

doi:10.11835/j.issn.1008-5831.2017.04.011

欢迎按以下格式引用:黄薇君,李晓秋.论网络服务提供者的专利权审查义务——兼评《专利法修订草案(送审稿)》第63条第1、2款[J].重庆大学学报(社会科学版),2017(4):95-102.

**Citation Format:** HUANG Weijun, LI Xiaoqiu. The patent examination obligation of internet service providers: From the perspective of discussion on Section 1&2 of Article 63 of the new proposal of Patent Law[J]. Journal of Chongqing University(Social Science Edition), 2017(4):95-102.

# 论网络服务提供者的专利权审查义务 ——兼评《专利法修订草案(送审稿)》第63条第1、2款

黄薇君,李晓秋

(重庆大学法学院,重庆 400044)

**摘要:**2015年12月,《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》正式公开,其中第63条,尤其是第1款和第2款引起广泛关注,在这之前,网络服务提供者是否具有专利权审查义务的疑问似乎从中已经得到答案,可以说这是专利法发展进程中不小的进步。遗憾的是,该条款直接模仿《侵权责任法》第36条之规定,使其还不能完全适应专利权保护的特殊环境,当中仍有大量细节值得推敲。条文里,“网络服务提供者”到底指的是什么,“专利权审查义务”局限性是什么,确立的“通知—删除”规则在专利权侵权投诉中又该如何使用,都直接关乎网络服务提供者是否以及如何承担相应法律责任,而这些问题还有待进一步审慎思量。

**关键词:**网络服务提供者;专利权审查义务;专利法修订草案;“通知—删除”规则

中图分类号:D9233.42

文献标志码:A

文章编号:1008-5831(2017)04-0095-08

日前,阿里巴巴公布了《2015 阿里巴巴知识产权保护年报》。报告显示,2015 年全年阿里巴巴向浙江省知识产权研究与服务中心递交 64 451 条涉嫌侵权商品链接进行专业咨询和 32 件专利稳定性检索案件,建立了良好的专利侵权判定合作关系<sup>[1]</sup>。随着“互联网+”时代的到来,网络中的专利侵权案件频发,给权利人带来的损害也日益严重。诸如淘宝网之类的大型电商平台,每年都会接到不计其数的专利侵权投诉,因为专利侵权判定较为复杂,所涉财产金额较大,对有关权益人的经营生产乃至市场竞争及社会生活的影响也更加严峻。因此,网络服务提供者专利权审查义务一直都是争议的焦点。

2014 年,中国启动了《专利法》的第四次全面修改。2015 年 12 月,国务院法制办公布了《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》(以下简称《送审稿》),其中第 63 条作为新增条文引人注目,特别是该条中的第 1 款和第 2 款<sup>①</sup>,更是探讨的热点。面对以往网络服务提供者是否具有专利权审查义务的激烈争论,《送

修回日期:2017-03-20

基金项目:中国法学会部级法学研究课题“‘互联网+’时代第三方电子商务平台的专利权审查义务研究”(CLS(2015)C41)

作者简介:黄薇君(1989-),女,湖北恩施人,重庆大学法学院博士研究生,主要从事知识产权法研究;李晓秋(1972-),女,重庆人,重庆大学法学院教授,博士,博士研究生导师,重庆市高级人民法院民三庭庭长助理(国家“双千”计划),主要从事知识产权法、电子商务法、网络法研究,Email: xiaoqiulee007007@aliyun.com。

①《中华人民共和国专利法修订草案(送审稿)》第63条第1款:网络服务提供者知道或者应当知道网络用户利用其提供的网络服务侵犯专利权,但未及时采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等必要措施予以制止的,应当与该网络用户承担连带责任。第2款:专利权人或者利害关系人有证据证明网络用户利用网络服务侵犯其专利权的,可以通知网络服务提供者采取前款所述必要措施予以制止。网络服务提供者接到合格有效的通知后未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

审稿》给出了较为明确的答案,即认为网络服务提供者应该承担一部分专利权审查义务。即使条文明确,但仔细考察文义,仍有不同的解释,因而《送审稿》的出台并没有平息学者们对网络服务提供者专利权审查义务的讨论。

### 一、网络服务提供者的正确理解

《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称《侵权责任法》)第36条中<sup>②</sup>选择用语“网络服务提供者”,而《送审稿》第63条也承袭这种表达方式,不加分类的“总称”不仅造成实践操作的紊乱,学界对此观点的理解也存在差异。吴汉东教授认为,网络服务提供者没有一般性审查义务<sup>[2]</sup>。石必胜律师认为,网络服务提供者不负有一般性的知识产权事前审查义务,但在有些情况下可能会承担<sup>[3]</sup>。事实上,当我们对网络服务提供者的类型进行一个详细的区分后,此难题将会迎刃而解,同时,也会更加明晰《送审稿》中第63条的具体适用对象。

