

文章编号:2095-0365(2014)03-0076-06

知识产权出资的风险及防范

张兰芳¹, 蒋静茹²

(1. 石家庄铁道大学 人文学院 河北 石家庄 050043;

2. 华东政法大学 法律学院 上海 200042)

摘 要: 知识产权在知识经济中的重要地位, 决定知识产权资本化将成为知识产权利用的重要方式。为保证知识产权资本运营安全, 应当注意知识产权出资存在的风险。从知识产权自身固有的风险、知识产权出资的权利瑕疵风险和商业化风险三个方面来分析, 探索规避知识产权出资风险的防范措施。

关键词: 知识产权; 知识经济; 知识产权出资; 风险; 防范措施

中图分类号: D922.29 **文献标志码:** A **DOI:** 10.13319/j.cnki.sjztdxxbskb.2014.03.16

在知识经济时代, 知识资本的地位日益显著, 个人的创新能力和创新意识也得到了很大的提高。有些知识产权的权利人由于自身条件的限制和其他原因无法高效地实现该知识产权的价值。那么, 在当前比较好的市场环境下, 就可以寻找相关的企业进行投资或是通过入股的方式加入该企业, 从而实现相关知识产权的价值。这样所形成的优良循环系统, 更好地实现了知识产权的价值化和市场化, 促进了经济的良好发展。

知识产权的出资, 作为知识产权资本化的一种方式, 就是指将知识的产权价值和使用价值折算成股份或者出资比例, 使之成为资本, 用于增加本单位的自有资本或者用于对外投资, 并实现其价值, 以提升企业单位的核心竞争力和增加单位经济收益^[1]。将知识产权转化为产业资本, 是知识经济时代有效利用知识产权的重要方式, 也是技术创新的主要意义所在。

一、我国关于知识产权出资的法律规定

知识产权出资的法律依据, 首先体现在我国《公司法》、《合伙企业法》、《外商投资法》等企业法律制度中。

我国现行《公司法》第27条规定, “股东可以用货币出资, 也可以用实物、知识产权、土地使用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; 但是, 法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。” “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。全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的30%。”

我国《合伙企业法》第11条规定, “合伙人可以用货币、实物、土地使用权、知识产权或其他财产权利出资; 上述出资应当是合伙人的合法财产。” 该法还规定, 对以知识产权出资需要评估作价的, 可以由全体合伙人协商确定, 也可以由全体合伙人委托法定评估机构进行评估。

《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》第25条规定, “设立中外合资经营企业, 合营者可以用货币出资, 也可以用建筑物、厂房、机器设备或者其他物料、工业产权、专有技术、场地使用权等作价出资。以建筑物、厂房、机器设备或者其他物料、工业产权、专有技术作为出资的, 其作价由合营各方按照公平合理的原则协商确定, 或者聘请合营各方同意的第三者评定。” 此外第28

收稿日期: 2014-02-25

作者简介: 张兰芳 (1978—), 女, 讲师, 研究方向: 经济法。

条还规定了作为外国合营者出资的工业产权或专有技术,必须符合一定的条件。

知识产权资本化在我国知识产权法律制度中也有体现。《中华人民共和国促进科技成果转化法》第9条规定,科技成果持有者可以“以该科技成果作价投资,折算股份或者出资比例”方式进行科技成果转化;1995年12月22日国家工商行政管理局发布的《企业商标管理若干规定》第5、9、10条就企业以商标权投资作了规定;1997年7月,国家科委、国家工商行政管理局发布的《关于高新技术成果出资入股若干问题的规定》中就已经通过国家科委或省级科技管理部门认定的,属于国家科委颁布的高新技术范围并为公司主营产品的核心技术投资入股问题作出了规定。

二、知识产权出资的风险

(一)知识产权本身固有的风险

1. 知识产权价值易变性的风险

知识产权的价值体现的是未来收益,其价值大小就具有不确定性。如计算机软件等作品或某些专利技术,可能会随着科技的发展而出现贬值。或随着时间推移,越临近保护期限届满日,价值越低。商标价值的不确定性更为明显,商标的价值是商品质量、使用时间、宣传力度等多种因素综合的结果^[2]。一旦出现特殊情况,商标的价值可能一落千丈。

2. 知识产权有效期限限制的法律风险

知识产权中的财产权利是有法律保护期限的,以其出资都必须在其有效期内,如果超过期限,就属于出资瑕疵了,实践中存在不少因为过期的知识产权失去投资价值而引起的出资纠纷。

(二)知识产权出资可能存在的权利瑕疵风险

1. 出资主体模糊性的风险

出资者以知识产权出资入股,这就说明出资者对于出资的知识产权已经取得合法权利。具体来说,用于出资的知识产权是有效的,并且出资者是合法的所有者或者合法被许可者,以该项知识产权出资是有合法的根据的。然而,在实践中,出资者有时并非拥有有效的知识产权或者不是知识产权的合法所有人或者被许可人,导致公司接受该知识产权后,无法有效全面地实现该知识产权的价值。比如甲注册了某一商标,使用一段时间后,与乙签订独占使用合同,甲将该商标在特定领

