

DB61

陕 西 省 地 方 标 准

DB 61/T 1850—2024

专利申请前评估规范

Evaluation specification before patent application

2024 - 07 - 02 发布

2024 - 08 - 02 实施

陕西省市场监督管理局

发布

目 次

前言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
4 基本原则.....	1
5 评估服务机构.....	1
6 人员.....	2
7 评估指标体系.....	2
8 评估实施.....	2
9 保密管理.....	4
10 评价.....	4
附录 A （规范性） 专利申请前评估指标维度.....	5
附录 B （规范性） 专利申请前评估流程图.....	6
附录 C （规范性） 专利申请前评估报告样表.....	7

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省知识产权局提出和归口。

本文件起草单位：西安科技大市场服务中心、陕西省标准化研究院、西北工业大学、西安电子科技大学、成都九鼎天元知识产权代理有限公司西安分公司、西安弘理专利事务所、西安智邦专利商标代理有限公司、西安市发明协会。

本文件主要起草人：张有泰、张毅、姚晋婷、秦王英、任飞宇、沈满、顾潮琪、李鹏、曾庆喜、康庄、周景华、赵国璧、杨果、王少文、石琳丹。

本文件首次发布。

联系方式如下：

单位：西安科技大市场服务中心

电话：029-68518792

地址：陕西省西安市高新区丈八四路20号神州数码科技园5号楼四层

邮编：710065

专利申请前评估规范

1 范围

本文件规定了专利申请前评估的术语定义、基本原则、评估服务机构、人员、评估指标体系、评估实施、保密管理及评价的要求。

本文件适用于提供专利申请前评估服务的服务机构。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

专利申请前评估 *evaluation before patent application*

专利申请文件正式提交前，对技术交底资料进行分析、评价，并形成结论的过程。

3.2

技术交底资料 *invention disclosure document*

研发人员披露创新成果的技术交底书及相关文件。

4 基本原则

专利申请前评估应遵循以下基本原则：

- 科学性，应遵循科技创新规律和科学的评估标准，采取科学的方法进行评估。
- 协同性，应由知识产权、科技情报、专业技术等方面的人员协同实施专利申请前评估。
- 客观性，评估依据的资料及有关数据必须真实、客观、可靠，能够反应技术方案的核心创新点及价值。
- 保密性，专利申请前评估的参与各方应遵守保密义务。

5 评估服务机构

5.1 应为具有独立承担民事责任能力的机构或联合体，业务范围应包含专利代理或专利分析咨询等服务。

5.2 应具有固定的服务场所与必要的办公设施。

5.3 应具有满足专利申请前评估服务实施要求的分析工具与获取专利信息数据资源的渠道。

- 5.4 应建立完善的管理制度并有效运行。
- 5.5 应结合实践，确立科学的评估指标和评估方法。
- 5.6 宜建立评估工作信息化平台。

6 人员

- 6.1 评估服务机构应配备与评估服务相匹配的评估人员、管理人员、服务人员。
- 6.2 评估人员可包括：专利代理师、技术经理人、资产评估师、科技情报人员、律师或相关领域专业技术人员等。
- 6.3 评估人员应符合下列要求：
 - a) 具有与评估任务相符的专业背景，能够解读技术交底资料有关技术信息；
 - b) 了解评估案件所处的行业状况和技术背景，能够综合分析判断技术发展趋势、热点和空白点等；
 - c) 具备技术方案的检索能力，能够提出评估方案、撰写评估报告。
- 6.4 评估人员应恪守职业操守、执业纪律，遵循规范的操作流程，审慎得出评估结论。
- 6.5 评估服务机构应定期对评估人员进行职业培训，指导评估从业人员掌握评估标准和评估方法。

7 评估指标体系

- 7.1 评估服务机构一般按照可专利性、技术竞争性和市场前景的维度对技术方案进行评估，为提升评估效率，可构建专利申请前的评估模型，选取评估指标并确定对应的评估方法。
- 7.2 专利申请前评估的指标维度（见附录 A）应按下述原则建立：
 - a) 可专利性：技术方案是否具有实用性、新颖性和创造性；
 - b) 技术竞争性：技术方案是否具有技术发展前景并形成技术领先优势；
 - c) 市场前景：技术方案是否具备市场应用前景、易于转化、具备商业价值。