#### (一)网络服务提供者概念及其分类

网络服务提供者,“不仅指提供网络设备的主体,而且包括了提供各类信息服务的主体”<sup>[4]</sup>。网络服务提供者是一个非常宽泛、模糊的概念,它囊括了在网络这一环境下为用户提供服务的所有机构,换言之,我们在网络中的所有活动,都是以网络服务提供者作为立足点的。

根据服务提供的具体内容不同,网络服务提供者一般分为三类。第一类是网络接入服务提供者(Internet Access Provider,简称IAP),是指“为信息传播提供路由、光缆、交换机、主干网络等各种基础技术设施和网络接入、网络基础服务的主体”<sup>[5]</sup>,可以说,IAP是所有网络服务的基础,它相当于高速公路的闸口,任何过往车辆都需要经过IAP的通道才能“驶入”互联网区域,比如中国电信、联通等;第二类则是网络内容提供者(Internet content provider,简称ICP),是指利用网站向用户提供各种信息等服务的主体,ICP的表现形式丰富多样,提供的信息内容包含图片、文字、音乐、影像等,我们在网络中看到的大部分网站,都属于ICP,例如搜狐、百度、谷歌等;第三类是网络平台服务提供者(Internet Platform provider,简称IPP),是指为用户提供储存交流空间、信息交易平台等的主体,随着社会生活的不断活跃,IPP已成为公众平日里不可缺少的工具,它本身并不干涉当事人自主的行为,但却是人與人之间交流互动的重要纽带,例如淘宝、MSN等。

#### (二)承担专利权审查义务的“网络服务提供者”范围

《信息网络传播权保护条例》(以下简称《保护条例》)第20条,特意将“提供自动接入服务”和“提供自动传输服务”的网络服务提供者排除在承担侵权责任之外<sup>③</sup>,这就意味着IAP极有可能完全免责,只要满足“未选择”“未改变”以及“指定”这几个条件,即使发生网络用户侵犯专利权,IAP也不用承担赔偿责任。当然,作为行政法规,其法律效力远远低于《侵权责任法》和《专利法》,但这并不代表《保护条例》与两者之间形成了冲突,更不可能在拟定这种冲突之下,弃用《保护条例》,选择模糊不定的《侵权责任法》和《专利法》。首先,《侵权责任法》第5条规定“其他法律对侵权责任另有特别规定的,依照其规定”,这就暗示了当遇到网络服务提供者专利侵权问题时,适用《保护条例》并非毫无根据;其次,《保护条例》将网络服务提供者类型化,依据各个网络服务提供者不同的特点,赋予不同的义务,这本来就符合公平正义,明晰具体的义务范围,也更加适应社会生活的发展规律,《侵权责任法》及《专利法》在此问题上含糊不清,一揽子无差别对待,反而造成混乱。

实践中,将IAP完全免责才能维护法律的公平正义。如前所述,IAP相当于高速公路,“允许各种车辆进出但并不对车辆所载的乘客或货物进行排查”<sup>[6]</sup>,作为网络接入和传输的通道,只能控制信息的多少和传送

②《中华人民共和国侵权责任法》第36条:网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的,应当承担侵权责任。网络用户利用网络服务实施侵权行为的,被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益,未采取必要措施的,与该网络用户承担连带责任。

③《信息网络传播权保护条例》第20条:网络服务提供者根据服务对象的指令提供网络自动接入服务,或者对服务对象提供的作品、表演、录音录像制品提供自动传输服务,并具备下列条件的,不承担赔偿责任:(一)未选择并且未改变所传输的作品、表演、录音录像制品;(二)向指定的服务对象提供该作品、表演、录音录像制品,并防止指定的服务对象以外的其他人获得。

的速度,无法直接接触信息内容,从而也无法对信息的真伪或合法性进行有效的审查。若强制性要求 IAP 这类网络服务提供者承担专利权审查义务,未免过于严苛,IAP 将会遭受到明显不公的对待。多年来,法院要求 IAP 停止提供链接服务的案例也极为个别,这也为本文的观点提供了佐证<sup>④</sup>。

