

关于专利权期限补偿制度浅析与建议

◆ 张钦满

(深圳市镭神智能系统有限公司, 广东深圳 518104)

【摘要】我国新实施的《专利法》第四十二条第二款有如下规定: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。由于专利在商业化上可能具有滞后性,专利权期限补偿制度的制定给予了专利权人在专利的商业化上更高的可操作性,可以更有效地维护专利的商业价值,保障专利权人的合法权益。

【关键词】专利法;第四次修改;专利权期限;补偿

2021年6月1日,新的《专利法》正式实施。在新实施的《专利法》中,增加了专利权期限补偿制度,本文现就关于专利权期限补偿制度进行浅析与提供建议。

一、《专利法》第四次修改中关于专利权期限的规定

针对专利权期限的补偿制度,《专利法》第四十二条第二款有如下规定: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。

二、《专利法实施细则》中关于专利权期限的规定

其中,针对专利期限的延长条件,《专利法实施细则》修改建议(征求意见稿)作出了以下规定:给予专利授权期限补偿的,按照实际延迟的天数予以补偿。

三、《专利审查指南》中关于专利权期限的规定

为配合《专利法》及其实施细则的修改,国家知识产权局开展了《专利审查指南》的修改工作,并于2022年10月31日就《专利审查指南修改草案(再次征求意见稿)》公开征求意见。其中,针对专利授权的延长期限的计算方式,《专利审查指南修改草案(再次征求意见稿)》给出了更为具体的规定:(1)同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,且实用新型专利申请被授予专利权的,该发明专利授权期限不予补偿。(2)以下情形引起的延迟不属于授权过程中的不合理延迟:中止程序、保全措施、行政诉讼程序、依照《专利法实施细则》第六十六条规定,修改专利申请文件后被授予专利权的复审程序。

四、专利权期限补偿制度对整体发明专利的影响

2023年1月16日,国务院新闻办公室举行2022年知识产权工作新闻发布会,宣布我国发明专利审查平均周期为16.5个月,高价值发明专利审查平均周期为13个月。因

此,即使发明专利不提前公开,申请日起十八个月进入专利公开后请求实质审查,加上16.5个月的审查周期,则发明专利的平均结案周期在34.5个月(不足3年)。这表明了绝大部分的发明专利都可在自申请日起四年内结案。因此,从统计数据上看,能够请求专利权期限补偿的授权发明专利的占总体授权发明专利的比例是较低的。

由此可见,能够请求专利权期限补偿的授权发明专利的数量是较少的。而且,随着我国大力推进知识产权领域“放管服”改革,持续提高审查效率,发明专利的平均实质审查周期还会进一步缩减,能够请求专利权期限补偿的授权发明专利的数量也会进一步减少。因此,专利权期限补偿制度对整体发明专利的影响是较小的。

五、专利权人对发明专利授权周期的需求分析

一方面,在没有专利权期限补偿制度之前,对于大部分的专利权人而言,由于发明专利的期限无法进行补偿。因此,针对部分发明专利,特别是可以快速实现商业价值的发明专利,专利权人大多希望尽量缩短专利授权周期,延长专利维权周期。针对上述诉求,国家知识产权局制定了专利预审制度和《专利优先审查管理办法》,有效帮助专利权人缩短了专利授权周期,有利于维护专利权人的合法权益。

另一方面,针对短期内无法实现商业价值的发明专利,例如,需要行政审批的药物专利、原创性专利、基础性专利等。由于上述专利无法在短期内实现商业化,对于专利权人而言,缩短发明专利的授权周期,只会增加专利权人非必要的专利维持费用,增加发明专利在全生命周期内的总成本,反而不利于专利权人进行维权。

另外,对于保护范围而言,由于发明专利的授权文本总是小于或等于发明专利的公开文本。而在实际的专利实务中,发明专利的授权文本的保护范围大多小于发明专利的公开文本的保护范围。由于授权文本相对公开文本给出了更

具有实用性、创造性的技术方案，授权文本所提供的技术方案实际上更具有商业价值。因此，可能会给潜在的侵权人带来额外的实施便利，使得潜在的侵权人可能会直接实施授权文本所提供的技术方案，或者根据授权文本所提供的技术方案进行规避。上述情况并不利于保护专利权人的合法权益，甚至在一定程度上损害了专利权人的合法权益。因此，针对短期内无法实现商业价值的发明专利，专利权人可能会存在另外一种态度，即希望发明专利授权周期不要太短，甚至在一定程度上延长专利授权周期。针对上述诉求，国家知识产权局制定了专利延迟审查制度。专利延迟审查制度可以对发明专利的专利授权周期延迟1~3年，更好地维护专利权人的合法权益。

