



“一事不再理”原则在无效宣告程序中的适用与救济探究

卜祥凯

引言：“一事不再理”原则起源于古罗马法的“诉权消耗理论”，延续千年，至今仍是各个国家制定程序法时奉为圭臬的一项法律原则。在我国，无论是民事法律范畴、刑事法律范畴、还是行政法律范畴，一事不再理原则都是构建其诉讼程序中不可或缺的法律原则。

以民事法律范畴为例，一事不再理原则的基本含义为同一当事人基于同一事实和理由就同一诉讼标的不得再次向人民法院提起诉讼。一事不再理原则的设立意义在于：一方面，避免审判机构对于同一诉争作出前后矛盾的裁定、判决或决定，影响行政、司法机关的公信力和法的稳定性；另一方面，避免过度消耗司法资源，减轻当事人负担。

一、无效宣告程序中“一事不再理原则”的规定

专利无效宣告程序由国家知识产权局负责审理，兼具有居中裁判和行使行政职权两种特性，这也使得学界对于专利无效宣告程序的定性问题一直有所争论，有学者认为专利无效宣告程序具有居中裁判的特性，具有准司法性质；而目前的主流观点认为专利无效宣告程序是一种专门化的行政审查程序，其目的并非仅是为了平息双



方当事人之间的争议，还肩负了维护公共利益，向社会提供符合法律规定、范围清晰的专利权的使命。也即专利无效宣告程序实质上是行政机关作出的对于专利权的设立、变更、消灭的具体行政行为，该具体行政行为理应参照行政诉讼法设置相关的程序和法律原则。但正由于前述的特性，无效宣告程序又不同于一般的具体行政行为，它是由无效宣告请求人认为专利权人不应被授予专利权而提起的、针对专利权人专利权有效性的挑战，其本质上具有维护公共利益不受私人垄断的公益属性。在该具体行政行为的作出过程中，国家知识产权局处于居中裁判的位置上，这就使得在考虑无效宣告的程序和法律原则设置时，需要根据其特点进行变通。以一事不再理原则为例，《专利法实施细则》以及《专利审查指南》具有如下规定：

《专利法实施细则》第六十六条第二款规定，“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”。

《专利审查指南》第四部分第三章第 2.1 节规定，“对已作出审查决定的无效宣告案件涉及的专利权，以同样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（简称无效宣告理由）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”。



二、无效宣告程序中“一事不再理原则”的特点

相较于民事法律范畴中的一事不再理原则，无效宣告程序中涉及的一事不再理原则有以下几个特点：

（1）具有明确的划分时点。

《专利法实施细则》与《专利审查指南》中都规定了一事不再理原则的具体时点是在作出无效审查决定之后，也就是只有在无效决定作出后才触发针对该无效决定的一事不再理原则，在无效决定作出之前，即便撤案后再以相同的事实理由提起无效宣告，不属于一事不再理原则的适用情形。有学者认为这样设置的原因是因为相较于一般的行政诉讼或具体行政行为，无效宣告程序作为带有居间解决纠纷并承担一定公益功能的具体行政行为，对撤回请求后的程序不作干涉，一方面有利于解决纠纷，同时也避免了由于请求人的不当处置导致公众利益受损的情形。这点笔者表示认同。

（2）未限定“同一当事人”。

在民事法律范畴中，鉴于民事法律关系的相对性，一事不再理原则限定为同一当事人基于同一事实和理由就同一诉讼标的不得再次提起诉讼。而无效宣告程序中并不存在这一“相对性”，根据《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）第四十五条的规定，“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，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，可以请求国务院专利行



政部门宣告该专利权无效。”故对于无效宣告程序的一事不再理原则，同样未限定“同一当事人”。这样的设置是一脉相承的，若仅在一事不再理原则中考虑相对性，即规定仅同一当事人提起的无效请求才适用一事不再理原则，而在无效提起过程中依旧允许任何单位和个人提起无效，这将产生明显的程序漏洞，同一无效请求人可以变换不同的主体资格就同一事实和理由提起无效，这无疑将极大的浪费行政、司法资源。

但笔者认为这样一脉相承的设置程序上也并非十全十美。如上所述，我国可以由“任何单位和个人”提起无效宣告请求，是出于公共利益的考量，与专利权人没有任何利害关系的个人也可以提起无效宣告请求，在这样的程序中，我们无法看清无效宣告请求人的目的（因为考虑到无效宣告请求的成本和效果，绝大多数的无效宣告请求并非单纯的为公共利益的考量），这种制度在业内也被俗称为稻草人制度。而实际上在美国或德国现行的法律体系中，提起无效宣告程序的请求人必须是与专利权人存在利害关系的当事人，即将在我国适用的“任何单位和个人”限缩到了“利害关系人”。这样设置的好处之一是规避了稻草人制度可能带来的潜在风险。生效的无效决定，因一事不再理的加持具有较强的即判力，在实务中，这对在后的、针对同一专利的无效请求具有很大的影响。对于宣告专利权维持的无效决定，其无形中已经对涉案专利的稳定性背了书，



