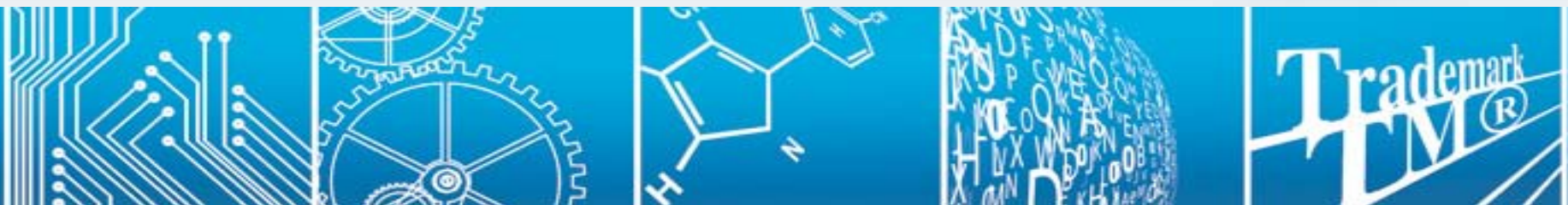


从液压摇臂式裁断机侵权案 看现有技术抗辩



BEIJING EAST IP LTD.
BEIJING EAST IP LAW FIRM

撰写人：张永玉
2014.06.06

案件来源 涉案专利	最高人民法院民事裁定书（ 2012 ）民申字第 18 号 1. ZL 200420109343.3, “液压摇臂裁断机直联式液压控制装置”（简称“控制装置”专利），1项产品权利要求 2. ZL200420109342.9, 液压摇臂裁断机内置式可调液压缸”，（简称“液压缸”专利），1项产品权利要求
申请再审人 （一审原告、二审上诉人）	盐城泽田机械有限公司
被申请人 （一审被告、二审上诉人）	盐城市格瑞特机械有限公司
一审	现有技术抗辩不成立，判决构成侵权
二审	现有技术抗辩成立，判决不构成侵权
再审	现有技术抗辩成立，驳回再审申请

技术要点	涉案专利	被诉侵权产品	现有技术 (F4裁断机)
电磁阀与活塞的连接方式	“控制装置”专利 <u>电磁阀的出口直接与有杆活塞的外端相联接</u>	与涉案专利相同	与被诉侵权产品相同
电磁阀的具体结构	没有限定	与专利产品相同	与专利产品、被诉侵权产品不同
液压缸	“液压缸”专利	与涉案专利相同	与被诉侵权产品相同

角色	关于现有技术抗辩是否成立的各方观点
再审请求人	1. 被诉侵权产品具备涉案两项专利的全部技术特征，并与专利产品完全相同，而被诉侵权产品中的电磁阀等诸多技术特征与F45裁断机不同。因此，二审判决认定现有技术抗辩成立错误。 2. 专利技术中使用的电磁阀是特定的电磁阀，其对电磁阀的内部结构以及出口进行了改进，故可以将电磁阀的出口与有杆活塞的外端直接相联接，与F45裁断机的电磁阀不同。
被请求人	泽田公司系使用现有技术申请专利
再审请求人	在审查现有技术抗辩时，比较方法应是被诉侵权技术方案与现有技术进行对比，而不是现有技术与专利技术方案进行对比。审查方式则是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或等同的技术特征。对于被诉侵权产品中与专利权保护范围无关的技术特征，在判断现有技术抗辩能否成立时应不予考虑。被诉侵权技术方案与专利技术方案是否相同或者等同，与现有技术抗辩能否成立亦无必然关联。因此，即使在被诉侵权技术方案与专利技术方案完全相同，但与现有技术有所差异的情况下，亦有可能认定现有技术抗辩成立。

涉案专利权利要求1中限定了电磁阀的连接方式，但并未限定电磁阀的具体结构。→考察点：电磁阀的连接方式。



被诉侵权产品中的电磁阀与有杆活塞亦采取与涉案专利同样的连接方式。



现有技术中公开了与上述连接方式相同或等同的技术特征？
→已公开



现有技术抗辩成立！

	现有技术抗辩	无效程序
比较对象	被诉侵权产品与现有技术	涉案专利与现有技术
现有技术数量	一项现有技术 一项现有技术+公知常识的显而易见组合	可多项现有技术和/或公知常识的显而易见组合
审查点	相同或实质相同	新颖性、创造性

➤ **被诉侵权人：**积极检索现有技术，依据检索到的现有技术决定应对策略：启动无效？采用现有技术抗辩？亦或二者都启动？

➤ **专利权人：**分层次逐渐递进限缩保护范围的方式撰写多个权利要求，以确实可靠地保护发明创造。

本案的再审请求人虽然主张专利技术中使用的电磁阀是特定的电磁阀，其内部结构以及出口都进行了改进，但这些都没有体现在权利要求中。因此，尽管被控侵权产品使用的电磁阀的具体结构与专利技术中的电磁阀完全一致，而与现有技术存在差异，但在判断现有技术抗辩能否成立时未被考虑。

Thank you !

Suite 1601, Tower E2, The Towers, Oriental Plaza
No.1 East Chang An Ave., Dongcheng District
Beijing 100738, P.R.China

Tel : +86-10-85189318
Fax: +86-10-85189338
Info@beijingeastip.com