

4

比亚迪股份有限公司诉国家知识产权局 专利复审委员会等专利无效行政纠纷上诉案

案号: (2005)高行终字第 232 号

判决日期: 2005 年 11 月 18 日

审理过程

比亚迪股份有限公司(以下简称比亚迪公司)不服国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委)第 6147 号无效决定,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。一审判决维持专利复审委无效决定。比亚迪公司向北京市高级人民法院提起上诉。

案件要点

用途不同的现有技术是否可以评价实用新型的创造性?

基本案情

比亚迪公司为 ZL00227259.8 实用新型专利的专利权人,该专利权利要求 1 记载了“一种用于可充电电池组的电路保护元件,其特征在于所述的电路保护元件由一个金属丝和两块金属薄片组成,所述的金属薄片分别焊接在所述的金属丝两端。”

惠州超霸电池有限公司以该专利不具备创造性为由请求宣告该专利权无效。在无效请求所依据的 44 份证据中,附件 8 为美国专利 US4612529,其中的保险丝包括第一端子、第二端子、绝缘装置、可熔断导体和封装。第一端子、第二端子为扁平片形状,可以由铜合金制成,例如磷-铜和铍-铜以及其他导电材

料的合金。可熔断导体可以是一条线、一层厚膜、一层薄膜或本行业常见的其他形状导体。附件 8 还描述了将可熔断导体与第一端子、第二端子焊接的过程。

专利复审委认为,附件 8 用于有限空间应用领域的电路保护,与本实用新型用于可充电电池组的电路保护元件为相近的技术领域。本领域技术人员根据常识可以推断,附件 8 中的可熔断导体应当是一种低熔点的金属材料,其熔点低于作为端子材料的铜合金。由此可见,附件 8 中的保险丝也由两个片状的金属材料端子与两端子之间焊接的细长低熔点金属的可熔断导体组成,附件 8 中应用于印刷电路板的电路保护元件已经包含了权利要求 1 中电路保护元件的全部技术特征。尽管附件 8 未明确记载微型保险丝可用于充电电池组,但附件 8 已记载微型保险丝专门用于有限空间的应用领域,使本领域技术人员将微型保险丝应用于可充电电池组中不需克服技术障碍,故权利要求 1 不具备创造性。

一审法院认为,本案实用新型与附件 8 尽管应用场合不同,但都具有保护电路的功能,二者同属电路保护元件,因此,属于相类似的技术领域。绝缘体、外壳的省略未给权利要求 1 带来意料不到的技术效果。权利要求 1 的主题名称“一种用于可充电电池组的电路保护元件”未带来电路保护元件结构上的改变,本领域技术人员无需创造性劳动就可以将附件 8 的保险丝应用于可充电电池组。判决维持专利复审委员会第 6147 号无效决定。

比亚迪公司上诉称,附件 8 与本案实用新型不属于相近领域,不能评价本实用新型创造性;二者所要解决的技术问题不同,技术方案和技术效果也明显不同,本案实用新型具备实质性特点和进步。

适用法律

《专利法》第二十二条第三款:“授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。……创造性,是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型有实质性特点和进步。”

要点分析

本专利与附件 8 尽管应用领域不同,但二者的发明目的、技术功能相同,都属于电路保护元件。本专利与附件 8 的技术原理和所起作用都是防止过大电流通过被保护的电路,故属于相同或相近的技术领域。

附件 8 中的电路保护元件已经包含权利要求 1 技术方案中的全部结构技术特征,区别仅在于附件 8 没有公开电路保护元件可用于可充电电池组中。对于本领域普通技术人员来说,将附件 8 中的电路保护元件用于可充电电池组中不需要花费创造性劳动,故本专利权利要求 1 不具有创造性。

判决要点

本案实用新型与附件 8 的技术尽管用途不同,但是原理和所起作用相同,属于相同或相近的技术领域,将附件 8 中的电路保护元件用于可充电电池组中不需要花费创造性劳动。