

# 电商平台专利侵权“通知-删除”规则的适用研究

周媛

湖北大学法学院, 湖北 武汉

收稿日期: 2024年3月25日; 录用日期: 2024年4月16日; 发布日期: 2024年5月29日

## 摘要

随着电商平台专利侵权案件的频发, 我国法学界开始试图将起源于著作权领域的“通知-删除”规则引入专利法中。本文旨在探讨电商平台专利侵权案件中“通知-删除”规则的适用性。首先, 文章梳理了“通知-删除”规则在我国的立法与发展; 探讨了将其引入专利领域的必要性和适用程序; 文章还考察了我国电商平台在专利侵权审查方面的现状和面临的困境。最后, 从电商平台和权利人的角度提出了完善建议, 包括认可电商平台反通知前置流程和限制权利人恶意投诉, 以期为电商平台专利侵权案件的处理提供参考。

## 关键词

“通知-删除”规则, 专利侵权, 电商平台, 反通知前置

# Research on the Application of the “Notice-Takedown” Rule for Patent Infringement on E-Commerce Platforms

Yuan Zhou

Law School of Hubei University, Wuhan Hubei

Received: Mar. 25<sup>th</sup>, 2024; accepted: Apr. 16<sup>th</sup>, 2024; published: May 29<sup>th</sup>, 2024

## Abstract

With the frequent occurrence of patent infringement cases on e-commerce platforms, China's legal scholars have begun to try to introduce the “notice-takedown” rule, which originated in the field of copyright, into the patent law. The purpose of this article is to explore the applicability of the “notice-takedown” rule in patent infringement cases involving e-commerce platforms. Firstly, this pa-

per reviews the legislation and development of the “notice-takedown” rule in China, discusses the necessity and application procedures of introducing it into the patent field, and examines the current situation and dilemmas faced by China’s e-commerce platforms in patent infringement review. Finally, from the perspective of e-commerce platforms and rights holders, some suggestions are put forward, including recognizing the pre-notification process of e-commerce platforms and restricting malicious complaints from right holders, in order to provide reference for the handling of patent infringement cases by e-commerce platforms.

## Keywords

Notification-Delete Rule, Patent Infringement, E-Commerce Platforms, Counter-Notification Pre-Emptive

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

## 1. 引言

随着国家对知识产权保护的重视和电商平台专利侵权纠纷频发，如何将“通知-删除”规则引入专利法成为学界关注的热点。虽然现有法律已经将该规则指向了全部知识产权领域，但是在具体适用于专利网络侵权领域时，还需要结合实际进一步细化。既要认可电商平台反通知流程前置，为了避免“通知-删除”规则滥用，还要对权利人投诉予以规制，最大程度避免恶意投诉。如何对该规制在电商平台网络专利侵权适用进行合理完善，是目前数字知识产权领域十分重要的课题。

## 2. “通知-删除”规则概述

基于落实国际版权条约的需要美国在1998年发布实施了《千禧年数字著作权法》，该法设定目的是当发生网络著作权侵权时，网络服务提供商能据此免除责任：如果著作权人向网络服务提供商发出通知并提供证据，要求其撤下侵权内容，这些公司必须照做。这就是“通知-删除”规则的最初形态。

“通知-删除”规则，也叫避风港原则，最初由通知和删除两部分组成。当权利人发现网络上存在侵权其著作权的情况时，将这一情况告知网络服务提供者，要求其采取行动减少自己的损失，这就是“通知”；当网络服务提供者收到权利人发出的通知时，将侵权商品链接删除、屏蔽，这就是“删除”[1]。

该规则设计之初是用来调整网络著作权侵权的，但是随着美国知识产权侵权案件频发，这一规则逐渐被扩张至商标等其他领域，随后这一做法被其他国家所引用。随着我国对知识产权保护的愈发重视，其在我国的应用已经不同于美国的情形。笔者在梳理了我国“通知-删除”规则的立法沿革后，将其分为了三个阶段，分别是在著作权领域的确立、在民事侵权领域的扩张和在专利法上的探索。

### (一) 在著作权领域的确立

和美国一样，我国“通知-删除”规则最早也是在著作权领域确立的。该规则第一次出现时“通知”还被立法者表述为“确有证据的警告”[2]。解释规定，当发生网络著作权侵权时，网络服务提供者无视著作权人警告而不采取行动，需要承担侵权责任。《互联网著作权行政保护办法》在前者基础上对该规则做了更详细的界定，增加了“反通知”程序。《信息网络传播权保护条例》确定了网络著作权侵权中，网络服务提供者的免责情形。至此，“通知-删除”规则在我国著作权领域得到确立。

