

## 第十章 专利权评价报告

### 1. 引言

法 61.2  
条例 56.1

专利法第六十一条第二款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告。

国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求，对相关实用新型专利或者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条例规定的授权条件进行分析和评价，作出专利权评价报告。

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。同时，专利权评价报告还可以帮助专利权人和社会公众正确认识相关专利权的法律稳定性。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定，专利权人或者利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼。

### 2. 专利权评价报告请求的形式审查

国家知识产权局收到专利权人或者利害关系人(下称“请求人”)提交的专利权评价报告请求书后，应当进行形式审查。

#### 2.1 专利权评价报告请求的客体

条例 56.1

专利权评价报告请求的客体应当是已经授权公告的实用新型专利或者外观设计专利，包括已经终止或者放弃的实用新型专利或者外观设计专利。针对下列情形提出的专利权评价报告请求视为未提出：

- (1) 未授权公告的实用新型专利申请或者外观设计专利申请；
- (2) 已被专利复审委员会宣告全部无效的实用新型专利或者外观设计专利；

(3) 国家知识产权局已作出专利权评价报告的实用新型专利或者外观设计专利。

## 2.2 请求人资格

条例 56.2

根据专利法实施条例第五十六条第一款的规定，专利权人或者利害关系人可以请求国家知识产权局作出专利权评价报告。其中，利害关系人是指有权根据专利法第六十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，包括专利实施独占许可合同的被许可人以及由专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人。

请求人不是专利权人或者利害关系人的，其专利权评价报告请求视为未提出。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。

## 2.3 专利权评价报告请求书

条例 57

在请求作出专利权评价报告时，请求人应当提交专利权评价报告请求书及相关的文件。

(1) 专利权评价报告请求书应当采用国家知识产权局规定的表格。请求书中应当写明实用新型专利或者外观设计专利的专利号、发明创造名称、请求人和 / 或专利权人名称或者姓名。每一请求应当限于一件实用新型或者外观设计专利。

(2) 请求书中应当指明专利权评价报告所针对的文本。所述文本应当是与授权公告一并公布的实用新型专利文件或者外观设计专利文件，或者是由生效的无效宣告请求审查决定维持有效的实用新型或者外观设计专利文件。如果请求作出专利权评价报告的文本是由生效的无效宣告请求审查决定维持部分有效的实用新型专利文件或者外观设计专利文件，请求人应当在请求书中指明相关的无效宣告请求审查决定的决定号。

(3) 请求人是利害关系人的，在提出专利权评价报告请求的同时应当提交相关证明文件。请求人是专利实施独占许可合同的被许可人的，应当提交与专利权人订立的专利实施独占许可合同或其复印件；请求人是专利权人授予起诉权的专利实施普通许可合同的被许可人的，应当提交与专利权人订立的专利实施普通许可合同或其复印件，以及专利权人授予起诉权的证明文件。如果所述专利实施许可合同已在国家知识产权局备案，

请求人可以不提交专利实施许可合同，但应在请求书中注明。

专利权评价报告请求书不符合上述规定的，国家知识产权局应当通知请求人在指定期限内补正。

条例 129

## 2.4 费用

请求人自提出专利权评价报告请求之日起一个月内未缴纳或者未缴足专利权评价报告请求费的，专利权评价报告请求视为未提出。

## 2.5 委托手续

专利权评价报告请求可以由请求人或者其委托的专利代理机构办理。对于根据专利法第十九条第一款规定应当委托专利代理机构的请求人，未按规定委托的，国家知识产权局应当通知请求人在指定期限内补正；未在指定期限内补正或者在指定期限内补正不符合规定的，其请求视为未提出。

请求人是专利权人且已委托专利代理机构作全程代理，而在专利权评价报告请求时另行委托专利代理机构办理专利权评价报告请求的有关手续的，应当另行提交委托书，并在委托书中写明其委托权限仅限于办理专利权评价报告相关事务；委托手续不符合规定的，国家知识产权局应当要求请求人在指定期限内补正；期满未补正或者在指定期限内补正不符合规定的，视为未委托；本人办理的，应当声明本人仅办理专利权评价报告相关事务。

请求人是利害关系人且委托专利代理机构办理的，应当提交委托书，并在委托书中写明委托权限为办理专利权评价报告相关事务；委托手续不符合规定的，国家知识产权局应当要求请求人在指定期限内补正；期满未补正或者在指定期限内补正不符合规定的，视为未委托。

## 2.6 形式审查后的处理

(1) 专利权评价报告请求经形式审查不符合规定需要补正的，国家知识产权局应当发出补正通知书，要求请求人在收到通知书之日起七日内补正；期满未补正或者在指定期限内补正但经两次补正后仍存在同样缺陷的，其请求视为未提出。

(2) 专利权评价报告请求视为未提出的, 国家知识产权局应当发出视为未提出通知书, 通知请求人。

(3) 专利权评价报告请求经形式审查符合规定的, 应当及时转送给指定的作出专利权评价报告的部门。

条例 59.2

根据专利法实施条例第五十九条第二款的规定, 作出专利权评价报告前, 多个请求人分别请求对同一件实用新型专利或者外观设计专利作出评价报告的, 国家知识产权局均予以受理, 但仅作出一份专利权评价报告。