六、对专利权期限补偿制度的建议

由于《专利法实施细则》和《专利审查指南》还只是在修改过程中，只公开了征求意见稿，相关正式文本还没有公开。因此，针对专利权期限补偿制度的具体内容以及实际操作方式，暂时是不可知的。基于现行的《专利法》《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》和《专利审查指南修改草案(再次征求意见稿)》，笔者给出了以下建议。

(一)关于专利临时保护期对专利权期限补偿的建议

《专利法》第十三条规定，专利权人在专利临时保护期(即发明专利申请公布日至授权公告日期间)内要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。上述条款保障了专利权人在专利授权周期内依然具有一定的商业价值，并非完全不能给专利权人带来商业利益。因此，若专利权人一方面请求了专利权期限补偿，另一方面在专利临时保护期内要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。上述做法并不利于保护社会大众的利益。

鉴于此，基于合理适度平衡的原则，建议对补偿期间的年费应该按照不低于原定的发明专利第20年的年费(8000元)进行收取。此外，对获得专利权期限补偿的专利权人关于专利临时保护期的民事侵权诉讼，法院在裁定具体的支付费用时，应予以适度下浮。

(二)关于“一案双申”对专利权期限补偿的建议

《专利审查指南修改草案(再次征求意见稿)》中，新增了“把同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利”(以下简称“一案双申”)的行为不适用《专利法》第四十二条第二款的规定。

然而，根据《专利法》第四十二条的相关规定，不能够适用于专利权期限补偿的延迟时间，应当只有申请人引起的不合理的延迟。除此以外，在授权过程中的所有不合理延迟都应该给予专利权期限补偿。

《专利审查指南修改草案(再次征求意见稿)》中并没有将“一案双申”的行为定义为申请人引起的不合理延迟。

再就是“一案双申”行为与中止程序、保全措施、行政诉讼程序等行为也不类似，在法理上不存在中断实质审查程序的可能性。在《专利法》没有制定上述限制条文的情况下，《专利审查指南》进行了额外的限制，存在不妥之处。

若把“一案双申”行为定义为申请人引起的不合理延迟，这个观点也是值得商酌的。“一案双申”行为是根据《专利法》第九条所产生的，属于《专利法》定义的合规申请行为，既然《专利法》定义为合规申请行为，其行为本身合法合规，不应该被定义为申请人引起的不合理的延迟。

此外，上述操作在实务中存在一种情况，即准备授权的发明专利的技术方案与已授权公告的实用新型所保护的技术方案可能并不一致。若出现上述情况，由于准备授权的发明专利和已授权公告的实用新型专利实质上并不属于同一技术方案，不存在同样的发明创造只能授予一项专利权的问题，因此，无需通过放弃实用新型专利就可以获得发明专利。在上述情况下，由于最终的准备授权的发明专利和已授权公告的实用新型专利实质上并未属于同一技术方案，上述的实用新型专利和发明专利不过就是在同日提交的专利申请罢了。只要申请人确保已授权公告的实用新型专利和最终的准备授权发明专利不属于相同的技术方案，申请时不勾选“同日申请”声明完全没有任何问题，也不存在任何法理的阻碍。

因此，基于法理的考虑和实务操作的考虑，建议删除“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，被授予实用新型专利权后又被授予发明专利权的，不适用于专利权授权期限补偿”的规定。

(三)关于复审对专利权期限补偿的建议

《专利审查指南修改草案(再次征求意见稿)》规定，依照《专利法实施细则》第六十六条规定，修改专利申请文件后被授予专利权的复审程序，不属于专利申请过程中的不合理延误。

在实质审查过程中，专利的审查意见和驳回决定都是由实质审查部门发出的，申请人可以决定仅有专利申请的内容(一般为缩小权利要求书的保护范围，且不能新增在说明书中没有出现的技术特征)以及答复时间。针对实质审查部门不正确的决定，申请人将实质审查部门的决定进行专利复审。随着复审和无效审查部对实审部门在事实认定或法律适用上的错误进行更正，申请人修改了权利要求，使专利处于更好的保护范围之中。上述情况的发生，实际上包含了实质审查部门在审查过程中所发生的错误，并客观上导致了实质审查时间的延长，应该归类为不合理的延迟。专利复审程序属于专利实质审查程序中的救济程序。通过专利复审程序撤销驳回决定，上述过程中经过专利实质审查部门和专利复审部门的双重审核，在专利的创造性上理应比一般的专利更

