

2022年度 专门委员会 专利流通委员会



2022年9月8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）

【活动背景】

与他国相比，中国以买卖等形式开展的专利流通普遍活跃。我们对中国专利流通的实际情况以及在此过程中的价值评估的相关实况进行了调查。

【FY22参与成员】23个团体，35人 *突出显示部分为今年新参与者

理光（中国）投资有限公司	北京	东丽纤维研究所（中国）有限公司	上海
矢崎（中国）投资有限公司	上海	JETRO香港代表处	香港
本田技研工业（中国）投资有限公司	北京	昱路（上海）知识产权服务有限公司	上海
富士电机株式会社北京事务所	北京	林达刘集团	北京
富士通(中国)有限公司	北京	西村朝日律师事务所	上海
日立（中国）有限公司	北京	上海骏麒知识产权有限公司	日本、上海
电装（中国）投资有限公司上海技术中心	上海	上海金天知识产权代理有限公司	上海
长谷川工业株式会社	日本	NGB株式会社	日本
钟化企业管理（上海）有限公司	上海	IP FORWARD专利律师事务所	上海
三菱电机（中国）有限公司	北京	SINOFAITH IP GROUP	上海
三菱重工业（中国）有限公司	上海	森・滨田松本律师事务所	北京
欧姆龙（中国）有限公司上海分公司	上海		

【活动内容】

第1年：掌握专利流通的整体概况和趋势，了解实际的中介活动和在此过程中使用的价值判断方法

第2年：扩展到中介方式（事务所、交易平台）和买卖以外的方式（融资、证券化）

第3年：进一步多元化（母子公司间、政府支持措施、开放专利、企业内部的价值评估）

年度	FY20	FY21	FY22
目的	①掌握整体概况和趋势 ②具体案例 ③价值评估	①掌握整体概况和趋势 ②具体案例 ③价值评估 ④流通方式 *也适用于非中介机构	①对流通方式、各种流通方式的实况和交易流程进行调查（17家公司26人） ②企业内部的知识产权价值评估方法（10家公司14人） ③日中母子公司间的知识产权交易的注意要点（7家公司7人） ④对专利流通的政府支持措施进行总结及实况调查 & 对开放专利进行实况调查（8家公司10人）
活动	与作为中介机构的3家事务所进行访谈和意见交流	(1) 与事务所、交易平台、金融化业务、价值评估公司、价值评估软件公司等5处进行访谈和意见交流 (2) 对实际案件进行价值评估并与评估对象进行意见交流	(1) 按不同目的分别进行的团队活动 *详细报告在下面几页 (2) 在委员会内分享各工作组的调查结果

1. 主题

对流通方式、各种流通方式的实况和交易流程进行调查

2. 本年度的活动内容（目的）及截至9月的活动成果

目的：

- ①掌握中国的专利买卖和许可的情况和实况
- ②如何寻找潜在买家和被许可人
- ③专利市场价值的评估方法和对价确定指南（判断对价确定的妥当性）
- ④与评估公司、交易所和其他专门机构建立联系

活动成果：

- ①确定活动方针⇒对实际从业人员进行访谈和意见交流
- ②讨论并确定提问事项 *见下页
- ③10月进行第1次访谈和意见交流（IP FORWARD）

3. 今后的活动计划

- ①收集5家访谈和意见交流候选公司的信息⇒确定访谈和意见交流对象公司（计划约3家公司）
- ②进行访谈和意见交流

问题1	在哪些行业、公司和地区交易多少（专利数量、交易额等）？中国公司之间和中国与外国公司之间，哪种情况更常见？是否知晓其中母子公司间的交易数量？具体如何知晓？
问题2	贵公司交易的成功案例和失败案例 ※请采用无法确定具体公司的形式。 以及处理数量、签约状况、有无日本企业？
问题3	在转让或许可时，如何计算专利等知识产权的价值？有哪些计算方法？具体交易对价（金额）是多少？申请前、申请后以及授权后的评估额会有多大变化？
问题4	出售专利权时，是否仅通知专利号即可？是否需要准备专利评估报告等其他文件？
问题5	关于交易金额的支付方式，若采取预付款或后付款，交易双方可能会产生纠纷，是否有其他更好的支付方式？实际上在签订合同后，付款方面出现过什么麻烦？
问题6	希望了解技术交易所等公共交易机构的实际状况（是否多于公司间交易？哪些地区的公共交易机构的交易量较大？……）与公司间交易相比，有什么优点或缺点？
问题7	向中国推销日本技术时的注意要点（从价值计算方法、法律法规的角度等方面）
问题8	要将自己公司的休眠专利出售给第三方时的注意要点
问题9	希望了解进行技术转移时的项目推进方法（最好有包括各步骤的整体示意图）
问题10	价值评估有无意义？（如果算出了金额，其在技术转移过程中会起多大作用？）
问题11	尤其是利用了中介时，希望在工作层面详细了解以购买知识产权为目的（例如：出售公司的休眠专利、旨在加强公司在开展新业务时的知识产权能力等）的实际交易的流程以及在此过程中企业的实际工作（希望了解具体的买卖过程、需要负担多少）。另外，希望尽可能了解所需费用（中介费(时薪制 Or 成功报酬制)等）。
问题12	希望了解将中国企业的知识产权转移给海外企业时的法律限制。（包括安全保障等观点）
问题13	卖方为满足买方的需要，在知识产权上附加了哪些东西（如开发支持等）？
问题14	如何寻找谈判对象？中国有无协助处理这种事情的代理？ 卖方和买方如何匹配？ 例如，有人想要购买某项技术，会否进行专利调查等，并与专利的权利人取得联系？
问题15	日资公司向中国公司转让或许可知识产权后，是否遭遇过以下问题？遇到后会怎样处理？ ・擅自使用了转让或许可专利以外的其他专利； ・存在其他违反许可合同的行为。

