

2021年度 专门委员会 专利流通委员会



2022年3月10日

专利流通委员会 委员长

小幡 正人

（理光（中国）投资有限公司）

0. 2021年度 专利流通委员会概况

1. 成员结构 23家公司26人

东丽纤维研究所（中国）有限公司	索尼（中国）有限公司	日立（中国）有限公司
奥林巴斯（北京）销售服务有限公司	三菱电机（中国）有限公司	东芝（中国）有限公司
富士通（中国）有限会社	理光（中国）投资有限公司 *委员长	柯尼卡美能达（中国）投资有限公司
本田技研工业（中国）投资有限公司	电装（中国）投资有限公司 *副委员长	富士电机株式会社
安川电机（中国）有限公司	本田技研科技（中国）有限公司	JETRO香港事务所
柳沈律师事务所	昱路（上海）知识产权服务有限公司	NGB株式会社
IP FORWARD法律专利事务所	日本西村朝日律师事务所驻上海代表处	万慧达知识产权代理有限公司
林达刘知识产权代理事务所	上海金天知识产权代理有限公司	

2. 工作背景

较之他国，中国以买卖等形式开展的专利流通比较兴盛。去年我们对从事专利权转让、许可等中介服务的专家进行了访谈，并进行了沟通交流，就专利流通情况有了一定程度的理解。

今年，我们将分多个主题，针对各个主题进行访谈和沟通交流，进一步就中国的专利流通情况加深理解。

工作1：专家访谈与沟通交流

今年计划重点就以下②-④进行访谈和沟通交流。

①整体概况与趋势

②具体案例（ex不同目的下，买方与卖方进行的具体准备工作以及相关注意事项）

③价值评估（PF的估价方法、资产价值评估公司的估价方法等）

④流通方法（除转让和许可外，知识产权证券化、知识产权担保融资等）

工作2：通过实际案例，评估专利价值

请评估机构实际对成员企业的专利进行评估，从而了解评估流程实际情况，并基于评估结果与评估方进行访谈和沟通交流，以了解评估工作具体如何开展。

2. 2021年度 专利流通委员会 工作成果

工作1：专家访谈与沟通交流

- 6月9日 柳沈法律事务所 访谈与沟通交流
- 7月7日 上海知识产权交易中心 参观，访谈与沟通交流
- 9月8日 北京知识产权运营管理有限公司 访谈与沟通交流
- 10月13日 日本不动产研究所 访谈与沟通交流
- 3月9日 Patsnap（智慧芽） 访谈与沟通交流

工作2：通过实际案例，评估专利价值

- 12月 探讨调查说明书
- 1月-2月 修改说明书，委托，评估
- 3月 查收调查结果，举办意见交流会

柳沈法律事务所 访谈与沟通交流

【目的】 了解中国专利流通的整体概况与趋势，通过中介把握流通的实际情况

【收获】

●中国专利流通现状

- 近年来，尤其自2019年以来，专利权许可与转让的数量明显呈增加趋势。
- 中国东南部城市专利权转让的数量比内陆城市多
- 专利权转让基本在中国法人（中国企业、高校、科研机构、个人）之间进行
- 一半以上的专利权转让通过技术市场或中介机构进行

●中国专利流通的案例介绍

1) 专利权许可案例

- 注意事项：目标达成的保证 / 许可费上限 / 许可费的回收 / 对买方的限定 / 许可合同须在知识产权局登记
- 在行业参与者中寻找研发了自己想要获得的技术并拥有有效权利，且容易同意许可的合适对象，将其列为潜在转让人。
事务所可以协助。