8 评估实施

8.1 评估流程

专利申请前评估的流程见附录B。

8.2 评估委托

- 8.2.1 专利申请前评估的委托一般应由该发明创造的发明人或设计人，或专利申请人提出。
- 8.2.2 评估服务机构接受委托人的专利申请前评估委托时应收取专利申请前评估申请表和技术交底资料并进行登记。
- 8.2.3 评估服务机构可通过线上或线下形式向委托人发送接收资料的确认信息（一般包括资料及附件的数目、名称等）并由委托人签字确认。
- 8.2.4 评估服务机构对接收的资料进行保密处理后方可分配至评估人员开展下一步评估工作。

8.3 形式审查

- 8.3.1 评估服务机构接受委托人的技术交底资料后，应对技术交底书的完整性及相关资料真实性和有效性进行审查，如不符合要求应告知委托人进行完善补充。
- 8.3.2 技术交底书的要件包括：

- a) 拟申请专利名称;
- b) 拟申请专利类型;
- c) 技术领域;
- d) 背景技术;
- e) 技术方案;
- f) 附图(如需)。

8.3.3 相关资料可包括:技术实验报告、技术及其产品的技术检测报告、应用证明、技术成果鉴定书等有关信息、资料。

8.4 任务分配

评估服务机构应按技术方案所处行业和技术方向选择具备相关技术背景的评估人员,分配评估任务。

8.5 技术评估

8.5.1 为获得与技术交底资料所记载的技术方案最接近的现有技术,确定该技术方案的可专利性,应按照下列流程进行检索:

- a) 确定检索策略;
- b) 选择检索数据库;
- c) 确定检索要素并构建检索式;
- d) 筛选文献获取所需信息。

8.5.2 构建检索式时,检索要素一般包括:

- a) 技术特征;
- b) 技术术语定义、说明及所包含的技术内容;
- c) 分类号;
- d) 关键词扩展。

8.5.3 评估人员应基于检索出的对比文件与技术方案对比分析,并进行人工数据验证,根据行业研报与专利信息数据资源库,结合情报调查分析及行业经验,对该技术方案的可专利性、技术竞争性、市场前景按照下列要点进行评估:

- a) 可专利性:技术方案与对比文件的重合性,是否解决技术问题,是否具有实用价值;
- b) 技术竞争性:技术方案所处领域专利布局数量,是否具有良好技术发展前景,是否易于形成技术领先态势;
- c) 市场前景:是否具有较好实用性,是否易于开展技术转移转化、许可的专利运营相关工作,是否具有较高的商业化运用价值。

8.6 评估报告

8.6.1 评估人员完成技术评估后应形成评估报告(样表见附录C),评估报告的主要内容包括:

- a) 提案编号;
- b) 拟申请专利名称;
- c) 拟申请专利类型;
- d) 检索策略和检索表达式;
- e) 检索结论;
- f) 各维度评估结论;

- g) 综合评估结论与建议(必要时应对技术公开后的保护难度及维护成本给出是否适合以专利的形式公开的建议)；
- h) 对比文件的基本信息及公开技术的简要说明。

8.6.2 对评估人员拟交付的评估报告，应进行内部审核，必要时可组织相关专家组参与审核，根据审核意见，修改完善评估报告后由评估专家组签字确认，形成正式评估报告。

8.7 异议处置

委托人对评估报告的内容、结论提出异议的，应明确具体内容并提供佐证材料，评估服务机构确认后应按照下列流程进行调查和补充评估：

- a) 对委托人提交的佐证资料重新分析比对后，给出结论并说明原因；
- b) 如需重新检索的，应增加检索工具，调整检索式、扩大检索范围补充检索，得出结论并说明原因。

9 保密管理

9.1 评估服务机构及其从业人员对委托人的基本信息、技术信息负有保密责任，应采取有效措施防止技术交底资料与相关信息泄露，损害委托人利益。

9.2 评估服务机构应制定保密措施，至少包括：

- a) 明确保密内容、保密责任、保密期限及补救措施；
- b) 与评估人员、管理人员、服务人员签订保密协议；
- c) 配备实施保密制度的设备和设施。

10 评价

评估服务机构应定期组织专利申请前评估工作的系统评价，主要从审查宽度、检索的全面性、评估结果的争议性、服务投诉率、评估报告规范性、评估服务按时办结率等方面进行测评，并针对存在问题提出改进措施。

