

中国专利权质押融资法律问题研究

马忠法 教授/博士生导师

复旦大学知识产权研究中心常务副主任

上海精诚申衡律师事务所

联系方式: 13916697998, zfma@fudan.edu.cn

2016年8月5日

马忠法简介

- 法学博士（国际经济法、国际商法方向），复旦大学法学院教授，博士生导师，上海精诚申衡律师事务所兼职律师。
- 1981-1984：安徽凤阳师范学校；1984-1988：滁州赵桥学校教师；
- 1988-1992：安徽师范大学外语系；1992-1996：安徽师范大学大外部；
- 1996-1999：复旦大学法律系；1999-2003：上海贝尔阿尔卡特公司
- 2002-2005：复旦大学法学院，2005-复旦大学法学院
- 1994年取得律师资格，企业实务经验丰富，其中多年担任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司法律顾问、合同部经理。
- 自2000年以来，先后应邀为上海、江苏、浙江、北京、广东、福建和安徽等地企业的中高层管理人员及政府部门处级以上领导干部和相关公务员进行法律培训，为有关培训机构组织的企业家讲授企业法律风险防范和知识产权法律和经营专题，为政府部门公务员讲授执法与社会公平等专题；为复旦大学、清华大学等培训机构组织的EMBA班主讲相关课程。
- 主要研究领域：民商法、国际商法和国际经济法。1997年后发表学术论文约100余篇，计100万字左右；出版专著7部，合约250万字。

目录

- 引言
- 中国专利权质押融资概况
- 中国专利权质押融资的法律制度及其不足
- 相关国家专利权质押融资法律制度
- 完善中国专利权质押融资法律制度的路径
- 结束语

一、引言

- 专利权质押融资产生的历史原因及其依据
 - 市场经济发展的需要
 - 知识产权是一种财产权，具有经济意义
 - 企业在发展特定阶段的必然需求
- 专利权质押融资在中国当下的意义
 - 大众创业万众创新的重要条件
 - ✓ 中小企业，规模小、商业信誉尚未建立，有形财产少，难融资
 - ✓ 大企业融资渠道多、难度小
 - 专利技术转化率较低带来的压力和挑战
 - 创新型国家建设的客观要求
 - 《知识产权战略纲要》），重点支持专利的创造、运用、保护和管理，建设全方位的专利体系。

中国专利权质押融资概况

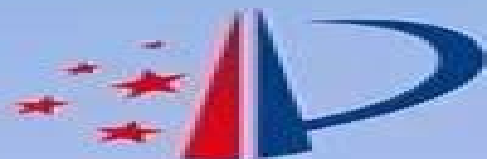
- 专利质押融资的概念
 - 专利交易含转让许可、质押融资和作价入股三种形式。
 - 质押融资是指企业或个人以合法拥有的专利权中的财产权经评估后作为质押物，向银行申请融资的行为。
 - 债务人或第三人将其所拥有的专利权作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依法以该专利权折价或拍买、变卖的价款优先受偿”。
 - 或为“债务人或第三人把专利权以登记的方式供作担保的财产权，若债务人届期不能履行债务时，债权人有权就其价值优先受偿的权利”。
 - 专利权质押融资是指债务人或第三人将其所拥有的专利财产权经评估后向银行、其他的金融机构或投资公司作质押取得贷款，当债务人不履行债务时，债权人有权依法以该专利权折价或拍卖、变卖的价款优先受偿的一种融资方式。
 - 知识产权质押融资指以其合法拥有的知识产权为质押物，由评估机构对其进行评估，由银行依评估价值按一定质押率提供贷款的一种融资模式，能够为中小企业的发展提供外部资金。
 - 特点：介于一般质权与抵押权之间，不转移占有