域、特定时间的使用权独占性地授予给了乙,之后乙将该项权利利用做出资设立公司。以其作为出资后,由于乙只能在许可使用合同规定的范围内行使自己的权利,势必影响公司的发展。此外,存在的问题还有:当商标权受到侵害的时候,维权主体是注册的权利人甲还是被许可使用人乙,还是其所设立的公司,这是难以确定的;将自己的权利给予公司时,公司获得的权利范围难以确定。此外,在以职务作品、合作作品、委托作品等出资的时候,存在权利瑕疵的情况较为常见,这就导致了出资行为可能无效或者被撤销的可能性。出资主体的模糊性容易造成权利上的混乱,不利于知识产权价值的转化和经济的有序发展。

2. 著作权的自动保护机制带来的出资风险

著作权作为一项重要的知识产权与其他知识产权有很大不同。如著作权是自动产生的,作品一经创作完成即拥有了著作权,不需要经过任何的批准或登记手续。而专利权、商标权必须经过法定的行政程序才能取得,而且以取得行政机关颁发的权利证书并登记在案为准,具有法定的公示性。相比之下,著作权的自动取得则会由于欠缺法定证书和公示而存在一定的风险^[3]。如果出资人用于出资的著作权有瑕疵,将会给企业带来法律上的风险。

3. 知识产权价值评估的风险

知识产权价值评估是指由资产评估专业机构和人员,根据特定的评估目的,遵循使用原则,选择适当的价值类型,按照法定的程序,考虑影响知识产权价值的各种因素,运用科学评估方法,对知识产权某一时点的价值进行评定和估算的过程^[4]。知识产权价值评估是知识产权出资过程中一个重要问题。《公司法》、《合伙企业法》等法律法规中均规定,“出资的非货币财产应当评估作价”。财政部、国家知识产权局《关于加强知识产权资产评估管理工作若干问题的通知》第2条规定:“知识产权评估应当依法委托经财政部门批准设立的资产评估机构进行评估。”由此可以看出,我国知识产权评估主体是具有评估资格的资产评估机构。然而,现实情况中我国的资产评估机构状况仍然欠佳,有相关业务知识的人还是少数,同时没有统一的评估原则和方法。现实中,公司企业在吸收知识产权的时候,一般是根据自己的市场经验来评估其价值,由于专业知识限制,市场的潜在风险并没考虑到。如审核高新技术前期开发费用不实;同类产品或技术的市场风险预测不准

确,市场潜力和价值分析出现偏差;后续开发费用投入预测失当等。致使公司增加不必要的损失。同时由于著作权本身的特点,很难有统一的市场价格,难以用公式准确地计算出其价值。加之公众著作权保护意识不足,实践中有许多无偿利用他人作品的情况,这也导致著作权评估中价值难以确定。

(三)知识产权出资的商业风险

用作出资的知识产权的商业化程度,直接决定该项知识产权在公司运营的动态过程中所起到的作用。但实践中可能存在这样一些风险因素:首先,出资的知识产权是否具有实用性。我国专利法中要求申请专利的技术方案“能够制造或使用,并且能够产生积极效果”。但这一实用性要求,并不包括能够立即制造或使用。其次,用作出资的知识产权市场前景如何也存在一定风险。我国实行著作权自动保护机制,作品的市场价值如何很难预测。同时我国现行专利法规定,一项发明专利从申请日到授权日可能长达三四年的时间甚至更长,某项发明创造在申请专利时很有潜力,但很可能在取得专利权时其市场潜力已大打折扣,甚至不复存在。

此外,还存在知识产权的出资比例等风险。

三、知识产权出资的风险防范

(一)完善相关法律规定

1. 明确出资主体的规定

在相关法律中应当明确规定以知识产权出资的主体是知识产权的所有人,以免造成权利上的混乱。同时,我国目前关于知识产权的公示制度存在很多不完善之处,很多企业在接受知识产权出资方面没有完善的规定,致使接受此类出资的状况很不理想。因此,应当将知识产权所有人之外的人排除在知识产权出资主体之外。

2. 在著作权法中明确著作权强制登记制度

美国《著作权法》第205条规定,备案是著作权受让人提起侵权诉讼的必要条件,并且先备案的权利在先。^[5]而在我国著作权法中著作权的登记备案是自主选择的。建议著作权法可以规定:如果著作权人要利用自己的著作权出资或进行其他特殊活动需要进行登记备案;而一般的著作权人则仍可以自由选择是否登记备案。

