



上海法学文库

知识产权出资风险的法律规制研究

王娟 著

上海人民出版社



上海法学文库

知识产权出资风险的法律规制研究

王娟 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

知识产权出资风险的法律规制研究/王娟著. —上

海:上海人民出版社,2018

(上海法学文库)

ISBN 978-7-208-15211-3

I. ①知… II. ①王… III. ①知识产权法-风险管理-研究 IV. ①D913.04

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第107906号

责任编辑 秦 堃 史尚华

封面设计 王斯佳

上海法学文库

知识产权出资风险的法律规制研究

王 娟 著

出 版 上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 常熟市新骅印刷有限公司

开 本 720×1000 1/16

印 张 12.75

插 页 2

字 数 200,000

版 次 2018年8月第1版

印 次 2018年8月第1次印刷

ISBN 978-7-208-15211-3/D·3227

定 价 45.00元

总 序

编辑出版《上海法学文库》是一项很有意义的工作,它有助于推动上海的法学研究和培育法学新人。近两年,上海市法学会发布了几十项课题,通过招投标的形式让会员承接,在已完成的项目中,有的产生了较好的社会影响,有的还得到了较高层次的奖项。法学会每年还组织一些规模不等的研讨会、报告会,为会员更好地从事教学、科研和法律事务工作搭建交流的平台。上述服务会员、凝聚会员的努力,得到了广大会员的肯定。在2005年年初的理事会和常务理事会上,大家对法学会工作提出了新的要求,希望采取一些措施,有利于多出成果、出好成果;多出人才,尤其是扶持一批有潜质的法学新人。法学会采纳了大家的建议,经酝酿筹备后,《上海法学文库》(以下简称《文库》)正式起步了。

在起步之际,我想就《文库》的编辑理念向大家作以下说明。

作为《文库》,它应当具有包容性。法学学科所有专业的论著,包括论及法律实务中理论问题的专著,都可以纳入《文库》之中;只要坚持宪法确立的各项原则,凡言之有物、言之有据的学术著作,都可以纳入《文库》之中。

作为《文库》,它应当具有学术性。我们希望列入《文库》的著作,理论上应有所创新,即使是实务类的著作也是如此,当然,实务类的著作还应当具有很强的应用价值。为了保证《文库》的质量,我们借鉴了国内已有的做法,采用较严格的评审制度对书稿加以筛选。

作为《文库》,它应当具有连续性。独木不成林,几本书则免称《文库》。我们将着眼于长远,以记录我国法治进程、民主政治建设的轨迹为己任,不断推出能够反映上海法学研究新水平的作品,不断推出上海的作者,特别是青年作者。这项工作如果能够得以持续,若干年后,我们一定会为《文库》积

厚流广而感到万般欣慰。法学会是“铁打的营盘流水的兵”，但愿今天我们所作的决策，因为它的正确，而为后人所沿用。

最近几年，社会科学迎来了又一个春天。国家高度重视社会科学的发展，对社会科学的投入大大加强，文化体制改革给出版、发行领域也带来了深刻的变化，学术著作出版难的情况明显缓解，精品学术书稿更是“抢手货”。在这样的背景下，编辑出版《文库》，没有质量意识、市场意识是不行的。我们要为精品学术著作的出版提供方便，也要为有光彩但还略嫌稚嫩又出版无门的作品提供出路，更要防止降低要求，让不符合《文库》标准的作品滥竽充数、“出外快”，那样，最终砸的是《文库》的牌子。

《文库》已经起步了，所有的作者、评审者、编辑、编务和发行人员，以及法学会的同人如果能够齐心协力将它做好，那可是功德无量啊！

沈国明

2005年10月1日

序 言

随着国家知识产权战略的深入实施,知识产权的转化运用也引起了各行各业的重视,可以说,知识产权的运用从未像今天这样活跃,知识产权不仅可以通过转让、许可与质押等方式为权利人带来经济收益,而且可以通过作价入股的方式,与企业的资金、人员等有形生产要素相结合,实现知识产权价值的最大化。