2) 专利权转让事例

- 注意事项：合同 / 确认所转让专利权的稳定性等 / 对该专利权的转让人的许可 / 交易金的支付方式
- 转让金额视具体情况而定

3) 专利流通中基本注意事项

- 许可人、转让人立场 / 被许可人、受让人立场

上海知识产权运营管理有限公司 访谈与沟通交流

【目的】 了解中国专利流通平台中的专利流通概况

【收获】

●概要与案例介绍

合同金额从数十万元到数千万元。对象不仅限于专利权，还有技术诀窍、商标、著作权的转让。另外，不仅限于中国境内企业，还支持与国外企业之间的交易。

●交易实务要点

卖方：明确是转让还是许可（许可的类型） / 买方：明确引进的目的

价格谈判与协商： 卖方报价⇒买方评估⇒谈判程序

如为国有企业，则必须事前评估价值。如为非国有企业，也可以通过价值评估、谈判、市场价格确定。

价值评估按照技术价值/法律价值/经济价值/战略价值/市场价值等指标，根据交易目的、专利种类、技术领域等的不同，而调整权重。

卖方设定最低价格。如果买方不止一家，则通过拍卖形式，择高价出售。买方竞价、投标价格大致基于资产评估报告。

●交易流程

卖方：制作清单，确认状态，决定价格，选择交易方式（转让、许可）

买方：仅第一步不同（确认是否是必需技术，是否需要一并购买配套专利）

交易所在寻找买方环节提供支持（线上或线下研讨会等），寻找到买方后，提供签约支持

交易所在签约后提供履约支持：权利转移，支付，结算（临时托管、转移、汇款等流程）等

●交易手续费

中心开展的是公益事业，为促进知识产权的运用，政府已对手续费设限。

手续费因标的金额的不同而不同。原则上，卖方和买方双方均需支付，但也可由一方负担双方费用。

北京知识产权运营管理有限公司 访谈与沟通交流

【目的】 了解中国的专利权融资、证券化、债券化等的概况和趋势

【收获】

●关于专利权质押融资

与转让的不同：转让是将权利归属于他人，而证券化和融资则是权利权依然保留在自己手中。

质押融资的流程：价值评估、融资、分担风险

质押融资的课题：出现风险后质押对象物的现金化(价值评估)、事前价值评估

专利权证券化的程序流程也与此相似

美国、德国、日本、新加坡的质押融资针对的是中等规模和大规模企业，但在中国，知识产权质押融资是一项中小企业支持性政策。尤其需要增加数量。十三五规划的融资目标额为1800亿人民币

●专利权质押融资的价值评估

价值评估与交易有着密切关联。与交易无关的价值评估不可靠。

三个方法：成本法、市场法、收益法，金融机构只是作为参考。

价值评估书和报告书不是质押融资的认定标准。金融机构重视的是正常经营时的还款能力。

✧发生风险后，则进行IP处置，基本无法用来偿还债务。因此，企业经营者需承担连带责任。

SEP则不同，在实务层面主要判断作为质押物的IP是否与核心产品及业务相关。换言之，如果没有这个IP，是否会对企业的经营产生影响？

●专利分级分类服务中的专利价值判断

高价值专利包括技术需求、新技术与新产品的开发。审查方面，通过专利所解决的问题及效果、引用次数、审查数据等进行判断。按市场、技术、法律等方面的18个项目进行评估。18个项目的重要性因评估需求而随时变化。

不动研（上海）投资咨询有限公司 访谈与沟通交流

【目的】 对中国无形财产价值评估方法的概要把握

【收获】

●无形资产概况

- 会计角度的定义：无形资产：企业所有或可支配的不具有物质实体的可辨识的非货币性资产
- 无形资产的构成与特征（非实体性、垄断性、不确定性、共享性、高效性）以及分类（形成方法、使用寿命、辨识度）
- 无形资产价值评估的应用场景：出资、转让、竞拍、诉讼、赔偿、质押担保、许可使用、减值测试、企业合并等
- 适用于无形资产的价值评估方法

