

# 日本发明专利申请的创造性争辩方法（一）

2015 年 7 月 3 日

日本河野专利事务所

专利代理人 孙姣

创造性是发明专利申请能否被授权的要素之一，在日本特许厅提交的发明专利申请中，有一定数量的申请因为缺乏创造性而无法获得专利。有时，针对特许厅指出的创造性缺陷，申请人或代理人希望对其发明的创造性进行争辩。在某些情况下，申请人可以基于“对比文件的组合存在阻碍因素”这一理由进行争辩。以下，参照近期的“审决取消”事件（相当于中国的复审决定被撤销的事例），对这种争辩方法进行说明。

## 相关法条

日本特许法第 29 条第 2 款

在专利申请之前，具备该发明所属技术领域的普通知识的人，基于记载于前款各项中的发明，能容易实现该发明时，该发明不能取得专利。

## 1. 事件经过

原告奈特洛公司(Nantero, Inc)就其提交的发明名称为“制造基板产品的方法”、申请号为特愿 2003-588004 号的发明专利申请（以下简称为“本申请”），于 2011 年 3 月 11 日收到了日本特许厅做出的驳回决定。原告不服该驳回决定，因而提出了复审请求，但日本特许厅于 2013 年 3 月 29 日做出了维持驳回决定的复审决定。原告不服该复审决定，遂向知识产权高等裁判所(相当于中国的知识产权法院，以下简称为“裁判所”)提起诉讼，请求撤销特许厅做出的复审决定。裁判所经过审理，

认为复审决定中对发明的创造性判断有误，于 2014 年 11 月 27 日作出了撤销复审决定的判决。该审决取消事件的编号为“平成 25 年(行ケ)第 10234 号”。

## 2. 背景介绍

### (1) 关于本申请

本申请涉及基板制造的方法，其权利要求 1 和摘要附图如下。

#### 【权利要求】

1. 一种制造基板产品的方法，其特征在于，包括以下步骤：

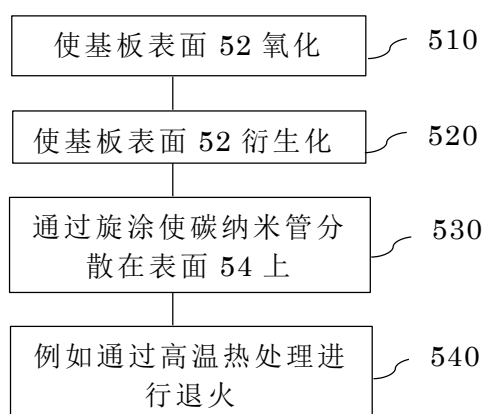
提供基板；

在该基板的表面涂布碳纳米管悬浊液，在所述基板的表面形成碳纳米管层，其中，该碳纳米管层呈多个碳纳米管相互交织的无纺布状态，且该碳纳米管层实质上不包含无定形碳；

从所述碳纳米管的无纺布状态实质上除去全部溶剂；

按照规定的图案选择性除去所述碳纳米管层的一部分，制造产品。

#### 【摘要附图】



### (2) 关于复审决定

在复审决定中，引用了对比文件 1(日本特开 2001-130904 号公报)和对比文件 3 (日本特开平 10-149760 号公报)，否定了本申请权利要求 1 所涉及的发明(以下

称“本发明”)的创造性。

其中，对比文件 1 公开了一种碳纳米管薄膜的制造方法，包括以下步骤：准备基板；在基板上形成由图案形成材料构成的图案；在基板上喷涂碳纳米管悬浊液，使溶剂蒸发，由此使碳纳米管沉积；除去位于非图案形成区域上的碳纳米管。