我国目前的知识产权法律制度和企业法律制度对知识产权出资的规定比较笼统、原则,再加上知识产权的复杂性和价值易变性,因此,知识产权出资会给出资人、受资企业、企业债权人带来直接或间接的风险。其结果是,一方面,企业往往因担心知识产权出资带来的风险而采取谨慎保守的态度;另一方面,也使得很多知识产权的运用受到限制,转化率比较低。如何防范和规制这些风险,平衡三者之间的利益,是值得研究的问题。

本书在分析知识产权出资的理论基础、实践要求的基础上,结合 62 个知识产权出资纠纷案例,探索引发知识产权出资风险的原因以及相关法律制度背后的理论依据。本书由七个部分组成,除了导论和第六章外,第一至五章分析论述知识产权出资中存在的五大风险及其法律规制问题,以期完善我国知识产权出资制度提供支持。

本书是在我的博士学位论文的基础上修改完成的。在此,深深感谢我的博士生导师高旭军教授,高老师著作等身,具有超越常人的勤奋和眼界。从本书的选题、结构的安排以及内容的充实上,高老师不厌其烦、生动举例,让我体会、了解问题的核心及解决方法,他的思辨、深刻和勤

勉使我终身受益;还要感谢上海市法学会将本书纳入上海法学文库资助范围,这对我来说,是莫大的肯定和鼓励;最后要感谢的是上海人民出版社的曹培雷副总编辑和秦堃编辑,没有他们不懈的支持和督促,本书的出版也难以如此及时顺利。

知识产权出资风险问题涉及法学、管理学、经济学等多个学科,由于实践中的司法案例纷繁复杂,以及作者学术能力的有限,书中难免存在瑕疵和纰漏,恳请各位同行专家给予指正!

目 录

总序	1
序言	1
导论	1
一、研究背景	1
二、研究目标及意义	5
三、概念厘清与范围界定	7
四、国内外研究成果	10
五、研究内容与方法	18
第一章 知识产权评估不实及其法律规制	20
第一节 知识产权评估不实的概念及其成因	20
第二节 现行知识产权出资评估途径的局限性	21
第三节 法律规制:建立评估途径的多层次选择机制制度	25
一、对知识产权出资评估功能的再认识	25
二、域外知识产权出资评估途径的比较与借鉴	27
三、完善我国知识产权出资评估途径的多层次选择 机制建议	31
第四节 缺乏可供参考的知识产权评估信息	33
第五节 法律规制:建立知识产权交易信息数据库制度	35
一、建立知识产权交易信息数据库的必要性	35
二、欧盟知识产权交易信息数据库建立方案及借鉴	36
第六节 当前知识产权评估方法的局限性及选择建议	38
一、当前知识产权评估方法的局限性	38

二、选择知识产权评估方法的建议	40
第七节 知识产权评估的法律风险及防范对策	41
一、专利权价值评估中应当考虑的法律因素	42
二、专有技术价值评估中应当考虑的法律因素	46
三、商标权价值评估中应当考虑的法律因素	47
第二章 隐性知识产权出资及其法律规制	51
第一节 隐性知识产权出资的表现形态及其成因	51
一、隐性知识产权出资的表现形态	51
二、造成隐性知识产权出资的原因	53
第二节 隐性知识产权出资的法律规制	55
一、隐性知识产权出资法律规制的必要性	55
二、隐性知识产权出资规制的国际经验	58
三、我国隐性知识产权出资规制的方向选择	64
四、我国隐性知识产权出资规制的制度安排	64
第三章 出资知识产权缺乏实益性及其法律规制	67
第一节 出资知识产权缺乏实益性的表现形态及其成因	67
一、出资知识产权缺乏实益性的表现形态	67
二、造成出资知识产权缺乏实益性的原因	68
第二节 出资知识产权缺乏实益性的法律规制	70
一、理论之争:对出资物缺乏实益性是否应当 予以规制	70
二、出资知识产权具有实益性的必要性	71
三、我国相关立法对出资物具有实益性的要求	73
四、我国规制出资知识产权缺乏实益性的制度安排	74
第四章 知识产权出资交付中的风险及其法律规制	79
第一节 著作权出资交付中存在的风险及其法律规制	80
一、出资著作权存在权利瑕疵	80
二、法律规制:完善我国的著作权登记制度	89
三、著作人身权对出资的阻碍	96
四、法律规制:建立著作人身权出资制度	97

