

专利权评价报告制度探讨

● 闫科委 王 歌



[摘要] 现有专利权评价报告制度对专利权评价请求人有一定的限制,评价报告由有关行政机构完整作出,但仅作为行政诉讼、侵权诉讼等行政处理过程中的一种证据,并不作为行政决定,也不具备法律效力。通过将专利权评价报告制度的请求人扩展到社会大众,将授权实用新型和外观专利的监督权和举证责任转移到利益相关方,同时,承认专利权评价报告的法律效力,使评价结果作为专利权是否存在的依据,理论上具有一定的可行性。这样将更能保证专利权评价报告的准确性,同时,还能节约行政资源。

[关键词] 专利权评价报告;请求人;法律效力;法律宗旨;节约行政资源

我国《专利法实施细则》的第56条第1款规定,授予实用新型或者外观设计专利权,《专利法》第60条规定的专利权人或者利害关系人,可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。2023年的《专利审查指南》第5部分第10章对请求的主体、客体、报告的做出和更正以及查询等作出了更为细致的规定。本文旨在通过对上述这些具体规定设置的合理性,以及可能的优化及改进措施进行了探讨。

Q 专利权评价报告的法律效力及请求主体

2023年的《专利审查指南》第5部分第10章引言部分指出:专利权评价报告是人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷的证据,主要用于人民法院或者管理专利工作的部门确定是否需要中止相关程序。专利权评价报告不是行政决定,因此,请求人不能就此提起行政复议和行政诉讼。

上述记载虽未明确说明,但是通过其描述可以得出,专利权评价报告既不是行政决定,也不是对专利权有效性的正式判断,不具备法律效力,只是国家知识产权局出具的关于实用新型和外观设计专利权稳定性的证据。专利权是否有效,只能由无效程序来确定。上述解释也是目前在我国的专利司法实践中的客观情况。

同时,《专利法实施细则》第22条规定:授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后,《专利法》第66条规定的专利权人、利害关系人或者被控侵权人可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。申请人也可以在办理专利权登记手续时,请求国家知识产权局作出专利权评价报告。

实用新型或者外观设计专利权属于多个专利权人共有的,请求人可以是部分专利权人。利害关系人是指有权根据《专利法》第60条的规定,就专利侵权纠纷向人民法院起诉或者请求管理专利工作的部门处理的人。收到专利权人发出的律师函、电商平台投诉通知书等的单位或者个人属于被控侵权人,可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。不符合上述规定的,专利权评价报告请求视为未提出。

通过上述分析可见,国家知识产权局对于专利权评价报告的请求人有着较为严格的限定,仅限于专利权人、利害关系人或者被控侵权人。这里的利害关系人仅涉及“有权根据《专利法》第60条的规定就专利侵权纠纷向人民法院起诉,或者请求管理专利工作的部门处理的人”,在国家知识产权局提供的《100701专利权评价报告请求书》中以及实际司法实践中,利害相关人均需提供相关的证明材料。

Q 专利权评价报告制度设立宗旨

2024年1月20日以前,按照我国《专利法》规定的实用新型专利制度以及外观设计专利制度,实用新型和外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的,即可获得授权,即实行的为登记制。这一规定有利于节约专利行政资源,也与我国当时的科技发展水平相适应。但这也造成了相当比例不符合《专利法》规定授权条件的实用新型和外观设计专利申请被授予了专利权。专利权评价报告制度的存在弥补了这方面的不足,一方面可提高社会公众对实用新型和外观设计专利权公示性的信赖;另一方面也有利于帮助司法机关和行政机关能够掌握相关证据(专利无效相对时间较长,甚至需要等后面的诉讼走完才能得出最终结果)处理专

利侵权纠纷案件。2024年1月20日以后，实用新型专利申请要进行“明显实质性缺陷审查”，包括“创造性”审查，可以理解为“实审”。

从这个角度而言，对于2024年1月20日以前的案件，其宗旨其一在于节约行政资源，其二在于让利害关系人、其他司法、行政机关能尽快地获得相对准确的处理依据。但对于2024年1月20日以后的案件，这两个宗旨的实现均会减弱。因为在专利权评价报告中要做的实质性缺陷审查，在实用新型或外观专利的授权阶段已经做了“明显实质性缺陷审查”部分，也就是说这类的工作其实有部分与前序审查工作存在重复，行政资源实际上有一定的浪费。当然，这里减弱的程度会由实际审查过程中的审查尺度而定，实际不会产生行政资源的浪费，可由行政部门内部把控。至于准确性，将在下一部分进行说明。

