

# 中华人民共和国最高人民法院 行政裁定书

(2017)最高法行申8408号

再审申请人(一审第三人,二审上诉人):百乐墨水株式会社。  
住所地:日本爱知县名古屋市昭和区绿町3丁目17番地。

法定代表人:片冈隆,该会社董事长兼总经理。

委托诉讼代理人:朱龙,男,汉族,1980年5月26日出生,中国国际贸易促进委员会专利商标事务所专利代理人,住中华人民共和国北京市朝阳区青年路西里2号院2号楼1门304号。

委托诉讼代理人:田元媛,女,汉族,1976年12月22日,中国国际贸易促进委员会专利商标事务所专利代理人,住中华人民共和国北京市海淀区沁春园8号楼7单元602号。

被申请人(一审原告,二审被上诉人):中国制笔协会。住所地:中华人民共和国北京市东长安街6号119室。

法定代表人:王淑琴,该协会理事长。

委托诉讼代理人:叶诚,男,汉族,1984年10月6日出生,上海专利商标事务所有限公司专利代理人,住中华人民共和国上海市嘉定区江桥镇高家村211号。

一审被告(二审上诉人):国家知识产权局专利复审委员会。  
住所地:中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦

10-12 层。

法定代表人:葛树,该委员会副主任。

委托诉讼代理人:武方,该委员会审查员。

委托诉讼代理人:杨玉方,该委员会审查员。

一审第三人(二审上诉人):株式会社百乐。住所地:日本东京都中央区京桥二丁目6番21号。

法定代表人:渡边广基,该会社董事长兼总经理。

再审申请人百乐墨水株式会社因与被申请人中国制笔协会,二审上诉人国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)、株式会社百乐发明专利无效行政纠纷一案,不服北京市高级人民法院(2016)京行终5484号行政判决,向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行审查,现已审查终结。

百乐墨水株式会社向本院申请再声称,(一)本案涉及第200810099706.2号,名称为“摩擦体、书写工具及书写工具组件”发明专利(简称本专利)。本专利与证据1(日本专利JP特开2004-148744A)相比具有三个区别技术特征,均对本专利的保护范围具有限定作用。1.区别技术特征1中不仅限定了摩擦系数,而且限定了摩擦系数的测定方法,对本专利所涉弹性材料制成的“摩擦体”具有限定作用。本专利权利要求1所要求保护的主体“摩擦体”是由软质的合成树脂构成,属于弹性材料,而弹性材料的摩擦系数与垂直压力、滑动速率等测定条件紧密相关。如果不限定弹性材料摩擦系数测定条件,仅限定弹性材料摩擦系数的数值,无法准确地使用摩擦系数 $\mu$ 限定本专利的主题“摩擦体”。在物理

参数值随着测定的方法和条件不同而变化的情况下,需要限定测定方法,这对于本领域技术人员来说是基本的要求。因此,一、二审判决认定区别技术特征1不具备限定作用错误。2. 区别技术特征2对本专利的主题具有限定作用。区别技术特征2是对本专利摩擦体所应满足的物理参数的限定,而不是对使用者使用方式的限定,而且,还需要考虑区别技术特征2中各个参数的关联性。3. 区别技术特征3中的 $\mu/A$ 值限定了摩擦体的材料、形状及表面粗糙度, $\mu/A$ 在一定范围内取值表明可以采用与该范围对应的摩擦体材料和形状,对本专利的主题具有限定作用。应结合本专利的发明目的,并考虑该技术特征与其它技术特征的关系,进行总体考虑。(二)从专利的技术方案来看,区别技术特征1-3具有限定作用。本专利要解决的技术问题是,提供一种既适用于老人小孩这样的力量弱的人,也适用于力量大的成年人的摩擦体。发明人经过反复研究和试验发现,当速度 $V$ 和载荷 $W$ 在包括老人、小孩、女人等力量较弱的人的人类正常的使用范围内变化时,如果满足权利要求中区别技术特征限定的条件,则可以实现男女老少以不同的压力和速度使用该摩擦体时,均能够可靠且容易地使热变色性图案或笔迹变色。具备该物理参数的摩擦体能够适合男女老少的任何人。特别是老人、女性和孩子使用,产生的摩擦热能够可靠且容易地使热变色性图案或笔迹变色。因此,区别技术特征1-3具有限定作用。(三)根据《专利审查指南》第二部分第二章第3.2.2节的规定,产品权利要求适用于产品发明或者实用新型,通常用产品的结构特征来描述。特殊情况下,当产品权利要求中的一个或