第二节 技术出资交付中存在的风险及其法律规制	102
一、出资技术信息约定不明确及其法律规制	102
二、出资技术存在权利瑕疵及其法律规制	104
三、隐瞒出资技术真实信息及其法律规制	109
第三节 商标权出资交付中存在的风险及其法律规制	119
一、出资人以非法取得的商标权出资及其法律规制	119
二、出资人过错导致的履行不能及其法律后果	122
三、近似商标一并转让制度带来的风险	123
四、法律规制:近似商标转让制度的模式选择和重构 建议	124
第五章 出资知识产权价值非正常贬损的风险及其法律规制	136
第一节 出资知识产权价值非正常贬损的表现形态	137
一、非授权类知识产权出资后,出资人再次处分该知识 产权	137
二、提前失权导致的知识产权价值贬损	138
三、专利申请权出资后,公司未能获得专利授权	141
四、出资技术难以成功商业化	142
五、经营失误导致的商标权贬值	144
第二节 出资知识产权价值非正常贬损的法律规制	145
一、对出资知识产权价值非正常贬损进行法律规制的 必要性	145
二、出资知识产权价值非正常贬损的原因分析	145
三、知识产权出资人的法律责任	146
四、受资公司董事的法律责任	158
第六章 结论与展望	173
第一节 结论	173
一、知识产权评估不实及其法律规制	174
二、隐性知识产权出资及其法律规制	175
三、出资知识产权缺乏实益性及其法律规制	176
四、知识产权出资交付中的风险及法律规制	176

五、出资知识产权价值非正常贬损的风险及其法律	
规制	178
第二节 进一步工作的方向	178
参考文献	180
外文文献	180
中文文献	184

导 论

一、研究背景

随着国家知识产权战略的深入实施,我国已经建设成为知识产权大国。2015年,我国实现了发明专利申请量100万件的突破,达到了110万件之多,已经连续五年居世界首位,也是世界上首个年度发明专利申请量突破100万件的国家。此外,2016年,我国国内有效发明专利拥有量突破100万件,是继美国、日本之后世界上第三个国内发明专利拥有量超过100万件的国家。^①此外,至2016年,我国商标注册申请量也已经连续15年位居世界首位,著作权登记量已经突破200万件大关。^②但是,我国这些丰富的知识产权资源却并没有被有效利用,不仅以知识产权为核心的科技转化率远远低于发达国家水平,而且科技进步对经济发展的贡献率与发达国家相比也相差甚远。在经济发展新常态背景下,知识产权数量和质量已经成为国家发展的核心竞争力,建设知识产权强国应该着力实现两个目标:一是知识产权创造从注重数量增长向“质量取胜”转变;二是加强知识产权的转化运用,这是推进产业创新的有效途径。因此,党的十八届三中全会在《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出要加强知识产权运用和保护,健全技术转移机制,促进科技成果资本化、产业化。国家知识产权局在2014年发布《关于知识产权支持小微企业发展的若干意见》,提出:“鼓励小微企业以出资入股等方式拓展知识产权价值实现渠道,建立健全省、市、县三

① 详见国家知识产权局:《2016年国家知识产权局主要工作统计数据及有关情况新闻发布会》, <http://www.sipo.gov.cn/twzb/2016ngjzscqjzygztjsjjyqkxwfbh/>。访问日期:2017年1月19日。