(二)完善知识产权价值评估制度

由于我国改革开放的时间还比较短,市场体

制仍不健全,完善的社会信用体系也尚未建立,因此,我国仍比较适合将资产评估机构作为评估主体,充分发挥其专业性、独立性、客观性特点。然而,对于规模较小的有限责任公司或者合伙企业,如果知识产权的出资比例较小,为了简化程序,可以借鉴国外的做法,由出资的当事人共同评估作价。还要确立知识产权评估作价的基本程序,例如,对于低于10万元的知识产权出资的,可以由当事人协商作价,超出这个限制的必须由规定的评估机构评估作价。同时,要确定知识产权评估的基本原则,总的原则就是要科学地分析预期收益的可行性和合理性。

(三)企业自身完善对知识产权出资的管理

企业不管在接受知识产权出资之时,还是将有价值的知识产权纳入企业运转之时,都需要自身有相对完善的管理制度。首先,建立知识产权检验制度。为了保证用于出资的知识产权没有瑕疵,企业在吸收知识产权出资的时候,应由专门人员利用专利公告、商标公告等途径,对即将入股的知识产权进行全面检索;对于著作权的出资人可以要求其提供涉及著作权的底稿、原件、合法出版物、著作权登记证书、认证机构出具的证明、取得权利的合同等,避免将有权利瑕疵或者是假冒知识产权吸收到公司,造成资金的浪费。其次,对于法律规定的不完善之处,出资人完全可以通过商议在出资合同中进行规制。如可要求出资人对用于出资的知识产权有无瑕疵进行承诺;将知识产权出资的形式与作价金额载明于公司章程或合伙企业协议中。再次,当企业将自己的知识产权作为出资客体时,要将拟出资的知识产权进行筛选、清理,列出可以出资的知识产权,经过估算考核后,最终确定哪些知识产权可以出资,并组成多种知识产权聚合的知识产权池^[6]。将所要出资的知识产权优化组合、取长补短,为知识产权出资提供担保,从而获得丰厚的回报。

(四)建立相关监督制度

加强工商管理部门从外部对知识产权的管理,对于以知识产权出资的主体做好基本的审查制度,避免虚假出资的出现。同时加强对评估机构和中介机构的监督,确保其提供真实的信息,并确保有关中介机构在提供不实信息时对相关当事人的赔偿及责任的承担。

参考文献:

- [1] 马希良. 知识产权资本化及其途径[J]. 产权导刊, 2004, 12(8): 34-36.
- [2] 孙倩. 论知识产权出资中的法律风险防范[J]. 科技资讯, 2007(30): 179.
- [3] 王月. 股东著作权出资法律问题研究[J]. 电子知识产权, 2011(9): 68-72.
- [4] 马海群, 文丽, 周丽霞, 等. 现代知识产权管理[M]. 北京: 科学出版社, 2009: 201.
- [5] 徐聪颖. 版权转让中的交易风险规避问题分析[J]. 电子知识产权, 2006(3): 47-49.
- [6] 许颖辉. 备受争议的知识产权[M]. 北京: 世界知识出版社, 2010: 128.

On Risks and Preventative Countermeasures of Intellectual Property Investment

ZHANG Lan-fang¹, JIANG Jing-ru²

(1. School of Humanities, Shijiazhuang Tiedao University, Shijiazhuang 050043, China;

2. School of Law, East China University of Political Science and Law, Shanghai 200042, China)

Abstract: Due to the important position occupying in the knowledge economy, the capitalization of intellectual property will become an important way for intellectual property application. The Risks of the investment on intellectual property should be focused on to ensure the security of intellectual property capital operation. Some preventative measures to avoid or reduce risks of the intellectual property investment were put forward in the paper based on the analysis from three aspects: inherent risks of intellectual property rights and the risks of defects of right and commercialization of intellectual property investment.

Key words: intellectual property; knowledge economy; intellectual property investment; risk; preventative countermeasure

(上接第 70 页)

The Analysis of the Construction of Local Government Credibility in the Circumstance of Network Accountability

YIN Yan-wen

(Fujian Normal University; School of public Administration; Fuzhou, Fujian; 350007)

Abstract: The degree of credibility of government is the public trust degree of the government. For local government, there are some factors influencing their credibility, which include local government ability and quality and the relationships between the local government and public. In recent years, network accountability has got much attention and extensive use, which plays an important role in promoting the system of accountability, more comprehensive supervision of the government behavior. And from the perspective of its impact on two aspects of government and administrative staff, network accountability also provides new opportunities and challenges to the construction of local government credibility. In the current circumstance of network accountability, local governments need to improve their management capacity, the Network Accountability response mechanism, the order of the citizen network participation and the network of accountability laws and regulations and other aspects to seize opportunities and overcome challenges, so as to achieve the effective construction of its own credibility purposes.

Key words: network accountability; local government; credibility