

專利師辦理專利技術評價業務作業要點草案

社團法人中華民國專利師公會(以下簡稱本會)為會員辦理專利技術評價業務，提昇專利評價報告品質，保障委託人與報告使用者權益，特訂定本要點。

第一章 專利師執業倫理與道德

- 一、專利師接受委任辦理專利技術評價業務，應當秉持嚴謹公正之態度及獨立客觀之精神，遵循法令規定及評價準則公報，誠實守信、勤勉盡責，恪守職業道德規範。
- 二、專利師辦理專利技術評價業務時，應評估本人及其所屬機構之獨立性，並於報告評價結果時出具獨立性聲明。
- 三、專利師辦理專利技術評價業務時，對執行過程中所獲得或知悉之非公開資訊應予以保密。但因法令規定、嗣後成為公開資訊或取得委託人同意者，不在此限。

第二章 專利盡職調查

- 四、專利師應對評價標的專利之基本資訊、權利維護狀態、專利家族資訊、權利歸屬資訊、法律狀態等進行調查，並於評價報告中說明調查結果。
- 五、評價標的專利之基本資訊包含申請國別、申請號、申請日、公開日/公告日、公開號/公告號、專利名稱等。
- 六、評價標的專利之權利維護狀態包含專利權始日、專利權止日、年費有效日期、專利有效年次等。若評價標的專利為非年費有效期間，應說明是否可補繳年費或復權。
- 七、專利家族資訊應說明專利家族中各國專利案之優先權基礎與基本資訊，並說明各國專利案之准駁狀態。
- 八、權利歸屬資訊包含發明人、申請人及權利人。若發明人與申請人非同一，應說明專利申請權的取得依據。若評價標的專利業經轉讓，應說明專利權讓與歷程。
- 九、權利歸屬歷程與現狀若存在可能無法達成評價目的之情事，應於評價報告中說明。
- 十、委託人為非專利權人時，應說明委託人與專利權人之法律關係。
- 十一、法律狀態包含評價標的專利是否有信託、授權他人實施、設定質權或涉訟（包含舉發或無效訴訟）等。

第三章 專利技術性(有效性)評估

- 十二、專利師應對評價標的專利之技術性(有效性)進行評估，並於評價報告中說明評估結果。
- 十三、技術性(有效性)評估應說明評價標的專利所欲解決之技術問題、必要技術特徵及所欲達成之功效、申請專利範圍中各請求項及其依附關係。若獨立項為兩項以上，應說明各獨立項之關聯性。
- 十四、技術性(有效性)評估應說明評價標的專利之審查歷程。審查歷程包含歷次審查意見、引證文件及其技術內容、申復答辯理由及修正內容等，專利師應說明申復答辯理由與修正內容如何克服審查意見所提出之問題。專利師於必要時得進行前案檢索以為評價標的專利與類似專利之差異分析。
- 十五、若評價標的專利未有審查歷程資訊或審查歷程資訊不公開，專利師應進行前案檢索以為評價標的專利與類似專利之差異分析。
- 十六、前條前案檢索應說明檢索資料庫、檢索條件及檢索結果，並說明評價標的專利依據檢索結果的可專利性程度。

第四章 專利商品化判斷

- 十七、評價報告中應說明專利商品化成果。若評價標的專利尚未商品化，應說明原因。
- 十八、專利師應就專利商品化成果與評價標的專利進行比對，以判斷財務資訊中的營收資訊是否屬於專利商品化所得，並於評價報告中說明判斷結果。
- 十九、專利師得依據經濟部智慧財產局所公布之專利侵權判斷要點判斷專利商品化成果與評價標的專利之關連性。若判斷依據為其他法令、裁判、判決或準則等，應於評價報告中說明。
- 二十、專利商品化成果得以樣品替代。若專利師對專利商品化成果或樣品進行勘驗，應作成勘驗紀錄。

第五章 專利的競爭技術分析

- 二十一、專利師應依據專利商品化的應用領域進行競爭技術的專利檢索。
- 二十二、前條專利檢索應說明檢索資料庫、檢索條件及檢索結果，並為評價標的專利與檢索結果的差異分析。
- 二十三、專利檢索結果若有影響評價標的專利商品化之虞，應於評價報告中說明。

第六章 價值結論

- 二十四、專利師為專利盡職調查後，認有影響價值結論之情事，應於評價報告中說明。
- 二十五、專利師應評估專利家族資訊是否影響價值結論，當有影響價值結論時，應於評價報告中說明。
- 二十六、專利師為評價標的專利進行專利技術性(有效性)評估時，應說明評估結果是否影響價值結論。
- 二十七、專利師應評估競爭技術的專利檢索結果是否影響價值結論，當有影響價值結論時，應於評價報告中說明。
- 二十八、專利師於評價報告中作成價值結論時，應於評價報告中署名。