

華誠知識產權通訊

2024年1月 第八十一期

— 特 刊 —

專利法實施細則主要修改解讀及實務建議



官网: www.watsonband.com

邮箱: mailip@watsonband.com | mail@watsonband.com

◀ 前言 ▶

为保障《专利法（2020 年修订）》实施而修订的《专利法实施细则》在年内获得通过，并将于 2024 年 1 月 20 日起实施。华诚专利团队就此次实施细则所涉及的重点修改进行了解读，并从实务层面给出操作建议，供企业专利管理人员和相关从业人员参考。

注：本文尚不包含对细则修改中涉及开放许可、行政调处和外观国际申请（海牙协定）的解读。

华诚专利团队

2023 年 12 月

	关键词	修改 / 新增内容	解读以及实践中意义
第四条	期限	以电子形式向国务院专利行政部门提交各种文件的，以进入国务院专利行政部门指定的特定电子系统的日期为递交日。 国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件，以进入当事人认可的电子系统的日期为送达日。	以电子形式提交的申请，通知书的发出的不再适用 15 天的邮路，而是以通知书进入电子系统的日期为送达日。如此， <u>对于有附有答复期限的通知书，其期限的起算日也是基于电子系统里的收到日，申请人需要特别注意对期限的监控。</u>
第十一条	诚实信用	申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。	首次将守诚实信用原则引入到专利授权和确权程序中，包括在初步审查（细则第五十条）、实质审查（细则第五十九条）、以及作为请求宣告专利无效的理由（细则第六十九条）。违反诚实信用原则的还可能承担警告、罚款等行政责任（细则第一百条）。违反诚实信用原则的具体情形则由《规范申请专利行为的规定》(2023)(局令第 77 号) 第三条进行了列举，包括简单组合、伪造、抄袭、拼凑等八种情形。鉴于对上述情形的判断涉及一定主观因素，对 1 月 20 日之后实际审查的影响尚待观察。 <u>对此，申请人应注意留存在发明创造、研发过程中的相关记录等，以便在被指出违反诚实信用原则时，作为抗辩的证据提交。</u>
第三十条	局部外观	申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交有关图片或者照片。 申请局部外观设计专利的，应当提交整体产品的视图，并用虚线与实线相结合或者其他方式表明所需要保护部分的内容。	2020 年新修订的专利法将局部外观设计纳入了外观设计专利保护的對象，目前新修订的实施细则和审查指南对局部外观的审查原则和办法做出了具体的规定。以往，诸如图形用户界面（GUI）外观设计专利申请必须要与其产品的外观相结合，导致其专利权保护范围受到限制。将局部外观设计纳入专利权保护范围，必然有效扩大保护范围进而有效遏制局部“抄袭”，使得诸如图形用户界面等作为产品的局部设计就能得到有效保护。

	关键词	修改 / 新增内容	解读以及实践中意义
第三十五条	外观 本国优先权	外观设计专利申请人要求本国优先权，在先申请是发明或者实用新型专利申请的，可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请；在先申请是外观设计专利申请的，可以就相同主题提出外观设计专利申请。	引入了外观设计国内优先权，包括就在先申请的发明或实用新型中包含的外观设计提出外观设计专利申请。实践中，外观设计本国优先权制度可以完善我国的外观设计专利保护，以及使得相似外观设计合案申请成为可能。
第三十六条	优先权 恢复	申请人超出专利法第二十九条规定的期限，向国务院专利行政部门就相同主题提出发明或者实用新型专利申请，有正当理由的，可以在期限届满之日起 2 个月内请求恢复优先权。	引入了对超过 12 个月期限丧失优先权的救济措施，规定了超出 12 个月优先权期限但不超过 14 个月提出发明或实用新型专利申请的，可以请求恢复优先权。2024 年 1 月 20 日是可以办理优先权恢复的时间节点，如果申请日为 2022 年 11 月 20 日以后在先申请，由于在 12 个月期限内未能要求优先权的，都可以在 2024 年 1 月 20 日起（且优先权日起 14 个月内）办理恢复手续。 此外，请求恢复应说明正当理由，专利审查指南并没有说明何种理由属于“正当”。我们理解，该理由适用“非故意”的原则，即可以是因为申请人疏忽大意导致，而不要求申请人提供特别证据证明。 虽然今后错过优先权期限的申请可以请求恢复， <u>但申请人仍需要特别注意对优先权期限的监控</u> ，因为仅有 2 个月的恢复期，如果没有对优先权期限和随后的两个月的恢复期进行监控，一旦错过 2 个月的恢复期限就再无可救济了。
第三十七条	优先权 改正	发明或者实用新型专利申请人要求了优先权的，可以自优先权日起 16 个月内或者自申请日起 4 个月内，请求在请求书中增加或者改正优先权要求。	引入了对写错或者遗漏优先权要求的救济措施，规定了可以自优先权日起 16 个月内或自申请日起 4 个月内，增加或者改正优先权要求。自 2024 年 1 月 20 日起，申请人可以就错误或者遗漏要求优先权的申请提出优先权改正请求。 此前，如果提申请时填错了优先权信息、或者少要求了优先权，可能会被视为未要求优先权且不能补正。
第四十五条	援引加入	发明或者实用新型专利申请缺少或者错误提交权利要求书、说明书或者权利要求书、说明书的部分内容，但申请人在递交日要求了优先权的，可以自递交日起 2 个月内或者在国务院专利行政部门指定的期限内以援引在先申请文件的方式补交。补交的文	引入了援引加入制度。援引加入是指在后申请提出之后，可以在不改变申请日的情况下补入在先申请（即优先权）的内容，包括权利要求书、说明书的全部或部分内容。在目前我国对援引加入做出保留的情况下，如果在后申请之后想要追加在先申请文件中的内容的，需要将提交追加文件的日期重新确定为在后申请的申请日，而由于推后了在后申请的申请日，可能导致在后申请超过 12 个月优先权期限而丧失优先权，其同样可能造成