而 ICP 和 IPP 承担专利权审查义务,已经逐渐成为学界的共识,加上《送审稿》的公布,更是将网络服务提供者<sup>⑤</sup>的专利权审查义务确定为法定义务。首先,无论是 ICP 还是 IPP 都有足够的技术支持能够对线上的信息逐一进行审查,即使对线下的物流无法全面控制,但至少页面中所呈现的大量信息也能为专利权审查提供素材;其次,就算是仅提供平台而不参与用户之间实际活动的 IPP,也能够及时迅速地掌握用户关键信息,而作为信息发布者的 ICP 就更不用谈对信息的接触和掌握程度了,在庞大的互联网世界中,专利权人寻找到侵权人信息的难度增加,寻求网络服务提供者的帮助会加快维权的效率;最后,无论是 ICP 还是 IPP,网站日常经营往往会从中获利,即使有可能并未得到实际的金钱盈利,但大量用户的参与、加入,也使网站拓展性大大增加,在一定程度上获得了更高的知名度,从而具有极高的商业价值,这本身也是另一种表现形式的“利益”。因此,仰仗用户规模的 ICP 和 IPP 对专利权人的保护也在所难免。

## 二、网络服务提供者专利权审查义务的限制性

网络带给人们便利的同时也造成了巨大的破坏性,以私权为本位的专利权在开放的网络世界中也遭受到不小的挑战,区别于传统的销售商等市场主体,电子商务中的网络服务提供者在对商品监控、物流传输、商户身份掌握、专利侵权判断、控制侵权行为等方面都有着前所未有的困难。因此,对网络服务提供者的专利权审查义务也必然是一种有限的义务。

### (一) 网络服务提供者专利权主动审查义务的现实困境

过去,网络服务提供者是否承担专利权主动审查义务引起了广泛的热议,很大程度上取决于专利权审查在网络中的难度,现如今《送审稿》的公开,只是确定了网络服务提供者应该承担专利权主动审查义务,但原有的难题仍未得到有效解决,或者说,基于互联网环境的特质和专利权本身的特点,想要百分百拦截所有专利侵权行为,本身就是不可逾越的鸿沟。

首先,针对产品本身,网络服务提供者只能对自己或用户发布在网站上的信息进行全面的检索<sup>⑥</sup>,尤其是 IPP 作为中介平台并不参与用户之间的实际活动,能够让网络服务提供者掌握的仅仅是用户在网站上自述的信息。根据《专利法》第 11 条规定可知<sup>⑦</sup>,专利侵权行为是否成立,突破口仍然在于“产品”,而与之相关的产品信息并不能完全说明问题,只有线下制造、许诺销售、销售或进口的产品落入了专利权保护范围之内,才能构成专利侵权的事实。“对于‘产品’的定义,能否将以代码形式出现的信息产品认定为该条款中的产品存在疑义”<sup>[7]</sup>,如果网络用户发布的信息中就已具有清晰的专利权信息,那么网络服务提供者将此与有效专利进行比对,即可立马判断是否侵权。但事实往往并非如此,大多的侵权人并不会选择明目张胆的将侵权信息挂在网页上,而是利用其他的文字、图片、影像等回避与有效专利的冲突,甚至直接复制专利产品的有关信息,使网络服务提供者无从考证背后是否具有有效的专利许可、授权等关键内容。毕竟,网络服务提供者不是商场这样的控管模式,对线下的产品可以全部实地考察、随时取证。且网络服务提供者与网络用户大都距离遥远,有时候甚至是跨境产品,如果要求网络服务提供者对此依然需要实质性地审查专利权,

<sup>④</sup> Twentieth Century Fox Film v. British Telecommunications Plc, [2011] EWHC 1981 (Ch). 此案中,英国高等法院判决英国电信停止向侵权网站 www.newzbin.com 提供链接接入服务。

<sup>⑤</sup> 通过前文的辩证,可知《送审稿》中的“网络服务提供者”应仅限于 ICP 和 IPP。因此,本文之后的“网络服务提供者”若无特别注明仅仅指 ICP 和 IPP 两类主体。

<sup>⑥</sup> 当然,ICP 作为信息发布的主体,对产品接触更加充分,因此也更容易掌握产品本身的内容,相较于 IPP,ICP 的专利权审查义务应该更加严格和宽泛,之后会做有关陈述,此处仅指 ICP 和 IPP 兼有的情形。

<sup>⑦</sup> 《中华人民共和国专利法》第 11 条:发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