### (二) 在民事侵权领域的扩张

《侵权责任法》将“通知-删除”规则上升到法律层面，原《条例》中规定的“删除”义务被更改

为“必要措施”义务，义务内容由单纯的删除扩大为删除、屏蔽、断开等行动，且此时该规则开始被适用于整个民事侵权领域，此举也是立法者为了适应网络服务的多样性和复杂性所为。在原《条例》中“通知-删除”规则属于免责规则，而此时已经演变为一种归责规则。从效力层级上看，地方法规显然是高于法律的，《侵权责任法》作为民事法律，专利权也自然归于其调整。但第36条第2款仅包含“通知”和“删除”的程序，这种程序设计没有考虑到被投诉人的权利救济机制，难以避免恶意投诉事件发生。为了弥补这一不足，《民法典》在《侵权责任法》的基础上对该规则进行了完善，增加了“转通知”“反通知”的程序性要求，反通知机制设置的目的在于抑制恶意投诉情况，为被投诉的网络用户寻求救济提供方便。网络服务提供者在收到权利人投诉通知删除或断开链接后应及时告知相关网络用户，接到转通知的网络用户应向网络服务提供者提交不存在侵权行为的初步证明。

### (三) 在专利法上的探索

2019年《专利法修正案(草案)》征求意见稿中对“通知-删除”规则中的“通知”进行了创新性的规定，该草案明确规定生效的司法文书和行政部门的决定可以作为“通知”的内容。这一创造性的规定其实是为权利人寻求私力救济创造了司法上的协助，即网络服务提供者必须遵守司法要求对权利人进行协助。这无疑大大提高了权利人的维权成功性。然而遗憾的是，立法者最终选择将这条规定删除了。

立法者试图将“通知-删除”规则在专利领域的适用以专利法的形式确定下来，但是截止至目前，这一探索并未实现落地。

## 3. 电商平台专利侵权适用“通知-删除”规则的必要性及程序

### (一) 电商平台专利侵权适用“通知-删除”规则的必要性

我国电商市场蓬勃发展，直播经济的兴起更是促进了电子商务发展新阶段，繁荣的背后是风险，电商市场中专利侵权纠纷频发。为了保护专利权人的合法权益，维护电商平台的经营秩序，促进电子商务的健康发展，专利法中引入了“通知-删除”规则，这是一种有效的解决方式。

一方面，电商平台经营者可以利用该规则减少其侵权风险。因为电商平台并没有直接参与侵权行为，只是扮演网络服务提供者的角色，也不一定能够识别出侵权商品，因此不应当承担过多的替代责任。相比之下，如今电商平台用户都是实名注册的，一旦有用户在平台内侵犯专利，他的个人信息能很快通过平台掌握，不存在匿名问题，专利权人可以通过平台方便地追究其责任。因此，“通知-删除”规则可以使责任归属于真正的侵权者，很大程度上避免了电商平台承担超出其责任范围的侵权责任，促进电子商务发展的更好。另一方面，“通知-删除”规则可以有效解决电商平台专利侵权纠纷，提高维权效率[3]。

此外，在该规则的制约下，网络服务提供者会更积极的履行其义务，同时由于该规则的便捷性，专利权人维权成本大大降低，能第一时间制止专利侵权行为。而专利保护制度旨在保护专利持有人的合法权益，鼓励发明创造创新，促进科学技术进步。从这一点来看，“删除-通知”规则的功能顺应了专利保护制度的宗旨的要求。

目前最常用的一个保护专利的法律手段是诉前禁令制度，我国专利法对这一制度有相关规定。专利领域的诉前禁令制度是指当专利权人发现有人正在侵犯其专利，而且如果不立即制止，就会给自己造成无法挽回的损失时，可以向法院提起诉讼，并且在诉讼之前可以先向法院申请强制侵权人停止侵权行为。虽然诉前禁令制度可以对专利侵权行为进行救济，但是其在证据、担保等方面的规定都要比“通知-删除”规则严格许多。诉前禁令制度的这一特点使得其在实践上难以很好的维护被侵权人的权利，甚至一定程度上起到了一种“劝退”效果。而在专利法中引入程序要求更加宽松便捷的“通知-删除”规则，能较好的弥补诉前禁令制度的不足。