多个技术特征无法用结构特征予以清楚地表征时,允许借助物理或化学参数表征。本专利的摩擦体由软质合成树脂构成,对于不同材质的软质合成树脂,将其做成符合本专利的摩擦体时,需要考虑的因素非常复杂且相互联动变化,因此只能借助于物理参数来表征本专利的摩擦体。1. 区别技术特征2中的“(μ×W×V)/A”可表征摩擦体摩擦时,在单位时间、单位面积上产生的摩擦热。2. 本专利所限定的摩擦体适合男女老少任何人使用,在正常的使用方式下,同一块摩擦体所具有的物理参数值均应满足区别技术特征2的限定。(四)权利要求1相对于证据1具有创造性。1. 区别技术特征1-3对本专利权利要求1的摩擦体的物理参数进行了限定,解决了现有技术中的摩擦体不适合老人、女性和孩子使用,并使热变色性图案或笔迹可靠且容易地变色的技术问题。证据1没有公开上述区别技术特征,也未给出得到上述区别技术特征的技术启示,故权利要求1具有创造性。2. 被申请人有关将证据1与赫兹公式结合,可以推导出区别技术特征2、3的主张不能成立。(五)在权利要求1具有创造性的情况下,从属权利要求2、3、4-10也具备新颖性和创造性。请求本院:1. 撤销一、二审判决;2. 判决中国制笔协会承担本案一、二审案件受理费。

中国制笔协会提交意见称,(一)摩擦系数测定方法对摩擦体无限定作用。摩擦系数同时受到垂直压力、滑动速率以及温度三个条件的共同影响,温度是限定摩擦系数测量方法的充分条件之一,因此在限定测量方法时,必须同时限定这三个条件。权利要求1中未对温度进行任何限定,因此权利要求1对本专利所要保护

的“摩擦体”不具有限定作用。摩擦系数设定在0.2-1.0的宽泛范围内,已包含了各种常规条件下测量的结果。(二)区别技术特征2中的“(μ×W×V)/A”无限定作用。说明书公开了摩擦速度越快越容易产生变色,按压力度越大越容易产生变色。在未限定环境温度和变色温度时,“(μ×W×V)/A”无法产生限定作用。(三)区别技术特征3中的“μ/A”对摩擦体无限定作用。1. μ含义不清楚,无法限定摩擦体的材料。2. 接触面积A取决于纸面特性。权利要求1未限定纸面的情况,导致对于同一摩擦体,其与纸面的接触面积A可大可小,取决于使用者使用时的状态,无法唯一确定。在未限定环境温度和变色温度时,μ/A无法产生限定作用。(四)说明书未公开与老人、女性和孩子使用情况对应的参数V和W,导致无法判断权利要求的保护范围。(五)速度越快越用力,反而会不引起变色,不符合自然规律。(六)本专利不具有创造性,其在日本的同族专利均被驳回。

专利复审委员会提交意见称,(一)区别技术特征1-3至少包含了对摩擦系数μ测定方法的限定,以及摩擦体与纸面接触面积A与μ两个因素。这两个因素与摩擦体的材料、形状等有直接关系。因此,区别技术特征1-3对权利要求1请求保护的摩擦体具有限定作用。(二)权利要求1具有创造性。

株式会社百乐提交意见称,其意见与百乐墨水株式会社的意见一致。

本院认为,本案争议焦点为:(一)区别技术特征1-3对权利要求1请求保护的主体“摩擦体”及其保护范围是否具有限定作

用；(二)涉案专利权利要求1是否具有创造性。

(一)关于区别技术特征1-3对权利要求1请求保护的主体“摩擦体”及其保护范围是否具有限定作用

《专利审查指南》第二部分第三章3.2.5“包含性能、参数特征的产品权利要求”规定，“对于含有参数限定的权利要求，应当考虑权利要求中的参数特征是否隐含了要求保护的产品具有某种特定结构和/或组成。如果该参数隐含了要求保护的产品具有区别于对比文件产品的结构和/或组成，则该权利要求具备新颖性”。本案中，根据涉案专利说明书的记载，涉案专利具体实施方式中所选取的摩擦体材料均为已知材料，涉案专利的改进不在于摩擦体材料本身。