这显然违背现实可能。

其次,专利权的审查需要一定的专业知识,相较于著作权和商标权的确权及审查,难度系数明显增大。专利侵权的判定要件是判断被控侵权产品是否落入专利权的保护范围,专利产品是专利权的保护对象——技术方案或设计方案所依附的载体。发明和实用新型专利背后隐含的技术方案呈现为无形的知识产权形态,以权利要求书的形式固定下来,其并不一定完全呈现在某一产品中,于是,将被控侵权产品与发明和实用新型专利产品进行比对,本身就不合理。只有将被控侵权产品与权利要求书中的具体保护范围进行核实,才能得出是否相同或等同的结论<sup>⑧</sup>,遗憾的是,这种技术比对网络服务提供者并不能胜任,因为依靠产品的外观,例如名称、规格、参数等,很难验证该产品是否侵犯专利权。

而外观设计专利是否侵权则基于被控侵权产品与外观设计专利产品在外观上是否相同为判断标准,虽然通过网站上的相关照片,可以直接进行比对,但根据《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8至第11条,要求网络服务提供者充分考虑产品的用途以及整体视觉效果,并非易事。更为困难的是外观设计专利权的确定,外观设计专利申请时,与实用新型专利一样实行的是形式审查,只要没有检索到既存相同设计方案,即可授权<sup>⑨</sup>。这种初步审查的方式导致专利权极不稳定,后期专利侵权判定前,往往需要先行确权,只有通过实质审查,才能确认外观设计专利权或实用新型专利权是否有效,侵权行为是否成立。根据淘宝网发布的2014年打假报告,2014年淘宝平台专利侵权投诉案中,外观设计专利侵权占74%,实用新型专利侵权占23%,发明专利侵权仅占3%<sup>[8]</sup>。比起外观设计专利侵权和实用新型专利侵权,发明专利侵权显得沧海一粟,而恰恰前两者的专利权确权判定尤为困难,法院判断是否侵权前都需要进行前期确权程序,网络服务提供者又如何能担此重任。

## (二) 网络服务提供者专利权被动审查义务的实践局限

《侵权责任法》中第36条第2款是确立了互联网中侵权责任的“通知—删除”规则,权利人或者利害关系人发现专利侵权情形时,先行通知网络服务提供者,网络服务提供者据此进行审查,这套程序即为专利权被动审查义务的表现。

“通知—删除”规则来源于美国《千禧年数字版权法》,具体而言,它是指“信息存储空间服务提供者或搜索和链接服务提供者在接到著作权人通知的情况下,对网络用户上传的侵权内容进行删除而免于承担著作权侵权责任,即可以进入‘避风港’”<sup>[9]</sup>。

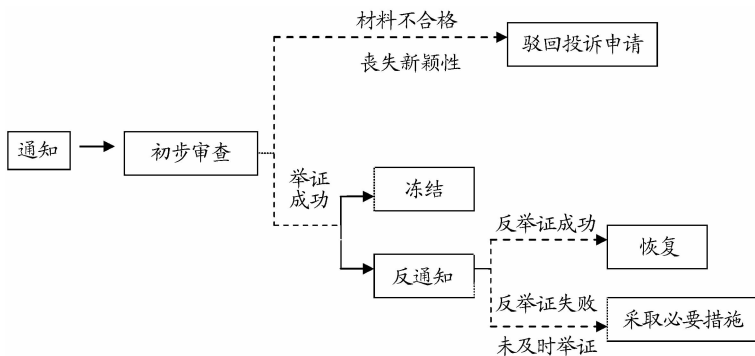


图1 “通知—删除”流程图

根据“通知—删除”规则本身的内涵,加上专利权保护的特点,完整的“通知—删除”流程应包括图1所示内容。当权利人或利害关系人发现网络中存在专利侵权行为时,可以及时将情况告知网络服务提供者,告知形式应为提供一定的证明材料,目前中国《专利法》并未对证明材料具体内容作出相应规定,但现存网

<sup>⑧</sup>参见北京市高级人民法院2013年10月9日发布的《专利侵权判定指南》,其中第1条第1款规定:审理侵犯发明或者实用新型专利权纠纷案件,应当首先确定专利权保护范围。发明或者实用新型专利权保护范围应当以权利要求书记载的技术特征所确定的内容为准,也包括与所记载的技术特征相等同的技术特征所确定的内容。

<sup>⑨</sup>参见《专利审查指南》第一部分第三章。

络服务提供者大多都公布了相关的投诉规则,例如拍拍网的举报规则中,就指明,“用户举报应在邮件中提供被举报人QQ号,相关的商品链接、营业执照、商标注册证、专利证书、版权证明文件及其他工作人员要求提供的文件等”<sup>[10]</sup>。