本发明相对于对比文件 1 的发明，存在如下区别特征。

区别特征 1：本发明具有“按照规定的图案选择性除去所述碳纳米管层的一部分”的工序。

对比文件 1 公开的是“在基板上形成图案的工序”和“将位于非图案形成区域的碳纳米管除去的工序”。

区别特征 2：本发明具有“碳纳米管层实质上不包含无定形碳……从碳纳米管的无纺布状态实质上除去全部溶剂”的工序。

对比文件 1 中没有公开这些特征。

复审决定中指出，对比文件 3 公开了“在碳纳米管层形成后通过蚀刻技术将碳纳米管层图案化的方法”，因此，本领域技术人员能够容易地想到将对对比文件 1 中的碳纳米管层的图案化方法变更为对比文件 3 中的上述方法，而本发明的区别特征 2 则是本领域技术人员基于对比文件 1 和本领域的公知常识能够容易的想到的。因此，复审决定认为本发明不具备创造性，维持了驳回决定。

### 3.争议之处

本事件的争议主要在于，双方对上述区别特征 1 的判断不同。

原告认为，对比文件 1 的发明目的在于：制作有粘着性的形成图案的碳纳米管薄膜，如果将对对比文件 1 中公开的碳纳米管层的图案化方法置换为对比文件 3 中公开的“在碳纳米管层形成后通过蚀刻技术将碳纳米管层图案化的方法”，那么，将不能形成有粘着性的碳纳米管层，从而不能实现对比文件 1 的发明目的，因此，在

组合对比文件 1 的发明和对比文件 3 的发明时存在阻碍因素。所以，不能将对比文件 3 应用于对比文件 1，本领域技术人员不能容易地想到本发明。

而被告认为，对比文件 1 和 3 均认识到有必要通过选择基板表面的状态或与纳米管的接触状态来确保基板和碳纳米管的粘着性，具体的粘着强度不过是本领域技术人员的常规选择。因此，即便将对比文件 1 中的碳纳米管层的图案化方法变更为对比文件 3 公开的“在碳纳米管层形成后通过蚀刻技术将碳纳米管层图案化的方法”，也能确保对比文件 1 中提及的“粘着性”，因此，将对比文件 3 的发明应用于对比文件 1 的发明并不存在阻碍因素。

#### **4.裁判所的判断**

裁判所认为，根据对比文件 1 的记载可以判断，确保粘着性是对比文件 1 的发明必不可少的课题，就对比文件 1 中的图案化方法而言，如果不能确保用替换后的方法制成的产品具有与对比文件 1 同等程度的粘着性，则不能替换为其它方法。而且，考察对比文件 3 的图案化方法下的碳纳米管的粘着性，对比文件 3 中仅记载了“通过涂布、压接、埋入等方法将碳纳米管提供到合成树脂制的支承基板 12 上”，对于粘着性并没有特别的考虑，碳纳米管层相对于支承基板 12 究竟有何种程度的粘着性也不得而知。因此，将对比文件 3 的发明应用于对比文件 1 的发明是存在阻碍因素的，复审决定中对区别特征 1 的判断有误。

#### **5.总结和建议**

就本发明而言，其区别特征 1 已被对比文件 3 所公开，而且，该区别特征 1 在本发明中的作用和在对比文件 3 中的作用几乎是相同的。但原告从对比文件 1 和对比文件 3 的组合存在阻碍因素的角度出发，阐述了将对比文件 1 中的图案化方法置换为对比文件 3 中的图案化方法将无法实现对比文件 1 的发明目的这一观点，成功地主张了本发明的创造性，也得到了裁判所的支持。

可见，当向日本特许厅提交的发明专利申请被指出不具备创造性时，根据该发明专利申请的实际情况，申请人或专利代理人可以考虑借鉴本事件中原告的争辩方法，对其发明的创造性进行争辩。

例如，在发明相对于最接近的对比文件的区别特征已被另一对比文件公开，且该区别特征在该发明中的作用和在另一对比文件中的作用相同的情况下，申请人或代理人可以分析各对比文件的内容，判断将两对比文件组合后，最接近的对比文件的发明目的能否实现。如不能实现，则可以从对比文件的组合存在阻碍因素这一角度进行争辩，陈述两对比文件不能组合的理由，以主张发明的创造性。