② 《国新办就2016年中国知识产权发展状况举行发布会》, 中国网, http://www.china.com.cn/zhibo/2017-04/24/content_40678428.htm, 访问时间:2017年5月12日。

级知识产权服务网络,完善对小微企业投资融资等方面的知识产权服务功能。”

知识产权保护的目的应当是运用,这也是知识产权制度的落脚点。知识产权实施运用的一个重要方式就是出资入股。与其他的实物出资形式相比,知识产权作为无形资产,其出资方式本身就是种创新,值得研究。但我国当前的知识产权法律制度及知识产权理论研究领域,涉及知识产权出资的并不多,普遍存在着“重确权、保护,轻流转、运用的倾向”,^①我国现行《专利法》、《商标法》、《著作权法》等知识产权法律制度均是确权、保护内容占了绝大部分篇幅,而对知识产权的流转和运用的规定却过于简单,也许其主要原因在于知识产权法律制度客观上均是应确权、保护需求而诞生,并以确权、保护为起点。我们毫不怀疑确权和保护在知识产权制度中的重要性,但也要清楚地看到,知识产权运用才是知识产权制度的落脚点,知识产权保护的目的应当是运用,有效的运用能够给知识产权人带来收益,从而鼓励其进行新的研发投资,创造出新的知识产权,形成良性循环。就知识产权出资的情况而言,对于出资人来说,将知识产权作价入股,一方面,可以作为股东对出资知识产权进行管理和运用,并不会像转让那样完全丧失对知识产权的控制;另一方面,出资人不仅获得了股权和长期分红,而且还解决了知识产权转化过程中所需要的资金、配套设备、专业制造人员、销售人员等问题。对于受资公司来说,接受企业所需的知识产权出资,并将其与企业资金、人员等生产要素相结合,可以促进知识产权的产品化——商品化——商业化过程以及对知识产权的进一步深化研发,获取知识产权带来的经济收益。而且实践中的知识产权出资方与受资公司往往在公司章程中约定:公司为知识产权的产业化提供实验基地、配套资金,而出资人承诺将后续改进的知识产权与公司分享,这样使得技术研究和科技成果产业化相互促进,有着良好的发展趋势。^②

在我国,知识产权出资的法律规定多为原则性的法律规定,而且存在矛盾和冲突的地方,不仅造成了实践中做法的不统一,还会给受资企

① 张林鸿:《保护的目的是应用——评〈知识产权资本化研究〉》,《产业与科技论坛》2010年第8期。

② 朱双庆:《技术入股型公司治理》,法律出版社2013年版,第48页。

业带来风险。主要体现在以下几个方面:

第一,“知识产权”出资适格性要求。虽然我国《公司法》、《合伙企业法》及三部外商投资企业法都赋予了知识产权出资入股的合法性,但对出资的“知识产权”范围的界定却有所不同。(1)《公司法》对知识产权出资适格性的要求。《公司法》第27条规定,股东可以用知识产权等“可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资”,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。这里的“不得作为出资财产”主要是指《公司登记管理条例》第14条的规定:“股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或设定担保的财产等作价出资。”可见,商誉不得作为出资标的;(2)《合伙企业法》对知识产权出资适格性的要求。《合伙企业法》第16条规定,合伙人可以用“货币、实物、知识产权……出资”。第64条规定,有限合伙人可以“用知识产权作价出资”;(3)外商投资企业法对知识产权出资适格性的要求。我国《外资企业法实施细则》第25条规定,外国投资者可以用“工业产权、专有技术等作价出资”。《外资企业法实施细则》第27条对出资的“工业产权、专有技术”提出了进一步的要求:出资人必须对其享有合法的所有权,而且还要提供详细的资料,如所有权证书的复制件、有效状况及技术性能、实用价值,作价的计算根据和标准等。并将上述材料报送审批机关。《中外合资经营企业法》第5条第1款规定,合资各方可以“工业产权”出资,外国合营者投资的技术“必须是适合我国需要的先进技术”。《中外合资经营企业法实施条例》第25条进一步要求出资的“工业产权、专有技术”必须能够“显著改进现有产品的性能、质量,提高生产效率”、“能显著节约原材料、燃料、动力”。《中外合作经营企业法》第8条规定,中外合作者的投资可以是“工业产权、非专利技术”。

