《关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法》解读

发布时间：2023-12-21

一、制定背景

为保障修改后专利法及其实施细则的顺利实施，明确其中涉及审查业务的相关条款在修改后的专利法实施细则（以下简称实施细则）生效实施前后的具体适用规则，同时考虑到与《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》（国家知识产权局第510号公告）（以下简称510号公告）和《关于加入〈海牙协定〉后相关业务处理暂行办法》（国家知识产权局第511号公告）（以下简称511号公告）的衔接，国家知识产权局起草了《关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理的过渡办法》（以下简称《过渡办法》），现予发布。

二、主要内容

《过渡办法》共十七条，除第一条适用原则和第十七条施行日期外，第二条至第六条主要涉及申请人权利义务，第七条至第十六条涉及国务院专利行政部门审查职责。

《过渡办法》主要规定以下内容：

1.第一条

本条明确专利法及其实施细则生效前后相关审查业务处理的原则性规定，即原则上不溯及既往，并指出本办法其他条款将就该原则作出特殊规定。

2.第二条

本条明确强制代理例外相关情形的适用规则。实施细则第十八条对以下几种情形作了强制代理例外的规定：一是申请要求优先权的，提交在先申请文件副本；二是缴纳费用；三是国务院专利行政部门规定的其他事务。自实施细则施行之日起，依照专利法第十八条第一款的规定委托专利代理机构在中国申请专利和办理其他专利事务的申请人或者专利权人可以适用实施细则第十八条规定自行办理相关业务。

3.第三条

本条明确优先权恢复、增加或者改正相关内容的适用规则。依照本条规定，自实施细则施行之日起，申请人可以依照修改后的实施细则第三十六条的规定，请求恢复优先权；可以依照实施细则第三十七条的规定，请求增加或者改正优先权要求。

4.第四条

本条明确援引加入相关内容的适用规则。实施细则第四十五条对援引加入作了规定，对于申请人递交专利申请的首次递交日在实施细则施行之日以后的，申请人可以依照实施细则第四十五条的规定，以援引在先申请文件的方式补交文件。

5.第五条

本条明确分案申请提交副本的适用规则。实施细则第四十九条中取消了提交分案申请时提交原申请文件副本和优先权文件副本的规定，对于提交分案申请的日期在实施细则施行之日之后的，申请人无需提交有关副本。

6.第六条

本条明确PCT进入国家阶段手续和优先权恢复相关内容的适用规则。实施细则第一百二十一条对办理进入中国国家阶段的手续时应当符合的要求作出规定，简化了提交摘要及其附图、申请人变更证明材料的有关要求，申请人对进入日为实施细则施行之日以后的发明、实用新型国际申请，依照该条规定办理进入中国国家阶段的有关手续。

实施细则第一百二十八条新增发明、实用新型国际申请优先权恢复的有关规定，自进入日起两个月期限届满之日为实施细则施行之日以后的，申请人可以依照该条规定请求恢复优先权。

7.第七条

本条明确电子形式送达文件送达日的适用规则。实施细则第四条第七款规定，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。自实施细则施行之日起，国务院专利行政部门以电子形式送达的各种文件的送达日适用实施细则第四条第七款规定。

8.第八条

本条明确保密审查期限的适用规则。实施细则第九条对国务院专利行政部门作出保密审查通知和保密审查决定的期限进行了明确。自实施细则施行之日起，国务院专利行政部门依照实施细则第九条规定的日期作出相关通知和决定。

9.第九条

本条明确诚信原则的适用规则。专利法第二十条第一款对申请专利应当遵循诚实信用原则作出规定。自修改后的专利法生效实施后，即自2021年6月1日起，国务院专利行政部门依照该条规定，对初步审查、实质审查和复审程序中的专利申请进行审查。

实施细则第十一条规定，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。同时，实施细则第五十条和第五十九条分别将实施细则第十一条规定为初审、实审驳回条款，第六十七条对复审程序作出规定，第六十九条将实施细则第十一条规定为无效宣告请求的理由。自实施细则施行之日起，国务院专利行政部门适用修改后的实施细则第五十条、第五十九条、第六十七条、第六十九条的规定对相关专利申请或者专利权进行审查。

