

专利权保护期制度浅析

——以四十二条第二款第三款为视角

董豪爽 王朝阳

上海政法学院，上海

摘要 | 现行专利法经历了四次修改，第四十二条第二款和第三款关于专利权保护期的新规定在学界引起了热议。新规定仍旧存在灵活度不够高以及适用门槛高的问题。通过对比分析法，找出专利法关于专利权保护期的规定与美、日等国和国际条约的规定的相同与不同之处，进而进行条分缕析。立足专利法特点与司法实践，审视我国专利权保护期的规定，从而寻求最适合我国实践的制度安排。针对灵活度不够高以及适用门槛高的问题，未来可寻求将专利权保护期个案化，适当放宽四十二条第二款的适用范围；加强专利审批部门人才建设；将司法力量引入到专利权期限确定的程序中。

关键词 | 专利权；保护期；补偿制度

Copyright © 2024 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>



专利权保护期的规定对平衡专利权人与社会大众之间的利益尤为重要。专利权保护期如何安排是多方因素影响的结果。了解专利权的历史脉络，理清专利权保护期的性质，有助于清楚地认识专利权保护期的作用。从我国实践出发，对比域外，提出适合我国的专利权保护期的构想。笔者希冀本文对未来专利权保护期的完善有所裨益，抑或是对其他学者的研究有所助益。

1 专利权保护期制度

1.1 专利权的属性

如何认识专利权的属性关系到专利权保护期制度应当如何安排。有的学者认为专利权是私权，有的将专利权放在工具论与平衡论的视角下认识。这三种观点所讨论的其实就是专利权的权源问题。一

通讯作者：董豪爽，上海政法学院硕士研究生，研究方向：民商法学（知识产权方向）。

文章引用：董豪爽，王朝阳. 专利权保护期制度浅析——以四十二条第二款第三款为视角 [J]. 社会科学进展, 2024, 6 (3): 752-760.

<https://doi.org/10.35534/pss.0603068>

些学者认为，如果认为专利权是一种私权，那么专利权保护期就没有存在的意义，因为它是属于人个体的，应当由人们自己对它进行处置。该观点的最有力的支撑便是“劳动论”。关于工具论的历史渊源，“专利”制度源自欧洲，其原貌为封建时期的君主之“特许专权”，基于各种因素，用以容许特定之人专营其利。^[1]工具论认为权利是国家赋予的，国家根据公共利益有权力建构专利权保护期制度，赋予专利权人一段时间的排他权利，目的是激励人们创造发明的积极性。即专利权保护期规定应该体现国家意志，否认专利权人对专利权保护期的意思表示。^[2]所以国家自然有权根据自己的需要对专利权保护期进行调整。平衡论总体上尊重专利权的私权属性，但是平衡论认为专利权由于客体的非消耗性，所以专利权不会随着专利权客体消耗殆尽而消失，这种垄断性极强的权利会长久地存在。知识产权法从制度设计到实施，都面临着对知识产权人的合法垄断与公众的合理需求这一矛盾的处理和调和，^[3]所以为了平衡专利权人的合法垄断和公众的需要，应当为专利权的存在设定一定的期限。

笔者认为专利权属于私权。劳动所得物属于劳动者所有，在这种自然理论下，因人的脑力劳动产生的智力成果也应当属于劳动者所有。有的学者认为如果将专利权认为属于物权一样的私权，但是专利权客体具有抽象性，不会像物一样被消耗，这样专利权的存续期限就会很长，从而对他人和社会造成不必要的影响。但是由于专利权属于私权，就不能为其设置期限而限定它。

笔者认为承认专利权的私权属性与专利权是否应当受到限制是两个问题。私权并非绝对不受任何限制。因为包括最绝对的所有权在内也并非不可限制。例如各国都有善意取得制度，这本身就是对所有权的一种限制。对于很多权利的限制其实最终的目的就是为了保障公共利益，以促进社会整体的发展进步。从法理的角度看，我们的社会就是每个人让渡出一部分的权利从而寻求更大利益保护的共同体。所以专利权的私权属性与专利权是否应当受到限制或者专利权保护期制度是否有存在的合理基础是两个问题。