综上所述,不同的企业类型,可出资的“知识产权”的范围是不同的,三种类型的外资企业法将出资的知识产权的范围限定为先进的“工业产权、专有技术”,也就是说,除此之外的其他类型知识产权都不能作为出资标的。《合伙企业法》和《公司法》都采用了“知识产权”的表述,属于开放性的规定,但《公司登记管理条例》否定了“商誉”的出资适格性。其结果是:一方面,上述法律规定的不统一,会影响人们对于哪些知识产权具有出资适格性的判断;另一方面,知识产权包括专有权、使用权和申请权,专有权作为出资方式的适格性是毋庸置疑的,那么使用权和申请

权能否作为出资方式呢?上述法律法规并未规定,这也造成实践中各地企业设立登记机关对知识产权出资适格性的判断采取不一样的标准。面对不统一且模糊的法律规定,出资人为了顺利通过登记机关的审核,往往采取隐瞒出资知识产权信息的手段,如在出资协议中约定出资人以专利使用权出资,但在公司章程中却规定该出资人的出资方式是专利权,或者有些出资人采用隐性知识产权出资,这些都有可能引发出资交付争议、出资不实等风险,损害受资公司及其他股东、公司债权人的利益。

第二,对出资知识产权的价值控制。为了避免出资知识产权的价值被高估或低估,我国相关法律规定了对出资知识产权的价值控制,但法律要求却不相同。(1)《公司法》第27条第2款规定,对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价,法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。根据财政部和国家知识产权局2006年联合发布的《关于加强知识产权资产评估管理工作若干问题的通知》(财企〔2006〕109号)的规定,以知识产权作价出资成立公司的,应当委托财政部门批准的资产评估机构进行评估。(2)《合伙企业法》第16条规定,对出资的知识产权需要评估作价的,可以由全体合伙人协商确定,也可由全体合伙人或委托法定评估机构评估。(3)相比较来说,三部外资企业法对出资物的价值控制更加严格,《外资企业法实施细则》第27条、第29条要求“作价的计算根据、作价协议”等资料须上交审批机关批准,工业产权、专有技术在出资入股并实施后,审批机关有权进行检查,如果发现与入股时提供的材料不符,将要求外国投资者限期改正。除了向审批机关上交作价资料外,《中外合资经营企业法实施条例》第22条规定了作价方式,即“由合营各方按照公平合理的原则协商确定,或聘请合营各方同意的第三者评定”。第29条规定,缴付出资后,还应当由中国的注册会计师进行验证,出具验资报告。《中外合作经营企业法》第9条第2款也规定了对出资物的验资要求。

可见,在出资知识产权的价值控制问题上,受资企业的类型不同,法律要求也不同,总的来说,对三类外资企业的要求最为严格,其次为公司,最为宽松的是合伙企业,合伙人可以共同协商确定出资知识产权的作价金额。虽然有上述法律规定,但不容忽视的是,实践中知识产权入股往往出现知识产权评估不实的情况,甚至有些出资人还会利用资产评

估机构将出资知识产权“评估”出一个虚高的价值。这显然会造成“注水股”,不仅损害受资公司的利益,而且会损害其他股东以及公司债权人的利益。出现知识产权评估不实的原因,一方面是由于知识产权的复杂性及价值易变性、知识产权价值评估方法的不健全、评估途径的局限性;另一方面,也与当前的责任追究机制不健全有很大关系。可以说,单纯依靠出资评估制度来杜绝虚假出资是不现实的。^①