中国专利权质押融资概况-1

- 专利质押融资概况
- 发展中，1996年中国专利局颁布《专利权质押合同登记管理暂行办法》标志着专利质押工作机制在全国范围内的开始进行；但真正开始大规模的在2009年之后。上海第一单是2006年9月。
- 我国专利质押合同数呈不断增长趋势，由2009年的 171个，增长至2015年的2129个；1997-2003,平均30个/年，2003-2008，平均60个/年
- 专利质押合同金额呈迅速增长之势，由2009年49.9 增至2015年555.9亿元；分布在29个省市2000多家企业；前10名：山东、宁夏、广东、辽宁、浙江、北京、内蒙古、福建、江苏、四川；拥有更多高质量专利的省市未能实现更多与利质押合同。
- 单笔质押合同金额则呈现出U型分布：2009年单笔2920万元/个，2012年低谷1504万元/个，2013年回升至2015年2611万元/个。
- 真正的高技术价值专利在质押融资中出现比重不高：质押专利中实用新型占比达到49.8%，发明专利41.05%，外观设计9.15%。专利维持时间在2-6年的占比70%。
- 质押专利取得银行贷款的实际效果不太好：近55%的合同在质押金额方面小于500万元，高于1000万元的合同仅占30%。

中国专利权质押融资概况--2

- 趋势：会越来越多？将来会否成为知识产权运用的一种方式？
- ✓ 力争到2020年，全国专利权质押融资金额超过1000亿元，专利保险社会认可度和满意度显著提高，业务开展范围至少覆盖50个中心城市和园区；
- ✓ 全国东部地区和中西部地区中心城市的知识产权金融服务实现普遍化、常态化和规模化开展。
- 但与中国实际需求有较大差距：2015年GDP为67.67万亿元（6.9%增速），专利质押融资占0.08%；前三年按6.9%增长，后两年按6.5%增长，2020年GDP为93.76万亿，只占0.1%。
- 政府担保、干预的合同占绝对多数：政府推动型的专利质押融资模式，专利质押融资规模的扩大离不开政策支持；上海是个典型：
- ✓ 基于政府主导、政府承担主要风险。
- ✓ 1993年成立的上海浦东生产力促进中心/2006年上海浦东知识产权中心/浦东新区科技发展基金。
- 地方政府起到决定性作用。
- 区域分配不平衡。
- 融资担保成本较高。



2015年，我国知识产权质押融资工作进展明显，全年新增专利权质押金额500亿元，惠及2000余家企业。对其中20件专利权质押融资项目的抽样调查结果显示，相关企业当年累计新增销售额37.7亿元、利润3.2亿元。



国家知识产权局专利管理司相关负责人介绍，“十二五”时期，我国专利权质押融资总额达1533亿元，年均增长5.8%，惠及企业5000余家，对于拓宽企业融资渠道，促进创新成果运用发挥了积极作用。

2015年专利权质押融资金额排名前十的省区市

序号	省区市	金额(亿元)
1	山东	80.26
2	宁夏	70.46
3	广东	58.94
4	辽宁	41.92
5	浙江	36.38
6	北京	33.60
7	内蒙古	30.05
8	福建	23.16
9	江苏	21.95
10	四川	20.40

2015年质押项目数排名前十的省区市

序号	省区市	金额(件)
1	浙江	240
2	陕西	235
3	山东	205
4	北京	192
5	广东	169
6	江苏	161
7	福建	142
8	安徽	112
9	天津	100
10	四川	71



《关于进一步推动知识产权金融服务工作的意见》明确提出，力争到2020年，全国专利权质押融资金额超过1000亿元，业务开展范围至少覆盖50个中心城市和园区，全国东部地区和中西部地区中心城市知识产权金融服务实现普遍化、常态化和规模化开展。

为此，国家知识产权局将进一步推动知识产权金融服务创新，探索开展融资联动的知识产权使用



中国专利权质押融资的法律制度及其不足-1

● 中国专利权质押融资的法律制度-1

➤ 《物权法》的规定

- ✓ 208条：为担保债务的履行，债务人或者第三人将其**动产**出质给债权人占有的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现质权的情形，债权人有权就该动产优先受偿。
- ✓ 223条：债务人或第三人有权处分的下列**权利**可以出质：5. 可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权……”
- ✓ 227条：以注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权出质的，当事人应当订立书面合同。**质权自有关主管部门办理出质登记时设立**。知识产权中的财产权出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者许可他人使用出质的知识产权中的财产权所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。