Q 专利权评价报告的判定过程与准确性

依据现行审查指南规定，专利权评价报告为作出专利权评价报告的部门在收到专利权评价报告请求书后，指派审查员按照审查指南规定对专利进行检索、分析和评价而得出。但是，如前文所述，该评价报告并非行政决定，只是作为让利害关系人，其他司法、行政机关能尽快获得相对准确的处理的一种依据或证据，更多的是一种参考依据。那么，相对于行政决定而言，其严肃性及公正性的要求就相对降低很多，相应的处理人面临错误的压力也会小很多，那么其结论的准确性也有可能会降低。但是，这种准确性的降低显然并不被期待。

同时，这里由于该评价报告并非行政决定，处理人面临错误的压力相对较小，给处理人的权力寻租也带来不小的隐患。在实际的行政投诉、侵权诉讼、海关扣押中可能涉及较大的商业利益，利益大而责任小，完全有可能带来一定的权力寻租隐患。目前，在互联网上就有不少专利评价报告包评价正面的销售信息。而且，这里的实际处理人尤其是证据的查找人，只能是国家知识产权局的行政人员。众所周知，在专利行业，好的证据的专利检索一般需要花费不少的时间，那么这里的审查员如果花费过多的时间以查询最好的证据，那么将浪费更多的行政资源。如果检索相对简单，那么对于2024年1月20日以后的案件，就会存在和授权阶段的实质审查大部分工作重复的问题。最后的结果要么是浪费行政资源，要么是重复前面的实质审查证据与结论，专利权评价报告的意义将大幅削弱。

Q 司法实践中对专利权评价报告的实际需求

司法实践中对专利权评价报告的实际需求有多个方面：一方面，权利人利用专利权开展如转让、许可、行政投诉、

侵权诉讼、海关备案等专利运营有报告需求；另一方面，权利人的竞争友商对专利权是否稳定也有着天然的需求。因为权利人一旦利用该专利权去开展专利运营、维权，如行政投诉和侵权诉讼，这些竞争友商就是被控侵权人，因此，权利人的竞争友商理应被纳入“利害关系人”的范畴。

对于这些竞争友商而言，他们事实上可能会比其他“利害关系人”更关注这些实用新型和外观专利的权利要求的稳定性，他们也愿意花更多的精力去检索寻找破坏其稳定性的证据。如在发明专利的实质审查过程中，国家知识产权局收到的公众意见多为申请人的竞争友商所提，这恰好能印证上面的观点。事实上，竞争友商一旦发现权利人有与自身产品或技术高相关的专利获得授权，相比专利无效流程的时间长、费用高，竞争友商理应更倾向于时间快、成本低的专利权评价报告，来获得准确的专利权稳定性评价或消除不稳定的权利要求。

当然，采用上述方案的前提是专利权评价报告的结果一定要有相当高的准确度，如果结果不准确，该报告对于他们来说意义不大。如果结论不准确、不可靠，从企业角度而言，这一制度还不如没有，因为结果无法保证准确，相关司法流程又要求必须进行该操作，其结果必然是增加不必要的成本和支出，对企业和行政机关都造成了资源浪费。但是，在现有的专利权评价报告制度中，竞争友商在作为被控侵权人之前，并没有权利去申请专利权评价报告，被排除在“利害关系人”范畴之外。

事实上，除了竞争友商外，还有一些社会主体，如平台卖家、线下商超等，他们也是将来可能的“被诉侵权人”，也应是实际的“利害关系人”，也都有在实际的行政诉讼、侵权诉讼等风险发生前，获取稳定的相关专利权评价报告的需求。

Q 专利权评价报告制度调整思考

在我国以及世界各地知识产权制度健全地区，在发明专利实质审查的过程中，大都有公众意见制度或者异议程序，这一制度的本质就是允许社会大众对专利的可授权性提出疑问，保证专利授权结果的稳定性。同时，降低专利审查职能机构的行政成本。

实用新型或外观专利在审查阶段尚未对外公开，因此，不能直接适用。但是，如能在实用新型的权利稳定性评价阶段，借鉴发明专利实质审查时的公众意见制度，对实用新型的专利权评价报告制度进行改良、调整，或许能在报告结果准确性、节约行政资源方面取得更好的效果。

(1) 专利权评价报告制度的请求人扩展到社会大众。理论上，专利权本来就是权利人与社会公众利益之间的平衡，作为被平衡的另一方自然是利益相关方，理应有权利对专利

权评价提出申请。如前文所述,提前或尽早获得准确的专利权评价报告,对于权利人的竞争对手、平台卖家等提前处理、预判风险具有重要价值。当然,请求人适用范围的扩大,必然会带来案件量的增加和行政资源的压力增大,但这一问题可以通过下面的第(3)点来解决。

