

专利权质押贷款的困境与出路

刘运华

(苏州大学法学院, 江苏苏州, 215006)

摘要: 专利权质押是运用专利权进行担保的法律制度, 该制度充分发挥了专利权的交换价值, 使得专利权的融资功能得以有效发挥。专利权质押的兴起反映了我国知识产权从静态保护向动态利用的发展趋势。但是, 目前我国在专利权质押贷款业务中存在着政府、企业热, 而金融机构“畏缩不前”的尴尬局面。造成这种局面的深层次原因在于没能很好地认识专利权质押制度的特性, 以及在专利权质押制度中缺少风险共担的运作机制。

关键词: 专利权质权; 专利权交易市场; 融资; 贷款

中图分类号: D923.4

文献标识码: A

文章编号: 1672-3104(2010)06-0058-06

伴随着知识经济的兴起, 专利权已成为各国增强国力和提高国际地位的重要战略资源。以从事科技产品的研究、开发、生产和经营为主要业务的科技型中小企业是我国最具创新活力和发展潜力的企业群体, 是实施知识产权战略、提高自主创新能力的重要主体; 然而, 科技型中小企业由于受自身规模小、可抵押的固定资产少等因素的影响, 存在融资困难, 发展受阻, 严重制约了我国经济发展方式的转变。专利权质押制度为科技型中小企业的融资提供了新的解决途径。^① 2006年交通银行北京市分行率先推出专利权质押贷款业务, 但是, 该业务的发展并不如预想的顺利,^② 目前在专利权质押贷款业务中存在着政府、企业热, 而金融机构“畏缩不前”的尴尬局面。例如, 北京市海淀区2008年推出知识产权质押贷款贴息政策, 每年出资1 000万元为中小科技企业的融资贷款提供补贴服务, 企业贷款利息的50%由政府支付; 然而, 一年多来这1 000万元的专项资金花了不到10%。作为化解科技型中小企业融资难题的重要举措, 知识产权质押贷款贴息政策应该能促进企业、银行、中介机构与政府之间的合作。但一边是众多中小科技企业资金匮乏, 一边则是1 000万元的利息补贴花不出去, 其原因值得我们深思。

一、专利权质押贷款产生困境的原因

(一) 专利权自身的特性增加了专利权质押贷款的风险

专利权所固有的无形性、时间性、地域性及法定授权性等特点, 增加了影响专利权质押贷款的不稳定的因素, 使得专利权作为质押标的具有某些“先天不足”。

专利权作为知识产权中价值最不稳定的标的, 法律上对专利权有很多规定, 比如撤销程序、无效程序、异议程序; 专利权人如未按时交纳专利权年费, 也存在被撤销的风险; 同时, 专利权还很容易被牵扯到专利权侵权诉讼、专利权属诉讼及专利权行政诉讼等专利权纠纷当中, 这些都无形中增加了专利权价值的不稳定性。另外, 因为专利权是典型的无形财产, 是一种信息, 所以专利权质押无法适用一般有体物的转移占有的规定, 专利权质押的设定不需以转移质物占有为要件, 这在一定程度上也增加了专利权质押贷款的风险。

(二) 专利权人的信用意识偏低

首先, 诚实信用原则作为民法的基本原则, 被各国民法奉为“帝王条款”。但我国专利权法并未将诚实信用原则规定在总则部分, 这样专利权人在专利的申请审批阶段, 部分专利申请人只想获得专利权, 但却不将关键技术信息公布于众, 在专利说明书中不如实书写专利的技术信息, 这样的专利权日后在进行专利权质押贷款时, 无论是专利权的价值评估阶段, 或是专利权质权的实现阶段, 都有更大的不确定性, 增加了专利权人的风险。

其次, 由于专利权质权的设立不需要转移占有, 专利权还是由专利权人占有和使用, 这就更要求专利权人具有较高的诚信意识, 积极地维护专利权质权人

的利益,对专利权进行有效的管理和使用,以保障专利权质权人的权利能得以实现。但是目前,我国整体上信用意识偏低,企业之间专利权侵权的情形时有发生,加上专利权人的权利意识不强,在这种情况下专利权人信用意识的缺乏会使专利权质押权人要承担更大的风险。这在一定程度上也消减了金融机构开展专利权质押贷款业务的积极性。

