

# 某能源公司诉国家知识产权局、东莞某公司实用新型专利权无效行政纠纷案

## ——对依据生效裁判所作行政决定的司法审查

**关键词：**行政 专利行政 无效宣告程序 生效裁判 既判力 **基本案情**

某能源公司系专利号为 201020545242.\*、名称为“一种正负极同向引出圆柱形锂离子电池的封口胶塞”的实用新型专利（以下简称本专利）的专利权人。东莞某公司针对本专利权提出的无效宣告请求，对此国家知识产权局于 2016 年 5 月 27 日作出第 29237 号无效宣告请求审查决定（以下简称第 29237 号决定），维持本专利权有效。针对第 29237 号决定，北京市高级人民法院作出（2018）京行终 288 号生效判决认为本专利权利要求 1 相对于对比文件 1 和对比文件 2 的结合不具备创造性，判决撤销第 29237 号决定，国家知识产权局重新作出审查决定。对此国家知识产权局于 2018 年 9 月 19 日重新作出第 37286 号无效宣告请求审查决定（以下简称被诉决定），宣告本专利权全部无效。某能源公司不服，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销被诉决定，判令国家知识产权局重新作出决定。北京知识产权法院于 2020 年 10 月 22 日作出的（2018）京 73 行初 12634 号行政判决：驳回某能源公司的诉讼请求。某能源公司提出上诉，最高人民法院于 2021 年 6 月 7 日作出（2021）最高法知行终 199 号行政判决：驳回上诉，维持原判。**裁判理由**

法院生效裁判认为：《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第二十六条规定，审查决定系直接依据生效裁判重新

作出且未引入新的事实和理由，当事人对该决定提起诉讼的，人民法院依法裁定不予受理；已经受理的，依法裁定驳回起诉。为维护生效裁判既判力、避免循环诉讼，对于依据生效裁判重新作出的被诉行政决定，应当区分其是否忠实履行了生效裁判所确定的法律义务且未增加新的事实和理由，作出处理

：未忠实履行生效裁判所确定的法律义务，或者增加了新的事实和理由的，当事人仍可以对相关行政决定提起诉讼，人民法院应予以审理；忠实履行生效裁判所确定的法律义务的，当事人对相关行政决定不再享有诉权，人民法院不应再予审理。本案中，一审庭审中，某能源公司明确表示本案中未提出新的证据和理由，其主张的具体事实和理由与前一轮程序相同；国家知识产权局明确表示被诉决定系按照（2018）京行终 288 号生效判决的相关认定而作出，被诉决定关于本专利权利要求 1 与对比文件 1 的区别特征、认定要解决的技术问题、认定本专利权利要求 1 无创造性的理由与生效判决认定一致。由此可见，有关本专利权利要求 1 的创造性已经北京市高级人民法院二审终审，某能源公司在本次诉讼中所针对的被诉决定有关权利要求 1 的创造性评述系依照生效判决所作出；国家知识产权局在第二次无效宣告请求审查决定中评述权利要求 1 的创造性时并未引入新的事实和理由，其为忠实履行生效裁判所确定的法律义务，该部分行政行为已受生效判决所拘束，故某能源公司无权对被诉决定中有关本专利权利要求 1 的创造性提出主张，一审法院亦不应再对本专利权利要求 1 的创造性进行评述

。鉴于前一轮程序的生效判决未对本专利权利要求 2 创造性进行评述，本案被诉决定对本专利权利要求 2 创造性进行评述属于“引入新的理由”，故某能源公司可针对被诉决定中有关权利要求 2 的创造性提起诉讼。本专利权利要求 2 的附加技术特征为封口胶塞采用橡胶材料，而对比文件 1 公开了橡胶塞 2，故而对比文件 1 公开了权利要求 2 的附加技术特征，权利要求 2 亦不具备创造性。一审法院虽对本专利权利要求 1 创造性再次评述有所不当，但其裁判结果正确，故对一审判决予以维持。**裁判要旨**

当事人对依据在先生效裁判重新作出的行政决定提起诉讼的，人民法院应当审查该被诉决定是否全面、准确履行了在先生效裁判以及是否增加了新的事实或理由；被诉决定未全面、准确履行在先生效裁判或者增加了新的事实或理由的，人民法院应予受理并对其中不受在先生效裁判羁束的内容予以审理；被

诉决定全面、准确履行在先生效裁判且未增加新的事实或理由的，当事人对该行政决定不再享有诉权，人民法院不予受理。

## 关联索引

《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第 26 条

一审：北京知识产权法院（2018）京 73 行初 12634 号行政判决（2020 年 10 月 22 日）

二审：最高人民法院（2021）最高法知行终 199 号行政判决（2021 年 6 月 7 日）