好，更值得进行保护。

因此，建议删除“在复审程序中通过修改权利要求且最终获得发明专利授权的，上述行为不属于专利申请过程中的不合理延误”的表述。然而，考虑到部分申请人可能会由此滥用复审程序延长专利权授权期限补偿，特别是针对部分具有授权前景的专利，专利权人可能会由于坚持不放弃不具备授权前景的技术方案，而导致实质审查部门出具了驳回决定。而专利权人在复审程序过程中，通过放弃不具备授权前景的技术方案，而获得专利授权，从而达到延长专利授权周期的目的。上述行为应当认定属于申请人引起的不合理延迟，属于《专利法》第四十二条不能给予补偿的行为。因此，建议针对部分具有授权前景的专利，若专利权人在实质审查过程中不放弃不具备授权前景的技术方案，而在复审意见答复中，通过放弃不具备授权前景的技术方案，而撤销驳回决定的。上述情况应当视为申请人引起的不合理延迟，而不能给予专利权期限补偿。

(四)关于不同身份者对专利权期限补偿挑战的建议

针对专利权期限补偿结果的质疑，除了给予申请人以答辩的机会，还应给予第三方挑战的机会。可以预见的是，在实际操作过程中，可能会存在国知局少算了专利权的补偿期限的问题，也有可能会存在国知局多算了专利权的补偿期限的问题。针对前者，申请人理应通过答辩的方式，为自己争取更合理的专利权补偿期限。针对后者，则申请人基于自身利益出发，并不会质疑。此时，则应允许社会公众(即第三方)进行质疑。

针对专利权期限补偿的裁决机关，由于申请人和社会公众提出的时机并不相同，因此，应当分开处理。针对申请人对于专利权期限补偿的质疑，由于这是在授权公告时便可进行的操作。且专利授权公告时，专利本身已不再处于实质审查状态中，参考有效专利的著录信息变更操作由国知局的初审部门处理。因此，可由国知局的初审部门负责处理申请人对于专利权期限补偿的请求，以及申请人对专利权期限补偿的质疑。针对社会公众对于公告的专利权补偿期限的质疑，上述质疑实质上是补偿期限内专利权是否存在的问题，参考专利权的无效请求操作由复审和无效审查部处理。

因此，可由复审和无效审查部负责处理社会公众对于公告的专利权补偿期限的质疑。

需要澄清的一点是，社会公众对于公告的专利权补偿期限的质疑与专利权的无效请求并不相同。后者经复审和无效审查部确认并宣告专利权符合无效的情形，被宣告无效的专利权视为自始不存在，即从申请日起便不复存在，若存在补偿期限也一并视为灭失。前者经过复审和无效审查部确认专利权的补偿期限确实存在核算错误，则应该进行修正并予以公告，专利权仅在修正后补偿期限内有效。即使经复审和无效审查部确认专利权不存在补偿期限，但专利权自对应的申请日起的20年内依然有效。

七、结束语

《专利法》第四次修改提出的专利权期限补偿制度，给予了专利权人合理延长专利权期限的权力。通过专利权期限补偿制度，专利权人可以弥补在专利授权过程中由于非自身原因而导致的延迟损害，更好地扩展专利的市场价值，保护自身的合法权益。鉴于我国的实际情况，随着未来新修订的《专利法实施细则》和《专利审查指南》的出台，将会有更详细的细则和操作流程。在未来的专利实践中，我国可总结相关经验，对其进行评估、发展与完善，使得专利权补偿制度真正实现促进保护创新，在建设创新型国家的过程中发挥出应有的作用。

参考文献：

- [1]何卓律.新增药品专利制度及其对制药产业的影响[J].中国医药工业杂志,2021,52(06):855-860.
- [2]叶文庆.我国药品专利期限补偿制度及其评析[J].知识产权,2021(06):25-34.
- [3]任晓星,陈敬,史录文.我国加快新药审评审批的进展情况分析及思考[J].中国药房,2018,29(18):2453-2457.

作者简介：

张钦满(1991—),男,汉族,广东江门人,本科,工程师,研究方向:通信工程。