(三) 专利权的价值难以确定

因为专利权质押的标的是专利权,具体包括发明、实用新型及外观设计。其中专利权质押多以发明专利为质押标的,而发明专利其客体本质上是深奥的技术方案,并且专利权不像一般产品那样,存在一个社会必要劳动时间,因此不能通过简单计算获得某一专利权的物质消耗和时间消耗成本来得出专利权的价值。目前我国没有专门的关于专利权价值评估的准则和法规,^③实践中,专利权价值评估机构在进行专利权价值评估时大多都是套用有形资产评估的方法进行,有时甚至还因为所采用的评估方法不同,所得出的评估价值相差很大,这样一个缺乏权威性的价值评估结果显然是很难令银行接受的。因此,专利权价值评估难是制约专利权质押贷款的第一道瓶颈。

(四) 专利权难以变现

专利权质权是一种优先受偿权,专利权质押人届期不能清偿银行贷款的,银行可以将专利权变现,并就所得价款优先受偿。虽然我国近年已逐步建立了一批国家专利技术展示交易中心,但是,专利权对技术、设备要求较高,质权的实现还是比较困难,有时甚至可能发生质押的专利权因为缺乏专利交易的市场而一文不值的情况,这严重危及贷款银行的贷款利益甚至可能导致银行贷款不能收回。所以专利权质权实现难是制约专利权质押贷款的第二道瓶颈。

(五) 缺少风险共担运作机制

科技中小企业作为典型的“三高”企业,集高风险、高收益、高成长于一身,高风险是其特征之一。并且,科技中小企业由于受自身规模小、可供抵押的有形资产少,银行不愿将资金贷给科技型企业。笔者认为,专利权质押贷款除了因为市场经济的需求之外,政府在政策上的协助与支持,也是专利权质押贷款是否能够顺利推行的一项重要因素。2005年发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》早已明确提出,要“实施促进创新创业的金融政策,建立健全鼓励中小企业技术创新的知识产权信用担保制度”(在专利权领域,知识产权信用担保制度又可称为专利权质押制度)。随后,各级人民政府相继采取了包括给予专利权质押贷款贴息在内的若干制度,但是总体成效

不大。归结其原因,虽然地方政府尽力推进专利权质押贷款业务的开展,但是银行等金融机构鉴于专利权质押贷款风险较大,对该业务并不热衷。专利权质押贷款风险大,又没有建立起风险共担的运作机制,所以专利权质押贷款出现眼下此种困境也是意料之中的事情。由此可知,缺少风险分担机制是制约专利权质押贷款的第三道瓶颈。

二、国际上专利权质权的信用担保

专利权质权在我国进展不如预期顺利,关键原因是缺少风险共担的运作机制。如果能合理地引进风险共担的运作机制,或许能改变目前专利权质权“叫好不叫座”的尴尬局面。^④为了促进企业利用专利权进行质押融资,政府需要积极引导并制定促进措施,必要时可由政府出资设立专门机构来对专利权质押贷款提供担保服务。这里通过对美国、日本的专利权质权担保进行分析,以期对我国专利权质权制度的发展有所启发。

(一) 美国专利权质权的担保制度

美国金融产业发达,加上政府管制宽松,在 market 机制的运作下,一旦知识产权企业有融资的需要,就有银行或民间私人的财务公司,愿意接受以知识产权为融资担保的融资行为。因此,在过去的十几年中,美国的金融机构在利用知识产权主体,或是基于知识产权所产生的收益作为融资担保的融资案件上,积累了丰富的经验。以专利为例,由于单纯以专利权作为担保物,始终存在着鉴价以及缺乏知识产权交易市场等高风险,因此美国一般金融财务管理公司都比较偏向以专利权的权利金作为担保的标的。然而,并不是所有的知识产权企业都可以以专利权的权利金作为专利权质押融资的标的,因此,利用信用加强与信用保证等机制来协助知识产权企业在专利权的基础上获得融资,就成为美国政府两种重要的发展模式。^[1]

