

王某诉徐州某实业有限公司侵害发明专利权纠纷案

——现有技术抗辩认定中的发明点考量；先用权抗辩中“主要技术图纸”的认定

关键词 民事 侵害发明专利权 现有技术抗辩 发明点 先用权抗辩
主要技术图纸

基本案情

王某系专利号为ZL200910025263.*、名称为“电机壳为焊接件的小型电潜水泵”的发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人。涉案专利权利要求1为：“一种电机壳为焊接件的小型电潜水泵，该电潜水泵由四段组成……”涉案专利说明书记载，现有技术存在的缺陷是，电潜水泵的电机壳为铸铁件，电机壳壁厚大，重量重，用料多，制造成本高，冬季容易冻裂，而且铸铁件还容易产生气孔、砂眼等铸造缺陷，致使潜水泵的使用寿命低。为了解决上述技术问题，涉案专利提供了一种电机壳为焊接件的小型电潜水泵，其电机壳由圆钢管及上、下端环焊接而成，内径与原设计铸铁件电机壳相对应的内径相近。同时，说明书强调，涉案专利提供一种电机壳为焊接件小型电潜水泵，其电泵由四段组成，包括：导叶体、进水段、上轴承座和电机壳；其中导叶体、进水段、上轴承座三段仍保持原来的设计不变。王某向江苏省南京市中级人民法院提起诉讼，主张徐州某实业有限公司未经其许可，生产销售侵害涉案专利权的产品，应承担停止侵害并赔偿经济损失的责任。徐州某实业有限公司依据其QT(J)D145-04A电机壳图纸及电机壳实物提出现有技术抗辩、先用权抗辩。虽然该图纸及电机壳实物公开了涉案专利关于电机壳的相应技术特征，但是并未公开有关导叶体、进水段、上轴承座的相应技

术特征。

江苏省南京市中级人民法院认为，徐州某实业有限公司主张的现有技术抗辩成立，于2019年3月11日作出（2018）苏01民初1427号民事判决：驳回王某的诉讼请求。王某提出上诉，最高人民法院于2019年12月24日作出（2019）最高法知民终89号民事判决：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为：关于现有技术抗辩，根据涉案专利说明书载，涉案专利系通过圆钢管与上、下端环焊接形成的电机壳替代铸铁件电机壳，以解决铸铁件电机壳制造成本高、冬季容易冻裂以及容易产生气孔、沙眼等缺陷致使潜水泵使用寿命低的技术问题。涉案专利说明书多次强调，除电机壳之外的导叶体、进水段、上轴承座仍保持原来的设计不变。由此可知，涉案专利技术方案非常特殊，其技术方案的电机壳部分系涉案专利强调的唯一发明点，其余部分均为潜水泵的已有通用部件。电机壳产品作为潜水泵零部件，必然需要与其他部件相结合形成潜水泵产品。徐州某实业有限公司的QT(J)D145-04A图纸所承载的电机壳相关技术方案在涉案专利申请日前已经公开，构成现有技术。且该图纸中电机壳产品技术特征与涉案专利中电机壳、被诉侵权产品中电机壳相关技术特征均相同。故考虑到本案专利技术方案的特殊性，在涉案专利除电机壳部分之外的其余技术特征属于通用部件的情况下，可以认为徐州某实业有限公司的QT(J)D145-04A图纸电机壳部分的现有技术与潜水泵通用部分的现有技术必然结合形成作为潜水泵整体的现有技术。本案被诉侵权产品技术方案的全部技术特征与由上述潜水泵所呈现的整体现有技术方案的相应技术特征相同，徐州某实业有限公司主张的现有技术抗辩成立。

关于先用权抗辩，根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利

法)第六十九条第二项的规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵害专利权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十五条第二款规定，已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件的，人民法院应当认定属于专利法第六十九条第二项规定的已经作好制造、使用的必要准备。涉案专利技术方案非常特殊，其技术方案的电机壳部分系涉案专利强调的唯一发明点，其余部分均为潜水泵的已有通用部件。电机壳产品作为潜水泵零部件，必然需要与其他部件相结合形成潜水泵产品。根据本案查明的事实，在涉案专利申请日前徐州某实业有限公司已经制作完成QT(J)D145-04A电机壳图纸，王某亦认可该图纸与涉案专利电机壳相关技术特征一致。机械制造领域中设计图纸是生产过程中加工、检验的依据。在徐州某实业有限公司已经设计出电机壳图纸且其他部件为潜水泵通用部件的情况下，可以认定徐州某实业有限公司已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸，进而已经为生产被诉侵权产品做好必要的准备。本案中，没有证据证明徐州某实业有限公司超出了申请日前的生产用途及生产规模。徐州某实业有限公司的先用权抗辩成立。

裁判要旨

1. 涉案专利明确指出其技术方案的发明点，并强调发明点以外的技术特征均为通用部件时，如果该发明点对应的技术特征已经为一项现有技术公开，其余技术特征虽未被该现有技术公开，但该现有技术与通用部件必然结合形成与涉案专利技术方案相对应的整体现有技术方案，则可以认定现有技术抗辩成立。

2. 设计图纸是机械制造领域产品加工、检验的基本依据，在被诉侵权人已经设计出被诉侵权产品关键部件图纸且该产品的其他部件均为通

用部件的情况下，可以认定其已经完成了实施发明创造所必需的主要技术图纸，为生产被诉侵权产品做好了必要准备，其先用权抗辩成立。

关联索引

《中华人民共和国专利法》第67条、第75条第2项（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62条、第69条第2项）

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条第1款、第15条第2款

一审：江苏省南京市中级人民法院（2018）苏01民初1427号民事判决（2019年3月11日）

二审：最高人民法院（2019）最高法知民终89号民事判决（2019年12月24日）