## (二) 电商平台专利侵权适用“通知-删除”规则的程序

民法典侵权责任编中“删除-通知”规则的规定，可以将其结构概括为：通知-必要措施-转通知-反通知-恢复/不恢复。根据现行规定，笔者认为将“通知-删除”规则引入电商平台专利侵权中，可以将程序总结为：专利权人在发现电商平台存在专利侵权行为时，向电商平台经营者发出“通知”；电商平台经营者就接收到的专利侵权通知采取删除或断开链接等“必要措施”，并及时向平台内经营者进行“转通知”；平台内经营者向电商平台经营者发送“反通知”，提供不存在专利侵权行为的初步证据；电商平台经营者审核相关证据，判定是否存在专利侵权行为，以此决定是否恢复删除或断开的链接。

## 4. 电商平台专利侵权适用“通知-删除”规则的现状及困境

### (一) 我国电商平台专利侵权审查现状

我国几大电商平台都建立有自己的知识产权保护平台，笔者在研究之后发现，这些知识产权保护平台里的侵权投诉制度，基本都是遵循网络侵权“通知-删除”规则的理念来设置的，只是在专利侵权领域对其中必要措施和转通知、反通知程序实施顺序有所不同。在这一制度下，一旦专利权人或委托人向平台发起投诉，经平台审核通过且被投诉人申诉失败后，被投诉商品将被删除。笔者在查阅了阿里巴巴集团旗下的天猫、淘宝以及京东、拼多多、苏宁易购等电商平台的知识产权保护系统后，将他们的投诉规则总结成一个流程图，见图1所示。

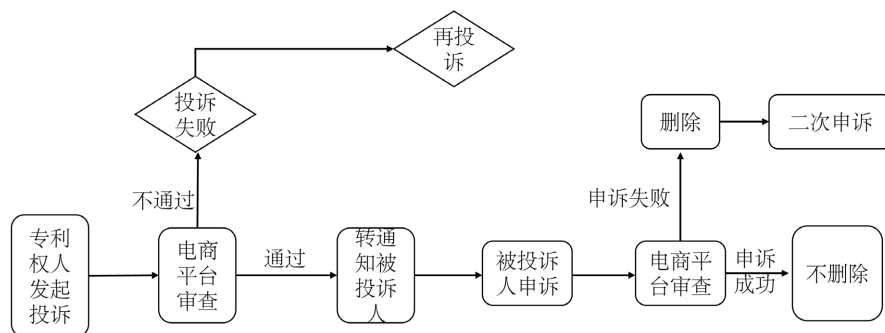


Figure 1. Flowchart of e-commerce platform complaints

图1. 电商平台投诉流程图

在实践中，平台经营者会规定关于投诉(通知)的审查标准，只有符合平台标准的投诉才会被判定投诉成功。笔者在查阅了目前我国市场上几大主流电商平台知识产权保护平台投诉规则后，整理归纳见表1<sup>1</sup>。

Table 1. E-commerce platform notifies review standards

表1. 电商平台通知审查标准

平台名称	对通知审查的标准
京东	1) 除通知人信息外，专利侵权需上传权属证明，其中，涉及发明专利权和实用新型专利权的投诉，需要提交《专利侵权比对报告》；涉及实用新型专利权和外观设计专利权的投诉，需提交《专利权评价报告》。 2) 上传与涉嫌侵权商品有关的生效司法判决、行政裁定等证明文件。 3) 明确填写涉嫌侵权商品的具体商品链接；明确指出涉嫌侵权商品侵犯上述知识产权的具体内容和理由，并写明诉求；其他投诉人认为有必要提交的投诉信息或证据材料。 4) 投诉人对投诉材料及通知的真实性、合法性、准确性负责的承诺。

<sup>1</sup> 转引自阿里巴巴知识产权保护平台 <https://ipp.alibabagroup.com/index.htm>，苏宁知识产权举报系统 <https://passport.suning.com/ids/login?service=https%3>，京东知识产权维权系统 <https://ipr.jd.com/edition>，拼多多知识产权保护平台 <https://ipp.pinduoduo.com/cpp/index>。

续表

苏宁易购	身份证明、权属证明、初步证明侵犯专利权材料
淘宝、天猫	除身份证明、权属证明外，需填写涉嫌侵权商品的具体链接及证明侵权的相关材料以及专利技术与被投诉商品技术的比对表，投诉侵犯实用新型专利及外观设计专利的还需提交《专利评价报告》。
拼多多	需填写身份证明材料、被侵权商品链接并上传相应的侵权举证材料(若提供的为实用新型专利和发明专利侵权投诉，需要提供被投诉商品与专利之间的技术点对比说明)。