(2)专利权评价报告具有法律效力,是行政决定、评价结果作为专利权是否存在的依据。专利权评价报告具有法律效力,可以使处理人员具有更大的责任,进一步与转让、许可、行政投诉、侵权诉讼带来的利益相匹配,降低权力寻租的可能性,保证评价报告的准确性。这样也为后面的诉讼、许可等司法程序所涉及的行政机构、司法机关及企业主体,都能提供更为可靠的结论,从整体上避免结论反复,从而节约社会资源。使专利权评价报告具有法律效力,该点在早前的多篇文章中也有学者提出,如田华就曾在《我国专利权评价报告制度研究》中提出“明确专利权评价报告的性质与地位”。

对于利害关系人,尤其是竞争友商而言,其将能够充分提前获得稳定的评价结果,从而提前进行风险的判断和处理,这具有较为重要的意义。考虑到利害关系人或者说是利益相关方可能多次、大量对权利人专利提起专利权评价报告请求,可以考虑对提请时间、单件专利的提请人的提请次数等加以限定。如可以限定专利权评价报告提请时间为自实用新型或外观专利授权日起3年内,同一专利权评价报告请求人对同一件专利只能提请一次专利权评价报告,即允许社会公众对实用新型或外观专利的授权进行监督。同时,又要求社会公众必须及时、认真对待,保证对相关专利的关注性和提供证据的有效性,确保监督确实有人在做并且认真在做,不至于被滥用而浪费行政资源。当然,这些细节本文不再具体探讨,仅示例性提一思路供业内人士探讨。

(3)专利权评价证据由请求人提供,权利人针对意见答复,国家知识产权局指定的处理人只负责评价不负责检索,可以进一步节约行政资源,避免请求人增加带来的行政资源紧张。稳定性评价证据由请求人提供可以保证证据的可靠性,请求人多半为利益相关方,他们会花费更多的精力、找更优的证据,从而保证结论的可靠性。这可以理解为,在实用新型或外观专利授权后设置的“异议程序”,或者说是实用新型专利或外观专利的注册性授权后的一种权利监督机制。更多的是通过社会大众,尤其权利人的利益相关方来进行监督,而不是完全依靠行政资源来判断。

(4)专利权评价报告与专利无效的区别。专利权评价报告结果作为行政决定、评价结果作为专利权是否存在的依据,部分人士可能会疑惑这与专利无效有什么区别,如果没有区别,那这一制度是否有存在的必要。事实上,这里还

是可以将专利权评价报告理解为一种授权后的异议程序,相较于无效程序,其处理更简单、时效更高。在这里,也可以延续现在的专利权评价报告实际操作中的“只确认权利要求稳定性、不修改权利要求”的制度规则,从而给行政机关的案件处理人员更少的工作量、更快的处理时效。同时,也可以考虑在案件请求或答复时,仅给报告请求人和权利人再一次修改及答复机会,除此不再有修改和补充的可能。

总体而言,可以理解为专利权评价报告是专利无效的一种重要补充。类似于美国专利审查制度中有双方复审和单方复审两种专利复审制度。专利无效仍作为专利权稳定性判定的最主要形式,专利权评价制度则作为一种高效、简洁的专利权稳定性快速处理方式。

Q 结束语

将专利权评价制度的请求人扩展到社会大众,将授权实用新型和外观专利的监督权和举证责任转移到利益相关方,同时,承认专利权评价报告的法律效力,将其评价结果作为专利权是否存在的依据,理论上将更能保证专利权评价报告的准确性。降低行政部门的负担,也符合社会公众中利益相关方的利益诉求。如按此推行,专利权评价制度的在司法实践中的确权作用将大幅上升,成为专利无效确权制度的有力补充。当然,一个制度的设立需要通盘考虑,囿于作者的知识结构、从业经验以及所处立场,上述思路可能并不可行,也可能会带来一系列的其他问题。因此,本文仅是从可行性以及可能的后果上提出的一种可能性,旨在从理论上寻求更优的专利权评价制度,并不构成对现有专利权评价制度的批评或建议。笔者希望我国的知识产权制度越来越好,越来越为科技创新、企业发展提供更有力的保障。

参考文献

- [1]刘子晨.专利权评价报告制度研究[D].青岛:青岛大学,2018.
- [2]蔡伟.专利权评价报告制度的适用[J].人民司法(应用),2018(19):36-38.
- [3]田华.我国专利权评价报告制度研究[J].法制博览,2018(26):94-95.
- [4]黄运康.美国专利再审查制度的反思与借鉴——兼议中国专利确权制度的完善[J].电子知识产权,2021(10):25-35.

作者简介:

闫科委(1986—),男,汉族,河南信阳人,硕士,助理研究员,江苏正力新能电池技术有限公司,研究方向:知识产权、锂电池。

王歌(1984—),女,汉族,河北秦皇岛人,硕士,助理研究员,国家知识产权局专利局专利协作天津中心,研究方向:知识产权。