



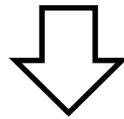
# 关于近年日本专利创造性的判断

专利业务法人 后藤专利事务所

# 近年日本专利创造性的判断标准

2008年(行ケ)第10096号 (饭村法官)

满足专利法29条2款所规定的必要条件...从现有技术出发，以是否容易**推想到**申请发明相对于现有技术的特定技术特征（**区别技术特征**）为标准进行判断。...为了客观地判断是否容易想到，正确把握该发明的特定技术特征，即，**正确把握该发明要解决的技术问题（课题）是不可缺少的**。  
...为了判断该发明容易想到，在讨论现有技术内容时，仅仅成立尝试能达到该发明的特定技术特征**这种推测的话是不充分的**，必需具有“**应该做了为达到该发明的特定技术特征**”**这样的启示等**，这点是理所当然的。



为了判断不具备创造性，本领域的技术人员必需建立从现有技术（最接近的现有技术）出发，**应该达到本发明这种逻辑**。



根据近年的判例和专利审查标准的修订，**发明专利授权率迅速提高**

**亲专利**（pro-patent：有利于申请人）是近年来的趋势

### 近年来的发明专利授权率

（发明专利授权率=发明专利授权数/（发明专利授权数+驳回数+进入实质审查后的放弃申请数））

2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年
54.9%	60.5%	66.8%	69.8%	69.3%	71.5%	75.8%

出处：专利行政年度报告书2017年度版



# 创造性判断方法

## 命题

从最接近的现有技术（对比文件）出发，本领域技术人员能否**构筑容易达到要求保护的发明的逻辑**  
⇒能否**构筑容易想到的逻辑**？

## 判断1

关于要求保护的发明与最接近对比文件之间的**区别点**、**应用其他对比文件**、或考虑**技术常识**（设计变更等）时，能否构筑逻辑？

能构筑逻辑

- 在最接近的现有技术对比文件中应用其他对比文件的**动机**
- 相当于来自最接近现有技术对比文件的**设计事项**

## 判断2

也包括在肯定创造性方向上发挥作用的相关要素（**有益技术效果**·**阻碍因素**）的各种情况，综合评价后，能否构筑逻辑？

能构筑逻辑

没有创造性

不能构筑逻辑

逻辑动机

- 技术领域的相关性
- **课题**的共同性
- **作用·功能**的共同性
- 对比文件中的**启示**

不能构筑逻辑

- 具有有益技术效果
- 存在结合最接近的现有技术对比文件和其他对比文件的阻碍因素

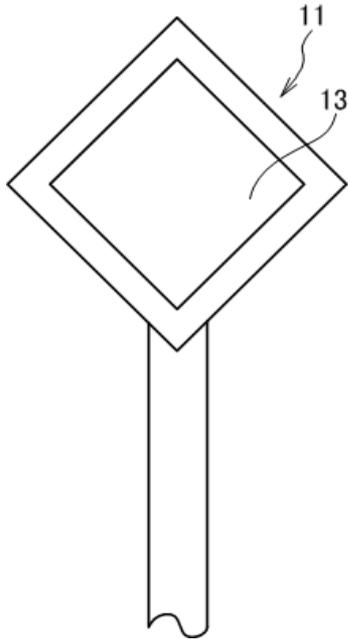
有创造性



# 例題

## 具有抗贴纸效果的交通指示标志牌

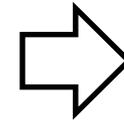
(提供例題: Bockermann Ksoll Griepenstroh Osterhoff (DE) and Hauptman Ham, LLP (US))



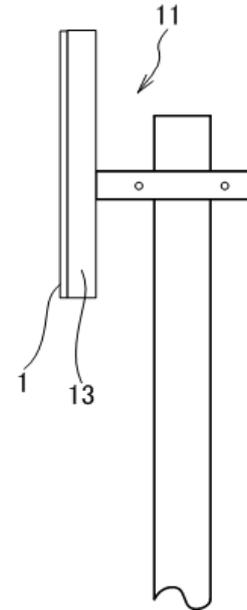
【现有技术】  
具有指示牌13的交通指示标志牌11



【课题】  
贴纸对策



## 本发明

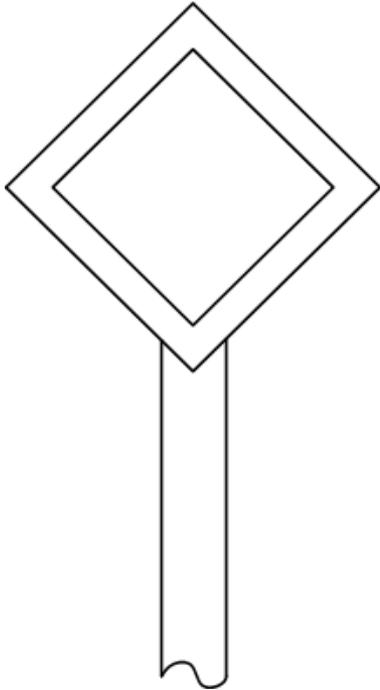


【解决手段】  
在指示牌13上备有表面具有不均匀突起的薄膜1

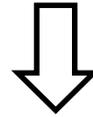


特許業務法人  
後藤特許事務所  
GOTOH&PARTNERS

对比文件1  
(最接近现有技术)



本发明与对比文件1的区别点：  
“在薄膜的表面有不均匀突起”