至少相较于该决定所审查的证据和理由，涉案专利的稳定性已被国家知识产权局在授权后再次认可。这会极大的加大涉案专利在侵权案件中的杀伤力，对专利权人具有一定的诱惑。同时，无可否认的，即便是相同的证据和理由，对于不同业务能力和主观意愿的无效请求人来说，甚至可能拿到相反的无效结果。在这些背景和客观因素下，结合稻草人制度考虑，专利权人完全可以利用稻草人制度和一事不再理原则“加固”专利的稳定性，同时“废掉”具有威胁的证据和理由。而当被诉侵权人面对这样的“加固”专利却无法使用已经“废掉”的证据和理由时，在我国现行的法律体系下没有特别合适的救济途径。

三、无效宣告程序中“一事不再理原则”的适用

对于《专利法实施细则》与《专利审查指南》中关于一事不再理原则中“同样的证据和理由”应当如何理解是一事不再理原则在实务中最重要的一点。但实际上，现有的法律体系仅仅给出了原则层面的表述，并没有具体而落地的规则和指引，这也使得在实务过程中存在诸多解释空间和裁量空间。“相同的证据和理由”应当如何理解，笔者认为应当合目的性的考虑一事不再理原则的立法目的，结合个案进行具体分析。如前所述，一事不再理原则的设立意义在于一方面避免审判机构对于同一诉争作出前后矛盾的裁定、判决或决定，影响行政、司法机关的公信力和法的稳定性；另一方面，避



免过度消耗司法资源或行政资源，减轻当事人负担。基于这样的目的，在考虑是否构成“同样的证据和理由”时，可以考虑以下几点：

(1) 在先证据和理由是否实质上影响或覆盖了在后的证据和理由？

对于同样的证据和理由，不应当仅仅停留在形式上的审查。对于“同样的证据”的认定，要考虑在后提交的证据在实质内容上是否与在先的证据完全一致，一方面，例如一案双报的发明和实用新型专利中完全相同的部分先后作为在先、在后的证据，虽然在形式上是两份专利号都不相同的专利文献，但实质上依旧构成了同样的证据；另一方面，例如同一专利证据的不同实施例先后作为在先、在后的证据，虽然形式上是一份专利文献，但实质上是应对两种不同技术方案的不同证据。而对于“同样的理由”的认定，应当不仅仅包括无效理由的认定，还包括除证据本身的认定以外的其他考虑因素，例如证据组合方式、结合启示、改进动机上有无异同，进而进行综合判断。故在考虑同样的证据和理由时，不应当仅仅停留在形式上的审查，应当根据个案实际情况，判断在先证据和理由是否实质上影响或覆盖了在后的证据和理由，只有在实质性的影响或覆盖的情形下，才可以认定为同样的证据和理由。

具体到实务中，在创造性判断的过程中，最接近证据+公知常识的证据组合方式是常见的形式，对于不同的公知常识与同一证据组合的情况，是否需要适用一事不再理原则？笔者认为：首先，在形



式上，不同的公知常识性证据也属于不同的证据，在实体上，也不应当将“公知常识”视为单独的一份证据，对于属于公知常识的同一技术特征，不同的公知常识性证据所带来的结合启示可能不同；其次，需要根据个案实际情况进行分类讨论，若两份公知常识性证据除了出处不同其余内容均相同（例如一份引用了另一份），这种情形属于前面讲到的实质性相同的情形，应当受一事不再理原则的约束；而若两份公知常识性证据对公知常识的阐述内容、角度等存在区别，也可能给出不同的技术启示，则应当认定为两份证据，不受一事不再理原则的约束。

上述观点同样适用于在新颖性判断的过程中，通过参考性公知常识性证据证明某一特征在最接近证据中属于隐含公开这一情形。若本领域技术人员在面对最接近证据时明确清楚的知晓该技术方案中必然存在某一未明示的技术特征，可以通过公知常识性证据来证明本领域技术人员具有这种能力，而不同的公知常识性证据公开的内容可能存在局限性，使得合议组参考后对本领域技术人员的能力认识不足，使得在先的决定中无法依据现有的证据确认该特征属于隐含公开，在这种情况下，对于在后无效请求的新颖性的判断，虽然所使用的证据和理由在形式上与在先的证据理由相同，但用于说明隐含公开的、对本案认定起到关键性作用的参考性公知常识证据的替换或补充，不应当受一事不再理原则的约束。



(2) 在后证据与专利各个特征的比对与在先证据是否完全一致？

在判断是否属于同样的证据和理由的过程中，即便在形式上相同、且出于同一技术方案的证据的情况下，因技术方案撰写的差异性，同一证据的同一技术方案的特征比对方式也可能存在多种情形，即可能存在在先无效决定中请求人和合议组均主张和使用的特征 A 对应专利的特征 1，而在后无效请求中请求人使用特征 B 对应专利的特征 1，而这一两种对应方式带来的改进动机、技术启示同样可能会存在差异。对于这种情形，笔者认为不应机械的适用一事不再理的条款，而是考虑两种证据和理由的使用是否实质性的相同或覆盖，若两种情形可以带来不同的改进动机和技术启示，那么不应当认定适用一事不再理原则。