网络服务提供者收到投诉之后,应当对投诉提交材料进行初步审查,材料不符合要求或发现明显不侵权的情形时,可以直接驳回投诉人的请求。根据中国《专利法》第62条规定:在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。这说明,如果被投诉人销售、进口等被控侵权产品是在专利申请日之前,也就否定了专利的新颖性,那么被投诉方的行为理所当然不能被视为侵权行为。

另一种可能则是举证成功、审核通过,疑似确有专利侵权的可能,网络服务提供者应迅速冻结被投诉方的行为,并通知被投诉方冻结原因,要求其在规定期限内提交抗辩材料,以证明自己并未侵权。这里有个问题值得探讨,即反通知是否是必要程序?答案是肯定的。网络服务提供者只能对信息进行审查,投诉方的材料形式上合格,并不意味着专利权一定合法有效,这其中涉及到的专业性判断复杂繁琐,网络服务提供者根本无法胜任,即使涉及外观设计专利,通过照片比对发现被投诉产品与投诉人所持产品在外观上相同,但因为外观设计专利的授权来自于形式审查程序,也无法确定投诉人一定就是无争议的专利权人,若判断失误,未采取措施,将来侵权行为认定成立,则会面临承担连带责任的风险;若采取了措施,最后认定侵权行为不成立,则又会承担对网络用户的违约责任。仅凭投诉方一面之词就直接作出决定未免过于武断,任何结果的认定,例如法院的判决,都应该建立在充分听取当事人意见的前提之上,双方之间经过质证与反质证——对抗式的辩论,才能最真实地还原事件本身。另外,基于电子商务法中对技术中立原则的要求,网络服务提供者不应为网络用户提供歧视性的服务,而“反通知”恰好实现了“将举证和抗辩分配给这些网络用户,网络服务提供者只在侵权与不侵权之间居间评判”<sup>[11]</sup>。

被投诉方未在规定时间内提供反举证材料,网络服务提供者应采取必要措施,即使事后被投诉方以诉讼等方式被认定侵权行为不成立,由于网络服务提供者已经尽到提醒义务,被投诉方只能对自己的损失自负其责。被投诉方若在规定时间内提交了“反通知”材料,网络服务提供者应尽快完成材料审核,审核方式和范围等都应与审核“通知”材料相同,若“反通知”举证成功,则应立刻恢复网络用户的网络服务,如果反举证失败,网络服务提供者仍然需要采取必要措施。

以上是“通知—删除”规则最为理想的完整流程,遗憾的是,实践中运作的效果差强人意。不难发现,“通知—删除”最为关键的环节就在于并不一定具备专业专利审查知识的网络服务提供者,无论是接受“通知”和“反通知”,还是决定采取相应措施,他们都会在权衡各种利益关系之后才会从事相关行为,什么样的“通知”和“反通知”才能够达到足以判断专利侵权与否的要求,采取的措施应该包括哪些,最终侵权赔偿在互联网中如何确定等,都成了最为紧要却又悬而未决的命题。同时,由于专利权的事后救济,即使法院也“可依情势作出责令立即停止或不停止侵权行为的判决”<sup>[12]</sup>,那又有什么理由强制性地让网络服务提供者必须第一时间断开链接甚至直接下架疑似侵权产品呢?

### 三、对《送审稿》第63条第1、2款的评析

#### (一)《送审稿》第63条中的“网络服务提供者”的范围

《送审稿》第63条中,网络服务提供者作为主语存在,并未分门别类,这与《侵权责任法》第36条的做法相同,不仅没有对网络服务提供者进行详细的类型划分,也未说明不同的网络服务提供者应该承担不同的专利权审查义务。

无论是《送审稿》第63条,还是《侵权责任法》第36条,都将侵权主体设定为“利用网络”的“网络用户”,而面对网络服务提供者,不管是哪种类型,都存在着相应的网络用户,仅仅依靠此用语,也只能推测出任何种类的网络服务提供者都应具备专利权审查义务,但倘若这么理解,将会出现法理和情理的双重失衡。

如前文所述,“网络服务提供者”根据服务提供具体内容划分为IAP、ICP、IPP三类,而需要承担专利权

审查义务的仅为 ICP 和 IPP 这两类能够直接接触商品信息的网络主体, IAP 则从中剔除。故本文建议,《送审稿》中对“网络服务提供者”的范围应做相应说明,例如在附则中对此列出明确的解释,或者在《侵权责任法》中分门别类,并对不同类型的网络服务提供者拟定相应的固定称谓。

