

# 专利权评价报告有什么作用

产品名称	专利权评价报告有什么作用
公司名称	全球法规注册CRO-国瑞IVDEAR
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	光明区邦凯科技园
联系电话	13929216670 13929216670

## 产品详情

专利权评价报告有什么作用

### 评价报告

专利权评价报告是国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求，在实用新型或者外观设计被授予专利权后对相关实用新型或外观设计专利进行检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价，作出专利权评价报告，是一种官方出具的较权威专利质量评价。

“专利权评价报告”是老专利法的“检索报告”修改而来，且在新专利法中将其适用范围扩大到了外观设计专利。但目前专利局仅对申请日在新专利法生效之后的外观设计专利出具评价报告。

### 什么是专利检索报告

专利检索报告[1]是对目标项目进行专利检索，而后写成的报告，也可以是对目标专利的可专利性进行的检索，可通过国家知识产权局和无限专利网进行专利检索，从而形成相应的报告。

### 专利权评价报告作用

根据法律规定，在诉讼中，只有人民法院或管理专利工作的部门要求的情况下，实用新型或外观设计的专利权人或利害关系人才有义务提供“专利权评价报告”。其目的是确定专利的稳定性，“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”。其原因在于，我国在对实用新型和外观设计专利授权前，不进行实质审查。这就导致我国实用新型和外观设计权的权利处于相对不稳定的状态。出具专利权评价报告，需要对相关专利进行检索，以审查其是否符合专利法的授权要求。在专利权的效力受到质疑时，专利权评价报告可以作为证明专利权具有新颖性和创造性的证据。同时，专利权评价报告在无限专利网上专利权转化、商业推广和交易中也可以作为证明专利含金量的有效依据。

专利权评价报告不是行政决定，是一种证据形式或证明文件，当人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷时，人民法院或者管理专利工作的部门据此可以确定是否需要中止相关程序，一般

在上述涉及“程序中止”事务时，需要提交专利权评价报告。

专利权评价报告的作用不仅在此。专利权评价报告也不是授权后必须要求做。但因实用新型和外观设计专利申请在审查时仅通过初步审查程序即可授权，审查员对其审查程度较轻，因此，实用新型或者外观设计被授予专利权后，并不表示专利权状态稳定(即不存在《专利法》、《细则》无效的情形)，国家知识产权局应专利权人或者相关利害关系人请求进一步做出的专利权评价报告相当于国家知识产权局对获权实用新型或外观设计专利专利性(专利法规规定)的进一步核查，是对实用新型或外观设计专利作的审查程度较深的再次官方“评估性评价”。作为专利权人在获得授权后，要求国家知识产权局作出专利权评价报告是对其专利含金量的一次验证，可作为在无量专利网“专利推广”证明专利价值的有价值证据。专利权人事先作出的专利权评价报告也是日后解决专利侵权必要的资料储备。

## 区分检索报告与专利权评价报告

最近，国家知识产权局就《专利法实施条例》的修改征求公众意见，其中包括将“检索报告”制度改为“专利权评价报告”制度，这样的修改是否是一个名称上变化，还是实质上有变动，业内还有不同的理解。

## 完善“检索报告”制度的必要性

2000年专利法第二次修改时，增加了“检索报告”制度，考虑到实用新型专利的授权采取初步审查制，权利的稳定性不高，为了合理地平衡实用新型专利权人与社会公众的利益，引导实用新型专利权人合理合法地行使权利，参考国外有关国家的立法实践，设计了“检索报告”制度。实施“检索报告”制度以来，的确对一些不具备专利性的实用新型专利起到了一定的阻挡作用，使公众免遭诉累，但也出现了一些急需完善改进的问题。对“检索报告”的作用和性质，也有不同的认识。

这次专利法第三次修改，明确了是专利权有效的初步证据。但检索报告是否为立案的必备文件，实践中也出现了执法不一的现象，有的法院认为必须提供检索报告才能立案，有的法院则不以为然。最高法院的有关司法解释规定“检索报告”应该提供，但后来最高法院的民三庭在一个案件的批复中，有认为只要符合《民事诉讼法》第108条的规定，就应该立案。这样的认识上的反复，使得公众无所适从，也是公众对“检索报告”的效力和作用认识更加混乱，此外，申请“检索报告”的主体于专利权人，是否作出“检索报告”，公众通过正常渠道无从知晓，特别是“检索报告”的结论如果对专利权人不利，只要专利权人不说，公众也难以得到。

通过国家审查资源作出的“检索报告”，不能广泛地为公众所利用；还有，“检索报告”一经作出，除非有明显错误，专利权人没有任何申辩的机会，只能借助于无效程序得到部分救济。总之，实践表明，“检索报告”制度还有种种不令人满意的地方，如果不加以完善，其作用十分有限。