市场比较法：收集市场中相同或相似资产的近期交易价格，与评估对象进行直接或间接对比和分析。

收益还原法：计算未来预计收益的现在价值。

成本法：计算评估对象资产的再采购价格，考虑评估对象资产的减价等，再计算价值。

●价值评估实例

- 收益还原法中，收益预测可以考虑权利人和买方双方的情况。即便权利人可能不曾使用过专利，希望购买的一方是有未来使用专利的计划的。基于此评估收益。如果两方都没有，则使用成本法等其他方法。
- 收益预测，需要考虑相应领域的技术进化速度和专利权维持年数。如果技术更新速度是5年，专利权维持年数也是5年，那么5年后就可以忽略专利对产品的贡献。
- 考虑专利对产品的贡献率。根据技术进步情况，设定年递减率，逐渐降低贡献度。属于核心技术还是配套技术，这比较难判断。汇总相关技术，以技术包的形式进行价值评估。
- 知识产权质押融资的无形资产评估根据企业是否拥有偿还贷款的能力来判断融资数额。评估时，参考企业经营规模、历史经营数据，加以综合判断。

真实案例的价值评估

【目的】 实际进行价值评估，了解评估流程。

【实施内容】

- 评估对象：3个专利族（最终因预算原因，未评估各个专利族/全体，而仅评估CN专利）
- 评估机构：2个（最终因预算原因，一家机构评估3个专利，另一家机构仅评估1个专利）
- 评估内容：
 - 对专利权进行许可时有望获得的许可费收入
 - 对专利权进行许可时，可能成为被许可人的行业
 - 对专利权进行许可时，可能成为被许可人的各行业中相应专利权的许可期待值（对许可成立可能性的大小的评估）

【收获（过程成果）】

- 如果仅有专利编号，则无法进行专利价值评估。还需要各类资料（参考下述清单）。如果缺少资料，则评估结果的准确性会降低，或者根本无法进行评估。※有三处机构提出退出评估。
 - 企业营业执照复印件
 - 如果已经形成产品，则需要产品的简单介绍资料（销售地区、销售价格等可公开的资料）
 - 权利人以往在中国使用该专利进行的许可、转让、保险、知识产权质押融资的相关资料
 - 如曾在行业内获奖，则可提供获奖信息。（非必须）
 - 专利产品在中国的应用商业企划书（非必须）
 - 专利技术的先进性、新颖性、技术产品竞争优势等相关介绍
 - 技术产品在中国销售时的技术产品的毛利率 （重要）
 - （权利人）该专利产品未来5年收入预测（产品名称、销售数量、单价、销售额） （重要）
- 评估费用非常高。（难以进行最初计划的评估，所以最终简化了评估内容）

1. 知识产权金融化

知识产权金融化有很多方法。我们需要了解不同方法的特征，根据金融化的目的，选择相应的方法。

关于转让和许可，转让人或许可人一方，受让人或被许可人一方均需了解中国的法律和规定的前提下，把握好有必要提前在合同中明确规定的点。

2. 价值评估

关于知识产权的价值评估，有些细节尚不清楚。但是，有一点毫无疑问，即评估时会考虑到与企业业务间的关联性。进行转让或许可时，即便自己公司不使用，受让人或被许可人的目的一定是使用该知识产权开展业务等。所以，必须要立足于市场趋势，根据是否会有价值来选择项目，否则无法取得成功。

尤其是知识产权质押融资和证券化等，对知识产权与业务间的关联性考虑得比较多。评估人需要了解使用该知识产权开展什么业务，然后对该业务进行金融价值的判断。并不是判断知识产权本身的价值。所以对知识产权加以利用时，必须要认真制定业务规划。

1. 成员间信息的交流与共享

目前开展较多的工作是针对专家的访谈与沟通交流，未能实现委员会成员之间的信息交流和共享（案例介绍、对价值评估的看法、面对的困难……）。事实上，对于企业而言，其他企业的想法也很有参考价值。

2. 访谈与沟通交流的对象

今年，仅针对专利流通与价值评估方面的相关人员进行访谈与沟通交流，未能与专利利用方进行访谈和沟通交流。了解利用方的情况也很有参考价值。

3. 关于专利流通的支持政策

中国有很多关于专利流通的支持政策。日企也可适用的支持政策的汇总信息等应该十分有用。

结束