

## 具影响力的美国联邦法院修改了《专利地方规则》

在美国具有一定影响力的一联邦法院——加州北区法院——对其《专利地方规则》（以下简称《规则》）进行了修改。该法院覆盖旧金山、圣何塞、奥克兰以及尤里卡。修改后的规则要求专利人和被控侵权人双方对财务信息和与损害赔偿相关的论点进行早期披露。修改后的规则适用于当前所有未决专利案件。双方当事人——尤其是原告（专利权人）——需要在案件最早的几个阶段里对案件的潜在价值进行分析和考量。由于某些与损害赔偿修改的披露被要求在近乎诉讼一开始就完成，这些分析工作甚至可能需要递交诉状之前进行。

《规则》第 2-1(b)(5) 条款如今要求当事人“向法院提供案件预期的非约束性、善意的赔偿估值以及相应的解释。如有任一方当事人无法提供该信息，该方当事人应当解释为何其不能提供该信息以及其需要什么具体信息才能完成此要求。该方当事人还应当说明截止何时其能够提供该估值以及相应的解释。”在提起诉讼之后、初始案件管理会议几周前递交的案件管理声明中必须包含这些声明。

《规则》第 3-1 和 3-2 条款也被扩大，要求专利权人在递交侵权论点的同时出具与损害赔偿相关的某些信息和文件，包括“第一次侵权时间点的确定、请求损害赔偿的起始点、请求损害赔偿的结束点”。原告还必须出具所有其认为“能与从假设的合理许可费用谈判中产生的协议相当的许可协议”、所有转移任何争议专利的任何权益的授权书和协议、反应 FRAND 承诺的文件以及“在其他情况下可被用于支持该当事人主张侵权损害赔偿之案件的协议”。所有这些信息都必须在初始案件管理会议（即，诉讼最前期的阶段）的十四天之内提供。

相应地，《规则》第 3-4 条款要求被控侵权人在收到专利权人的侵权论点的四十五日内提供无效论点的同时出具多个与损害赔偿相关的文件，包括“反对侵权方认为能与从假设的合理许可费用谈判中产生的协议相当的许可协议”、“足以表明针对任何被控侵权期限内由《规则》第 3-1(b) 条款所确定的被控侵权物的销售、收益、成本和利润的文件”以及“在其他情况下可被用于支持该当事人否认侵权损害赔偿之案件的协议”。

《规则》第 3-8 和 3-9 条款如今进一步要求“损害赔偿论点”的递交不晚于无效论点送达后 50 日，而在此之后的 30 日内需完成“答复损害赔偿论点”的递交。损害赔偿论点应当“指出专利权人针对所声称的侵权寻求的损害赔偿的各个类别以及获取赔偿的理论、这些理论的事实依据和每一类别的损害赔偿计算，包括：1. 损失的利润；2. 价格侵蚀；3. 伴送销售或伴随销售；4. 合理的许可费用；5. 任何其他形式的损害赔偿。”对于损害赔偿论点以及答复损害赔偿论点，第 3-8(b) 和 3-9 条款均规定了相互的例外，即按照任一方当事人“争辩其针对本规则所要求的披露不能提供全面答复的程度，其应当指出其所需要的信息”。

加州北区法院希望通过实施这些规则以在诉讼前期确定可能的损害赔偿额，从而地区法院和当事人能够以合理比例为案件分配资源。然而，这些规则上的变化可能带来一些本意之外的后果。首先，有一种可能性是，新的规则会要求（或者仅仅是鼓励了）当事人更早开始寻找赔偿方面的专家的参与，从而显著地增加了诉讼早期的费用。其次，第 3-8(b) 和 3-9 条款规定的例外情况可能足

以使一个原本已经不愿提供信息的当事人继续严严实实地守着自己的财务信息。在双方当事人一开始都不愿意披露各自财务信息的情况下，似乎也没有什么动机可以刺激它们进行披露。最后，专利权人完全可以选择加州北区法院以外的其他法院进行诉讼，从而避开这些需要披露详细财务信息的规则。

欧夏梁律师事务所将会继续关注这些规则变化在加州北区法院及其他地方对财务信息挖掘和损害赔偿专家方面的影响，并将按需要提供信息更新。

关于这些新规则的完整内容，可以查看加州北区法院网站：

<http://www.cand.uscourts.gov/localrules/patent>.