中国专利权质押融资的法律制度及其不足-2

- 中国专利权质押融资的法律制度-2

- 《担保法》（1996）

- 第75条:下列**权利**可以质押：……（三）依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权

……

- ✓ 第79条：以依法可以转让的商标专用权，专利权、著作权中的财产权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向其管理部门办理出质登记。
。 **质押合同自登记之日起生效。**

- ✓ 第80条：上述权利出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但经出质人与质权人协商同意的可以转让或者许可他人使用。出质人所得的转让费、许可费应当向质权人提前清偿所担保的债权或者向与质权人约定的第三人提存。

中国专利权质押融资的法律制度及其不足-3

- **中国专利权质押融资的法律制度-3**
 - 《专利法》：没有质押融资的直接规定
 - ✓ 第10条：专利权或申请权可以转让
 - ✓ 第11条：未经许可，他人不得实施等
 - ✓ 第12条：许可费
 - ✓ 第44条：专利权终止或期满需要公告

中国专利权质押融资的法律制度及其不足-4

- 中国专利权质押融资的法律制度-4

- 《科技成果转化法》（2015）

- ✓ 第35条 国家鼓励银行业金融机构在组织形式、管理机制、金融产品和服务等方面进行创新，鼓励开展知识产权质押贷款、股权质押贷款等贷款业务，为科技成果转化提供金融支持。

- 《科技进步促进法》（2007）

- ✓ 第18条：国家鼓励金融机构开展知识产权质押业务，鼓励和引导金融机构在信贷等方面支持科学技术应用和高新技术产业发展，鼓励保险机构根据高新技术产业发展的需要开发保险品种。

中国专利权质押融资的法律制度及其不足-5

● 中国专利权质押融资的法律制度-5

- 《专利权质押合同登记管理行办法》（1996，已经失效）第3条也规定：“以专利权出质的，出质人与质权人应当订立书面合同，并向中国专利局办理出质登记，质押合同自登记之日起生效。”
- 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）及其若干配套政策支持和鼓励**国家政策银行**、商业银行、担保公司向高新技术企业、中小企业开展知识产权质押贷款业务，开展知识产权权利质押业务试点；规定“加强政策性金融对自主创新的支持”；“改善对中小企业科技创新的金融服务。政府引导和激励社会资金建立中小企业信用担保机构，建立担保机构的资本金补充和多层次风险分担机制。”
- 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》（2006）

中国专利权质押融资的法律制度及其不足-6

- ▶ 银监会《关于商业银行改善和加强对高新技术企业金融服务的指导意见》(银监发[2006]94号)，要求：“商业银行对高新技术企业授信，应当探索和开展多种形式的担保方式……对拥有自主知识产权并**经国家有权部门评估**的高新技术企业，还可以试办知识产权质押贷款。”
- ▶ 《专利权质押合同登记管理办法》(2010)
- ▶ 国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见[2015]
- ▶ 银监会关于商业银行知识产权质押贷款业务的指导意见 银监发[2013]6号
- ▶ 国家知识产权局关于进一步推动知识产权金融服务工作的意见[2015]

