

# 關於我國專利權評價報告制度的思考



欄目主持:張廣良

我國《專利法》在 2008 年第三次修改時,以專利權評價報告制度替代了舊法中的檢索報告制度。2008 年《專利法》第六十一條第二款規定:“專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告,作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。”2010 年修改後的《專利法實施細則》第五十六條、第五十七條對專利權評價報告(下稱評價報告)申請人的資格、應提交的文件,以及國家知識產權作出評價報告的時限、社會公眾對評價報告的查閱或者複製等事項作出了規定。評價報告以實用新型專利與外觀設計專利作為評價對象,彌補了檢索報告僅針對實用新型專利的不足;同時,評價報告是就專利是否滿足實質性授權條件進行的全面分析評價,消除了檢索報告僅對專利的新穎性、創造性進行檢索分析的弊端,體現了立法上的進步。然而,筆者認為評價報告制度及其運行尚存值得探討之處,現略陳管見,以求教於大方。

## 一、是否應以專利申請日作為所涉專利能否“被評價”的前提條件

2009 年 9 月 29 日,國家知識產權局專利局發佈了《關於施行修改後專利法有關事項的通知》(下稱專利局通知)。該通知第五項規定:“國家知識產權局僅對申請日(有優先權的,指優先權日)在 2009 年 10 月 1 日之後(含該日)的實用新型專利

或者外觀設計專利作出專利權評價報告;對申請日(有優先權的,指優先權日)在 2009 年 10 月 1 日之前的實用新型專利,只作出實用新型專利檢索報告。”以上規定表明,所涉專利的申請日是決定其能否“被評價”的唯一因素。詳言之,國家知識產權局(下稱國知局)對申請日在 2009 年 10 月 1 日以後的實用新型和外觀設計作出專利權評價報告;對申請日在 2009 年 10 月 1 日前的實用新型作出檢索報告;對於申請日在 2009 年 10 月 1 日前的外觀設計,既不作出專利權評價報告,也不作出檢索報告。

筆者認為專利局通知中的上述規定值得商榷,理由如下:

### 1. 此種規定有違法律適用的基本原則

在新舊法的銜接上,對於侵權行為應當依照侵權行為發生時的法律規範處理,乃法律適用的一項基本原則。此處的法律規範不僅指實體規範,而且包括程序規範。關於修改前後《專利法》的適用問題,最高人民法院於 2009 年 9 月 27 日發佈了《關於學習貫徹修改後的專利法的通知》。該通知第二項規定:“人民法院審理侵犯專利權糾紛案件,對於 2009 年 10 月 1 日以前的被訴侵犯專利權行為,適用修改前的專利法;對於 2009 年 10 月 1 日以後的被訴侵犯專利權行為,適用修改後的專利法;對於發生在 2009 年 10 月 1 日以前且持續到 2009 年 10 月 1 日以後的被訴侵犯專利權行為,依據修改前和修改後的專利法侵權人均應承擔賠償責任的,適用修改後的專利法確定賠償數額。”此通知表明,最高人民法院在侵權案件中適用修改前後《專利法》的判斷因素為侵權行為發生的時間點,而非涉案專利的申請日。例如,在法定賠償方面,修改前的《專利法》(包括司法解釋相關規定)規定的賠償上限為 50 萬元,而修改後《專利法》規定的上限為 100 萬元,因此,即使對於在 2009 年 10 月 1 日之前申請並獲得授權的專利,法院在以法定賠償來確定賠償額時,可以給予 100 萬的賠償。同樣,在侵權救濟的程序上,也應該賦予專利申請日在 2009 年 10 月 1 日之前的權利人請求國知局作出評價報告的權利。

### 2. 此種規定與國知局過去相關實踐不一致

我國《專利法》在 2000 年進行第二次修改時，增加了實用新型專利的檢索報告制度。在 2000 年《專利法》施行後，據筆者所知，國知局並未發出相關文件，規定只能對申請日在該法施行日（即 2001 年 7 月 1 日）之後的實用新型專利作出檢索報告，也就是說國知局可對申請日在該法施行前的專利出具檢索報告。

### 3. 此種規定變相否定了評價報告制度的全面適用

2008 年《專利法》規定，在處理實用新型專利或者外觀設計專利侵權糾紛時，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具評價報告，作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。在 2009 年 10 月 1 日之後，在法院或者專利管理機關要求專利權人提交評價報告的情況下，即使專利權人提出了請求，但國知局認為該請求不符合其通知所規定的條件從而不予出具，必將導致專利權人受到某種程度的不利益。例如，在權利人無法出具評價報告，且被控侵權人在答辯期間內提出宣告涉案專利無效並請求受訴法院中止侵權訴訟的情況下，受訴法院將極有可能中止侵權案件的審理。這就意味着 2008 年《專利法》雖已生效，但部分專利權人並不能享受評價報告制度所帶來的利益，變相否定了評價報告制度的適用，也導致了專利權人之間（因其擁有的專利的申請日不同）在程序權利上的不平等。

