专利权评价报告制度改进可能性之探讨

Discussion of the possibility to enhance the Patent Evaluation Report System

北京康信知识产权代理有限责任公司 合伙人 李慧 吴孟秋

摘要：本文探讨了在案件处理实践中体现出来的专利权评价报告制度在设计和执行层面的一些问题。本文对这些问题进行了初步分析并尝试针对各个问题提出了改进的思路。

关键词：专利权评价报告 更正 听证 意见陈述 会晤 可更正的内容

专利权评价报告制度为此次专利法修法重大修改事项之一。专利权评价报告制度相对于修改之前的实用新型专利检索报告制度而言具有显著的改进意义，例如，扩展了专利权评价报告的请求人的主体范围等。专利权评价报告对于专利权人行使专利权意义重大。根据专利法六十一条，“人民法院或者管理工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后做出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据”。笔者在案件处理实践中深深体会到，专利权评价报告由于是国家知识产权局出具的官方评价报告，其所具有的权威性以及相应所产生的作为证据的证明力是强大的，在一些案件中，专利权评价报告甚至直接决定专利侵权案件的输赢。因此，对于专利权评价报告结论的正确性和结论的可参考性提出了更高的要求。然而在实践处理案件中，专利权评价报告制度暴露出一些在设计和执行层面的缺陷和问题，可能使得专利权评价报告结论的正确性和可参考性受到影响，并进而有可能影响到专利权人的权利行使。

一、审查员在做出专利权评价报告时的立场和思路。

专利权评价报告制度不是实质审查制度，其仅仅是接近实质审查制度。相应地，专利权评价报告也不应该仅仅等同于一次审查意见通知书。专利权评价报告和审查意见通知书的最大区别在于：专利权评价报告是一次公正地对于专利权的可专利性的结论性评判，且该报告的结论基本上应该是终结性的，而非过程性的。而实质审查中的审查意见通知书则可以是审查员就一些待需要申请人承担举证责任的问题做初步性或过程性结论，待申请人通过承担举证责任的方式来澄清，在此基础上审查员进一步调整或修正这些过程性结论以获得终结性的结论，即审查意见通知书的结论可以是过程性的，而非终结性的。例如，同样检索到一篇破坏创造性的对比文件，实质审查的审查员可以初步浏览该对比文件并在审查意见通知书中给出该案不具备授权前景的结论，待申请人通过仔细研究对比文件和本发明的细节性区别点来给出详细的意见陈述，审查员有可能在考虑意见陈述之后改变做出的终结性结论。 对比而言，做出专利权评价报告的审查员却显然并不应该允许直接作出类似的过程性结论，由于专利权评价报告制度并未给该请求人在报告做出程序中留下意见陈述机会，如果直接做出类似的过程性结论对于请求人是不公平的。

从上述分析可以看出，专利权评价报告的结论应该是终结性的、慎重的，在充分考虑各个技术细节点和法律细节点的基础上仍然经得起推敲的。审查员在做出专利权评价报告时候的立场应当是公正的，而非质询的立场，审查员应当充分考虑到对比文件和专利之间的细节性区别点以及充分考虑到请求人有可能提出的抗辩在充分权衡之后给出专利权是否具有可专利性的结论。

结论一：审查员在在做出专利权评价报告时的立场和思路应当与做出审查意见通知书时是

不同的。

二、听证机会的设置时间。

专利权评价报告制度如实用新型专利检索报告一样，设置了更正程序。请求人认为专利权评价报告中存在需要更正的错误的，可以请求更正。更正程序启动后，由组长、主核员、参核员组成的三人复核组对专利权评价报告进行复核。可以看出，专利权评价报告制度的听证机会设置在做出专利权评价报告之后的程序中，而非设置在专利权评价报告做出的程序之中。这首先意味着在审查员和审核员做出报告的过程（首次程序中）中请求人的听证机会丧失。如大家所知的那样，由于技术的发展以及审查员对技术方案的理解程度，在评判一个专利是否具备创造性的时候，如果未经过审查员和请求人之间的充分的意见交流，评价结论的正确性和权威性有时候是无法得到有效保证的。

此外，将听证机会设置在更正制度中将使得请求人对于听证权利的行使受到限制和约束。更正制度的设立目的在于纠正需要更正的错误，如笔者在后面所述的，目前更正制度的实现因此相应规定了较为严格的更正条件。鉴于此，听证机会设置在更正制度中的效果与设置在评价报告做出程序中的效果是不同的。在现实中请求人的通常疑虑是：由于“更正”一词意味着复核组要将专利权评价报告的结论作为错误推翻，审查员有可能要承担错案的风险，因此“推翻”是否会相对慎重？请求人对于到底有大的概率和机会“更正”充满了疑虑。