另外,虽然我国《公司法》、《合伙企业法》及三部外资企业法都有出资人可以“知识产权出资”的原则性规定,但无论我国的知识产权法律制度还是企业法律制度,对知识产权出资的具体方式、出资履行等问题都缺乏具体的法律规定,因此,对于知识产权出资可能带来的评估不实、隐性知识产权出资、出资知识产权缺乏实益性、出资后价值的非正常贬损等风险,法律规制不足。其结果是,一方面,企业往往因担心知识产权出资带来的风险而采取谨慎保守的态度;另一方面,也使得很多知识产权的运用受到限制,转化率比较低。

纵观近年来关于知识产权出资的理论成果,大多局限于知识产权出资的可行性分析,主体的适格性、客体的适格性评估及知识产权资本的责任等问题,其中对知识产权出资中的风险及法律规制的研究尚很薄弱,实证研究更是不足。知识产权出资制度的价值目标不仅在于方便筹资和公司设立,促进科学技术向生产力转化,而且在于风险防范和债权人保护。本书将研究在知识产权出资的情况下,如何通过采用一整套的法律规制措施,来防范和规制知识产权出资给受资公司带来的风险,平衡知识产权出资人、接受出资的公司和公司债权人之间的利益,实现知识产权出资目的。

二、研究目标及意义

(一) 研究目标

本书以如何规制知识产权出资风险为研究目标,属于知识产权法与公司法的交叉领域,本书在分析知识产权出资的理论基础、实践要求的基础上,结合 62 个知识产权出资纠纷案例,探究知识产权出资实践中存在的风险及成因分析,并参考与借鉴域外相关法律制度和学说,为完善

^① 赵荣、朱晓力:《专利出资评估途径的多层次选择机制研究——以现行强制评估制度的局限性为视角》,《知识产权》2012 年第 4 期。

我国现行知识产权出资制度提出建议,并进而探索知识产权出资风险的法律规制体系。

(二) 研究意义

随着国家知识产权战略的深入实施,知识产权的转化运用也引起了各行各业的重视,可以说,知识产权的运用从未像今天这样活跃,知识产权不仅可以通过转让、许可与质押等方式为权利人带来经济收益,而且可以通过作价入股的方式,将知识产权与企业的资金、人员等有形生产要素相结合,使发明创造和研发成果产业化,实现知识产权价值的最大化。但目前我国的企业法律制度及知识产权法律制度,对知识产权出资的规定是比较原则的、笼统的,即“知识产权可以作为企业的一种出资方式”,至于知识产权如何出资,哪些形式可以出资,缺乏系统的规定,再加上知识产权本身价值的模糊性及易变性,因此知识产权出资会给出资人、接受出资的企业以及企业债权人带来直接或间接的风险。其一,对出资人来说,知识产权出资意味着要将知识产权所有权或使用权转让给接受出资的企业,这本身就是一个很大的风险,因为知识产权所有人将失去对知识产权的控制权,不能直接控制知识产权的收益,只能根据企业的经营状况有分红的权利。也就是说,其借助知识产权出资实现经济利益的程度,完全由受资企业的经营管理水平、使用知识产权的情况等多方面的因素决定,而这些因素都是出资人无法控制的,因此,投资收益是不确定的;其二,对于接受知识产权出资的企业来说,也面临着知识产权价值评估不实、隐性知识产权出资、市场预测与收益风险、企业运营中的知识产权价值减损等诸多风险;其三,对于企业债权人来说,企业信息公示机制的不完善、知识产权出资不实、知识产权价值的易变性以及在公司破产时的不易变现性,等等,这些都可能会导致债权不能得到充分清偿。

因此,如何规制知识产权出资带来的风险,平衡出资人、受资企业和企业债权人之间的利益,在保障投资自由的同时兼顾受资企业及企业债权人的利益,是值得思考和探索的问题。本书是对知识产权出资风险的法律规制研究,不论对我国公司立法及知识产权立法的完善,还是对知识产权投资入股的实践,均具有一定的理论意义和现实意义。具体而言,在理论上,将知识产权出资纠纷案例与相关经济学和法学基础理论相结合,探究知识产权出资风险的成因,并在借鉴国外相关立法及学说