中国专利权质押融资法律制度存在的不足-7

- 主要不足--1

- 物权法及担保法的规定

- ✓ 主要针对有形财产；第1条目的：为了明确物的归属，发挥物的效用，保护权利人的物权，根据宪法，制定本法。

- ✓ 第2条 因物的归属和利用而产生的民事关系，适用本法。本法所称物，包括不动产和动产。法律规定权利作为物权客体的，依照其规定。

- ✓ 本法所称物权，是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括所有权、用益物权和担保物权。

- ✓ 将物权法有关物的规定套用知识产权这一无形资产，没有顾及到其特殊性，本身会带来一些质疑，特别是银行

- 整个法律体系没有建立

- ✓ 《专利法》：直接涉及专利权质押融资的规定没有，更多靠行政法规或部门规章或政策；整个法律体系没有建立，效力等级较低。

- ✓ 专利权质押合同登记管理暂行办法或后来的登记办法均只是一个部门规章，立法等级较低。

- ✓ 政策众多，灵活有余，刚性不足。

中国专利权质押融资的法律制度及其不足-8

- 主要不足—2：专利质押融资是一个系统，需要多角度考虑
 - 专利质量是首位，但由于不当专利资助政策导致专利质量不高；
 - 专利权标的价值是一种预期值，一直在变化中，波动大，缺少科学的评估机制及有资质的评估机构。无统一的评估标准，难以客观评估。
 - 全国缺少统一的标准与运作模式，不同地区、不同的融资机构等有不同运作模式。
 - 有多种因素影响专利权质押，如专利的时效性、生命周期、专利变现的诸多问题（如何变现？谁需要？及方式：协议折价、拍卖或变卖？）
 - 运作模式上，几乎都是在政府推动或组织下完成，如：
 - ✓ 2016年上半年，海南省办理专利权质押融资2项，涉及专利38项，计2.3亿元，超出2015年全年1.2亿元。但它是在海南知识产权局多次组织召开专利质押融资工作座谈会，与银行、科研院校、高新企业共同探索专利质押融资工作模式等情况下达成的。
 - ✓ 2015年黑龙江省知识产权局努力推动企业专利权质押融资，企业获得5亿元

中国专利权质押融资的法律制度及其不足-9

- 主要不足—3：专利质押融资是一个系统，需要多角度考虑
 - 其他配套制度不全
 - ✓ 诚信制度尚未完全建立
 - ✓ 相关责任制度
 - ✓ 质押融资的风险防范机制，如相关保险制度等。
- 在西方发达国家，知识产权质押融资是一种常用的融资方式吗？

相关国家的专利权质押融资的法律制度与借鉴

- 美国《美国专利法》第 261 条第 4 款规定：“一项转授、赠送或转移行为，如不在成立后三个月内，或在以后的转授或抵押之先在专利或商标局登记，则以后如有价售或抵押情节，无需事先通知，以前的转授、赠送或转移对以后的价购者或质押债权人不生效力。”
- 《美国统一商法典》（2001 年修订）有许多规定，尤其是第九编担保利益的规定都适用于专利权质押。该编规定的动产（Personal Property）包括专利、商标、版权以及商业秘密等知识产权在内的无形财产（Intangibles）。动产抵押（Personal Property Mortgage），但用的词是“Mortgage”而非“Pledge”。
- 智慧财产信托公司所设立的技术附委托契约账户，经由此种附委托契约账户作为第三者的保证。DSI technology escrow service company，该公司已经帮助许多科技公司建立和经营了许多附委托契约的账户。
- 多由协议和司法机关确定。
- 英国：“专利权或专利申请及在专利权或专利权申请上的权利都可以质押。当专利权由两个或多个人拥有时，任何一个转让或质押他的部分，其他产权所有人必须同意。对于已经被许可实施的专利权，在许可规定的程度上，分许可可以授予，而任何这些许可或分许可都可以设质。”专利所有人可以决定卖了专利、许可他人使用专利或将专利质押已实现其经济价值。

相关国家的专利权质押融资的法律制度与借鉴

- 日本：《日本专利法》明确规定，“专利权、独占实施权或普通实施权、实用新型权、新型外观设计权可以作为质权的标的，将此类权利记载在特殊设置的账簿上是设立质权的生效要件。”
 - 第 73 条第 1 款规定：“专利权共有时，未经其他共有人同意，各共有人不能转让自己的份额，或者将其份额作为标的设定质权。”
 - 第 95 条规定：“以专利权、独占实施权或普通实施权为标的设定质权时，质权人除于契约中已经作特别规定的外，不得实施该专利发明。”
 - 第 96 条规定：“以专利权、独占实施权或普通实施权为标的设定质权，对于专利权、独占实施权或普通实施权的对价，或因专利发明的实施而使该专利权或独占实施权人应获得的前款及其他物品，均得以行使，但须在支付或者支付前，予以扣押。”
 - 第 98 条规定：“以专利权或独占实施权为标的的质权的设定、转移（依继承及其他一般继受者除外）、变更、消灭（依混同或专利权的消灭而消灭者除外）或处分的限制非经注册不发生效力。”
- 在日本，政府制定了相关政策，支持企业特别是中小企业进行专利权质押融资
 - 非政府机构或组织如民营银行等，也承认以专利权进行质押融资。
 - 有与上海IP 质押融资模式类似，专门针对专利权质押融资，日本政府设立了信用保证协会。

