

## 专利侵权诉讼中是否需要向法院提供专利权评价报告

### 一、 是否需要提供专利检索报告

由于实用新型和外观设计专利仅经过初步审查而未经过实质审查，故其被宣告无效的可能性较大，法律效力的稳定性较差。为防止专利权人轻率地依据其稳定性差的专利权去指控他人侵权，2000年，《专利法》第二次修改时，在当时《专利法》第五十七条第二款中增加规定“涉及实用新型专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”。

相应地，2001年修改后的《专利法实施细则》第五十五条第一款规定，“授予实用新型专利权的决定公告后，实用新型专利权人可以请求国务院专利行政部门作出实用新型专利检索报告”。

实用新型专利检索报告对实用新型专利是否具有新颖性和创造性作出评价。

外观设计专利同样是仅经初步审查合格就授予的专利权，上述规定仅仅涉及实用新型专利，而没有涉及外观设计专利，主要是因为当时国家知识产权局缺乏能够用于对外观设计的图片或者照片进行检索对比的现有设计电子数据库，因而还不具有对外观设计专利作出检索报告的能力。<sup>1</sup>

为配合第二次修改后《专利法》的实施，最高人民法院于2001年6月22日发布了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，其中第八条第一款规定，“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”。

《专利法》中规定涉及实用新型专利的，法院可以要求专利权人出具检索报告；司法解释也规定提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当提供检索报告。似乎可以得出结论认为，对于实用新型专利来说，原告在提起诉讼时必须提供检索报告，但事实并非如此。

2001年11月13日，最高人民法院发布的《“关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复”》中认为：“最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第一款规定：‘提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。’该司法解释是根据《专利法》第五十七条第二款的规定作出的，主要针对在专利侵权诉讼中因被告提出宣告专利权无效导致中止诉讼问题而采取的措施。因此，检索报告，只是作为实用新型专利权有效性的初步证据，并非出具检索报告是原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。该司法解释所称“应当”，意在强调从严

<sup>1</sup> 尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011年3月第1版，第683页。

执行这项制度，以防过于宽松而使之失去意义。凡符合《民事诉讼法》第一百零八条规定的起诉条件的案件，人民法院均应当立案受理。但对于原告坚持不出具检索报告，且被告在答辩期间内提出宣告该项实用新型专利权无效的请求，如无其他可以不中止诉讼的情形，人民法院应当中止诉讼。”

尽管《专利法》五十七条第二款规定法院可以要求实用新型专利权人在提起专利侵权诉讼时提供检索报告，但由于前述最高人民法院答复的公布，提供检索报告就不是提起侵权诉讼的条件，“可以”事实上变成了“不可以”，在起诉时法院不可以要求原告提供检索报告。司法实践中，法院照此办理。

## 二、 是否需要提供专利权评价报告

2008年《专利法》第三次修改时，对有关实用新型检索报告的规定进行了修改，相应条文调整为第六十一条第二款，内容如下：

“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、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”

相应地，2010年修改后的《专利法实施细则》第五十六条规定，“授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利法第六十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”。

专利权评价报告是对实用新型专利或者外观设计专利是否符合专利法规定的授权实质性条件作出评价。

仅从《专利法》第六十一条第二款的文字表述

看来，在提起专利侵权诉讼时，法院可以要求原告提供实用新型专利权或者外观设计专利权的评价报告，但由于最高人民法院批复的存在，司法实践中，法院仍然不要求原告提供评价报告。例如，在梁武与蒙夏冰等侵害实用新型专利权纠纷上诉案中<sup>2</sup>，法院认为：专利法第六十一条第二款规定中使用的是“可以”，而不是“应当”或者“必须”提供专利权评价报告。虽然2001年6月22日发布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第一款规定“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”（2008年专利法修改之前专利法中没有关于专利权评价报告的规定，相对应是实用新型专利检索报告，其仅评价实用新型专利是否具有新颖性与创造性）。但2001年11月13日发布的《最高人民法院关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复》指出：“最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第一款规定：‘提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。’……检索报告，只是作为实用新型专利权有效性的初步证据，并非出具检索报告是原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。该司法解释所称‘应当’，意在强调从严执行这项制度，以防过于宽松而使之失去意义。凡符合《民事诉讼法》第一百零八条规定的起诉条件的案件，人民法院均应当立案受理。”

## 三、 司法解释修改后是否需要提供专利权评价报告（或者检索报告）

2015年1月29日，最高人民法院公布了《关于修改〈最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定〉的决定》，该修改决定自2015