1.2 专利权保护期制度存在的基础

专利权应当属于私权。既然如此，那么专利权保护期制度还有存在的理由吗？从而专利权保护期补偿制度的基础又在哪里？

那么专利权保护期制度存在的基础是什么？笔者认为专利权保护期制度存在的合理基础有以下几点。第一：专利权客体的非消耗性。专利权客体不同于物权客体，专利权客体是抽象的，它不会因为外在载体被消耗而消耗。所以专利权如果没有期限的限制，它的存在期限实际上比物权要长的多。如果国家听凭该权利长期存在，则社会公众将“难以忍受”，国家技术进步和经济发展也将受到阻碍，所以，各国专利法在授予发明人专利权的同时，也对其规定了一定的时间限制。^[4]第二：专利权保护期本质上应当是专利权人与国家（社会大众）之间交易的结果。知识产权本身的一个特点就是它的易侵权性。这一点在著作权上体现得尤为明显，侵权成本低，维权成本高。专利权的易侵权性虽然没有著作权明显，但是专利权也是极其容易受到侵犯的，并且维权成本并不会低于著作权。一项符合专利权授予条件的产品投入市场后，公众很容易通过反向推导得知其制造方法等知识，尤其是某些虽然符合专利授予条件，但是创造性并没有达到促进社会飞跃发展的专利更是如此，并且要查证某项技术是否侵犯了另一项符合专利授予条件的技术往往需要各方调查并且可能需要各种专家论证，有的时候可能找侵权人都需要付出

一定的经济代价。而如果放任这种侵权行为的蔓延将会损害人们的创造积极性，而这并不利于社会的进步。所以这个时候就需要有一个力量维护这样的一种权利，这样的力量就是国家，这种权利就是专利权。国家通过授予符合条件的发明、创造等专利权以对其提供垄断性的保护，而正因为这种保护是垄断性的、可以给专利权人带来极大经济利益的一种强有力的保护，所以在专利权人收回开发成本甚至在获得额外回报的时候就不应当继续享受这种强大的保护，毕竟这种强大保护的背后也有其他社会利益的支撑。例如国家审核专利的行政资源，以及其他向专利权人支付的费用。一言以蔽之：国家通过授予专利权为专利权人提供强大的保护以换取专利技术最大程度上的公开以及到期后免费地供社会使用。综上专利权保护期制度在专利权属于私权的基础上仍然具有存在的基础，专利权保护期制度的本质就是国家基于公共利益而与专利权人交易的结果。

2 专利权保护期补偿制度

专利权保护期补偿制度是本次专利法新修订的内容之一，那么为什么要对专利权保护期进行补偿呢？以及如何对专利权保护期进行补偿？

2.1 域外专利期限制度

专利权保护期补偿制度虽然在我国是新修订的，但是在国外其却早有立法例。英国在专利权保护期方面有补充保护证书的规定，自基本专利有效期届满之日起最长5年。根据《法国知识产权法典》的规定，外观设计的保护期经权利人申请可以获得延长保护。法国也有补充保护证书制度。德国也有补充保护证书制度，并且在德国实用新型可以续展。日本也有发明专利的有效期可以申请延长。

美国专利包括三种不同的专利类型：发明专利、新式样专利和植物专利。1995年之前，专利保护期为专利授予后17年。美国加入“关贸总协定——与贸易有关的知识产权协定”，专利保护期改为从专利申请之日起20年。^[5]美国作为世界上专利制度最为完善和复杂的国家，其专利制度中存在多种可以影响到专利保护期的规则，特别是专利保护期延长（PTE）、专利保护期调整（PTA）、禁止重复授权制度中的期末放弃（TD）等。^[6]

PTA与PTE，虽然都是关于专利权期限的制度，但是二者之间又有不同。从概念来看，PTA虽然会因为美国专利局（USPTO）在审查过程中造成的不当迟延给予补偿，但是如果这种审查迟延是由于申请人造成的，那么其专利保护期便会被适当缩减，这便是“调整”的含义。PTE是指对于符合条件的专利给予保护期延长的优待，此时不存在专利保护期缩减的问题；从适用对象来看，PTA所适用的对象是因美国专利局的专利授权迟延而导致专利实际有效期变短的专利，PTE的适用对象主要是药品、医疗设备等；从计算方式来看，由于PTA与PTE适用的情形和对象不同，故而二者的计算方式也不同。对应到我国专利法的相关条款，专利法第四十二条第二款是关于PTA的规定，专利法第四十二条第三款是关于PTE的规定。