## (二) 电商平台专利侵权适用“通知-删除”规则的困境

### 1) 电商平台判定专利侵权难度大

著作权的侵权认定标准是“接触 + 实质性相似”，简单说只要侵权行为人有可能接触到作品，并且其发布的作品与被侵权作品具有实质相似性，即可认定为著作权侵权<sup>[4]</sup>。在著作权侵权认定上，电商平台能够很容易的从举证材料中判断是否构成侵权。然而，在专利领域，专利保护的客体是高度专业化的。这需要平台经营者在被投诉产品涉及领域具有高度的专业性，专利产品包罗万象，这显然是不现实的。况且，当涉及侵权的商品是发明和实用新型专利时，平台经营者在没有接触商品实物的情况下，仅仅凭权利人的举证材料很难判断是否侵权。因此，在收到专利权人的侵权通知后，电商平台不一定能准确做出侵权与否的判定，这增加了“通知-删除”规则在网络专利权纠纷的适用难度。

### 2) 专利权人滥用“通知-删除”规则

将“通知-删除”规则引入专利侵权案件中，本意是要以较低的成本打击专利侵权行为，保护专利权人。但是随着“通知-删除”在电商平台专利侵权事件中应用越发频繁，出现一些专利权人为谋求利益而滥用自身权利恶意投诉的现象。在实践中这种现象多表现为重复投诉，重复投诉是指当被投诉人向电商平台发送反通知申诉成功，被投诉商品链接没有被删除或者被恢复后，专利权人再次针对该专利商品进行投诉的行为<sup>[5]</sup>。目前我国电商平台对这种重复投诉行为没有制定明确有效的规制规则，这就导致平台内经营者在面对权利人重复投诉时，必须一次次提交申诉信息，耗费巨大的时间成本，同时也给店铺经营造成较大影响。此外，还有一些权利人错误投诉行为，错误投诉是指专利权人向电商平台发出投诉通知，电商平台因缺乏审核能力错误得认为该商品侵权而将其链接删除的行为。在错误投诉的情况下，虽然专利权人没有恶意，大部分被错误投诉的商品链接在被证明没有侵权后会被恢复，但是电商平台从删除商品到恢复链接这段时间仍然会给平台内经营者造成一定经济损失。

## 5. 电商平台专利侵权适用“通知-删除”规则的完善建议

### (一) 认可电商平台反通知前置流程

由前文可知，民法典规定的“通知-删除”规则结构为“通知-删除-反通知”，即电商平台在收到侵权通知后立即采取必要措施，再转通知给平台内经营者。这种流程及其适合用于著作权侵权和商标侵权中，因为在著作权侵权、商标侵权案件的判定难度小，电商平台很容易从权利人的举证材料中判断侵权行为是否成立，这种收到通知后第一时间采取删除或断开链接的流程，能最大限度的保证权利人利益，也能使电商平台避免承担连带责任。但是在专利侵权里，由于专利技术自身的复杂性决定了专利侵权具有隐蔽性、多样性，电商平台未必具有判断专利侵权的能力，其在收到专利侵权通知后难以立即做出正确判断。

由前文所述可知，以京东、淘宝为代表的我国电商平台在专利侵权审查中都采取了“通知-反通知-删除”的流程，即将反通知流程前置：电商平台在收到专利侵权通知后，先转通知给相关网络用户，

在收到反通知后，通过审查双方提交的材料再决定是否采取删除或断开链接的必要措施。笔者认为电商平台反通知前置流程有助于电商平台在采取必要措施之前收集更多的信息，更充分地对待专利侵权是否成立做出判断，避免误伤平台内经营者。如果“反通知”在“必要措施”后面的话，当发生恶意投诉时，虽然平台内经营者可以发送“反通知”进行自身权利救济，但是此时电商平台已经对其商品链接进行了断开、屏蔽，被恶意投诉的平台内经营者必须经历一段等待期才能将商品重新上架，这个过程所耗费的时间成本和潜在的经济利益已经损失了。这对被恶意投诉的平台经营者来说，显然是非常不利的。而如果将反通知流程前置，平台内经营者在商品被下架之前可以先提交证明自身未侵权的证据材料，这能为被恶意投诉的平台经营者争取一定的抗辩时间和空间，防止其损失进一步扩大。电商平台反通知流程前置也实际上在司法层面上得到了认可。在“嘉易烤诉天猫侵害发明专利纠纷案”中，二审法院认为并不必然要求天猫公司在接到投诉通知后立即采取删除或屏蔽链接，但是将有效的投诉通知材料转达被投诉人并通知被投诉人申辩当属天猫公司应采取的必要措施之一<sup>2</sup>。由此可见，虽然我国立法上将反通知流程规定在采取必要措施之后，但是法院在司法实践中对电商平台专利侵权领域的反通知流程前置是认可的[6]。因而笔者认为，认可电商平台反通知流程前置能更好的实现权利人与被投诉人之间利益的平衡。