## 关于“专利权评价报告”制度的特点

“专利权评价报告”一词，借鉴了外国或地区的经验。如日本在将实用新型案由实质审查改为形式审查后。其配套了“技术评价书”制度，韩国也是如此；我国台湾地区也经历了将新型专利申请由实质审查改为形式审查，因此也有“技术报告”制度。

将“检索报告”改为“专利权评价报告”，不仅仅是名称上的改变，更要关注其实质上的作用。

### (1) “专利权评价报告”的范围

与“检索报告”相比，“专利权评价报告”明显地扩大了审查范围。由原来的只管“新颖性”与“创造性”审查，变成全方位的审查，如是否公开充分，权利要求书是否得到说明书支持等，或者说，凡是涉及无效的理由，都可以在“专利权评价报告”中体现。这样审查范围的扩大，极大地提高了“专利权评价报告”的质量和可信度；可以在某种程度上避免“检索报告”认为具有“新颖性”与“创造性”，而无

效程序中却被无效的情况出现。

## (2) 突出了“专利权评价报告”的官方地位

“专利权评价报告”是依照专利法和专利法实施条例的规定，由国家知识产权局中指定的实质审查部门专门作出，其结论具有法律依据和官方地位，尽管“专利权评价报告”本身没有对专利权作出任何行政法意义上的处分，不属于具体行政行为，但由于审查范围的扩大，审查部门的专业性和唯一性，可以说“专利权评价报告”的做出过程性质上属于“实质审查”，使得其仍具有很强的参考价值。

而“检索报告”从名称上或格式上，与一般的服务咨询机构作出的“检索报告”难以区分。例如国家知识产权局专利检索咨询中心作出面向社会的服务咨询机构，也可应任何请求人的请求，做出“检索报告”，且“检索报告”的格式上，也采用了通用的格式和标记符号。特别是该专利检索咨询中心冠以“国家知识产权局”，容易使人误以为其也属于官方做出的“检索报告”，而且，难免出现两种“检索报告”结论不一的情况。

## (3) “专利权评价报告”的做出更接近“实质审查”

由于我国对实用新型和外观设计专利申请采取“初步审查制”，为了维护专利制度的尊严，有必要要求专利权人在行使专利权之前，做一次“体检”。目前的“检索报告”也体现了这一点。但由于“体检”的范围过于狭窄，使得“检索报告”制度还不能充分发挥作用。“专利权评价报告”的审查范围扩大，使之更接近“实质审查”。但必须强调的是，“专利权评价报告”的做出不属于具体行政行为，专利权人没有行政救济的渠道，因此，在审查过程中，如果审查员的结论对权利人不利，考虑到审查的时效性，有必要给予权利人一次答辩的机会。这也是说，“专利权评价报告”制度与“实质审查”制度要有区别，不能混为一谈，否则就变成了“实质审查”制了。韩国在这方面经历的反复值得我们借鉴，韩国自2007年起，又将实用新型专利申请改为“实质审查”制，而先前韩国对实用新型专利申请采取形式审查，合格后即授权，但专利权人在行使专利权前，则必须先提供“技术评价书”，而“技术评价书”的做出完全等于“实质审查”制，专利权人对“技术评价书”不服也有后续的司法救济程序。因此在我国，“专利权评价报告”制度还不能变为“实质审查”制度；同时，也不能变成专利无效宣告程序。如果不做出这样的区分，“专利权评价报告”也就没有存在的意义了。

## (4) 申请“专利权评价报告”的主体有所扩大

目前，申请“检索报告”的主体还只限于专利权人。设想将申请“专利权评价报告”的主体扩大到利害关系人，甚至可以扩大到任何公众。但《专利法实施条例》规定了只限于专利许可合同的被许可人。如此主体扩大的范围实在是太小了，几乎等于没有扩大。因为目前大多数的专利许可合同中，被许可人与专利权人的关系十分密切，有些被许可人就是专利权人的关联公司，因此被许可人索要“专利权评价报告”的动力有限。或者说，专利权人根本就不会对被许可人封锁“专利权评价报告”。而对于专利侵权诉讼的潜在被告来说，他还是不能通过正常渠道来主动申请“专利权评价报告”；因此，这一点上，《专利法实施条例》并没有实质改变既往的申请“检索报告”的主体只限于专利权人的做法。好在《专利法实施条例》规定一旦做出“专利权评价报告”，则在专利公报上予以公布，这样的规定使得专利权人无法隐瞒“专利权评价报告”做出的事实和真相，在某种程度上弥补了对“专利权评价报告”申请主体的限制。