

# NEWSLETTER

## 知产快报

● 专利无效制度的设置本质上应着眼于专利无效制度的公益性和解决纷争的功能。无效制度在运行中，既不能简单套用民事诉讼中确定判决的既判力说或是行政处分的实质确定力说，也不应当允许基于同一证据及同一理由反复进行宣告专利无效审查请求。在把握一事不再理原则的适用时，不能拘泥于“相同证据”字面表述，而需实质上考察新证据是否带来了新事实、新问题，是否是在先决定中没有审理过的，由此来避免对相同事实及相同理由的反复审理，花费人力、物力和财力，给社会性资源带来无益消耗。



## 专利无效程序中一事不再理原则的相同证据判断

专利无效<sup>1</sup>程序是由无效宣告请求人所启动的并由无效宣告请求人和专利权人参加的，是国家知识产权局纠正不当授权而设置的行政确权程序。无效请求人提出的无效宣告请求由专利复审委员会审理并做出无效决定，其上诉请求由法院审理。一事不再理原则是无效程序的基本原则，其法律依据来自《专利法实施细则》第66条第2款的规定：

“在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理。”

如果在后的无效宣告请求与在先的无效决定满足（1）涉及相同的权利要求，（2）涉及相同的理由和证据，并且（3）在先决定中已审理过，则在后的无效宣告请求适用一事不再理原则，即在后无效宣告请求不予被审理。一事不再理原则设置的考量是节约行政和司法资源以及维护最终决定的确定性。

为增强可操作性，《专利审查指南》（2010）第四部分第三章第2.1节给予了如下规定：“对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权，以相同的理由和证据再次提出无效宣告请求的，不予受理和审理。如果再次提出的无效宣告请求的理由或者证据因时限等原因未被在先的无效宣告请求审查决定所考虑，则该请求不属于上述不予受理和审理的情形”。

尽管审查指南规定了在无效宣告请求审查决定中已被考虑的相同理由和证据，适用一事不再理原则。但在实践中，如何判断“一事”，何谓“相同证据”，都存在一定不确定性。本文根据我国近些年的无效决定和法院判决，对适用一事不再理原则的相同证据判断给予梳理。

### 证据如何相同？

#### 一、证据存在形式虽不同，但证据实质内容相同，属于相同证据。

在无效决定（第WX8544号）中，复审委认定请求人提交的证据1（青岛海洋大学出版社出版的《人造纤维工厂装备》封面及第261—266、282—284页等复印件）来否定涉案专利权利要求1-2的新颖性和创造性与复审委对相同专利作出的在先决定（第5502号）中所引证的证据4（R535A型粘胶长丝纺丝机产品说明书复印件）披露的内容完全相同，在第5502号无效决定中已经就涉案专利的权利要求1-2相对于证据4进行了评述。故，无效请求人再次以同样的理由和证据提出无效宣告请求，符合一事不再理原则。

该无效案的最接近现有技术纺丝机虽然出现在证据1和证据4不同的证据中，两个证据公开的纺丝

机完全相同，利用该纺丝机作为最接近的现有技术评价新颖性和创造性时，属于相同证据。

#### 二、优先权文件与专利申请不属于相同证据

在无效决定（第WX9877号）中，复审委认定请求人提供的证据是在先决定中所评述证据的优先权文本，两份专利的权利要求书、说明书及其附图不完全相同，不属于相同证据，不适用“一事不再理”原则。法院也有类似认定。<sup>2</sup>

#### 三、同一外文证据中文译文不同，不属于相同证据

在无效决定（第W606752号）中，复审委认定附件3'的中文译文与在先决定（第W606398号）中该证据的中文译文不同，请求人重新提交附件3'不属于相同证据，不适用“一事不再理原则”。

#### 四、证据的使用方式或组合方式不同，不属于相同证据

在无效决定（第17987号）中，无效请求人提交证据7和证据8，否定涉案专利权利要求1的创造性。

<sup>1</sup> 《专利法》第45条规定，自国务院专利行政部门公告授权专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

<sup>2</sup> (2009)高行终字第725号判决

在该专利的在先决定 16576 号中，已审理了权利要求 1 相对于对比文件 1（即证据 7）和对比文件 2（即证据 8）是否具有创造性的问题。但，在 16576 号中，基于将对比文件 1 的基准凸块 23 与权利要求 1 的“顶出部”进行比较，从而认定二者并不相同，并进而得出权利要求 1 相对于对比文件 1 和对比文件 2 的结合具备创造性的结论；而在本 17987 无效决定中，请求人主张使用证据 7 中的耳片 25 对应权利要求 1 中的“顶出部”特征。因此，在后无效程序中证据 7 和证据 8 结合评价权利要求 1 创造性的具体评述方式与在先决定中认定的并不相同，权利要求 1 相对于证据 7 和证据 8 的结合不具备创造性的无效理由并不适用一事不再理原则。

虽然上述两个无效宣告请求中使用的证据相同，但评述具体特征时证据的使用方式并不相同，导致证据实质上不同，不属于相同证据。

以上法院判决和无效决定针对何谓相同证据提供了多维度参考。可以看出，在判断相同证据上，采用了较为严格的判断标准，其要求证据在实质内容上相同，在使用方式和结合方式上也都需要相同。