	关键词	修改 / 新增内容	解读以及实践中意义
		件符合有关规定的，以首次提交文件的递交日为申请日。	因不具备新颖性 / 创造性而被拒绝授权的严重后果。 此次专利法实施细则的修改引入了援引加入规定，申请人可以在申请递交日起 2 个月内或者在指定期限内，以援引在先申请的方式补交权利要求书和说明书的部分内容。 <u>需要注意的是，只有在 2024 年 1 月 20 日以后提交的申请，申请人才可以以援引在先申请文件的方式补交文件。</u>
第五十六条	延迟审查	申请人可以对专利申请提出延迟审查请求。	引入了可以对专利申请提出延迟审查的规定。对于发明申请，延迟审查使申请人有更多时间确认申请的价值、调整权利要求的保护范围、延迟竞争对手获得最终的保护范围的时间。修改前，申请人如果希望推迟审查进程，一般只能通过答复延迟、不全面修改等方式，操作繁琐而且会影响到正常的审查过程，延迟审查为申请人提供了更大的灵活性。 <u>对于外观设计申请，延迟审查可以缩短专利公告与产品上市之间的时间，避免竞争对手的模仿。</u>
第六十二条	专利评价报告	授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后，专利法第六十六条规定的专利权人、利害关系人、 被控侵权人 可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。 申请人可以在办理专利权登记手续时请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。	1. 修改前，专利权评价报告的请求主体的范围仅限于专利权人和利害关系人，而被控侵权人一般只能通过提起专利无效宣告请求来对抗专利权的有效性；修改后，将被控侵权人也纳入请求主体，如此被控侵权人也可以请求知识产权局作出专利权评价报告并将其作为证据提交给法院，这有利于促进纠纷解决，节约行政、司法程序。 2. 修改前，专利权评价报告的请求时间仅限于实用新型或外观设计专利权授权公告后；修改后，专利权评价报告的请求时间还包括办理专利权登记手续时。如此，有利于申请人判断未来专利权的稳定性来考虑是否需要保留该专利权，能够促进实用新型和外观设计专利质量的提升。
第六十七条	依职权审查	国务院专利行政部门进行复审后，认为复审请求不符合专利法和本细则有关规定 或者专利申请存在其他明显违反专利法和本细则有关规定情形的 ，应当通知复审请求人，要求其在指定期限内陈述意见。	修改前，复审只针对驳回决定中指出的缺陷进行审查；修改后可以审查其他明显缺陷，当然同时也给予请求人意见陈述的机会。此次修改有利于节约程序。