## (二)《送审稿》第 63 条第 1 款中的“知道”与“应当知道”的推断

“知道”是一种实然状态,“应当知道”则是应然状态,两者之间的分别在于前者主观为故意,后者主观为过失。在《送审稿》公布之前,很多学者认为此处应为“知道”,否定“应该知道”的合理性,并对《侵权责任法》第 36 条第 3 款中的“知道”也做了不同的分析。其实,“知道”也好,“应该知道”也好,实践中,很难令网络服务提供者直接承认自己“知道”的心理状态。所以,在做主观判断时,大部分情形都是法官根据实际情况进行适当推测,以判定网络服务提供者对于侵权行为的了解程度,当网络服务提供者仍然坚持自己“不知道”时,“应当知道”反而另辟蹊径,这种推定知道为网络服务提供者的归责提供有力的理由,但正如上文所述,主动的专利权审查义务困难重重,“应当知道”意味着网络服务提供者具有的专利权主动审查义务也应受到一定的限制,以达到网络服务提供者权利和义务之间的平衡。

总体来说,网络服务提供者的专利权主动审查义务可以分为形式审查和实质审查两部分。网络服务提供者违背其中任何一种,都有可能被认为“应该知道”却未“采取必要措施”,从而需要承担赔偿责任。碍于网络服务提供者接触线下产品的有限性,故专利权主动审查义务大都应该停留在形式审查之上,满足特定条件的网络服务提供者则应承担更重的实质审查义务。

形式审查。无论是 ICP 还是 IPP,都有足够的技术能力搜索经营网站之内的所有数据,如果数据中就存有明显的专利侵权证据,显然网络服务提供者是能够第一时间查找出来的。此时,网络服务提供者就应该引起足够的重视,对信息发布者做出警示,令其在一定期限内提出相反的证据以示自己并无侵权,如果没有提出证据或者证据无效,则可推断专利侵权行为成立,网络服务提供者应及时采取必要措施,进行拦截和处置。例如阿里巴巴就已逐步完善了一套主动风控体系,包括文本分析模型、图像算法以及行为识别模型等。当然,专利权审查仅仅依靠表面数据的分析远远不能达到应有判断,其中所需要的专业知识并不是简单地通过计算机程序就可以具备的,毕竟“明显的”专利侵权数据概率很小,甚至可以说,从目前的案例状况来看,这种情况几乎没有,因此网络服务提供者形式审查方面,更多的则体现在事先对用户身份和专利资质的审查上。用户使用网络服务,首先应该自觉提供身份认证信息以及“专利证书、权利登记记录或许可合同等”<sup>[13]</sup>用以备案,若因为网络用户自己没有提供相应权利证明,后期被认定为专利侵权行为,无其他情形下,网络服务提供者应当免责,不必承担连带责任。

实质审查。不可否认,专利权审查是一项极具专门技术的行为,一般而言网络服务提供者并不需要进行此项活动,但满足一定特殊情形时,网络服务提供者的专利权实质审查义务必不可少。这意味着,网络服务提供者不仅仅需要对有关材料进行审查,还应该审核材料内容是否真实有效,并将所涉产品进行一定的专利权检索,查看是否存在专利侵权的嫌疑。第一,网络服务提供者从中获得直接利益,这种情形不仅仅包括 ICP 本身提供服务从而获得利益,也包括 IPP 在提供平台的同时从用户交易行为中获得收益。北京高院的解答意见就表明了这种态度,而这种规定也是合理的,因为权利与义务相适应,网络服务提供者享受了“获得直接利益”的权利,也应该作为“保管人”承担起保护知识产权的社会义务。第二,网络服务提供者对相关专利产品进行了特别的整理和推介。广大用户在使用网络服务时往往对网络服务提供者推介的产品持有更高的信任,既然网络服务提供者对这些产品信息进行了整理,至少可推测出他们已经充分接触了产品信息,比起不干涉用户活动的一般服务,产品内容掌握程度更高,秉承为用户负责的宗旨,要求网络服务提供者进行一定的专利权实质审查并不过分。

## (三)《送审稿》第 63 条第 2 款中的两个问题

### 1. “有效”通知

我们知道,网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施的前提是接收到权利人或利害关系人

的“有效”通知,那何为“有效”? 投诉材料应该达到什么样的程度才能判断网络用户利用网络服务侵犯了他人的专利权?

目前的相关研究,有学者认为应该“尝试把适用于法官或行政执法人员的证据法规则改造适用于网络服务提供者”<sup>[14]</sup>。但从前面论证可知,这种要求过于严格,连法院在做判决时,都必须由具有专门知识的技术人员完成比对,甚至很多情况还需要请求相关部门出具辅助性的专利权评价报告,作为“外行”的网络服务提供者又如何能够顺利办到呢?

