

专利风险防范三步法 TPRP 之一

(one of patent law risk prevention and control the three-step risk prevention TPRP)

——房地产开发企业专利法律风险预防与控制之道

(patent law risk prevention and control of Real estate development enterprises)

摘要：房地产开发企业的专利法律风险主要在于：在其所开发建筑上使用未经专利权人授权的专利产品。为了预防与控制房地产开发企业的专利法律风险，可以采用专利风险防范三步法 TPRP (Three-steps Patent Risk Prevention)：加强企业内部专利风险管理，建立各承包商专利风险名录；要求各投标企业提供专利权凭证或专利权许可凭证；要求投标企业提供专利风险保证金。

关键词： 房地产开发企业 专利风险 TPRP

当我们谈到专利权时，通常脑海里会联想到微软、谷歌、IBM、华为以及其他类似的高科技企业，认为这些企业才谈得上专利权、才会存在专利法律风险，而对于房地产开发企业，往往认为其属于传统行业，所以还谈不上专利权保护，对于这类企业的专利法律风险的认识也不够深刻。事实上，房地产开发住宅建设已成为地球森林资源、淡水资源的第一消耗大户，同时也是能源消耗第一大户¹，在提倡低碳经济的今天，房地产开发作为产业链较长、涉及上下游产业极多的一个行业，要想获得长远发展，必须要注重企业专利和专利法律风险预防与控制。

本文主要介绍了房地产开发企业存在的专利权范围及相关现状，分析了房地产开发企业的专利法律风险，结合笔者自己的办案经验，提出了专利风险防范三步法 TPRP (Three-steps Patent Risk Prevention) 解决办法，以期利用该办法较好地预防和控制房地产开发企业的专利法律风险。

一、房地产开发企业所涉专利权类型及现状

(一) 房地产开发企业所涉专利权类型

¹ 谢浩：《住宅产业中新能源的开发与利用》，《建筑节能》2010年第5期

房地产开发企业所涉专利权类型包括建筑物外观设计和在建筑物上使用他人专利权产品两大类。

1、建筑物外观设计专利

根据《专利法》第二条第四款规定：外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。根据该法条规定，若建筑物富有美感、适于工业应用且不属于现有设计、不与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突，房产开发企业就可以将楼盘的“形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合”申请建筑物外观设计专利。对于建筑物外观设计专利，在申请前要注意：根据国家知识产权局《审查指南》的规定，“取决于特定地理条件、不能重复再现的固定建筑物、桥梁等。例如，包括特定的山水在内的山水别墅。”不能授予外观设计专利权。因而房地产开发企业在申请建筑物外观设计专利时，要注意不要将依附于特定地理环境、不能重复再现的建筑物申请外观设计。

根据笔者的检索，以“房屋”为关键词进行外观设计检索，共检索到 349 项外观设计专利，其中有权的专利 204 项²，在这 204 项专利中，以“移动房屋”和“组合房屋”居多，以“固定建筑物”申请外观设计的也不少，上海中凯企业集团有限公司以“房屋（别墅）”为主题获得了 68 项建筑物外观设计专利。但总体而言，实践中房地产开发企业以“固定建筑物”申请外观设计专利的数量偏少，原因是多方面的：近年来房地产市场销售场面火热，出现了供不应求的局面，各房地产开发企业均能通过房产开发获得丰厚利润，所以并无内在利益驱动促使其对建筑物寻求专利保护；其次是外观设计的保护期限只有 10 年，相对于房地产开发企业的开发时间而言，保护期限太短，因而开发商认为意义不大。

在房地产开发市场竞争日益激烈、讲究差异化竞争与品牌效应的情况下，开发商对其开发的建筑进行外观设计专利保护，对于提升企业品牌形象、获得消费者心理认同、占领高端市场有重要意义，故此房地产开发企业对于其开发的固定建筑物选择申请建筑物外观设计专利仍有必要。

2、房产开发企业在固定建筑物上使用他人专利产品

房产开发的的目的之一是形成固定建筑物，并通过出售该固定建筑物以获得利

² 见 <http://www.soopat.com/Home/Result>

润，要形成固定建筑物，就会消耗大量的资源，如前文所述，住宅建设已成为地球森林资源、淡水资源的第一消耗大户，同时也是能源消耗第一大户，因而如何在房产开发中降低能耗、节约资源，已成为一个世界性的话题。房地产开发未来的趋势是“必须要转型。房企要走绿色低碳之路，带动太阳能和家装等相关高科技企业的发展”。³

