

## 中國的一般專利權期限補償新規及操作建議

作者：程錫佩、鐘少平、左涵湄

第四次修訂後的中國《專利法》已自 2021 年 6 月 1 日開始施行，其中在第四十二條新增了兩款關於專利權期限補償的規定。此新增的兩款規定引入了「一般專利權期限補償」和「藥品專利權期限補償」，其分別可與美國專利實務的 PTA（Patent Term Adjustment）和 PTE（Patent Term Extension）相對應。本文僅就第四十二條第二款的「一般專利權期限補償」進行討論並提供建議。

《專利法》第四十二條第二款規定：「自發明專利申請日起滿四年，且自實質審查請求之日起滿三年後授予發明專利權的，國務院專利行政部門應專利權人的請求，就發明專利在授權過程中的不合理延遲給予專利權期限補償，但由申請人引起的不合理延遲除外。」

上述規定的具體判斷標準和操作要求需要通過修改《專利法實施細則》和《專利審查指南》作出細節規定。然而，從新專利法自 2021 年 6 月 1 日生效至今已過一年，《專利法實施細則》和《專利審查指南》的修改仍未通過。即使如此，專利權人仍然可以選擇合適的操作策略來實現其最佳利益。

首先，專利權人需要自專利權授權公告之日起三個月內及時提交專利權期限補償請求。國家知識產權局在《關於施行修改後專利法的相關審查業務處理暫行辦法》（以下稱為《暫行辦法》）第五條就上述新增條款在過渡時期（即新修改的《專利法實施細則》施行前）的施行作出了具體規定：「對自 2021 年 6 月 1 日起公告授權的發明專利，專利權人可以依照修改後的專利法第四十二條第二款，自專利權授權公告之日起三個月內，通過紙件形式提出專利權期限補償請求，後續再按照國家知識產權局發出的繳費通知繳納相關費用。國家知識產權局將在新修改的專利法實施細則施行後對上述請求進行審查。」

因此，為確定是否能夠提交專利權期限補償請求，需要計算專利權是否同時滿足以下兩個條件，但因為《專利法實施細則》和《專利審查指南》尚在修訂中，專利從業人員對「一般專利權期限補償」法條的解讀存在分歧。

條件一：自發明專利申請日起至授權公告滿「四年」

「專利申請日」在不同的情況下可能具有不同的含義。就專利權期限補償而言，對於直接提交的中國專利申請，普遍認同所述申請日為向中國專利局的實際提交日。然而，對於 PCT 中國階段申請和分案申請而言，《專利審查指南》修改征求意见稿從專利局審查的角度出發，認為專利期限補償所涉及的 PCT 中國階段申請和分案申請的申請日，分別是進入中國國家階段的日期和分案申請遞交日，其理由在於無論是 PCT 中國階段申請還是分案申請，其審查程序都是在中國專利局實際提交後才開始。這種解讀與美國實務（參見美國專利法第 154 條(b)(1)(B) 部分）一致。

然而，這樣的規定卻因對於專利權人不利而引起爭議，畢竟基於 PCT 國家階段的中國專利權，其 20 年期限是以國際申請提交日起算，而基於分案申請的 20 年專利權期限是以母案提交日起算。因此，另一種見解認為應將專利期限補償所涉及的 PCT 中國階段申請和分案申請的申請日分別解釋為「國際申請日」和「母案申請日」，以與《專利法》第四十二條第一款規定的申請日相一致。

在《專利法實施細則》和《專利審查指南》的修改稿正式發布之前，出於對專利權人最大潛在利益的考慮，在此過渡階段的最佳做法可能是參照後一種見解，即根據法律的前後文本的一致性來解釋專利期限補償所涉及的申請日，以 PCT 國際申請提交日和母案提交日為標準來計算是否滿足「四年」條件。

#### 條件二：自實質審查請求之日起至授權公告滿「三年」

就專利申請而言，實質審查請求之日應該為提交實質審查請求書並繳納實質審查費的日期。然而，關於專利期限補償所涉及的實質審查請求之日，《專利審查指南》修改征求意见稿的相關規定為：「實質審查請求之日是指實質審查請求生效日，實質審查請求生效日為發明專利申請進入實質審查階段通知書的發文日。」《專利審查指南》修改征求意见稿的上述修改的依據在於中國採用實質審查請求制以及「先公開後審查」的原則，而在不請求提前公開的情況下，申請日 18 個月後專利申請才公開。換言之，如果在申請日當天提交實質審查請求，在未提前公開的情況下，實質審查請求生效日將落在申請日 18 個月後，而實際的實質審查會在 18 個月後才開始。這一修改顯然對專利權人不利。

與此相比，美國專利法第 154 條(b)(1)(B)部分規定的三年審查時間是從實際提交日開始計算，這是因為美國的審查由專利局自動啟動而無需申請人專門請求，

並且審查可以先於公開進行。換言之，美國的實際提交日相當於實審請求日。

同樣，在《專利法實施細則》和《專利審查指南》的修改稿正式發布之前，出於專利權人最大潛在利益的考慮，我們建議與《專利法》的規定做一致的解釋，將專利期限補償所涉及的實質審查請求之日解釋為「以提出實質審查請求並繳納實審費之日為標準來起算是否滿足「三年」的條件。

最後，關於補償期限的計算，按照《專利法》新增的第四十二條第二款的規定，一般專利期限補償的計算需要排除由申請人引起的不合理延遲。《專利審查指南》征求意见稿列舉了五種由申請人引起的不合理延遲，即申請人請求延期、請求恢復權利或請求延遲審查引起的延遲、援引加入引起的延遲和提前進入中國但未要求提前處理而引起的延遲。此外，《專利審查指南》修改征求意见稿還列舉了四種非不合理延遲，即中止程序、保全措施、行政訴訟程序、修改專利申請文件後被授予專利權的復審程序。然而，對於何謂「由申請人引起的不合理延遲」及其如何從調整期中扣除，仍需在《專利法實施細則》和《專利審查指南》的修改稿正式頒布後才能確認。

總之，為了充分保障專利權人的利益，我們建議在《專利法實施細則》和《專利審查指南》的修改稿正式發布前的過渡時期，對「一般專利權期限補償」相關法條按照上述標準進行有利於專利權人的解釋，針對符合上述「四年」和「三年」條件的授權專利，在專利權授權公告之日起三個月內及時提起專利權期限補償請求，以免喪失請求機會。然而，同時也需要注意到，由於法律規定的相關日期以及「由申請人引起的不合理延遲」的定義在最終的《專利法實施細則》和《專利審查指南》的修改稿中可能會有不同的解釋和規定，請求人是否能夠得到期限補償以及所獲得的補償期限仍存在不確定性。

OBWB 將會持續關注後續發展，一旦《專利法實施細則》和《專利審查指南》的修改稿正式發布，我們將及時報導相關信息。