

法律知识学习园地



论加强建设工程施工过程中专利侵权管理的重要性

——基于一个专利侵权纠纷案例的分析

2013年第5期

主编：盛惊宇

编辑：兰腾

局（沪）法律事务部 主办



正文

• 内容摘要

建设工程施工过程中的专利侵权问题是建设工程领域知识产权纠纷一个重要方面。本文从一个专利侵权纠纷案例入手，从工程承包人的角度评析了施工过程中专利侵权纠纷的主要类型、纠纷产生的主要环节、专利侵权纠纷的抗辩对策分析，承包人的注意事项，并就加强建设工程施工过程中专利侵权管理的具体对策和措施提出相关建议。

一、引言

随着国家知识产权战略的推进以及市场经济的发展，越来越多的企业更加重视知识产权的重要意义，加强了对企业知识产权的管理。但是根据经验来看，很多施工企业对于知识产权的管理还是停留在企业内部组织机构、规章制度、专利申请、成果保护等方面，而忽视了对工程施工过程、工程施工现场和工程项目中可能产生的知识产权问题的研究和管理，更加缺乏对防止侵犯他人知识产权的研究以及对施工过程中由于相关方的侵权导致自身承担责任情形的分析研究。

对于施工企业来说，建设工程施工过程中涉及的相关方包括业主、总包方、分包方、租赁方、材料供应商、设备生产商以及竞争对手。而在施工过程中的设计方案、施工方法、施工设备、施工材料等都有可能涉及知识产权问题，特别是专利侵权问题，如果忽视对施工过程中的专利侵权管理，会给企业带来巨大的风险。本文拟通过分析一个专利侵权纠纷案例来探讨上述问题，并就如何加强建设工程施工过程中专利侵权管理提出一些对策与建议。

二、案例概述

2007年12月A公司与业主签订了《建设工程施工合同》，约定由A公司承担某工程的地基处理施工任务。合同签订后，A公司又分别与B公司、c公司签订了《工程劳务分包合同》，约定将A公司承担的该工程的地基处理施工业务中的打桩业务分包给B公司和C公司承担，B公司和C公司承包的方式为“包工、包机械”，即由B公司、C公司负责组织打桩的人工和机械设备。分包合同签订后，B公司和C公司于2008年1月自备设备开始进场施工。2008年2月D公司认为该工程中使用的设备是其享有专利权的施工设备，遂申请公证机关进行证据保全，对工程施工现场使用的设备和施工现状进行拍摄，并向法院提起诉讼，请求判令A公司停止对其专利设备的侵权行为，并赔偿损失。A公司要求追加B公司和c公司为共同被告，未获法院同意。

庭审过程中，A公司提出两点答辩意见：第一，不侵权答辩。A公司认为，经过照片比对，施工现场使用的设备与原告的专利设备具有明显的区别，其中必要技术特征的比对中至少缺少一项原告专利设备的必要技术特征，因此不构成对原告专利设备的侵权。第二，“合法来源”答辩。A公司认为，其已经将打桩业务分包给B公司、C公司，现场使用的设备均为B公司、C公司所有，A公司不是设备的实际使用者。而B公司的设备是从河北一家机械设备制造厂购买的，C公司的设备是依据其自己的专利加工制造出来的。A公司据此证明施工现场的设备具有合法来源。并且即使设备侵犯了原告的专利权，A公司也不应承担赔偿责任。

法院审理后认为：(1)A公司提出现场使用的设备不包括原告专利的某项必要技术特征，但原告从照片中指出了该必要技术特征，A公司又未提出反证推翻原告指认，故认定现场使用的设备具备原告专利的全部必要技术特征，落入了原告专利的保护范围。(2)A公司是该工程的承包方，施工现场的设备均是为完成施工任务而使用，在没有相反证据的情况下，应认定A公司是现场设备的使用者。(3)A公司虽提供了其与B公司、C公司之间的分包合同，但是分包合同中未约定使用的设备名称。A公司提交的B公司设备购买收据和C公司自己的专利材料等也不能与现场使用设备具备对应关系，即不能证明产品有合法来源。故A公司应承担法律责任。法院判决A公司停止侵权并赔偿损失。

三、案例评析

本文主要是探讨从该专利侵权纠纷案件处理中总结出施工企业知识产权管理的经验教训，因此对于现场施工设备是否具备原告专利的全部必要技术特征，是否落入原告的专利保护范围这一问题不予评析，对于案件中反映的另外几个问题也不是去评析判决的对错，而是

从管理的思维，从案件中反映的承包、分包、租赁、采购等关系上，以 A 公司的角度来分析该案件给我们带来的启示。

1. A 公司想以工程已经分包、现场的设备均为分包单位所有、自己不是涉案设备的实际使用者为由进行抗辩。但是 A 公司只提供了两份分包合同，并未提供相关的证据予以辅证。法院认为 A 公司是该工程的承包方，施工现场的设备均是为完成该工程的施工任务而使用，在没有相反证据的情况下，应认定 A 公司是现场设备的使用者。导致法院这样认定的原因主要还是 A 公司提交的证据不充分。