完善建议-1

- 在立法上，明确专利质押融资的法律地位；
- 修改和完善专利资助政策，提高专利质量；
- 与金融法律制度改革相结合；
- 完善信用体制
- 构建相对完善的专利评估机制
- 制定具有较强约束力的评估制度及一定参考意义指导意见（马忠法：《国际技术转让合同实务研究:法律制度与关键条款》）
- ✓ 建立并严格执行专利价值评估的资格准入制度
- ✓ 完善专利价值评估准则体系，统一评估规范，就其评估申请、评估方法、评估效力、评估专家资格认证、评估费用等方面做出全面、明确的规定
- ✓ 借助行业自律机制，对评估机构的评估工作进行监督
- ✓ 建立专利评估的信息网络服务，建立常用数据库，为每一环节提供动态信息服务，提高评估业务的透明度。
- 搭建专利质押融资交流平台，建立数据库。□□

完善建议-2

- 具体内容方面
 - 采取登记对抗主义（而非生效主义），不强制权利人登记是现在私法领域提倡自治的理念的体现，提高效率。
 - 顾及专有技术及专利技术组合的质押融资。
 - 鼓励社会资本参与设立担保公司、财务管理公司等金融服务机构，培育一些资本实力较为雄厚的担保公司，逐步形成由全国性、区域性和社区性担保机构构成的多层次中小企业信用担保体系，对不同需求的企业提供多方位多层次的担保服务；
 - 建立和完善中小企业信用再担保制度，对中小企业信用担保机构开办信用保险业务。
 - 完善专利交易市场及专利交易运营服务平台体系，构建功能齐全的专利交易服务体系，配套知识产权评估、法律咨询、强资等“一站式”服务；培育专利中介服务机构。
 - 明确专利权质押所担保的债权范围：
 - ✓ 一般包括主债权、利息、实施质权产生的费用、质权保管费及在合同中产生的违约金和损害赔偿金。另有约定的按照约定。
 - ✓ 质押的是独占实施权、许可权、所有权还是专利申请权？

完善建议-3

- 运营模式上的灵活与统一，细化专利权质押融资操作方式
- ✓ 北京模式而言，主要是知识产权局和银行联合协作，共同应对专利权质押过程中的一系列风险，建立控制机制，并且建立了交易平台，当出质人在规定的有效期内不能如期归还贷款，质权人可以要求知识产权交易所挂牌公开拍卖，这样一来可以有效地降低风险。
- ✓ 上海模式，则是委托第三方征信机构，并由科委拨款存入银行作为“保证金”。
- ✓ 但最终：政府逐渐淡出，让市场来决定：上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。
- 目前申请权不可以质押。
- 建立专利权质押融资风险化解机制，以及专利权质押融资法律责任承担等方面风险化解机制：保险、担保机构担保、综合风险防治

结束语

- 专利质押融资是知识产权运用的重要形式。
- 在中国建设创新型国家及大众创业万众创新的战略下，中小企业的发展及专利质押融资起到非常重要的作用。
- 中国法律法规方面的规定，难以满足市场经济发展需求
 - 法律没有直接规定或规定过于原则
 - 行政法规鲜有涉及
 - 部门规章或政策丰富，但效力等级较低
- 完善
 - 修改相关法律及政策，提高专利质量
 - 构建完善的信用体系
 - 政府随着时间推移和市场成熟度，逐渐退出。

致谢

谢谢各位！