2.2 专利保护期调整（PTA）

美国专利法 35 U.S.C. § 154 (b) 规定，因美国专利局（USPTO）或非申请人原因造成的审查延误，

可以在保护期限之外给予补偿。具体的延迟情形包括 A 类、B 类和 C 类延迟：分别涉及因 USPTO 未在指定的期限内作出必要决定、因 USPTO 未在三年内授予专利权和因其他程序造成的延迟。^[6]关于 PTA 的计算方法，以一个实例说明，该实例是一位学者代理的一个美国专利申请案件，可信度较高。该案例为美国专利申请 14/400,444（专利号：10213432）。在本案中，PTA 的 A 类延迟有可争议之处，因此有可能尝试进行挑战，以获得更多延长。具体来说，USPTO 在 2017 年 6 月 7 日发出最终审查意见（FOA），其回应于申请人于 2017 年 3 月 22 日提交的对非最终审查意见的答复。因此 2017 年 6 月 7 日发出的 FOA 在 154（b）（1）（A）（ii）和 37CFR 1.702（a）下是及时的。然而，审查员在答复申请日的非书面沟通时，明确表示取消 2017 年 6 月 7 日发出的 FOA 并在 2017 年 8 月 4 日重新发出了新 FOA。该 2017 年 8 月 4 日的 FOA 最终属于 154（b）（1）（A）（ii）规定下的 13 天延迟（在申请人最初答复后的 4 个月以后）。因此，第一个关于 2017 年 6 月 7 日发出的缺陷 FOA 不应该计入 A 类延迟，因为审查员明确承认该第一次 FOA 由于“几处错误”被“撤回”。^[7]

2.3 Hatch-Waxman 法案（PTE）

推动专利权保护期补偿制度发展的是药品行业。在此领域有名的便是美国的 Hatch-Waxman 法案（全称是《药品价格竞争与专利保护期恢复法案》）。其目的是解决原研药厂商和仿制药厂商二者各自面临的问题，意图实现促进新药创新同时鼓励仿制降低药价的目的。在原研药方面，也相应采取了两项措施：专利保护期延长（patent term extension, PTE）和数据独占（Data Exclusivity）。数据独占是与新药申请（NDA）捆绑在一起的，旨在保护创新药研发过程中的安全性和药效数据。PTE 则是直接通过延长专利保护期对因临床试验和行政审批导致的专利保护期耗损而给予专利权人补偿。^[6]Hatch-Waxman 法案涉及的仿制药和原研药的各项制度及其作用关系如下图 1 所示。

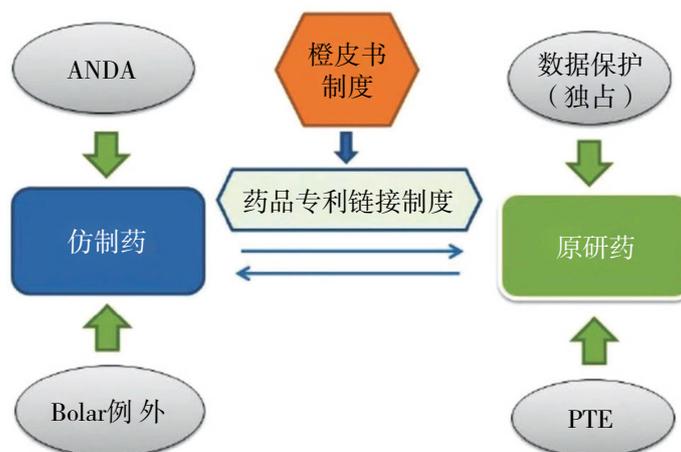


图 1 Hatch-Waxman 法案仿制药和原研药的各项制度及其作用关系图^[6]

Figure 1 The Hatch-Waxman Act covers the various systems of generic drugs and innovator drugs and their relationship of action

药品行业不同于其他的产品行业，首先药品的前期研发的时间成本和经济成本巨大，其次药品研发

出来后的临床试验或者毒性检验的时间也很漫长，最后就是一个药品上市需要审批，而药品事关人类生命健康，所以审批很严格，程序可能也很繁琐，所以药品审批上市的时间很长。如果药品的有效的专利权保护期限实际上比很多专利的有效保护期都要短。但是药品的研发成本巨大，所以药品实际有效的专利保护期很可能不能使研发者收回成本。我国《专利法》第四十二条第三款规定：“为补偿新药上市审评审批占用的时间，对在中国获得上市许可的新药相关发明专利，国务院专利行政部门应专利权人的请求给予专利权保护期补偿。补偿期限不超过五年，新药批准上市后总有效专利权期限不超过十四年。”通过该款的规定，我国算是在药品专利方面确立了专利权保护期补偿制度。我国《专利法》第四十二条第二款规定了给予发明专利专利权期限补偿。不过如果授权过程中发生的不合理的迟延是由申请人自己引起的，则不能给予专利权期限补偿。这与国外的规定还是有差距的。下图（图2）取自刘立春和漆苏两位老师的论文，该图向我们直观展示了药品专利在美国经批准上市的过程，可以作为认识我国药品专利上市审批的一个参考，其中数字的单位是年。