根据国家知识产权局发布的《全球低碳技术专利发展态势报告》，“1990年至2009年全球共公开了11万余篇专利文献，其中太阳能、先进交通工具、建筑和工业节能相关技术领域的专利文献量占总检索量的76%。我国在建筑、工业节能技术领域的申请量和授权量较多，占全球专利文献量的42%”，⁴因而，在提倡低碳经济的今天，房产开发企业在固定建筑物上使用他人专利产品的情形十分常见、甚至将会是不可避免的情况。

根据《专利法》第十一条第一款规定：“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。”根据该法律规定，房产开发企业在其开发的固定建筑物上使用未经专利权人许可的专利产品，即侵犯专利权人的专利权，应当承担相应的侵权责任。

二、房地产开发企业的专利法律风险

实践中房地产开发企业的专利法律风险主要在于：房产开发企业在其开发的固定建筑物上使用未经专利权人授权的产品，侵犯他人专利权的情况。如北京奔腾广告公司与北京新松家园房地产开发有限公司、实力空间(北京)广告有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案，珠海市晶艺玻璃工程有限公司诉深圳市机场股份有限公司、北方国际合作股份有限公司专利侵权纠纷等。笔者曾处理的一起房地产开发企业的专利侵权纠纷，法律关系较为复杂、颇具代表性：房产开发商A公司
在其开发的固定建筑物上使用了一防火卷帘产品，北京某消防工程有限公司B

³ 佚名.《房企新政逼房企转向知识产权》

<http://www.lawtime.cn/info/zscq/gnzscqdt/2010082442489.html>:

⁴ 佚名.《我国低碳技术专利发展态势良好》

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/mtjj/2010/201005/t20100528_520334.html

公司为开发商 A 公司的指定分包商，同 A 公司签订了消防工程的指定分包合同，北京某劳务公司 C 公司为指定分包商 B 公司的劳务分包商，同 B 公司签订了劳务分包合同，北京某防火门业公司 D 公司为劳务公司 C 公司的防火卷帘产品工程分包商。

房产开发商 A 公司在其工程即将竣工之时，受到一防火卷帘产品专利权人的指控，认为 A 公司使用的防火卷帘产品与其专利产品相同，侵犯了其专利权，要求 A 公司立即停止侵权行为；销毁侵权产品；承担专利侵权纠纷处理的合理费用 10 万元；赔偿专利权人经济损失 320 万元。面对侵权指控，房产开发商 A 公司认为，在其与指定分包商 B 公司签订的指定分包合同里有关于专利权的相关条款：“指定分包商须保证雇主使用其设备、材料及其任何部分而不受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，则一概与雇主无关，指定分包商须主动与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。”因而，房产开发商 A 公司认为，即便其所使用的防火卷帘产品落入了专利权人的专利权保护范围，根据指定分包合同规定，也应当由指定分包商 B 公司承担侵权责任，与自身无关。

房产开发商 A 公司的这种观点是错误的、没有法律依据。如果其使用的防火卷帘产品落入了专利权人的专利保护范围，其仍然应当承担侵权责任。首先，从法学理论上讲，专利权属于知识产权，知识产权是一种特殊的物权，具有物权的一些特征，比如绝对性，即专利权人合法有效的专利权受到法律的保护，除法律特殊规定外，任何人不得侵犯其专利权；合同属于债权，具有相对性，房产开发商 A 公司与指定分包商 B 公司之间的指定分包合同仅对合同双方当事人具有法律约束力，原则上对合同外第三人不产生法律效力，因而房产开发商 A 公司不得以其与指定分包商 B 公司之间的指定分包合同来对抗专利权人的专利权。其次，从法律规定来看，根据《专利法》第十一条第一款规定，房产开发商 A 公司在其开发的固定建筑物上使用了该防火卷帘产品，如该防火卷帘产品落入了专利权人的专利权保护范围，则 A 公司属于“以生产经营目的使用”专利产品，侵犯了专利权人的专利权，应当承担相应的法律责任。

当然，作为被控侵权方，房产开发商 A 公司应当根据实际情况，从其它方面来进行抗辩：比如产品不落入专利权保护范围、所使用产品属于公知技术、主

张在先使用权以及合法来源、专利无效等。但一旦审理机关判定房产开发商企业所使用产品落入专利权保护范围，即构成侵犯专利权，应当停止侵权，从固定建筑物上拆除所使用产品，对房产开发企业而言，面临着工期拖延、费用增加的风险。

三、TPRP 方法解决房产开发企业的专利法律风险

针对房产开发企业的专利法律风险，事前预防的价值远远大于事后救济，因而作为房产开发企业，应当重视房产开发过程中的专利风险预防与控制，笔者尝试提出了 TPRP（Three-steps Patent Risk Prevention）解决办法，具体内容如下：