命题

从对比文件1出发，本领域技术人员能否构筑容易达到上述区别点“在薄膜的表面有不均匀突起”的逻辑

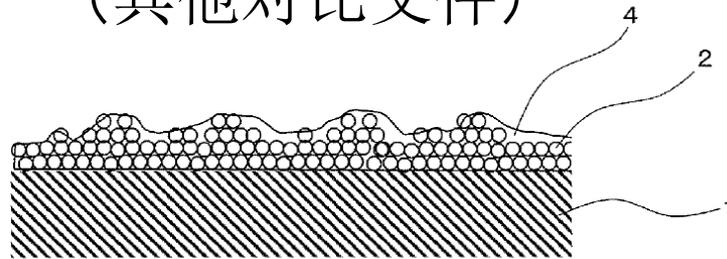
【技术领域】具有指示牌的交通指示标志牌

【课题】提高夜间指示牌的能见度

【解决手段】在指示牌上备有具有回射性的薄膜



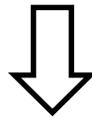
## 对比文件2 (其他对比文件)



【课题】防止在汽车的窗玻璃内侧沾上有机污垢（手上的油泥）

【解决手段】汽车的窗玻璃1内侧上贴有表面具有不均匀突起的薄膜4。

【效果】薄膜4的突起具有防止有机污垢的效果。



对比文件2中有记载：关于本发明与对比文件1的区别点  
“薄膜的表面具有不均匀突起”



## 自己公司申请「具有抗贴纸效果的交通指示标志牌」的发明

收到因结合对比文件1+2而不具备创造性的审查意见通知时，如何答复？

审查意见（审查员的**逻辑**）

对本领域技术人员来说，应用对比文件2表面具有不均匀突起的薄膜，替代对比文件1交通指示标志牌的指示牌上的薄膜，得到本发明是**容易想到的**。



## 关于容易性的反驳①

以对比文件1没有结合对比文件2的**动机**为宗旨的主张（流程图中的判断1）

- 对比文件1和2的**技术领域**不同⇒若单凭这种反驳，难以肯定创造性。
- 对比文件1（提高能见度）和对比文件2（防止有机污垢）没有记载本发明的**课题**（贴纸对策）。  
⇒跟本发明**相同的思考过程**（贴纸对策）不能构筑容易性逻辑  
「审查员通常选择**与要求保护的发明技术领域或课题相同或相近的现有技术作为对比文件（最接近的现有技术）。选择与要求保护的发明技术领域或课题有很大不同的对比文件时，不容易构筑逻辑。**在这种情况下，要求审查员更加谨慎地构筑逻辑。」  
（审查标准第Ⅲ部第2章第2节3.3（2））
- 对比文件1（提高能见度）与对比文件2（防止有机污垢）的**课题不同**。  
⇒跟本发明**不同的思考过程**也不能构筑容易性逻辑。  
「最接近的现有技术对比文件与其他对比文件之间**课题相同**时，成为因本领域技术人员通过在最接近现有技术对比文件应用其他对比文件，得到要求保护的发明的**动机**这种**依据**。」（审查标准第Ⅲ部第2章第2节3.1.1（2））
- 对比文件1的薄膜**功能**（回射性）与对比文件2的薄膜**功能**（防止有机污垢）**不同**。
- 不管对比文件1和2，都没有应用对比文件2所记载的薄膜的**启示**。



## 关于容易性的反驳②

除动机以外的主张（流程图中的判断2）

### ■有益技术效果的主张

⇒即便结合对比文件1和2，也得不到本发明的效果（抗贴纸效果）

### ■阻碍因素的主张

⇒如果对比文件2公开表面具有突起的薄膜只能应用在汽车窗玻璃内侧的情况下，阻碍因素的主张就有效。这种情况可进行如下反驳：本领域技术人员不想在对比文件1所记载的野外交通指示标志牌上应用对比文件2所记载的薄膜。

### ■事后诸葛亮的主张

⇒在驳回复审·提出异议·无效审判时有效（审查时需谨防言辞）

「为了判断创造性，在了解了要求保护的发明的内容之后，审查员必须注意不要有下述(i)或(ii)那种事后诸葛亮的情况。」（审查标准第III部第2章第2节3.1.1（2））



## 当其他公司具有“具有抗贴纸效果的交通指示标志牌”的发明时

为了无效该专利，除了对比文件1和2之外，还需以下文件

### ■跟本发明相同的思考过程构筑逻辑时

显示在交通指示标志牌领域，贴纸对策是显而易见的课题的文件

⇒对比文件1中贴纸对策课题是内在的

以及

记载具有抗贴纸效果的突起文件（即使突起不在薄膜表面上也可以）。

### ■跟本发明不同的思考过程构筑逻辑时

显示在交通指示标志牌领域，防止有机污垢是显而易见的课题的文件

⇒对比文件1中防止有机污垢课题是内在的，对比文件1和2的课题是共同的。

对比文件1具有结合对比文件2的动机。



因为本发明（贴纸对策）和对比文件1（提高能见度）的课题相当不同，  
所以很难构筑从对比文件1出发的逻辑。

注）即使当本发明和最接近现有技术对比文件的课题相当不同，如果本发明的课题是显而易见的话，由于本发明的课题存在于最接近现有技术对比文件中，所以构筑逻辑是不难的。



感谢您的聆听！



特許業務法人  
後藤特許事務所  
GOTOH&PARTNERS