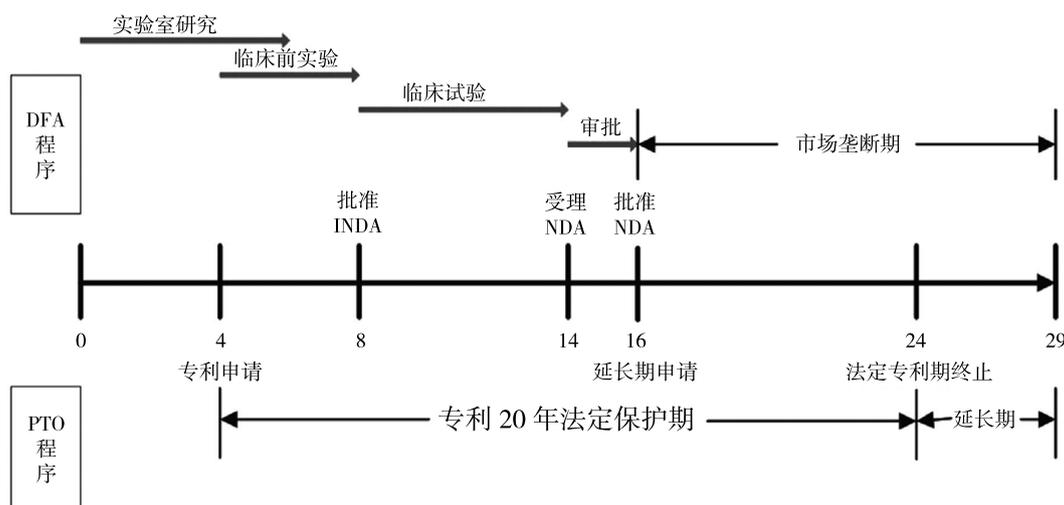


图2 美国药品专利权的延长期^[8]

Figure 2 Extension of U.S. drug patent rights

从上图可以看出，药品专利从授权到上市的过程十分漫长，所以在其专利权有效期内研发者可能无法收回研发成本。

3 现行专利法第四十二条的分析

我国专利法第四十二条第二款与第三款与以前比虽然具有很大的进步，但是仍然存在问题。

第一个问题是概念难以明确。专利法第四十二条第二款中的“不合理延迟”的含义难以明确，何为“不合理延迟”的情形难以确定。专利法第四十二条第三款的“新药”一词也没有明确的概念，至于何为“新药相关发明专利”就更难以确定了。

第二个问题是灵活度不够，没有将专利权的期限个案化。有些专利的前期研发成本很高，在原有的专利权有效保护期内并不能让研发人员收回研发成本。但是对于一些前期投入成本较低的专利来讲在原

有的保护期内收回研发成本是绰绰有余的。目前存在着很多符合专利权授予条件，但是创造性以及对社会发展的推动性并不是很大的专利，这些专利通常被称为“小发明”。对于这些专利，授予他们较长的保护期没有多大的意义。

第三个问题是专利权保护期补偿制度的适用门槛很高。目前我国专利法第四十二条的第二款所规定的专利权保护期补偿制度只适用于发明。我们知道，目前在我国受专利法保护的客体中，专利法对发明的要求是最高的。发明不同于实用新型和外观设计，发明应当具有比实用新型更突出的显著性进步。也就是要达到发明专利是很难的一件事。我们并不否认专利法第四十二条第二款的进步意义，我们只是认为除了第二款规定的情形以及第三款关于药品专利权保护期补偿的规定以外，还应当规定一些其他可以适用专利权保护期补偿制度的情形。除了制药行业的前期研发成本很大以外，还有个别行业的研发成本也不小，例如芯片设计。药品因为上市审批而占用了很长时间，使得药品专利权的有效期限相对于其他专利权保护期要短，但是如果其他的专利因为别的原因，例如前期研发成本大，但可能情形下也应当对其进行适当的专利权保护期补偿。

