

中国的一般专利权期限补偿新规及操作建议

作者：程锡佩、钟少平、左涵湄

第四次修订后的中国《专利法》已自 2021 年 6 月 1 日开始施行，其中在第四十二条新增了两款关于专利权期限补偿的规定。此新增的两款规定引入了“一般专利权期限补偿”和“药品专利权期限补偿”，其分别可与美国专利实务的 PTA（Patent Term Adjustment）和 PTE（Patent Term Extension）相对应。本文仅就第四十二条第二款的“一般专利权期限补偿”进行讨论并提供建议。

《专利法》第四十二条第二款规定：“自发明专利申请日起满四年，且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的，国务院专利行政部门应专利权人的请求，就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿，但由申请人引起的不合理延迟除外。”

上述规定的具体判断标准和操作要求需要通过修改《专利法实施细则》和《专利审查指南》作出细节规定。然而，从新专利法自 2021 年 6 月 1 日生效至今已过去一年，《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修改仍未通过。即使如此，专利权人仍然可以选择合适的操作策略来实现其最佳利益。

首先，专利权人需要自专利权授权公告之日起三个月内及时提交专利权期限补偿请求。国家知识产权局在《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》（以下称为《暂行办法》）第五条就上述新增条款在过渡时期（即新修改的《专利法实施细则》施行前）的施行作出了具体规定：“对自 2021 年 6 月 1 日起公告授权的发明专利，专利权人可以依照修改后的专利法第四十二条第二款，自专利权授权公告之日起三个月内，通过纸件形式提出专利权期限补偿请求，后续再按照国家知识产权局发出的缴费通知缴纳相关费用。国家知识产权局将在新修改的专利法实施细则施行后对上述请求进行审查。”

因此，为确定是否能够提交专利权期限补偿请求，需要计算专利权是否同时满足以下两个条件，但因为《专利法实施细则》和《专利审查指南》尚在修订中，专利从业人员对“一般专利权期限补偿”法条的解读存在分歧。

条件一：自发明专利申请日起至授权公告满“四年”

“专利申请日”在不同的情况下可能具有不同的含义。就专利权期限补偿而言，对于直接提交的中国专利申请，普遍认同所述申请日为向中国专利局的实际提交日。然而，对于 PCT 中国阶段申请和分案申请而言，《专利审查指南》修改征求意见稿从专利局审查的角度出发，认为专利期限补偿所涉及的 PCT 中国阶段申请和分案申请的申请日，分别是进入中国国家阶段的日期和分案申请递交日，其理由在于无论是 PCT 中国阶段申请还是分案申请，其审查程序都是在中国专利局实际提交后才开始。这种解读与美国实务（参见美国专利法第 154 条(b)(1)(B)部分）一致。

然而，这样的规定却因对于专利权人不利而引起争议，毕竟基于 PCT 国家阶段的中国专利权，其 20 年期限是以国际申请提交日起算，而基于分案申请的 20 年专利权期限是以母案提交日起算。因此，另一种见解认为应将专利期限补偿所涉及的 PCT 中国阶段申请和分案申请的申请日分别解释为“国际申请日”和“母案申请日”，以与《专利法》第四十二条第一款规定的申请日相一致。

在《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修改稿正式发布之前，出于对专利权人最大潜在利益的考虑，在此过渡阶段的最佳做法可能是参照后一种见解，即根据法律的前后文本的一致性来解释专利期限补偿所涉及的申请日，以 PCT 国际申请提交日和母案提交日为标准来计算是否满足“四年”条件。

条件二：自实质审查请求之日起至授权公告满“三年”

就专利申请而言，实质审查请求之日应该为提交实质审查请求书并缴纳实质审查费的日期。然而，关于专利期限补偿所涉及的实质审查请求之日，《专利审查指南》修改征求意见稿的相关规定为：“实质审查请求之日是指实质审查请求生效日，实质审查请求生效日为发明专利申请进入实质审查阶段通知书的发文日。”《专利审查指南》修改征求意见稿的上述修改的依据在于中国采用实质审查请求制以及“先公开后审查”的原则，而在不请求提前公开的情况下，申请日后 18 个月后专利申请才公开。换言之，如果在申请日当天提交实质审查请求，在未提前公开的情况下，实质审查请求生效日将落在申请日 18 个月后，而实际的实质审查会在 18 个月后才开始。这一修改显然对专利权人不利。

与此相比，美国专利法第 154 条(b)(1)(B)部分规定的三年审查时间是从实际提交日开始计算，这是因为美国的审查由专利局自动启动而无需申请人专门请求，

并且审查可以先于公开进行。换言之，美国的实际提交日相当于实审请求日。

同样，在《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修改稿正式发布之前，出于专利权人最大潜在利益的考虑，我们建议与《专利法》的规定做一致的解释，将专利期限补偿所涉及的实质审查请求之日解释为“以提出实质审查请求并缴纳实审费之日为标准来起算是否满足“三年”的条件。

最后，关于补偿期限的计算，按照《专利法》新增的第四十二条第二款的规定，一般专利期限补偿的计算需要排除由申请人引起的不合理延迟。《专利审查指南》征求意见稿列举了五种由申请人引起的不合理延迟，即申请人请求延期、请求恢复权利或请求延迟审查引起的延迟、援引加入引起的延迟和提前进入中国但未要求提前处理而引起的延迟。此外，《专利审查指南》修改征求意见稿还列举了四种非不合理延迟，即中止程序、保全措施、行政诉讼程序、修改专利申请文件后被授予专利权的复审程序。然而，对于何谓“由申请人引起的不合理延迟”及其如何从调整期中扣除，仍需在《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修改稿正式颁布后才能确认。

总之，为了充分保障专利权人的利益，我们建议在《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修改稿正式发布前的过渡时期，对“一般专利权期限补偿”相关法条按照上述标准进行有利于专利权人的解释，针对符合上述“四年”和“三年”条件的授权专利，在专利权授权公告之日起三个月内及时提起专利权期限补偿请求，以免丧失请求机会。然而，同时也需要注意到，由于法律规定的相关日期以及“由申请人引起的不合理延迟”的定义在最终的《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修改稿中可能会有不同的解释和规定，请求人是否能够得到期限补偿以及所获得的补偿期限仍存在不确定性。

OBWB 将会持续关注后续发展，一旦《专利法实施细则》和《专利审查指南》的修改稿正式发布，我们将及时报导相关信息。