

徐某军诉国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷案

——已知化学产品用途发明专利的新颖性判断

关键词 行政 发明专利申请驳回复审 新颖性 已知化学产品用途发明 技术效果

基本案情

徐某军系专利申请号为201611021737.7、名称为“缩短残留农药半衰期和/或完全降解时间的降残方法”的发明专利申请的专利申请人。2018年11月8日，国家知识产权局经其原审查部门审查，决定驳回该申请。徐某军不服驳回决定，向国家知识产权局提出复审。对此国家知识产权局于2020年7月27日作出第221525号复审请求审查决定，认为该申请权利要求1-3相对于对比文件1不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求4-10不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性，维持国家知识产权局作出的驳回决定。徐某军不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于2022年8月29日作出（2020）京73行初13452号行政判决：驳回徐某军的诉讼请求。徐某军提出上诉，最高人民法院于2023年12月7日作出（2022）最高法知行终788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，对于已知化学产品的用途发明而言，如果一项已知产品的新用途本身是一项发明，则已知产品不能破坏该新用途的新颖性。这样的用途发明属于使用方法发明，因为发明的实质不在于产品本身，而在于如何去使用它。相反，如果要求保护的所谓的已知产品的

新用途仅是描述了产品在申请日前未明确公开但本领域技术人员已经能够确定的技术效果，或者仅从不同角度描述或以不同的验证方法验证了申请日前已经能够确定的技术效果，则其本身不构成一项发明，相对于现有技术不具备新颖性。

本案中，本申请说明书明确记载了本申请是为有效降低和消除农产品中农药的残留，这与对比文件1的用途并无差别。本申请所称的“作物体内残留农药半衰期和/或完全降解时间”与对比文件1公开的施药后14天在农作物中的残留量相比，二者存在直接的正相关关系，仅仅是从不同角度、以不同的方法和参数验证了相同产品去除农药残留的效果。在产品组成完全相同的情况下，即便本申请验证了作物体内残留农药半衰期和/或完全降解时间，也不因此限定而具有新的用途。并且，尽管对比文件1表1中序号为1.12的施药方式为对比例，但并不意味着本申请以农药半衰期和/或完全降解时间表征的降低农药残留的技术效果相对于该对比例降低农药残留的技术效果有所改进。此外，在混合物的成分、比例、用途、效果均已公开的情况下，发现和验证其中的增效助剂所起到的具体作用，也不属于产生新的用途，故亦不会对新颖性的判断产生影响。因此，本申请权利要求1的技术方案不具备新颖性。

裁判要旨

已知化学产品用途发明专利所限定的新用途，仅是从不同角度描述或者以不同方法验证申请日前本领域技术人员已经能够确定的该化学产品技术效果的，该所谓新用途不构成该专利与现有技术的区别技术特征。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第22条第2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2款）

一审：北京知识产权法院作出（2020）京73行初13452号行政判决（2022年8月29日）

二审：最高人民法院（2022）最高法知行终788号行政判决（2023年12月7日）