

中国某研究所诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案

——研究成果的科学价值与创造性判断的关系

关键词 行政 发明专利申请驳回复审 植物基因 科学价值 创造性

基本案情

中国某研究所诉称：其为申请号为20121007271X.2、名称为“植物耐逆性相关蛋白TaHSF1及其编码基因与应用”的发明专利申请（以下简称本申请）的申请人，国家知识产权局在第113305号复审决定中认定本申请权利要求1-13不具备创造性是错误的，向北京知识产权法院提起诉讼。

北京知识产权法院于2019年4月26日作出（2016）京73行初6269号行政判决：驳回中国某研究所的诉讼请求。中国某研究所不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院于2019年12月26日作出（2019）最高法知行终129号行政判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为：判断发明或者实用新型对本领域普通技术人员来说是否显而易见，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将该发明或者实用新型的区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域普通技术人员在面对相应的技术问题，有动机改进最接近的现有技术并获得该发明或者实用新型技术方案。创造性的审查通常不考虑发明的获得过程是否艰辛，无论发明人在发明创造过程中是历尽艰辛，还是唾手而得，一般都不影响对该发明创造性的评价。当然，未获得专利权

保护的发明创造如果构成有意义的研究成果或者具有其他价值，发明人或者申请人可以依法获得其他方面回报，但仅此并不足以使专利申请获得专利权的保护。

本申请权利要求1请求保护的技术方案相对于对比文件1公开的技术方案的区别技术特征在于：本申请权利要求1要求保护一种小麦热激蛋白TaHSF1的具体氨基酸序列，而对比文件1公开了小麦中存在能够提高其耐旱性、耐热性的热激因子TaHsf1，未公开具体的氨基酸序列。基于上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题在于：获得一种来自小麦的具有耐逆性的热激蛋白的具体氨基酸序列。对比文件2公开了热激因子(HSF)在调节热激蛋白(HSP)基因表达和传递逆境胁迫尤其热胁迫信息以及提高植物耐逆性等方面起着重要作用。本领域普通技术人员基于现有技术能够预期，植物中的HSF普遍具有提高植物耐逆性（耐热性等）的作用。并且，对比文件1已经公开了小麦中存在能够提高小麦耐旱性、耐热性以及水利用率的热激因子，故当需要提高小麦对热胁迫的耐受性及耐逆性时，本领域普通技术人员有动机利用已知的生物信息学、分子生物学的手段在小麦基因组中扩增获得其热激因子的编码基因及蛋白。对比文件2的方法和本申请均是采用同源基因克隆的方式获得目的植物的热激因子，其具有提高目的植物的耐热能力，因此对比文件2给出了根据其他植物已知的HSF序列和目的植物基因组数据库信息，通过序列比对分析结合常规分子生物学技术获得目的植物HSF的技术启示。本领域普通技术人员在对比文件1的基础上，为了获得小麦HSF，有动机以水稻中已知的HSF序列为模板，通过和小麦基因组数据库信息进行序列比对分析结合常规分子生物学技术获得小麦HSF的编码基因及氨基酸序列。在对比文件1和2的基础上，从小麦中扩增获得的热激因子会具有耐热、耐逆（包括耐干旱）的效果，对本领域普通技术人员而言是可以合理预期的且并未取得预

料不到的技术效果。

裁判要旨

一项技术成果的取得可能历经艰辛，构成有意义的研究成果或者具有其他价值，但仅此并不当然使其具备专利法意义上的创造性。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第3款（本案适用的是2009年10月1日施行的《中华人民共和国专利法》第22条第3款）

一审：北京知识产权法院（2016）京73行初6269号行政判决
（2019年4月26日）

二审：最高人民法院（2019）最高法知行终129号行政判决（2019年12月26日）