### 3. 专利权评价

作出专利权评价报告的部门在接到专利权评价报告请求书后, 应当指派审查员按照本章的规定对该专利进行检索、分析和评价, 作出专利权评价报告。

#### 3.1 核查专利权评价报告请求书

审查员首先应当核查专利权评价报告请求书及其相关文件。发现不符合规定的, 返回相应的部门处理, 并说明理由。

#### 3.2 专利权评价的内容

##### 3.2.1 实用新型专利

实用新型专利权评价所涉及的内容包括:

(1) 实用新型是否属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形, 其评价标准适用本指南第二部分第一章的规定。

(2) 实用新型是否属于专利法第二条第三款规定的客体, 其评价标准适用本指南第一部分第二章第6节的规定。

(3) 实用新型是否具备专利法第二十二条第四款规定的实用性, 其评价标准适用本指南第二部分第五章第3节的规定。

(4) 实用新型专利的说明书是否按照专利法第二十六条第三款的要求充分公开了专利保护的主体, 其评价标准适用本指南第二部分第二章第2.1节的规定。

(5) 实用新型是否具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性, 其评价标准适用本指南第四部分第六章第3节的规定。

(6) 实用新型是否具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，其评价标准适用本指南第四部分第六章第 4 节的规定。

(7) 实用新型是否符合专利法第九条的规定，其评价标准适用本指南第二部分第三章第 6 节和第四部分第七章的规定。

(8) 实用新型是否符合专利法第二十六条第四款的规定，其评价标准适用本指南第二部分第二章第 3 节的规定。

(9) 实用新型是否符合专利法实施条例第二十一条第二款的规定，其评价标准适用本指南第二部分第二章第 3.1.2 节的规定。

(10) 实用新型专利文件的修改是否符合专利法第三十三条的规定，其评价标准适用本指南第一部分第二章第 8 节和第二部分第八章第 5.2 节的规定。

(11) 分案的实用新型专利文件是否符合专利法实施条例第四十五条第一款的规定，其评价标准适用本指南第二部分第六章第 3.2 节的规定。

### 3.2.2 外观设计专利

外观设计专利权评价所涉及的内容包括：

(1) 外观设计是否属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形，其评价标准适用本指南第一部分第三章第 6.1 和 6.2 节的规定。

(2) 外观设计是否属于专利法第二条第四款规定的客体，其评价标准适用本指南第一部分第三章第 7 节的规定。

(3) 外观设计是否符合专利法第二十三条第一款和第二款的规定，其评价标准适用本指南第四部分第五章的规定。

(4) 外观设计是否符合专利法第九条的规定，其评价标准适用本指南第四部分第七章的规定。

(5) 外观设计的图片或者照片是否符合专利法第二十七条第二款的规定，其评价标准适用本指南第一部分第三章第 4 节的规定。

(6) 外观设计专利文件的修改是否符合专利法第三十三条的规定，其评价标准适用本指南第一部分第三章第 10 节的规定。

(7) 分案的外观设计专利文件是否符合专利法实施条例第四十五条第一款的规定，其评价标准适用本指南第一部分第三章第 9.4.2 节的规定。

### 3.3 检索

一般情况下，作出实用新型专利权评价报告或者外观设计专利权评价报告前，都应当进行检索。

#### 3.3.1 实用新型专利

检索应当针对实用新型专利的所有权利要求进行，但实用新型专利保护的主体属于下列情形之一的，审查员对该主题不必进行检索：

- (1) 不符合专利法第二条第三款的规定；
- (2) 属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形；
- (3) 不具备实用性；
- (4) 说明书和权利要求书未对该主题作出清楚、完整的说明，以致于所属技术领域的技术人员不能实现。

检索的具体要求可以参照本指南第二部分第七章。

#### 3.3.2 外观设计专利

检索应当针对外观设计专利的图片或照片表示的所有产品外观设计进行，并考虑简要说明的内容。但外观设计专利保护的产品外观设计属于下列情形之一的，审查员不必对该产品外观设计进行检索：

- (1) 不符合专利法第二条第四款的规定；
  - (2) 属于专利法第五条或者第二十五条规定的不授予专利权的情形；
  - (3) 图片或者照片未清楚地显示要求专利保护的产品的
- 外观设计。

审查员应当检索外观设计专利在中国提出申请之日以前公开的外观设计。为了确定是否存在抵触申请，审查员应当检索在该外观设计专利的申请日之前向专利局提交的、并且在该外观设计专利的申请日后已经公告的外观设计专利。为了确定是否存在重复授权，审查员还应当检索在该外观设计专利的申请日向专利局提交的、并且已经公告的外观设计专利。

#### 4. 专利权初步评价意见通知书

条例 58

对于实用新型专利或者外观设计专利存在不符合专利法及其实施条例规定的授予专利权条件的情形的, 审查员应当以专利权初步评价意见通知书的形式, 将初步评价意见及其理由通知专利权人。在专利权初步评价意见通知书正文中, 审查员应当根据专利法及其实施条例具体阐述评价意见。评价意见应当明确、具体。