	关键词	修改 / 新增内容	解读以及实践中意义
第七十三条	专利无效	国务院专利行政部门在修改后的权利要求基础上作出维持专利权有效或者宣告专利权部分无效的决定的，应当公告修改后的权利要求。	专利经过无效程序，权利要求发生了修改的，专利的保护范围就不是最初授权公告的权利要求。如果修改后的权利要求不给予公告的话，公众只能通过查阅专利审查档案、无效决定来确认专利实际的保护范围。权利范围发生变化的，国家知识产权局有义务向社会公告，此次修改弥补了这一问题。
第七十七条	专利期限补偿	依照专利法第四十二条第二款的规定请求给予专利权期限补偿的，专利权人应当自公告授予专利权之日起3个月内向国务院专利行政部门提出。	2020年新修订的专利法引入了专利期限补偿制度，目前新修订的实施细则和审查指南对期限补偿的请求和审查做出了具体的规定。本条款明确了补偿需要由专利权人自行提出，以及请求补偿发明专利权期限是专利授权公告后3个月内。 <u>实践中，在收到授权通知书后，专利权人应及时确认是否存在需要补偿的情况，或者对请求补偿的期限进行监控，及时提出补偿请求以获取自身合法权益。</u>
第七十八条	专利期限补偿	依照专利法第四十二条第二款的规定给予专利权期限补偿的，补偿期限按照发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数计算。 前款所称发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数，是指自发明专利申请日起满4年且自实质审查请求之日起满3年之日至公告授予专利权之日的间隔天数，减去合理延迟的天数和由申请人引起的不合理延迟的天数。 下列情形属于合理延迟： （一）依照本细则第六十六条的规定修改专利申请文件后被授予专利权的，因复审程序引起的延迟； （二）因本细则第一百零三条、第一百零四条规定情形引起的延迟； （三）其他合理情形引起的延迟。 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，依照本细则第四十七条第四款的规定取得发明专利权的，该发明专利权的期限不适用专利法第四十二条第二款的规定。	该条规定了补偿天数的计算方法，除了需要排除按照专利法第四十二条第二款规定的是由申请人导致的不合理延迟之外，还要排除合理延迟的天数，之后才是可以补偿的天数。该条同时列举了需要排除补偿的情况，包括复审程序、因权属纠纷或法院采取的保全措施导致的中止程序。对于一案双申，由于其在先已经授权了实用新型专利，其发明专利也被排除要求期限补偿的可能。 需要注意的是，对不合理延迟的补偿和对新药审评审批占用时间的补偿是专利法第四十二条中的两个独立的条款，针对的是不同性质的延迟和不同的专利类型。如果是新药专利，其可能既涉及不合理延迟的补偿，也涉及新药审评审批的补偿，两者可以同时请求。

	关键词	修改 / 新增内容	解读以及实践中意义
第七十九条	专利期限补偿	<p>专利法第四十二条第二款规定的由申请人引起的不合理延迟包括以下情形：</p> <p>(一) 未在指定期限内答复国务院专利行政部门发出的通知；</p> <p>(二) 申请延迟审查；</p> <p>(三) 因本细则第四十五条规定情形引起的延迟；</p> <p>(四) 其他由申请人引起的不合理延迟。</p>	<p>该条明确了专利法第四十二条第二款规定的由申请人引起的不合理延迟的具体情形，包括未在指定期限内答复通知书（例如请求了延期答复）、申请人主动申请了延迟审查、以及由于申请人以援引加入的方式补交申请文件而导致的延迟。</p>
第八十条	新药专利期限补偿	<p>专利法第四十二条第三款所称新药相关发明专利是指符合规定的新药产品专利、制备方法专利、医药用途专利。</p>	<p>该条明确了适用药品专利期限补偿的专利类型，即仅限于新药产品专利、制备方法专利和医药用途专利，而将其他与药品相关的专利如杂质、中间体等排除在外。</p> <p>专利审查指南对此做了进一步明确，针对国务院药品监督管理部门批准上市的创新药和符合本章规定的改良型新药，对于其中药物活性物质的产品发明专利、制备方法发明专利或者医药用途发明专利，可以给予药品专利权期限补偿。创新药和改良型新药的含义依照有关法律法规并按照国务院药品监督管理部门的相关规定确定。</p>
第八十一条	新药专利期限补偿	<p>依照专利法第四十二条第三款的规定请求给予新药相关发明专利权期限补偿的，应当符合下列要求，自该新药在中国获得上市许可之日起3个月内向国务院专利行政部门提出：</p> <p>(一) 该新药同时存在多项专利的，专利权人只能请求对其中一项专利给予专利权期限补偿；</p> <p>(二) 一项专利同时涉及多个新药的，只能对一个新药就该专利提出专利权期限补偿请求；</p> <p>(三) 该专利在有效期内，且尚未获得过新药相关发明专利权期限补偿。</p>	<p>该条规定了请求药品专利期限补偿程序的主体、请求期限和所需满足的条件。此外，专利审查指南进一步规定：请求补偿的专利授权公告日应当早于药品上市许可申请获得批准之日；请求补偿专利的权利要求包括了获得上市许可的新药相关技术方案。</p> <p>因此，在具体操作上，<u>申请人需要对新药所涉及的多个专利、或者对专利所涉及的多个新药进行梳理，从保护范围、保护期限等多角度权衡利弊，选择需要请求期限补偿的专利或新药的最优方案。</u></p>
第八十二条	新药专利期限补偿	<p>依照专利法第四十二条第三款的规定给予专利权期限补偿的，补偿期限按照该专利申请日至该新药在中国获得上市许可之日的间隔天数减</p>	<p>该条款规定了药品专利期限补偿时间的计算方式，</p> <p>即：补偿时间 = 在中国获得上市许可日 - 专利申请日 - 5 年</p>