1. 主题

- 企业内部的知识产权价值评估方法

2. 本年度的活动内容（目的）及截至9月的活动成果

- 目的：研究并分析可应用于实际案例的简单而有逻辑的评估方法
- 活动成果：分享自己公司的知识产权价值评估方法（理光、钟化、三菱电机、三菱重工业、日立）

3. 今后的活动计划

- 分享自己公司的知识产权价值评估方法（欧姆龙）
- 调查其他公司的知识产权价值评估方法
 - 访谈其他公司：中勤资产评估有限公司（计划9月份）和另外一家公司（计划与第1工作组共同实施）
 - 外部调查：外部咨询公司（待定）

#访谈/调查内容见下页

▪ 访谈/调查内容

- ①公司内部如何运用知识产权价值评估（权利人寻求的可用的知识产权价值评估方法）
 - 如何判断权利的必要性，如何对竞争对手和合作伙伴拥有的知识产权的优势和劣势进行评估等？
 - 如何在知识产权转让/许可、盘点、专利调查等方面进行知识产权价值评估？
 - 具体应考虑哪些因素，以及各因素各占多少比例？
- ②市场上各种知识产权分析工具的评分是否可用（可用性如何）？
- ③在实践中如何提高知识产权的价值？
- ④中国企业是否遵守了ISO56005（知识产权价值评估部分）及《专利评估指引》
（<http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=E116673ED203A3B7E05397BE0A0AC6BF>）
、《企业知识产权合规管理体系（代替：2013企业知识产权管理规范）》
（<http://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=E116673ECA4EA3B7E05397BE0A0AC6BF>）？
- ⑤中国政府增加高价值专利、促进高质量发展的政策对中国企业的行为有何影响？
- ⑥在转让专利时，如何进行一揽子（包括技术秘密和售后服务）评估（案例等）？

1. 主题

“研究日中母子公司间知识产权交易的注意要点” #母子公司间转让 #转让定价税制 #转让对价

2. 本年度的活动内容（目的）及截至9月的活动成果

（目的）对于涉及转让定价税制风险的母子公司间的知识产权转让

从“法律法规”、“税务”、“转让对价”等方面对制度、风险和实际情况进行调查，
找出可实现且低风险的转移方法

（活动）（1）母子公司间交易的实况调查（在委员会内部实施问卷调查）→确认需求和实况

（2）从“①法律法规”、“②税务”、“③转让对价”方面开始调查

→①完成相关法律法规的提取；②调整税务访谈对象；③对4家公司的交易实况进行访谈

3. 今后的活动计划

- ・继续进行②③项的调查（侧重于外部访谈）

→研究典型案例的“风险”和“风险降低/规避方案”

- ・将结果整理为“母子公司间的知识产权交易案例研究”（梳理“程序流程”和“注意事项”）

▪ 访谈/调查内容

(1) 调查母子公司间的知识产权交易的实况和课题

- 对参加专利流通委员会的14家企业进行问卷调查（日资企业10家/准会员4家）

→ 中国(子) ⇔ 日本(母)：主要交易的是“发明专利/实用新型专利/外观设计专利”

→ 课题：“转让定价” “转移程序” “转让定价税制风险” 不太明确

(2) 推进对课题的调查

调查主题	调查内容
①法律法规	▪ 调查专利法、专利法实施细则、进出口管理条例、知识产权对外转让有关工作办法、民法典、最高人民法院司法解释等中与知识产权转让相关的条款 ▪ 对“向商务部备案”技术转让的实况和实际对策进行调查
②转让定价	▪ 计划就“母子公司间交易的转让定价风险及其对策”对会计事务所（2-3家）进行访谈
③转让对价	▪ 就知识产权转让相关的转让定价、转让流程、课题等进行企业访谈（多家公司） ▪ 计划就应如何设定“母子公司间的转移”的转让对价、自己公司设定时的风险等对法律事务所、会计事务所等进行访谈

1. 主题

“对专利流通支持措施和开放许可的实况调查”

2. 本年度的活动内容（目的）及截至9月的活动成果

◆目的：

对中国重点地区的专利流通支持措施和开放许可，明确支持措施的信息和运用实况，并确定外资企业的可用信息。

◆活动成果：

锁定重点地区，提取目标地区的政策信息，并对内容进行了分析。

3. 今后的活动计划

- 本年度结束前，持续监测和记录政策更新的信息。
- 计划与政府机关、法律事务所等进行访谈，以掌握运用实况。

・访谈/调查内容

(1) 选择访谈对象

举办交流会	对问题提供书面答复	候选
2家（交易中心和地方知识产权局）	3家（地方知识产权局、事务所）	1家（事务所）

(2) 推进对课题的调查

① “专利流通支持措施” 的相关确认要点

・ 解读支持措施的条款（具体政策措施）
・ 介绍平台（目前已注册的用户、转让实绩等）
・ 对外资企业的影响（是否在政策对象范围内？）

② “开放许可” 的相关确认要点

・ 解读特定政策
・ 确认实况（申请企业、实绩等）
・ 确认程序（审查标准、注意要点等）
・ 使用该制度的激励措施，例如费用减免和补贴
・ 介绍成功案例



各工作组均进展顺利。

开展工作组活动后，
能够根据委员会参与者的兴趣研究各种事物，
但是也存在活动日程增加、访谈日程的调整工作更加繁杂等课题。

在下半年及以后的时间里，我们将继续在各工作组组长的协助下推动委员会活动，以期实现所有委员会参与者的目标！

10月起也请继续多多关照！