2. 在本案中 A 公司还想通过另外一个抗辩理由，即通常所说的“合法来源”抗辩来否定自己承担赔偿责任。先不讨论 A 公司的诉讼策略是否适当。对于“合法来源”的认定是需要一系列证据予以佐证的。“合法来源”条款是关于善意第三人的免责条款。根据该款的规定，如果行为人在为民事行为时主观上出于善意，并付出了相当的代价，只是由于其他原因而使行为具有违法性，则根据公平原则，该善意行为人的权利应当得到保护。在专利侵权诉讼中，被告证明合法来源时往往提交买卖合同、发票、收据等证据。但从立法的精神来看，对于“合法来源”的认定一般取从严把握的原则，仅提交一份合同或发票就免除其赔偿责任是远远不够的。在本案中 B 公司提供的收据与设备之间的对应性，C 公司的专利产品与施工现场使用的设备之间的关系，A 公司是否在客观上已经尽到合理的审查和注意义务等都是法院在认定“合法来源”时考虑的因素。而事实上，从整个案件材料来看，A 公司的上述证据均是案件发生后临时找出来的，而不是在施工管理过程中形成的，证据材料与现场使用的设备之间不能形成对应关系，也反映了 A 公司在施工管理过程中没有重视对知识产权的管理，这是 A 公司败诉的主要原因。

四、建设工程施工过程中的专利侵权管理内容

(一) 工程施工中可能存在专利侵权的环节和情形

建设工程施工中专利侵权的主要类型有：施工方法侵权、施工设备侵权、施工材料侵权。对于施工承包单位而言，一个建设工程施工项目的全过程可能包括招投标、制定施工方案、编制施工组织设计、工程分包、材料采购、设备租赁、组织施工、工程竣工验收等多个环节，而在其中的绝大部分环节都可能存在侵犯他人专利权的情形。施工方法侵权主要存在于招投标和施工方案环节，施工设备和施工材料侵权主要存在于施工组织过程中。

比如在工程招投标和制定施工方案环节，使用的施工方法可能是别人的专利技术；在编制的施工组织设计中，选用的施工工艺或设备，也可能是别人的专利技术或产品。曾经有过这样一个案例，在一个工程施工项目的施工过程中，专利发明人发现施工中使用的工艺可能

是其具有专利权的技术，但是苦于是方法发明，很难举证进行证明。后来该专利发明人找到了一份施工单位的施工组织设计文件，在该文件中清楚地记载和描述了所使用的工艺方法以及具体的技术要领，与发明人的专利文献上的记载一模一样，后来该发明人起诉到法院，凭着这样一份施工组织设计文件打赢了官司。

此外，在工程分包、材料采购和设备租赁环节最有可能出现侵犯专利权而承担责任的情形。工程分包过程中，分包单位使用的材料、设备都存在侵权的可能，而且由于目前建筑市场上工程挂靠非常严重，许多分包单位实质上都是个体户在挂靠承揽工程。这些个体户为了节约成本、降低费用，往往使用侵权的设备和材料。而如果承包人没有给予严格的审查和管理，就会因为分包单位的侵权行为而承担责任。本文中的前述案例就属于这种情况。

在材料采购和设备租赁环节中同样也存在上述情况。在另外一个案件中，北京某墙体公司与发明人签订一种插接栓专利的独占实施许可协议，取得该专利的独占实施许可。被告某建筑公司在其承揽的工程中使用了该插接栓专利产品，北京某墙体公司遂起诉至法院。被告某建筑公司承认在其施工工程的外保温工程中使用了原告具有独占使用权的专利产品，但提供分包合同证明该工程的外保温工程已经分包给江苏一家公司承担，江苏公司又提交了材料采购合同证明工程中使用的插接栓材料是从北京某保温建材厂购进的。被告某建筑公司想借此证明其在工程中使用的插接栓有合法来源。但最终法院以证据不充分、相关证据缺乏连续性为由判定某建筑公司侵犯了墙体公司对该专利的独占使用权，依法应承担停止侵权行为、赔偿经济损失的责任。

(二) 专利侵权抗辩对策分析

出现侵权纠纷后，企业一般会想到采用何种策略进行抗辩。从对抗辩策略的分析中也可以总结加强管理、避免侵权的措施。结合法律、法规和司法解释的有关规定，较为常见的专利侵权抗辩理由如下：

1. 专利撤销或无效抗辩，包括向专利局申请专利被撤销或向专利复审委员会申请宣告专利无效等进行抗辩。

2. 不侵权抗辩，包括被控侵权物缺少原告专利权要求中记载的必要技术特征，或被控侵权物的技术特征与原告专利权要求中对应的必要技术特征相比，有一项或者一项以上的技术特征有了本质区别，从而不构成侵犯专利权。这是最常见，也最有效的一种抗辩事由。在一个专利侵权诉讼中，以必要技术特征为基础进行比对，采取不侵权抗辩策略，往往也是最彻底的一种抗辩。