区别技术特征1限定的速度、载荷与使用人的使用方式和特点密切相关，但也相应地限制了对摩擦体的摩擦系数进行测量的条件。区别技术特征2中限定了摩擦系数、载荷以及速度需要满足的条件。区别技术特征3中，限定了在特定速度以及载荷的情况下，接触面积与摩擦系数的关系需要满足特定的条件。因此，虽然三项区别技术特征确与使用人的使用方式(载荷、速度、面积)有关，但也相应地限制了测量摩擦体的摩擦系数的条件，以及各项参数需要满足的相互关系。因此，三项区别技术特征对权利要求1请求保护的主体“摩擦体”及保护范围具有限定作用。一、二审判决认为三项区别技术特征只限制了使用方式，不具有限定作用，认定事实有误，本院予以纠正。

(二)关于权利要求1是否具有创造性

本院认为,虽然区别技术特征1-3具有限定作用,但并不足以使得涉案专利权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步,权利要求1不具有创造性,具体理由如下:

根据涉案专利说明书的记载,在摩擦体摩擦形成摩擦热的情况下,由现有的热变色性墨水所形成的图案或笔迹可以发生变色,热变色性墨水本身属于现有技术,并不属于涉案专利的改进之处。本专利的发明目的是提供一种摩擦体,无论男女老少的任何人都可以利用摩擦生成的摩擦热,可靠且容易地使热变色性图案或笔迹变色。证据1公开了可逆热变色油墨和摩擦体,其中摩擦体的作用是通过摩擦体与纸张之间的摩擦生热原理,使得纸张上的温度上升,导致可逆热变色油墨褪色。与证据1相比,权利要求1还具备区别技术特征1-3。

结合涉案专利说明书中背景技术、发明内容以及具体实施方式中的相关内容,涉案专利权利要求1虽然具有区别技术特征1-3,但所述区别技术特征的实质在于模拟老人、女性、小孩等不同人群在使用摩擦体时的具体情况,相应确定所对应的速度、载荷、接触面积等参数,并选择现有摩擦体材料进行摩擦试验,再根据热变色性图案或笔迹的变色情况对现有摩擦体材料进行筛选,以确定哪些材料适合作为摩擦体使用。其中,区别技术特征1限定的速度,载荷,本身即对应特定人群使用摩擦体的习惯或特点,其限定的摩擦系数的范围(0.2~1.0)也是本领域技术人员可以做出的常规选择,说明书中既没有记载选择该范围具有何种困难,也没有记载该范围具有何种有益效果。而说明书具体实施方式中记载

的用于实验的硅酮树脂等摩擦体材料,也属于现有技术中已知的材料,其摩擦系数本身属于已知材料的固有特性,并不是涉案专利的发明。区别技术特征2、3所限定的有关参数以及参数之间的关系,实质上是再审申请人根据现有的可逆热变色油墨可以在特定温度下发生改变的特性,模拟老人、女性、小孩等不同人群使用摩擦体的特点,以及已知摩擦体材料的摩擦系数等,通过有限次的试验测量后,根据热变色性图案或笔迹的变色情况即可显而易见地确定数值范围。再审申请人亦认可,区别技术特征2中的“(μ×W×V)/A”即代表摩擦体摩擦时,在单位时间、单位面积上产生的摩擦热。本领域技术人员根据现有的可逆热变色油墨的性质以及不同人群的使用特点,经过有限次实验也可确定区别技术特征2、3中限定的数值范围,此种数值范围的选择和确定仅仅是实验结果的验证,而非专利法所保护的技术创新。

综上,涉案专利既没有对“可逆热变色油墨”作出改进,也没有对摩擦体材料本身作出改进,其本质上是模拟特定人群的使用习惯和特点,通过有限次的实验,对现有摩擦体摩擦后的变色效果的测量和验证。因此,尽管区别技术特征1-3具有限定作用,但所述区别技术特征不能使得权利要求1具有突出的实质性特点和显著的进步,不能使得权利要求1具有发明专利所应当具有的创造性。被诉决定认定权利要求1具有创造性,维持权利要求1有效错误,应予撤销。二审判决认定区别技术特征1-3不具有限定作用,权利要求1不具有创造性,据此撤销被诉决定,认定事实和适用法律虽有错误,但其认定权利要求1不具有创造性的结论正



确,故本院予以维持。专利复审委员会应根据本裁定的认定,对权利要求1及相关从属权利要求的创造性重新作出认定。

综上,百乐墨水株式会社的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形,依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第一百一十六条第二款之规定,裁定如下:

驳回百乐墨水株式会社的再审申请。

审 判 长	王艳芳
审 判 员	毛立华
审 判 员	杜微科



本件与原本核对无异

法官助理	唐 弦
书 记 员	张栗萌