(1) 对于不符合专利法及其实施条例规定的授予专利权条件的实用新型专利, 应当给出具体的评价说明, 并明确结论, 必要时应当引证对比文件。例如, 对于不具备新颖性和 / 或创造性的权利要求, 审查员应当逐一进行评述; 对于多项从属权利要求, 应当对其引用不同的权利要求时的技术方案分别进行评述; 对于具有并列选择方案的权利要求, 应当对各选择方案分别进行评述。

(2) 对于不符合专利法及其实施条例规定的授予专利权条件的外观设计专利的每项外观设计, 均需给出评价说明, 并明确结论, 必要时应当引证对比文件。

专利权初步评价意见通知书使用国家知识产权局统一制定的标准表格, 作出后由审查员和审核员共同签章, 并加盖“中华人民共和国国家知识产权局专利权评价报告专用章”。

#### 5. 意见陈述

条例 58

专利权人可以自收到专利权初步评价意见通知书之日起一个月内陈述意见, 但不得修改其专利文件。专利权人的意见陈述应当针对审查员所给出的初步评价意见进行。专利权人逾期未陈述意见的, 不影响专利权评价报告的作出。

专利权人针对初步评价意见通知书, 在作出意见陈述时重新委托代理机构的, 应当提交委托书。

#### 6. 加快程序

在提出专利权评价报告请求时, 请求人提交了专利权人放弃接收专利权初步评价意见通知书并进行答复的声明的, 该专利权评价报告请求进入加快程序。

对于进入加快程序的专利权评价报告请求, 审查员应当优先审查, 直接作出专利权评价报告。

## 7. 专利权评价报告

### 7.1 专利权评价报告的作出

专利权评价的结果应当记载和反映在专利权评价报告中。

(1) 未发现被评价专利存在不符合专利法及其实施条例规定的授予专利权条件的，国家知识产权局应当直接作出专利权评价报告，在评价报告中给出未发现该专利存在不符合专利法及其实施条例规定的授予专利权条件的明确结论。

(2) 发出过专利权初步评价意见通知书，且专利权人提交了意见陈述的，国家知识产权局在考虑专利权人的意见陈述后，应当及时作出专利权评价报告。审查员一般不进行补充检索，除非因事实认定发生变化，导致原来的检索不完整或者不准确。如果审查员进行了补充检索并引入新的对比文件，则应当再次发出专利权初步评价意见通知书。

(3) 专利权评价报告包括反映对比文件与被评价专利相关程度的表格，以及该专利是否符合专利法及其实施条例规定的授予专利权的条件的说明两部分内容。

#### (a) 表格部分

对于实用新型专利权评价报告，与发明专利申请检索报告相同的栏目的填写要求参见本指南第二部分第七章第 12 节的规定。

对于外观设计专利权评价报告，应当清楚地记载检索的领域、数据库、由检索获得的对比文件以及对比文件与外观设计专利的相关程度等内容。通常，采用下列符号表示对比文件与外观设计专利的关系：

X: 单独导致外观设计专利不符合专利法第二十三条第一款或第二款规定的现有设计文件；

Y: 与报告中其他现有设计文件结合导致外观设计专利不符合专利法第二十三条第二款规定的现有设计文件；

A: 背景文件，即反映外观设计的部分设计特征或者有关的现有设计的文件；

P: 中间文件，其公开日在外观设计专利的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实外观设计专利优先权的文件；

E: 与外观设计专利相同或实质相同的抵触申请文件；

R: 任何单位或个人在申请日向专利局提交的属于同样的发



明创造的外观设计专利文件。

上述类型的文件中，符号 X、Y 和 A 表示对比文件与外观设计专利在内容上的相关程度；符号 R 和 E 同时表示对比文件与外观设计专利在时间上的关系和在内容上的相关程度；符号 P 表示对比文件与外观设计专利在时间上的关系，其后应附带标明文件内容相关程度的符号 X、Y、E 或 A，它属于在未核实优先权的情况下所作的标记。

(b) 说明部分

参照本章第 4 节的规定对专利权进行评价。

(4) 专利权评价报告使用国家知识产权局统一制定的标准表格，作出后由审查员与审核员共同签章，并加盖“中华人民共和国国家知识产权局专利权评价报告专用章”。

## 7.2 专利权评价报告的发送

国家知识产权局作出专利权评价报告后，发送给请求人。

## 8. 专利权评价报告的查阅与复制

条例 59.1

根据专利法实施条例第五十九条第一款的规定，国家知识产权局在作出专利权评价报告后，任何单位或者个人可以查阅或者复制。查阅、复制的相关手续参见本指南第五部分第四章第 5.3 节的规定。

## 9. 专利权评价报告的更正

作出专利权评价报告的部门在发现专利权评价报告中存在著录项目信息或者文字等错误后，可以自行启动更正程序，更正专利权评价报告，并将更正后的专利权评价报告及时发送给请求人。