## (二) 限制权利人恶意投诉

首先要明确投诉人的初步审查义务。专利权人向电商平台发送的通知应当是书面的，因为只有书面通知才能清晰明确的说明被侵权情况，提供明确的网址，方便平台处理投诉。口头通知则不具备这一效果。笔者认为应该借鉴国家知识产权局关于专利侵权投诉证明材料的相关规定，明确电商平台专利侵权纠纷中权利人的投诉材料需要包含的具体内容。主要应当包括权利人主体资格证明、专利权合法有效证明及其他可以证明侵权商品在销售的证据。

其次要限制投诉人恶意投诉。如前所述，“通知-删除”规则因其便利性可能会被权利人用来进行恶意投诉，损害平台内经营者利益，因此明确专利侵权恶意投诉行为的认定标准为现实所需。笔者认为可以将专利恶意投诉行为的认定标准概括为：客观要件方面，投诉人实施了错误投诉行为；主观要件方面，投诉人具有损害他人合法权益的故意。符合主客观两个要件即可认定为恶意投诉[7]。

在实践中，电商平台每天收到的侵权通知是数以百计甚至千计的，平台经营者仅靠人力很难快速从这些通知中识别出恶意通知。因此笔者认为，为了节省人力成本，提高经济效率，“通知-删除”规则可以借鉴知识产权海关保护的保证金制度，将其应用于专利网络侵权领域。知识产权海关保护的保证金制度是指，当权利人要求海关扣留侵犯其知识产权的货物时，要提供保证金进行担保[8]。如果发生权利人错误申请或者恶意投诉事件时，权利人担保的保证金将被用于赔偿收货人或发货人的损失，以及支付海关的仓储管理费。引入保证金机制可以使权利人投诉时更加谨慎，同时给恶意举报人一些现实威慑作用，一旦发生举报错误的情况，保证金也能即刻用于支付平台内经营者的损失，这也符合“通知-删除”规则快速解决纠纷的主旨。

## 6. 结语

随着国家对知识产权保护的重视和电商平台专利侵权纠纷频发，如何将“通知-删除”规则引入专利法成为学界关注的热点。虽然现有法律已经将该规则指向了全部知识产权领域，但是其具体适用于专利网络侵权领域时，还需要结合实际进一步细化。既要认可电商平台反通知前置流程，还要对权利人投诉予以规制，最大程度避免恶意投诉。对该规则在电商平台网络专利侵权适用进行合理完善，既有利于保护专利，也能促进电商市场健康发展，希望本文能为电商平台专利侵权研究提供一定的帮助。

<sup>2</sup>浙江省高级人民法院(2015)浙知终字第186号民事判决书。

---

## 参考文献

- [1] 曾莹. “通知-删除”规则在电商平台专利侵权中适用研究[D]: [硕士学位论文]. 南昌: 南昌大学, 2019.
- [2] 裴瑞雪. “通知-删除”规则在电商平台专利侵权中的适用研究[D]: [硕士学位论文]. 西安: 西北大学, 2021.
- [3] 杨浩. 论通知删除规则在电商平台专利侵权中的适用[D]: [硕士学位论文]. 上海: 上海交通大学, 2022.
- [4] 王迁. 知识产权法教程[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2016: 38.
- [5] 黄珏. 电子商务平台适用“通知-删除”规则问题研究[D]: [硕士学位论文]. 昆明: 云南大学, 2019.
- [6] 倪朱亮, 徐丽娟. “通知-删除”规则的适用局限及出路——以两则新型网络服务提供者案例为切入点[J]. 电子知识产权, 2020(4): 11.
- [7] 易玲. 网络交易平台专利侵权中“通知-删除”规则适用问题研究——兼论《专利法修订草案(送审稿)》第 63 条第 2 款的完善[J]. 湘潭大学学报(哲学社会科学版), 2017, 41(2): 25-28.
- [8] 张挺, 殷泽为, 张羽霏. 《民法典》“通知-删除”规则下电商平台知识产权纠纷减责机制的困境与出路[J]. 唐山学院学报, 2022, 35(2): 41-50.