附 录 A
(规范性)
专利申请前评估指标维度

A.1 专利申请前评估指标维度

专利申请前评估的指标维度见表A.1。

表 A.1 专利申请前评估指标维度

维度	内容	释义
可专利性	实用性	技术方案是否能够制造或者使用，并且能够产生积极效果
	新颖性	技术方案是否有相同或等同的现有技术
	创造性	技术方案是否具有申请类型要求的实质性特点和进步
技术竞争性	技术先进性	技术方案在该技术领域或产业当中，所处的技术先进程度，领先、主流、效仿替代
	技术产业化程度	技术方案在产业中的应用程度，或者可产品化程度
市场前景	市场规模	该技术方案所涉及的技术或产品，市场是否明确，政策环境及市场规模如何
	市场竞争性	该技术方案所涉及的产品或技术，与竞争对手相比是否有显著的优势

附录 B
(规范性)
专利申请前评估流程图

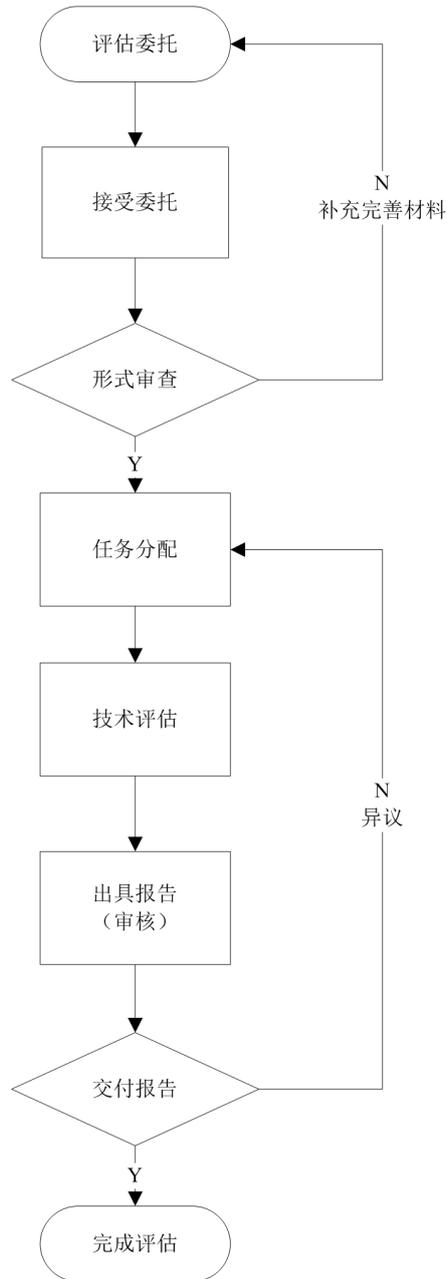


图 B.1 专利申请前评估流程图

附 录 C
(规范性)
专利申请前评估报告样表

C.1 专利申请前评估报告样表

专利申请前评估报告样表见表C.1。

表 C.1 专利申请前评估报告

申请人		
提案编号		
拟申请专利名称		
拟申请专利类型		<input type="checkbox"/> 发明 <input type="checkbox"/> 实用新型 <input type="checkbox"/> 外观设计
检索策略及检索表达式		
检索结论		
综合评估分级结果		
分 级	建 议	
A <input type="checkbox"/>	积极申请专利保护（未检出相同或相近似的对比文件，所属技术领域专利申请活跃，有很好的市场预期。）	
B <input type="checkbox"/>	建议申请专利保护（与现有公开对比文件重合度较低，所属技术领域专利申请较活跃，有较好的市场预期。）	
C <input type="checkbox"/>	谨慎考虑专利申请（检出相近似的对比文件，授权有较大风险。）/（授权前景尚可，但所属技术领域专利申请活跃度低，市场预期较低。）	
D <input type="checkbox"/>	不建议申请专利（检出相同或相近似的对比文件，没有授权前景。）	
对比文件的基本信息及公开技术的简要说明		
分项评估结果及建议		
（可针对可专利性、技术竞争性及市场前景给出评估结论，并根据存在问题给出调整建议）		