10.第十条

本条明确局部外观设计专利申请的适用规则。510号公告规定，专利申请人可以自2021年6月1日起通过纸件形式或电子形式，依照专利法第二条第四款提交请求保护产品的局部的外观设计专利申请。自实施细则施行之日起，国务院专利行政部门将对申请日在2021年6月1日以后的局部外观设计专利申请，适用修改后的实施细则第三十条、第三十一条进行审查。

11.第十一条

本条明确新颖性宽限期相关情形的适用规则。510号公告规定，对于申请日为2021年6月1日后的专利申请，申请人认为存在专利法第二十四条第一项规定情形的，可以通过纸件形式或电子形式提出请求。自实施细则施行之日起，国务院专利行政部门对申请人提出的相关请求，适用修改后的实施细则第三十三条第四款进行审查。

12.第十二条

本条明确外观设计本国优先权的适用规则。510号公告规定，对于申请日为2021年6月1日后的外观设计专利申请，申请人可以依照专利法第二十九条第二款提交请求外观设计专利本国优先权的书面声明。自实施细则施行之日起，国务院专利行政部门对申请日在2021年6月1日以后的外观设计专利申请，适用修改后的实施细则第三十五条进行审查。

13.第十三条

本条明确专利权期限补偿相关内容的适用规则。510号公告规定，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。

此外，510号公告还规定，专利权人自2021年6月1日起，可以依照专利法第四十二条第三款，自新药上市许可请求获得批准之日起三个月内，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要求缴纳相关费用。

自实施细则施行之日起，国务院专利行政部门适用修改后的实施细则第七十七条至第八十四条对相关请求进行审查。

前述请求的相关专利权在实施细则施行之日前期限届满，国务院专利行政部门经审查认为符合补偿条件的，将作出给予期限补偿的决定，补偿期限自原专利权期限届满之日开始计算。

专利权人在提交请求时，可能因收费标准尚未发布而无法缴纳相关费用。所以，专利权人在收费标准发布前，依照专利法第四十二条第二款、第三款提出专利权期限补偿请求的，可以在收费标准发布以后，依照国务院专利行政部门指定的期限缴纳本条所称相关费用。

14.第十四条

本条明确开放许可的适用规则。510号公告规定，专利权人可以依照专利法第五十条第一款，以纸件形式或电子形式自愿声明对其专利实施开放许可。自实施细则施行之日起，国务院专利行政部门对专利权人自2021年6月1日起对其专利实施开放许可提出的声明，适用修改后的实施细则第八十五条至第八十八条进行审查。

15.第十五条

本条明确专利登记簿和专利公报的适用规则。实施细则第一百零六条、一百零七条新增对专利权期限补偿、专利实施的开放许可等事项的登记和公告，自实施细则施行之日起，国务院专利行政部门将适用实施细则前述条款规定对相关事项进行登记和公告。

16.第十六条

本条明确外观设计国际申请的适用规则。自2022年5月5日起，申请人可以依据《工业品外观设计国际注册海牙协定》（1999年文本）及511号公告提交工业品外观设计国际注册申请，自2023年1月11日起，国务院专利行政部门已开始对已确定国际注册日并指定中国的外观设计国际注册申请（简称外观设计国际申请）进行审查。自实施细则施行之日起，国务院专利行政部门对相关外观设计国际申请，适用修改后的实施细则第一百三十六条至第一百四十四条进行审查。

17.第十七条

本条明确施行日期和相关文件的废止，即本办法自2024年1月20日起施行，同时废止510号公告、511号公告。510号公告、511号公告有关内容将在修改后的实施细则、专利审查指南中作出规定。

该条规定进一步明确，本办法仅涉及专利法及其实施细则与专利审查业务处理相关条款的过渡适用。

相关链接：关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理过渡办法的公告（第559号）