筆者認為，國知局應改變評價報告制度的適用規則，具體建議為：如果侵犯實用新型專利權的行為發生在 2009 年 10 月 1 日前，專利局應當出具檢索報告；如果侵犯實用新型專利、外觀設計專利行為發生在 2009 年 10 月 1 日前，但延續至 2009 年 10 月 1 日以後，或者侵權行為發生在 2009 年 10 月 1 日以後，則專利局應當出具評價報告。

## 二、評價報告的證明對象及證據效力

2008 年《專利法》已經明確規定了評價報告的作用，即“作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。”筆者認為，作為證據的評價報告，其證明的對象及證據的效力問題值得關注。

從專利訴訟的角度出發，評價報告所要證明的對象應為涉

案專利的權利穩定性問題。此點從最高人民法院對實用新型檢索報告的適用所作出的解釋中可得以驗證。該院 2001 年 6 月頒佈的《關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第八條第一款規定：“提起侵犯實用新型專利權訴訟的原告，應當在起訴時出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告”。同年 11 月，最高人民法院在《關於對出具檢索報告是否為提起實用新型專利侵權訴訟的條件的請示的答覆》中明確指出：“該司法解釋是根據《專利法》第五十七條第二款的規定作出的，主要針對在專利侵權訴訟中因被告提出宣告專利權無效導致中止訴訟問題而採取的措施。因此，檢索報告只是作為實用新型專利權有效性的初步證據，並非出具檢索報告是原告提起實用新型專利侵權訴訟的條件。該司法解釋所稱‘應當’，意在強調從嚴執行這項制度，以防過於寬鬆而使之失去意義……但對於原告堅持不出具檢索報告，且被告在答辯期間內提出宣告該項實用新型專利權無效的請求，如無其他可以不中止訴訟的情形，人民法院應當中止訴訟。”

最高人民法院的上述意見表明，檢索報告為涉案專利權有效的初步證據，或者說是該專利效力穩定性程度的初步證據，是法院決定涉案侵權訴訟是否中止訴訟的重要考量因素。評價報告與檢索報告具有相同制度設計目的。這就要求受理侵權訴訟的人民法院或者專利管理機關對評價報告的證據效力應有準確的把握。雖然 2008 年修改後的《專利法》明確了評價報告應作為證據使用，但作為由一方當事人提出申請、未經對抗程序而由國知局作出的評價報告，其證據效力顯然不能等同於無效宣告決定。即在評價報告結論為涉案專利有效的情形下，人民法院不應一律中止侵權案件的審理。保障被控侵權人以涉案專利無效進行抗辯的權利，是平衡專利權人利益與社會公共利益的重要舉措，而中止侵權案件的審理是保障該抗辯權得以充分行使的重要途徑。人民法院在確定侵權案件的審理是否應中止時具有自由裁量權，而裁量的重要標準是涉案專利無效的可能性。可能性大，則應中止；否則，不應中止。然而，評價報告絕不應是侵權訴訟是否應中止的唯一因素。人民法院應根據評價報告，結合被控侵權人在答辯期內提出的無效宣告理由及相關證據，綜合判斷涉案專利無效的前景。如果無效理由及證據在評價報告中均已涉及，在評價報告結論為涉案專利有效的情

形下,則涉案侵權訴訟不應中止;但在被控侵權人提出新的無效理由,尤其是提出了可破壞涉案專利的專利性的新的對比文件,而人民法院經審查認為,根據新的無效理由及對比文件,涉案專利被無效的可能性大,在這種情形下,則應中止侵權案件的審理。這是若干年前北京市第一中級人民法院在結合實用新型專利檢索報告來決定侵權訴訟是否應中止時所採取的做法,事實證明是合理的,應適用於評價報告的應用。

良好的法律制度設計是公正司法與執法的前提,制度的恰當運用與理解乃公正司法與執法的根本。隨着 2008 年《專利

法》的施行,筆者相信法律界對評價報告制度將有更為深入的理解、更為恰當的運用。■

欄目主持人:

張廣良,法學博士,曾任北京市第一中級人民法院知識產權審判庭副庭長、代庭長、研究室主任。現任中國政法大學副教授、北京大學國際知識產權研究中心客座研究員、國家知識產權局發展研究中心客座研究員、美國約翰•馬歇爾法學院兼職教授等職。