(3) 若接受在后证据和理由是否会与依据在先的证据和理由所作出的决定产生矛盾？

一事不再理原则的意义和目的包括避免审判机构对于同一诉争作出前后矛盾的裁定、判决或决定，影响行政、司法机关的公信力和法的稳定性。故上述对于是否实质性的属于相同的证据和理由的判断，还应当合目的性的确认接受在后证据和理由是否会与依据在先的证据和理由所作出的决定产生矛盾。若合议组接受了在后的证据和理由，并且可能得出与在先决定相反的结论时，尤其应当注意是否会影响在先决定即判力的行使。在实务中，受到潜在的在先决



定即判力的影响，在后无效请求中的证据和理由即便被合议组接受，大多数的结果仍将与在先决定的审查结论保持一致。但当在后的证据和理由实质上解决了在先无效决定中的问题时，例如变更了同一证据的特征比对方式，且新的特征比对方式解决了在先决定中认定的作用不同等问题而公开了技术特征；又如更换了参考性公知常识证据，使得合议组可以确信本领域技术人员在申请日时具备在最接近证据的技术方案中确认隐含公开的能力的，均属于出现了新的事实的情形，即便在后无效审理结果与在先的审理结论相反，依旧不会产生矛盾。

(4) 是否符合利益平衡原则，无效请求人是否还有其他救济途径？

利益平衡原则作为法的价值目标的基础，应当贯穿到法律框架和制度体系的方方面面。对于目前大多数的无效请求来说，背后往往都暗藏着商业目的或关联着侵权诉讼，无效请求人在与专利权人的全盘抗衡中，往往处于劣势。若无效请求人所提交的证据已经是其穷尽检索所能找到的最接近的证据，认定适用一事不再理原则会使得无效请求人没有其他任何救济途径的情况下，手握较大自由裁量权的居中裁判者在考虑节约司法资源和减少当事人诉累的同时，可以考虑兼顾利益平衡原则。

四、“一事不再理原则”的救济途径建议

若在先无效已作出决定，使得其他无效请求人无法再使用与之



相同的证据和理由再提起无效请求，实质上一定程度剥夺了其他无效请求人的权利，侵害了社会公众的公共利益。在我国先行的法律制度下，无效请求人很难寻找救济途径。针对此，笔者有两点建议：

(1) 无效阶段，通过部门规章或指导性案例明确一事不再理的内涵和外延

现有的对于一事不再理原则的法律规定过于上位，可以考虑通过对《专利审查指南》的修订或通过复审无效十大案件的案例指导，明确一事不再理的内涵和外延，明确“一事”的含义、明确“同样的证据和理由”的定义，减少模糊地带，收紧裁量空间，实现类案同判，也可以给到无效请求人和专利权人明确的指引。

(2) 行政阶段，考虑允许利害关系人作为原告对无效决定提起行政诉讼

在现有的司法实务中，可以允许对无效决定提起行政诉讼的主体仅仅是被诉决定的参与主体，即无效请求人或专利权人，但实际上《专利法》中的相关规定并未明确限定提起行政诉讼的主体（虽有隐含之意，但留有解释空间）。

《专利法》第四十六条第二款：“对国务院专利行政部门宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。”

无效决定作为具体行政行为，除应当依据特别法（《专利法》）外，对于没有明确规定的部分，还可参考《中华人民共和国行政诉



讼法》（以下简称《行政诉讼法》）的规定。

《行政诉讼法》（2017 修正）第二十五条规定：“行政行为的相对人以及其他与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织，有权提起诉讼。”也即《行政诉讼法》明确规定了准许与具体行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织提起行政诉讼，故“允许利害关系人作为原告对无效决定提起行政诉讼”具有相对明确的法律依据。

如前所述，专利权人可以利用稻草人制度和一事不再理原则“加固”专利的稳定性，同时“废掉”具有威胁的证据和理由，而允许利害关系人作为原告对无效决定提起行政诉讼，则是解决这一问题的途径之一。当然，若完全放开，也可能被滥用，反而浪费司法资源。故应充分考虑利益平衡原则，若允许利害关系人作为原告，也应当严格审查当事人与无效决定之间的利害关系，决定是否予以立案。

考虑到目前行政诉讼案件数量巨大，司法资源紧张的现状，上述建议可能并不成熟，但已是笔者可以想到的制衡双方利益的两全之策。立法初期，专利无效行政诉讼尚不允许第三人参与审理，而至今日，第三人出庭参与已经写进了法律中，可见随着法律体系的成熟，现有的问题总会通过各种各样的方式得以解决，希望上述建议可以作为茫茫沧海中的一粟浪花。