4 专利权保护期制度的未来完善

4.1 专利法四十二条第二款与第三款的完善

未来完善专利权保护期制度时应当以上述问题为切入点。

首先，应当明确专利法第四十二条第二款与第三款中的相关概念。尽量对“不合理延迟”“新药”“新药相关发明专利”进行明确的定义，使其不处于模棱两可的状态。同时可以就具体的情形进行开放式的列举，从而规范司法实践中的认定标准。

其次，将专利权保护期个案化。由于有的专利权的创造性并不是很高，专利权能够给专利权人带去经济利益也只是集中在专利权刚刚被授予的那几年，所以使这样的专利权长时间存在对于社会而言并没有太大的利益，反而会阻碍知识传播的速度，影响社会发展。而有的专利权前期研发成本大，再加上申请的时间，尤其是像药品这种还可能需要经过审批程序的专利，专利权人可能在专利权的有效期内无法收回研发成本，这样会挫伤研发者的研发积极性，所以同样不利于社会的发展进步。针对这种情况，未来在专利权保护期制度的设计上尽量个案化，使得每一个专利或者每一类别的专利都适合自己，但是可能不同于其他类别的专利权保护期限。所以，专利法第四十二条除了规定专利权期限补偿制度以外，还应当减少某些研发成本较低的专利的保护期以促进知识的传播。

最后，放宽专利法第四十二条第二款和第三款的适用类型。我国目前专利法规定的发明专利权保护期是二十年，实用新型专利权保护期为十年，外观设计专利权的期限是十五年，均自申请日起算。如果未来我国专利权保护期制度无法做到个案化，那么应当尽可能在统一的专利权保护期(20年,10年,15年)的基础上增加一些专利权保护期可以补偿的种类或者可以进行专利权保护期补偿适用的情形。例如放宽“新药”的认定标准，或者将农药与中药新药乃至兽药纳入期限补偿的适用情形里。

4.2 完善专利权期限补偿制度的配套措施

对于专利权保护期未来的构想需要专利行政部门的配合。专利权保护期想要实现个案化势必会加大专利审批部门的工作量。

首先行政部门除了需要对申请案的“三性”进行审查外，与之前相比还需要多考虑应当授予该专利的保护期限是多长的问题；其次，实际上要想将专利权保护期限个案化，需要考虑很多问题，例如该专利的前期研发成本，它给社会带来的效益，尤其是专利本身能带来多少社会效益是很难评定，这可能还需要专业人员进行再次的评估。最后随着经济发展，科技进步，人们越来越注重知识产权，所以申请专利的人越来越多。但是从事专利审批的人员，尤其是技术人员并没有随着专利申请案的增多而增多。未来应尽量增加从事专利审批的人员，尤其是技术人员。可从以下两点着手：（1）增加专利部门的人员配置；（2）要从现在开始注重专利审批人员的培养。从量和质上保障我国专利权保护期制度的个案化，至少应当推进类别的个案化，即将专利申请案按照一定标准分成几个类别，同一类别具有相同的专利权保护期限。

对专利权保护期制度的构想还需要司法的保障与监督。

既然在专利审查的过程需要对授予专利的保护期进行确定，那么这就像申请案是否符合专利权授权的标准以及专利权的是否有效一样会引起关于专利权保护期限的诉讼。可以肯定地说，增加对专利权保护期限确定的程序势必会引起关于专利权保护期的诉讼。这是对司法资源的一个巨大挑战。首先，实践中，尤其是关于专利权纠纷的案子很容易就会由最高院审理，现在我国已经有了知识产权法院，有关专利纠纷的案子本身就很容易集中，这对司法工作来讲可能有着很大的影响。其次专利权保护期限的个案化确定过程需要司法监督。专利权保护期限的个案化需要专利权行政部门在审查的过程中确定，但是确定专利权保护期限需要考虑的因素有很多，即专利权保护期限的确定此时是一个综合考量的结果。专利权行政部门在这方面就不可避免地拥有一定的裁量权，此时就很有可能出现权力的滥用。故在专利权行政部门确定专利权保护期限的过程中应当引入司法监督。有的学者可能会担心，既然申请人如果对专利权的保护期持有异议最终还可以通过司法程序救济，那么将司法监督引入专利权保护期确定的过程中是不是有点过早了，以至于会无谓地消耗司法资源。笔者认为并不会出现以上的问题，将司法监督引入专利权保护期确定的程序中反而有助于减少司法资源的浪费和纠纷的发生。我国目前已经建立起来几个知识产权法院。相信未来知识产权法院会越来越多。所以每个地方的知识产权法院可以设置专门的部门或者配备一些人员，专门的部门或这些人员可以对专利行政部门所确定的专利权保护期限提出自己的建议。将司法监督引入授权的过程中，可以减少专利权行政部门一些实体或程序上的错误，这样对于减少专利权诉讼有很大的助益。并且法院作为一个中立的角色介入到专利权保护期确定的程序中会缓和申请人与专利权行政部门之间的冲突，可以在专利权保护期限确定的过程中做申请人和专利权行政部门的缓冲地带。