	关键词	修改 / 新增内容	解读以及实践中意义
		<p>去 5 年，在符合专利法第四十二条第三款规定的基础上确定。</p>	<p>例如，在中国的上市许可日为 2020 年 6 月 20 日，专利申请日为 2012 年 6 月 15 日，那么，补偿时间 = 2020.6.20 - 2012.6.15 - 5 年 = 3 年零 5 日</p> <p>此外，补偿时间还需满足专利法第四十二条第三款规定的如下两个条件：</p> <p>1) 补偿时间不超过 5 年，即补偿时间 ≤ 5 年；并且</p> <p>2) 需满足新药批准上市后总有效专利权期限不超过 14 年，即需满足如下公式： 专利到期日 - 新药批准上市日 + 补偿时间 ≤ 14 年。</p>
<p>第八十三条</p>	<p>新药专利期限补偿</p>	<p>新药相关发明专利在专利权期限补偿期间，该专利的保护范围限于该新药及其经批准的适应症相关技术方案；在保护范围内，专利权人享有的权利和承担的义务与专利权期限补偿前相同。</p>	<p>该条明确了专利在其药品专利期限补偿期间的保护范围，即限于新药自身，且限于所批准的适应症，而并非专利权利要求所限定的保护范围。</p> <p>对此，专利审查指南做了进一步解释：新药相关技术方案应当以国务院药品监督管理部门批准的新药的结构、组成及其含量，批准的生产工艺和适应症为准。指定权利要求未包括获得上市许可的新药相关技术方案的，不予期限补偿。产品权利要求的保护范围仅限于用于经批准的适应症的上市新药产品，医药用途权利要求的保护范围仅限于上市新药的经批准的适应症，制备方法权利要求的保护范围仅限于用于经批准的适应症的上市新药产品在国务院药品监督管理部门备案的生产工艺。</p>
<p>第八十四条</p>	<p>新药专利期限补偿</p>	<p>国务院专利行政部门对依照专利法第四十二条第二款、第三款的规定提出的专利权期限补偿请求进行审查后，认为符合补偿条件的，作出给予期限补偿的决定，并予以登记和公告；不符合补偿条件的，作出不予期限补偿的决定，并通知提出请求的专利权人。</p>	<p>该条款规定了专利授权期限补偿和药品专利期限补偿请求的审查程序。</p> <p>专利审查指南进一步规定，经审查后认为药品专利权期限补偿请求不符合期限补偿条件的，专利局应当给予请求人至少一次陈述意见和 / 或补正文件的机会。对于此后仍然不符合期限补偿条件的，应当作出不予期限补偿的决定。经审查认为应当给予药品专利权期限补偿的，如果专利权人已经提出专利权期限补偿请求但专利局尚未作出审批决定，审查员应当等待专利权期限补偿请求的审批决定作出以后，再确定给予药品专利权期限补偿的时间；如果专利权人尚未提出专利权期限补偿请求，且其自专利授权公告之日起三个月期限尚未届满，审查员应当等待专利权期限补偿请求的时限届满以后，再确定给予药品专利权期限补偿的时间，但专利权人明确表示放弃提出专利权期限补偿请求的除外。</p>

	关键词	修改 / 新增内容	解读以及实践中意义
第一百二十八条	优先权恢复	国际申请的申请日在优先权期限届满之后 2 个月内，在国际阶段受理局已经批准恢复优先权的，视为已经依照本细则第三十六条的规定提出了恢复优先权请求；在国际阶段申请人未请求恢复优先权，或者提出了恢复优先权请求但受理局未批准，申请人有正当理由的，可以自进入日起 2 个月内向国务院专利行政部门请求恢复优先权。	该条款是应对细则第三十六条有关优先权恢复，对于 PCT 国际申请的优先权恢复做出的适应性规定。 一方面，承认了 PCT 申请在国际阶段经受理局批准的优先权恢复；另一方面，不论国际阶段是否要求了优先权恢复或者恢复未经受理局批准，都可以在进入中国国家阶段时提出恢复优先权的请求，期限是自进入日起的 2 个月。