3. 不视为侵权的抗辩，包括专利权用尽抗辩、先用权抗辩、临时过境抗辩、科学研究与实验性使用抗辩、非故意行为抗辩等。

其中非故意行为抗辩，又常常称为“合法来源”抗辩，是建设工程施工中经常使用的一种抗辩事由。非故意行为，是指为生产经营目的，使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品，或者依照该专利方法直接获得的产品的行为，属于侵犯专利权行为。但是，使用者或者销售者能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任，但应当承担停止侵权行为的责任。在建设工程施工中，经常会涉及多个利益相关体，一个被控侵权物往往是经过了多个主体之后出现在施工现场，这时候作为施工单位为了摆脱自己的侵权责任，“合法来源”抗辩往往是唯一的选择。这时候，证据就成为关键。

4. 已有技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被告提供相应证据证明被控侵权物与一项已有技术等同，则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。

5. 合同抗辩，是指专利侵权诉讼的被告，以其实施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得的为由进行侵权抗辩。此理由不属于对抗侵犯专利权的理由，只是承担侵权责任的抗辩理由。

(三)避免专利侵权的管理措施分析

专利侵权管理是指在工程施工过程中，采取各种措施加强对施工各环节的知识产权管理，以避免侵犯他人的专利权或减轻自己的侵权责任。

从以上概念可以看出，专利侵权管理的首要目的就是避免侵犯他人的专利权。在法律体系日益健全、法律意识日渐提高的今天，不侵权是最好的选择。作为专利侵权管理的一个次要追求目标，那就是在施工现场发生侵犯专利权行为时，避免或减轻自己的侵权责任。那么，如何通过管理的手段实现上述目的？重点要把握以下几个方面：

第一，针对施工方法专利侵权，要加强专利检索和专利分析。当在招投标或制定施工方案时，如果想采用一种新的施工方法或工艺，要事先对该方法或工艺进行专利检索和分析。如果在该方法领域已经存在专利，首先要想办法避开别人的专利技术，或在创新的基础上对前人的专利技术进行改进；如果工程施工必须使用某项专利，那么就要与专利权人协商，取得使用许可，这样可以确保不侵权。另外，对于投标方案或施工方案的写法，如果不是工程施工中必须用到某项专利技术，就不要在技术文件中写明专利技术的名称以及技术实施方案，而以通用的技术名称或方案代替，以免留下侵犯专利权的证据。

第二，对于设备专利侵权，要加强设备进场审查，特别是审查设备的产权状况以及来源关系。对于施工单位自己购买的设备，要建立完整的设备档案，包括设备购置合同、购置发

票、设备的型号、编号、厂家关于设备知识产权状况的说明或声明等。对于租赁来的设备，要审查租赁合同、租赁物的发票等合法来源证明，租赁合同上要写明进场设备的型号、规格、编号等，做到合同内容与实际进场设备的一一对应。对于分包单位进场的设备，要在分包合同中，或在设备进场审查表中列明进场设备的型号、规格、编号等，对于每一台设备，要求分包单位提供证明设备合法来源的证据材料。

第三，对于材料专利侵权，在采购专用材料之前，要对拟使用的材料进行专利检索和分析，在符合要求的前提下，优先选择非专利的产品，一是可以避免侵权，二是可以降低成本。对于必须使用的专利产品，须要求供应商或生产商提供专利证书或授权使用证书、专利许可合同等证明材料。要在采购合同上列明采购的材料名称、规格、数量、技术标准等。现场实际使用的材料要和采购合同或进货单上的规格、数量等一一对应。

第四，加强对分包合同、采购合同和租赁合同的知识产权管理，并在合同中约定相应的知识产权条款。例如可以在合同中规定：“任何一方都不得由于自己的原因而使得对方承担侵犯第三方知识产权的责任。分包人、出租人、供货人在提供和/或使用任何材料、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由提供人或使用人承担。如第三方追究承包人的知识产权侵权责任，给承包人造成损失的，承包人可以从应付分包人、出租人、供货人的分包款、租赁费或材料款中扣除”。

第五，施工过程中，注意保留相关的证据。包括以上所述及的合同、方案、设备档案、各类表单等。另外在专利侵权诉讼中，还有一项举证责任倒置的规定要引起施工企业的注意，即：“因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或者个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。”

五、小结

建设工程施工过程中的专利侵权纠纷，在建设工程领域的知识产权纠纷中占了较大的份额。而在诸多的专利侵权纠纷案件中，作为承包单位的施工企业，一方面要承受着来自专利权人的侵权指控，另一方面由于疏于对施工过程中的知识产权管理而承担事实上应当由分包方、出租方、供应方承担的专利侵权责任。这些都将给施工企业带来损失。希望通过本文的探讨引起同行对建设工程施工过程中知识产权管理的重视，并在施工管理中加强对侵犯知识产权，特别是专利权的管理。