

# 某股份有限公司诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政 纠纷案

——已知化合物药用发明的创造性判断

**关键词** 行政 发明专利申请驳回复审 创造性 已知产品的用途发明

## 基本案情

某股份有限公司系申请号为20141028631X.X、名称为“癌症的治疗”的发明专利申请（以下简称本申请）的申请人，国家知识产权局作出第162306号复审请求审查决定（以下简称被诉决定）认为本申请不具备创造性。某股份有限公司认为，被诉决定关于对比文件1公开内容认定错误，对比文件1公开了化合物A为免疫抑制剂，可用于移植排斥、自身免疫性疾病和炎性病症，从未公开化合物A可用于治疗肿瘤。本领域技术人员基于对比文件1无法想到将化合物A用于治疗肾实体瘤，本申请权利要求1具备创造性。故向北京知识产权法院提起诉讼。

北京知识产权法院于2020年6月29日作出（2019）京73行初4108号行政判决：驳回某股份有限公司的诉讼请求。

某股份有限公司提出上诉，主张本领域技术人员基于对比文件无法想到将化合物A用于治疗肾实体瘤；本申请的化合物A用于治疗晚期肾癌比现有药物更有效，具有预料不到的技术效果，本申请具备创造性。

最高人民法院于2021年12月2日作出（2020）最高法知行终558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：用途发明的本质在于产品性能的应用，不在于产品本身。用途发明是在对医药化学产品进行研究过程中，发现其具有

本质上不同于现有技术应用的某种或某些特有的性质。用途发明可以分为新产品的用途发明和已知产品的用途发明。对比文件1公开了化合物A，已经教导了化合物A可以用作抗肿瘤的药物，本申请权利要求限定的肾实体瘤是肿瘤的一种，因此本申请属于已知产品的用途发明。对于已知产品的用途发明，该用途是否能从产品本身已知的活性性质以及现有用途中显而易见的得出是判断该技术方案是否具备创造性的关键。当发明是从现有技术概括的用途中选择其中一种适应症时，因现有技术的技术教导较强，发明是否非显而易见还要考虑其是否取得了预料不到的技术效果。如果技术效果是从现有技术中可以合理预见到的，则该用途发明不具备创造性。根据本申请说明书关于实施例A.2、实施例B.6和实施例B.7的记载，本申请仅仅是验证了化合物A治疗肿瘤的作用机理，并根据该机理推测其可对多种具体肿瘤产生治疗效果，而这一效果，本领域技术人员在对比文件1的启示下存在合理的预期。本申请推断出化合物A能够治疗包括肾实体瘤在内的多个肿瘤的效果，与在对比文件1公开内容基础上对化合物A治疗肿瘤的活性的预期效果是一致的，属于对比文件1的验证，未超出本领域技术人员的预期。本申请权利要求虽然存在肾实体瘤的限定，但并未在说明书中记载与此限定相关的创造性的贡献。在对比文件1公开的抗肿瘤以及记载有抗肿瘤检测方案的基础上得到本申请所限定的肾实体瘤的技术方案，对本领域技术人员而言，并未取得预料不到的技术效果。综上，本申请不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备创造性。

## 裁判要旨

已知产品的用途发明中，该产品用途能否从产品本身已知的活性性质以及现有用途中显而易见地得出，是创造性判断的关键。如果该已知产品的用途发明是从现有技术概括的用途中选择其中一种适应症且并未

取得预料不到的技术效果，则其不具备创造性。

## 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2001年7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（2019）京73行初4108号行政判决（2020年6月29日）

二审：最高人民法院（2020）最高法知行终558号行政判决（2021年12月2日）