<sup>2</sup> 见海南省高级人民法院(2011)琼民三终字第17号民事判决书。

年 2 月 1 日起施行。

上述修改决定将原《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第八条第一款修改为：“对申请日在 2009 年 10 月 1 日前（不含该日）（即《专利法》第三次修改后的实施起始日）的实用新型专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的检索报告；对申请日在 2009 年 10 月 1 日以后的实用新型或者外观设计专利提起侵犯专利权诉讼，原告可以出具由国务院专利行政部门作出的专利权评价报告。根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交检索报告或者专利权评价报告。原告无正当理由不提交的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。”

从上述修改后司法解释的条文可以看出，一方面，在提起侵权诉讼时，实用新型专利或者外观设计专利的专利权人可以主动选择是否向法院提供评价报告（或者检索报告）。另一方面，如果专利权人在提起诉讼时没有主动向法院提供专利权评价报告（或者检索报告），而法院经审查认为案件审理需要专利权评价报告（或者检索报告）的，法院会要求原告提供专利权评价报告（或者检索报告）；如果原告无正当理由拒不提供专利权评价报告（或者检索报告），法院就会裁定中止诉讼或者判令原先承担可能的不利后果。

我们理解，在被告已向专利复审委员会申请宣告涉案专利权无效的情形下，或者在给予原告一定的期限，让其提供专利权评价报告（或者检索报告）的情况下，法院可能会裁定中止诉讼，以等待专利复审委员会的审查结果或者等待专利权评价报告（或者检索报告）。如果被告没有申请宣告涉案专利权无效，而法院给予原告一定期限让其提供专利权评价报告（或者检索报告），原告却拒不提供的，法院可能会直接裁定驳回起诉。

另外，司法解释修改的实施日也应是 2001 年 11 月 13 日最高人民法院发布的《关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复》的失效日。

#### **四、原告确定是否提供专利权评价报告（或者检索报告）需要考虑的因素**

在专利侵权诉讼中，作为证据，专利权评价报告（或者检索报告）的主要作用是帮助法院评判专利权的稳定性，并在被告请求宣告专利权无效（特别是被告在答辩期内申请宣告专利权无效）的情况下，判断是否应当中止侵权案件的审理。

专利权人或者利害关系人准备提起专利侵权诉讼时，是否需要主动请求国家知识产权局出具专利权评价报告（或者检索报告）并在提起诉讼时向法院提供，需根据其实用新型或者外观设计专利的具体情况及其诉讼目标确定。如果专利权人或者利害关系人并不希望轻易发动诉讼，而一旦发动诉讼则希望有充分胜诉的可能，且不希望侵权诉讼因专利权被请求宣告无效而被中止审理，则可以先向国家知识产权局申请获取专利权评价报告（或者检索报告），在向法院提起诉讼时，将对专利权有效性作肯定评价的报告向法院提供。

如果提起专利侵权诉讼更多的是竞争策略方面的安排，则没有必要主动请求国家知识产权局出具专利权评价报告（或者检索报告）并在提起诉讼时向法院提供，即使有充分把握能够获得肯定性的专利权评价报告（或者检索报告）也是如此。因为，此种情况下，提起诉讼是主要目的，诉讼是否最终胜诉，专利权是否会被对方成功请求宣告无效均不是主要关心的事项。即使专利权最终被对方成功请求宣告无效，专利权被宣告无效也要经过法定的程序，也会拖延相应的时间。况且，《专利法实施细则》第五十七条中规定“任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告”。因此，在先向国

家知识产权局申请专利权评价报告的情况下，一旦专利权评价报告对专利权的评价是否定性的，则由于任何单位或者个人可以查阅或者复制该专利权评价报告，专利权的否定评价报告就处于社会公开状态。

但是，在修改后的司法解释实施的情况下，如果受理侵权案件的法院要求原告提供专利权评价报告（或者检索报告），则原告必须请求国家知识产权局出具专利权评价报告（或者检索报告）并向法院提供，否则，原告会承担相应不利的法律后果。

朱 坚	合 伙 人	电 话：1 650 265 2382	邮 箱 地 址：zhu@junhe.com
王朝晖	合 伙 人	电 话：86 21 2208 6378	邮 箱 地 址：wangzh@junhe.com
张晓都	顾 问	电 话：86 21 2208 6393	邮 箱 地 址：zhangxd@junhe.com
王昭林	合 伙 人	电 话：86 10 8519 2420	邮 箱 地 址：wangzl@junhe.com
宋海宁	合 伙 人	电 话：86 10 8519 2375	邮 箱 地 址：songhn@junhe.com

---

本文仅为分享信息之目的提供。本文的任何内容均不构成君合律师事务所的任何法律意见或建议。如您想获得更多讯息，敬请关注君合官方网站“[www.junhe.com](http://www.junhe.com)”或君合微信公众号“君合法律评论”/微信号“JUNHE\_LegalUpdates”。