鉴于这种考虑,学界提出新的观点,即认为当“通知”与“反通知”皆符合形式要件,网络服务提供者无法查明专利权状态时,应将投诉案件移交相关行政部门或法院以获得协助<sup>[15]</sup>。这种观点将专利权审查最困难的部分转移到国家权力机关,缓解了网络服务提供者的压力,但无形之中却加重了行政及司法的负荷。行政执法遵循地域性原则,被投诉产品与网络服务提供者之间经常不在同一地点,倘若在同省之内,操作相对便捷,但产品若不在同省之内,甚至是跨境产品,执法难度大大增加。司法方面则有可能造成诉累,网络平台中每天发生专利侵权投诉成千上万,如果每一件形式合格的投诉都要移送法院,法院的工作量会惊人的巨大,可以说,法院就为审核专利权侵权案件服务而无空理会其他案件了。再者,如果“有效”通知必须要以生效判决或行政决定为必要条件的话,那么该规定又有什么意义呢? 生效判决和行政决定具有当然的法定效力,作为法律调整对象的网络服务提供者本来就有义务协助执行法律文书,《专利法》和《侵权责任法》还做专门规定,实属多此一举。

于是,又有学者建议降低要求,应“改变网络服务提供者作为侵权内容的判断者和移除侵权内容的执行者的地位,比如设立第三方机构来审查侵权通知”<sup>[16]</sup>,设立第三方机构一定程度上能够改善前两种方案的弊端,但可行性却值得斟酌。首先,第三方机构由谁设立? 其性质如何? 它的审查权力从何而来? 其次,即使第三方机构权力来源合法,那它审核的程序和范围又如何? 审查结果是否具有权威性值得信服? 若认定专利侵权,此结果到底只是建议还是命令网络服务提供者应予肯定和承认? 最后,若审查结果有误,造成投诉方或被投诉方利益的损失,第三方机构应承担什么样的责任? 因此,如果需要纳入第三方机构,也并非不可以,只是将要面临一系列的问题等待我们来解答,其中所涉及的各种具体内容都需要不断努力去一一击破,而这必将是一项浩大的工程。

## 2. 缺乏反通知程序

《送审稿》第63条第2款,只列明了网络服务提供者在收到通知后应采取何种行动,却对被通知人的权利未置可否,这种用语同《侵权责任法》第36条第2款完全相同。有看法认为“作为侵权法领域的一般法,其主要目的被认为是设置侵权法律关系中的实体权利和义务,而没有规定操作层面的程序性规则”<sup>[17]</sup>,故反通知作为程序性请求权并没有必要规定在该条文里。本文对此不以为然。第一,反通知不仅仅是程序性请求权,也是实体救济权利。被投诉人以反通知的形式提供举证材料,本身就是在保护自己、抵御妨害,提供有利于自己的辩证,从而否定投诉人的请求,防止网络服务提供者仅凭一方观点就采取删除、屏蔽、断开链接等措施,因而法律应认可被通知方这种抗辩的权利。第二,《专利法》不仅仅是实体法,在第三章就细列了“专利的申请”的具体内容,这说明,《专利法》也具有程序法的特质,依照前述见解,《专利法》为何要完全照搬《侵权责任法》,将反通知这一至关重要的“程序”排除在外呢?

借此,本文认为,法律应将反通知与通知同等对待,不仅应明文规定法律对反通知的认可,且通知与反通知在审查内容、范围、方式和程序上,网络服务提供者应对其一视同仁,无差别对待。

## 四、结语

“互联网+”时代的来临,彻底改变了人们的生活方式,我们在感叹社会发展方兴未艾的同时,也遗憾网络带给我们的巨大伤害,专利权作为绝对权,在网络中的生存受到了强烈的冲击,面对上亿网络用户,专利权的保护也成为刻不容缓的议题。

赋予网络服务提供者专利权审查义务具有正当性,这为当事人利益以及当事人利益和社会利益之间的



平衡做出了不小的贡献,秉承权利与义务相适应的原则,也应对网络服务提供者专利权审查义务进行一定的限制。《送审稿》的出台,令我们欣喜的看到《专利法》已经意识到此命题的重要性,但将《侵权责任法》的有关规定直接“拿来”,使《专利法》在有关问题上造成了困惑。本文认为,《送审稿》第63条中的“网络服务提供者”仅指 ICP 和 IPP,网络服务提供者专利权审查以形式审查为一般义务,满足特定情形,也应进行实质审查,而“通知—删除”规则必定与“反通知—恢复”规则形成一体,其中涉及到的具体细节仍有待解决,纵使我们对《送审稿》第63条还有“不满”的意见,但这也必将对《专利法》的不断完善提供智慧元素。