### 新证据是否一定不适用一事不再理原则？

证据是依照诉讼规则认定案件事实的依据。证据对于当事人进行诉讼活动，维护自己的合法权益，对法院查明案件事实，依法正确裁判都具有十分重要的意义。复审委和法院之所以对于相同证据的认定采用严格的标准，是为了保证再次无效宣告请求的事实依据是相同的，由此尽可能准确确定一事不再理的适用。

无效决定（第 4W108697 号）是复审委针对无效请求人第二次提出无效宣告请求而做出的决定，其中说明书公开不充分的无效理由也是第二次提出。在第二次提出该理由时，无效请求人提交了两个证据，证据 1 和证据 2，二者都为教科书，证明核磁共振氢谱是表征有机化合物的重要手段。证据 1 是新提交的证据，在第一次无效宣告请求（无效决定第 37539 号）中没有提出过。无效请求人主张核磁共振氢谱是有机化合物表征的重要手段，涉案专利的化合物没有提供氢谱数据因而公开不充分。在第一次无效程序中，无效请求人也提出相同主张。在无效决定 4W108697 中，合议组认为，请求人提交了新证据，不适用一事不再理原则。

实际情况是，除了请求人提交的证据 1 和证据 2 之外，本领域技术人员不难找到其他类似教科书或者文献，用来说明核磁共振氢谱在化合物表征的重要性。但，无论什么形式的证据，它们想证明的事实并没有改变，即核磁共振氢谱在化合物表征中很重要这一公知常识，新提交的证据并未给涉案专利的说明书记载的内容增加任何内容或增添任何额外的解读。复审委再次审理的事实没有改变。复审委再次审理的问题也没变，即说明书是否充分公开的问题。这种情况，笔者认为适用一事不再理原则。否则，只要提交新证据，就不适用一事不再理原则，那么该无效请求人或其他人可以无休止地提出相同的无效理由。复审委将无休止地审理相同问题，专利权人也将无休止地应诉。

笔者认为，一事不再理原则中判断相同证据需要判断新提交的证据是否对在先决定审理的事实产生了变化，而不能拘泥于证据形式本身。在 2018 年经典案例之一的北京四环制药诉齐鲁制药的二审行政判决<sup>3</sup>中，齐鲁公司在无效宣告程序提交了外部证据鉴定报告来证明涉案专利的实施例 5 的杀虫活性的实验数据不真实，但该鉴定报告没有被采纳。在诉讼程序中，齐鲁公司依然提出实施例 5 的杀虫活性的实验数据不真实这个问题，但依据的是涉案专利说明书实施例 5 中记载的公式对说明书中记载的实验数据进行数学推导，从内部数据的方式证明相关实验数据不真实。法院认定，外部证据和内部证据针对同一个问题，没有增加新的证据，仅仅是证明逻辑、论证方法不同，适用一事不再理原则。针对实质上同一问题进行审理，势必会造成行政资源和司法资源的浪费。

上述行政诉案件与无效决定 4W108697 情形虽不尽相同，但二者在判断一事不再理适用问题上存在共性，即都是判断审理的事实是否发生了改变，审理的问题是否实质上相同。

### 结论

专利无效制度的设置本质上应着眼于专利无效制度的公益性和解决纷争的功能。无效制度在运行中，既不能简单套用民事诉讼中确定判决的既判力说或是行政处分的实质确定力说，也不应当允许基于同一证据及同一理由反复进行宣告专利无效审查请求。在把握一事不再理原则的适用时，不能拘泥于“相同证

<sup>3</sup> (2018)京行终 2962 号

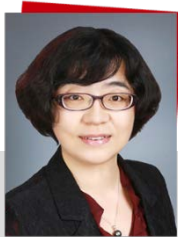
据”字面表述，而需实质上考察新证据是否带来了新事实、新问题，是否是在先决定中没有审理过的，由此来避免对相同事实及相同理由的反复审理，花费人

力、物力和财力，给社会性资源带来无益消耗。

本文不等同于法律意见，如需专项法律意见请咨询我公司专业顾问和律师。我公司电子邮箱为：[LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)，该电子邮箱也可在我公司网站[www.lungtin.com](http://www.lungtin.com)找到。

如需更详细的信息或进一步的法律咨询，请与本文作者联系：

吴小瑛：合伙人、英德生化部经理、资深专利代理师：[LTBJ@lungtin.com](mailto:LTBJ@lungtin.com)



吴小瑛

（合伙人、英德生化部经理、资深专利代理师）

吴小瑛女士擅长专利申请文件的撰写、审查意见答复、复审、无效、行政诉讼、专利尽职调查和自由实施调查、专利分析等业务，在药学、化学、生命科学、材料学等技术领域积累了丰富的专利法律服务经验。吴女士中英文撰写经验丰富，她撰写的国际申请 PCT/CN2014/091138 被收录在《全国优秀发明专利申请代理案件选编(2016)》中。除了中国专利申请业务，吴女士具有丰富的欧美专利实践经验，并具有代理美国专利申请的资格。吴小瑛女士于2000年加入隆天。

吴小瑛女士于2005年获中国专利代理人执业资格，于2013年被最高人民法院指定为诉讼专利代理人，有资格代理专利民事和行政诉讼案件，于2013年荣获中华全国专利代理人协会评选的专利代理行业第一批高层次人才“专利文件撰写类型”的高层次人才，于2016年入选国家知识产权专家库专家，研究领域为知识产权服务业综合管理，于2019年获美国专利代理人资格。