5 结语

专利权保护期补偿制度在国外早有立法例，但是在我国却是本次修订中的新增内容。我们不否认专

利法四十二条第二款和第三款的意义,不过该制度规定仍有进步的余地。实际上,我国专利法规定的专利权制度整体上都还有进步的余地。专利权保护期制度的规定涉及专利权的属性问题。我们认为专利权属于私权利,不过这并不能否认在经济社会的发展下对专利权的有效期限做出规定。美国等国家的专利权保护期规定得并不统一,未来我国在经济社会发展状况允许的情况下应当逐步进行专利权保护期的个案化探究。在逐步实现专利权保护期个案化的过程中,可以先拓宽专利法第四十二条第二款与第三款专利权期限补偿制度的适用情形,规定出现哪些情况专利权人可以提出专利权保护期补偿的申请,例如专利权到期后没有收回成本的。目前来看我国专利法规定的保护期限基本与我国社会发展相适应,通过本次修订,包括药品在内的各专利基本上都可以在专利权有效期内收回成本。但是应当注意到,仍有一些研发成本较低的专利其保护期过长,所以对于这些符合专利法授权条件但是创造性不大或者研发成本回收周期短的专利应当在未来立法中适当缩减专利权保护期以促进知识的传播。在专利权保护期制度的改革推进过程中,需要专利权行政部门的配合,未来应当注重培养专利审批需要的技术人员,以减轻专利行政部门现行的负担。除此以外,未来立法应当尽可能将司法监督引入到专利权保护期制度的确定过程中,以此促进专利权保护期制度的合理确定,缓和申请人和专利行政部门之间的矛盾,减少专利权诉讼。

参考文献

- [1] 郑成思. 知识产权文存 [M] //陈丁章. 专利强制授权制度与公益调和之关系. 北京: 中国方正出版社, 2005: 82.
- [2] 张国瑞. 专利权限制度科学性研究 [D]. 上海: 华东政法大学, 2009.
- [3] 冯晓青. 知识产权法利益平衡理论 [M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2006: 2.
- [4] 吴汉东. 知识产权基本问题研究 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2005: 445.
- [5] Robert P, Merges, Peter S, et al. 新技术时代的知识产权法 [M]. 齐筠, 等译. 北京: 中国政法大学出版社, 2003: 108.
- [6] 韩宏星. 美国专利保护期的特殊规定及其借鉴意义 [D]. 北京: 中国政法大学, 2020.
- [7] 韩宏星. 从美国专利保护期的角度看专利代理人的代理行为 [J]. 中国知识产权杂志, 2020 (159): 188-191.
- [8] 刘立春, 漆苏. 药品专利权期限补偿研究——兼议《中华人民共和国专利法修正案(草案)》第四十二条第二款 [J]. 科技管理研究, 2019 (39).

Analysis of the Patent Right Protection Term System — from the Perspective of the Second Paragraph and Third Paragraph of Article 42

Dong Haoshuang Wang Chaoyang

Shanghai University of Political Science and Law, Shanghai

Abstracts: The current Patent Law has undergone four revisions, and the new provisions on the term of patent protection in paragraphs 2 and 3 of Article 42 have aroused heated discussions in academic circles. The new regulations still have the problem of insufficient flexibility and high application thresholds. Through comparative analysis, the similarities and differences between the provisions of the Patent Law on the term of patent protection and those of the United States and Japan and international treaties are found, and then analyzed separately. Based on the characteristics of patent law and judicial practice, this paper examines the provisions on the term of patent protection in China, so as to seek the most suitable institutional arrangements for China's practice. In view of the lack of flexibility and the high threshold for application, in the future, we can seek to case-by-case the term of patent protection and appropriately relax the scope of application of the second paragraph of Article 42; Strengthen the construction of talents in patent examination and approval departments; Introduce judicial force into the procedure for determining the term of patent rights.

Key words: Patent rights; Term of protection; Compensation system