1、 加强企业内部专利风险管理，建立各投标企业专利风险名录：

要有效预防房地产开发企业的专利法律风险，首先要加强其自身的内部专利风险控制与管理，对进行投标的企业建立专利风险名录，对投标企业的相关专利基本情况有所了解，根据各投标企业的专利基本情况进行专利风险评估，正确选择投标企业，为防范后期的专利法律风险建立良好的基础。

如表 1 所示的投标企业专利风险名录包括了以下内容：投标企业提供的产品名称、产品相关专利情况、投标企业有无因该产品与其它主体发生专利纠纷及专利纠纷的解决情况、房地产开发企业是否曾经与该投标企业有过合作及合作情况等，根据这些基本情况，对承包商专利风险进行级别评判。

表 1： 企业专利风险评级表

企业名称	主要产品	产品相关专利情况（权重：30%）						产品专利纠纷情况（权重：50%）			曾经合作情况（权重：20%）			风险级别
		申请量			授权量			有	无	曾经合作		否		
		发明	实用新型	外观设计	发明	实用新型	外观设计	原告或被告	是否	处理结果	有专利纠纷	无专利纠纷		

A公司														
B公司														
C公司														

2、 要求投标企业提供专利权凭证或专利权许可凭证

房地产开发企业根据投标企业的专利风险级别，应当尽量选择在拟发包工程技术或产品上拥有专利权的投标企业，对于声称拥有专利权的投标企业，要求其提供专利权凭证，包括专利证书、权利要求书以及专利说明书等；若拟选择投标企业无专利权，则应当要求其提供享有合法专利权人许可的专利权许可凭证，如专利权转让合同、专利权实施许可合同，并应当对该类合同进行认真审查，以判断该投标企业是否合法拥有专利权或有权使用专利权。

3、 要求投标企业提供专利风险保证金

正常情况下，通过方法 1 和 2，房地产开发企业即能选择到合适的承包商，且不用承担任何专利法律风险，但实践中可能存在这样一种情况：投标企业自身既无任何相关技术或产品的专利权，也未获得相关专利权人的实施许可，但是其提供的竞标条件如价格、工期等极具竞争力，房地产开发企业有极大的愿望选择其为中标企业，那么在这种情况下，房地产开发企业可通过如下方式来预防因选择该企业而可能承担的专利法律风险：要求该投标企业提供专利风险保证金。

专利风险保证金是指：指房地产开发企业为防范投标企业在进行承包工程建设时不履行承包合同规定的专利条款的义务而要求投标企业缴纳的保证金。在确定该保证金的金额时，应当考虑如下因素：招标工程中使用该专利技术或专利产品的总金额、每件专利产品的合理利润、该专利权的专利许可使用费等因素。

要求投标企业提供专利风险保证金的目的在于：若日后有其它专利权人指控房地产开发企业在其开发的建筑物上使用了其专利产品或专利技术，经审理机关审理，房地产开发企业确实侵犯了该专利权人的专利权，则房地产开发企业可直接将该笔专利风险保证金支付给专利权人，以获得对专利技术或专利产品的合法使用，而无须承担“停止侵权”的专利侵权责任，在这种情况下，该笔风险保证金实质上已经转化为向专利权人支付的专利许可使用费了。

对于房地产开发企业而言，该方法的好处在于：在受到专利侵权指控时，无

需额外花费大量的人力、物力来对该专利侵权诉讼进行应对，可以快速简便的解决该专利侵权指控。如前文所述的笔者曾处理的案例，如房地产开发企业所使用产品落入请求人的专利权保护范围，则其必须承担“立即停止侵权”的法律责任，即便房地产开发企业同意调解、支付专利许可使用费给专利权人，但由于房地产开发企业未能提前向承包企业收取专利法律风险保证金，所以该笔专利许可使用费就应当由房地产开发企业自己向专利权人支付，然后其再依据承包合同向承包企业收取，但这种解决方式会耗费房地产公司大量的人力、物力，且面临法律上的不确定性，因而具有法律风险。

五、结语

古语云：“君子不立于危墙之下”，在提倡低碳经济的时代大环境下，房地产开发企业应当顺势而为，重视企业专利，适当选择申请建筑物外观设计专利以构建企业良好的品牌形象、获得核心竞争力；并在房地产开发中充分利用高科技技术和产品，重视专利法律风险的防范，利用 TPRP 方法对房产开发过程中的专利风险进行有效的预防与控制：加强企业内部专利风险管理，建立各承包商专利风险名录；要求各投标企业提供专利权凭证或专利权许可凭证；要求投标企业提供专利风险保证金。

作者： 李英姿 泰和泰律师事务所 律师 专利代理人

地址： 成都市鼓楼南街 117 号世界贸易中心 A 座 25 楼

邮编： 610015

电话： 18981727829

邮箱： liyingzilawer@163.com