1. 美国小型企业局(SBA)所提供的融资保证

美国小型企业局是美国政府为鼓励和扶持科技中小企业所设立的机构,其中很重要的政策性目的就是为科技中小企业提供融资保证。尽管美国小型企业局在考虑是否要给予申请人信用担保时,也需要申请人提供担保物,但是这里的担保物只是供参考的一个要素,并非绝对事项。科技中小企业可作为担保的有形资产不多,企业资产多为知识产权等无形资产,因此希望能利用知识产权作为质押以获得融资,但是由于专利权本身的特性,使得专利权质押融资存在较高

的风险,所以银行或是财务管理公司,多希望企业能提供稳定且充足的现金流量证明。但是对于大多数的科技中小企业来说,可能无法达到金融机构提出的条件,所以许多科技中小企业,开始利用美国小型企业局所提供的保证服务,以满足企业的融资需求。但是要注意,这并不意味着由美国小型企业局直接提供融资给需要资金的科技中小型企业。而是由美国小型企业局与银行、社区发展机构和小型贷款机构合作,由美国小型企业局设立贷款标准,并对后者贷与科技中小型企业之额度提供部分保证,降低后者融资风险,间接协助科技中小企业获得融资。因为美国小型企业局不直接提供融资给小型企业,因此不会影响市场的自由机制,也就不会影响到原有的市场竞争秩序。美国小型企业局所提供的融资保证实际上就是利用政府的间接扶助,为科技型中小企业提供信用担保,以帮助科技中小企业顺利获得发展所需的资金。受此启发,笔者认为在我国由政府出资设立专门的信用担保机构以推动我国专利权质押贷款业务的开展是可行的。

2. 保证资产收购价格机制(CAPP)

“保证资产收购价格”机制是M-CAM公司在2000年所发展的一种新的融资模式,不过并不是直接由M-CAM提供资金,而是由M-CAM提供的一种新型保证。M-CAM公司为1997年由Mosaic Technologies独立出来的知识产权管理服务公司,这家公司主要提供的服务是专利搜寻与检索的技术和数据库,方便发明人透过数据库搜寻与其发明领域近似的专利权或相关技术,进而掌握与其发明相关的专利申请与应用情况。保证资产收购价格机制的主要内容在于替寻求融资机会的知识产权企业提供信用担保,使得需要融资的知识产权企业可以以其所拥有的专利权向金融机构寻求融资,同时利用CAPP给予提供贷款的融资机构一种权利,将用作质押担保的专利权在将来可以用预定的价格出售给M-CAM。这其实就等于由M-CAM对融资机构做出当专利权质押人届期未清偿其债务时,由M-CAM以约定的价格购买作为质押标的的专利权的承诺,这样就可以免除一旦知识产权企业不能偿还借款时,融资机构拍卖担保物所面临的市场风险。在这项信用加强机制之下,因为担保物的交易市场风险大幅降低,使得融资者愿意接受以专利权作为融资担保,CAPP藉此协助科技中小企业获得融资。这里应当注意,CAPP这种担保模式是建立在M-CAM公司对相关专利权的市场价值及其所面临的市场风险都有精确认识的基础之上的。我国拥有这样能力的知识产权服务公司还很少,所以CAPP模式目前还不存在推广的基础。

(二) 日本专利权质权的担保制度

日本为了促进企业利用知识产权进行质押融资,在2003年7月8日制定出台了《知识产权推进计划2003》,要求政府努力发展利用知识产权的多元化融资体系。2004年又出台了《知识产权推进计划2004》,进一步强调:为使中小企业和创新企业将知识产权作为其管理战略的重要组成部分,并通过知识产权顺利获得资金,由日本发展银行^⑤努力促进知识产权担保融资。

日本对专利权质权提供担保的信用保证机构是信用保证协会,它于1955年成立,是依1953年8月颁布的《信用保证协会法》设立的特殊法人,以科技中小企业为基本对象实施公共信用保证的政策性金融机构。信用保证协会的宗旨不是以盈利为目的、而是通过信用保证提高科技中小企业的融资能力,贯彻国家支持科技中小企业发展的产业政策,促使科技中小企业健康发展。信用保证协会的资本由政府出资、金融机构摊款和累计收支余额三部分构成。日本的国家立法就政府和金融机构对信用保证协会出资作了明确规定,各都道府县政府根据当地信用保证业务发展的实际需要,给信用保证协会补充资本、列入预算。金融机构根据信用保证协会提出的要求,参照各金融机构保证额和风险情况捐助负担金,不作为出资而是作为捐助直接列入成本费用开支。信用保证协会向科技中小企业提供信用担保的流程是:科技中小企业向信用保证协会的窗口提出保证申请,信用保证协会对申请内容进行审核;其中,申请融资的企业所提供的担保物并不以有形资产为限,知识产权等无形资产也可以作为融资担保物。信用保证协会审核通过认为可行的,即对金融机构承诺信用保证,藉此协助科技中小企业获得融资。如果借方未能按期偿还债务,信用保证协会则代替该中小企业还清债务,即代位偿还,取得代位求偿权。然后,信用保证协会再与该中小企业进行商洽,逐步回收代位偿还的款额。日本的这种由政策性银行进行示范,并引导商业银行和其他金融机构逐步开展知识产权信用担保业务的做法值得我国借鉴。