结合上述分析，笔者认为将听证机会设置在专利权评价报告做出程序之中将有助于评价报告结论的正确性和可参考性。通过请求人与审查员的充分的意见交流，审查员对于技术方案本身的理解以及对于技术方案对于现有技术的贡献会更加透彻，结论将趋于公平。

结论二：听证机会要设置在专利权评价报告做出程序之中。

三、听证机会的设置方式。

听证机会的设置方式目前限于在启动更正程序的时候请求人以意见陈述的方式提出更正请求。笔者以为，鉴于专利权评价报告对于专利权行使例如侵权案件以及专利权许可、转让等程序中的重要意义，尤其是对于侵权案件而言，其对案件结果的影响力在一定条件下不输于无效程序，因此有必要给予请求人一个与做出专利权评价报告的一方一个当面沟通交流的机会。例如，在做出不利于请求人的结论报告之前应尽可能给予请求人与审查员、复核员甚至复核组之间的会晤机会。通过会晤，请求人可以从法律上和技术上去充分表达自己的观点。通过确保请求人的发表意见的权利，确保在后续程序中专利权评价报告的结论的权威性和可参考性。笔者认为，可以首先提供在专利权评价报告做出程序中的会晤机会，对于更正程序，如果行政资源允许，也可以考虑在更正程序中的会晤机会。

结论三：增加专利权评价报告做出程序中的会晤机会甚至更正程序中的会晤机会。

四、可更正的内容。

根据审查指南的规定，可更正的相关于实体方面的内容包括“法律适用明显错误”以及“结论所依据的事实认定明显错误”。上述规定的更正条件意味着， 需要在出现“明显”的法律

适用或“明显”事实认定错误的情况下才能进行更正。反之，“不明显”的法律适用和事实认定的错误无法更正。从这样的规定看出，更正制度的目的似乎在于设计成一种慎于实现的制度，其尽量避免推翻专利权评价报告的结论。因此，通过“更正制度”来实现听证机会似乎是一种有限地使请求人行使听证权利。而将被有限地更正的专利权评价报告却是在请求人未充分行使听证权利的基础上做出的，因此，请求人无法确保自己纠正专利权评价报告中的不恰当结论的权利。

结论四：更正制度中可更正的内容的范围不应仅仅局限于“明显”的法律适用和事实认定错误。

由于专利权评价报告的做出目前尚不被认为是具体行政行为，请求人无法针对专利权评价报告提起行政复议和行政诉讼，缺少必要的救济措施，但是其重要程度又不啻于实质审查结论乃至无效宣告审查决定，因次，专利权评价报告的正确性和可参考性应受到重视。尤其是，如果更正程序维持了原专利权评价报告的结论，将导致专利权评价报告作为证据的证明力的进一步强化，无法推翻。在目前制度下，由于请求人的听证权利的行使受到了限制，则从制度上将有可能导致专利权评价报告出现错误。 一旦专利权评价报告出现错误，则直接影响到专利权人对于专利权的行使，承担在侵权案件以及在许可转让程序中的不利后果，这在某种程度上有悖于专利法鼓励发明创造的立法本意。

鉴于此，充分地审视目前制度中存在的问题以及考虑改进的可能性是必要的。如上所述，笔者初步提出了制度设计方面的一些改进可能性：例如在专利权评价报告作出程序之中设置听证机会，增加专利权评价报告做出程序中甚至更正程序中的会晤机会，调整更正程序中“可更正的内容”，使得可更正的内容的范围不应仅仅局限于“明显”的法律适用和事实认定错误。同时在专利权评价报告制度的执行方面：审查员应认识到在专利权评价报告和审查意见通知书之间的差别，调整在做出专利权评价报告时候的立场和思路，以做出更具权威性和可参考性的结论。

参考文献：专利审查指南 2010 年版　知识产权出版社

作者信息：

公司名称	北京康信知识产权代理有限责任公司	地址	北京市海淀区知春路甲 48 号盈都大厦 A 座 16 层 邮编 100098
姓名	李慧	吴孟秋	
职务	合伙人、中国律师、专利代理人	合伙人、专利代理人	
电话	58731888	58731888	
邮箱	patent@kangxin.com	patent@kangxin.com	