#### 参考文献:

- [1] 2015 阿里巴巴知识产权保护年报[R/OL]. (2016-04-26) [2016-08-10]. [http://download.taobaocdn.com/freedom/38356/pdf/alibaba\\_ipr\\_report\\_2015.pdf?spm=a210m.7696189.0.0.nZugpY&file=alibaba\\_ipr\\_report\\_2015.pdf](http://download.taobaocdn.com/freedom/38356/pdf/alibaba_ipr_report_2015.pdf?spm=a210m.7696189.0.0.nZugpY&file=alibaba_ipr_report_2015.pdf).
- [2] 吴汉东. 论网络服务提供者的著作权侵权责任[J]. 中国法学, 2011(2): 38-47.
- [3] 石必胜. 电子商务交易平台知识产权审查义务的标准[J]. 法律适用, 2013(2): 103-107.
- [4] 兰晓为, 彭小坤. “网络服务提供者”之微观解析[J]. 科技与法律, 2009(5): 21-25.
- [5] 李晓秋. 可为与不可为: 论即时通讯服务商的信息审查监管义务——兼评“QQ 相约自杀”案[J]. 学术论坛, 2012(5): 43-49.
- [6] 陈泽宇. 网络服务商的专利侵权责任认定——兼评《专利法修改草案(征求意见稿)》第七十一条[C]//中国知识产权法学研究会. 中国知识产权法学研究会 2015 年年会论文集. 北京: 中国人民大学知识产权学院, 2015: 22-29.
- [7] 刘强. 技术网络化背景下的专利侵权判定——以云计算技术专利权为视角[J]. 北方法学, 2014(2): 59-69.
- [8] 淘宝官方微博 2014 年淘宝联动知识产权局打假报告[R/OL]. (2014-12-19) [2016-05-15]. [http://weibo.com/1682454721/BBxaB0zkA?type=comment#\\_rnd1463326474430](http://weibo.com/1682454721/BBxaB0zkA?type=comment#_rnd1463326474430).
- [9] 李晓秋. 客观认识专利法“通知—删除”规则[N]. 中国知识产权报, 2016-08-26(008).
- [10] 腾讯规则——拍拍举报处罚规则[EB/OL]. (2013-09-18). [2016-05-16]. [http://help.paipai.com/content/help\\_60103.shtml](http://help.paipai.com/content/help_60103.shtml).
- [11] 杨立新, 李佳伦. 论网络侵权责任中的反通知及效果[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2012(2): 157-164.
- [12] 李晓秋. 论自由裁量权在停止专利侵权责任适用中的法度边界[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2014(4): 114-120.
- [13] 彭玉勇. 论网络服务提供者的权利和义务[J]. 暨南学报(哲学社会科学版), 2014(12): 67-82.
- [14] 梅夏英, 刘明. 网络侵权中通知规则的适用标准及效果解释[J]. 烟台大学学报(哲学社会科学版), 2013(3): 26-34.
- [15] 刘迪. 刍议电子商务平台服务提供者专利间接侵权中“通知——删除”规则的完善[J]. 电子知识产权, 2015(6): 22-29.
- [16] 徐伟. 网络侵权治理中通知移除制度的局限性及其破解[J]. 法学, 2015(1): 131-141.
- [17] 冯术杰. 网络服务提供者的商标侵权责任认定——兼论《侵权责任法》第36条及其适用[J]. 知识产权, 2015(5): 10-19.

## The patent examination obligation of internet service providers: From the perspective of discussion on Section 1 & 2 of Article 63 of the new proposal of Patent Law

HUANG Weijun, LI Xiaoqiu

(Law School, Chongqing University, Chongqing 400044, P. R. China)

**Abstract:** The new draft revision of China Patent Law has published officially in December, 2015. Article 63 of this draft, particularly its Section 1&2, caused extensive concerns. It seems that the problem of whether ISPs have the patent examination obligation has solved, which represents a great progress in the development process of Patent Law. Regrettably, Article 63 imitated Article 36 of the Tort Liability Law directly, making it unable to adjust to the special condition of patent protecting completely. There are still plenty of details need to be fixed. In this article, what the “internet service provider” exactly means, what the limitations of “patent examination obligation” are, and how the “notice-takedown” rule works, are all associated to whether and how ISPs take legal responsibilities, and all these issues need to be considered carefully.

**Key words:** ISP; patent examination obligation; the new proposal of Patent Law; “notice-takedown” rule