uscourts.gov/localrules/patent)