三、完善专利权质押贷款制度的对策

(一) 完善专利权价值评估工作

进行专利权价值评估时,可能影响其价值的因素主要有三类:①法律因素。例如专利的类型、该专利所表现的创造性、专利权范围大小、目前专利权的法

律状态、专利权的实施状态、国家整体经济宏观调控,以及其他经济、科技政策等。②技术因素。例如该专利技术的成熟度、实施的难度、所属领域发展的情况,以及实施该专利所需的其他能力与条件。③经济因素。例如创造该专利的成本、预期的收益、市场因素,还有风险等。^{[2](32)}除了这些因素之外,专利权人所拥有的其他同类型专利的整体数量、取得专利权的成长率、专利对业界的影响、被引用的次数、专利技术的寿命等,也应予以考虑。

评估机构在具体进行专利权价值评估时需要特别注意8个问题:①作为质押标的的专利权是否经过了撤销、无效及异议程序,且异议已被宣布不能成立。如果已经经过了撤销、无效及异议程序,并且异议已被宣布不能成立,则作为质押标的的专利权的效力可靠性就较高,因此同等条件下其被评估出来的价值也应该高些。②作为专利权质押标的的专利是何种专利。我国《专利法》规定了三种不同的专利,其中外观设计与实用新型专利未经过实质审查,其效力一般不如经过实质审查的发明专利,因此在对前述两种专利进行价值评估时不能与发明专利同等对待。③须确认作为专利质押标的的专利属于基本专利还是从属专利。根据我国《专利法》规定,从属专利的实施需要经过基本专利权利人的许可,从属专利的权利人也无权独立许可第三方实施其专利。这样在对从属专利进行价值评估时,就要特别注意切不可将基本专利权人的专利权一同评估到从属专利权人的专利权上,当然这里的从属专利权人在进行专利权质押贷款时,质押人应将此种情况如实告知专利权质押权人,否则日后需要实现质权时,对于新的受让人来说他获得的专利也是有“缺陷”的专利。④作为专利权质押标的的专利,其权利人是否按时交纳了专利权年费。因为按照《专利法》的规定,漏缴专利权年费可能导致专利权被撤销。虽然法律规定有恢复程序,但是很麻烦,且有不能恢复的风险存在。因此,如果评估一项存在漏缴专利权年费的专利权,同等条件下价值就要低些。⑤作为专利权质押标的的专利权保护期还有多少年?根据《专利法》的规定,发明保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,均不可延展,所以所剩保护期的长短对专利权价值评估至关重要。剩余保护期越长,价值评估越高,剩余的保护期越短,价值评估越低。⑥需要考察作为专利权质押标的的专利的实施状态。专利实施可以分为,专利权人自己实施及许可第三人实施两种。许可第三人实施又可以分为独占许可、排他许可及普通许可等。许可类型的不同也会影响专利价值评估,如对于独占许可及排他许可的专利,在

进行专利价值评估时,其价值就要比普通许可的专利评估价值要大些。因为被许可方只会对可靠性高、市场前景好的专利花更多的许可费用以获得独占许可或排他许可。⑦作为专利质押标的的专利的许可状况对专利价值评估的影响。一般而言,已经发放过专利权许可证书的专利比没有发放过许可证的专利评估的价值要高;发放许可证多的专利比发放许可证少的专利评估的价值要高;相同类型的许可,许可费用高的专利比许可费用低的专利评估价值要高。⑧作为质押标的的专利权有否被牵扯到专利侵权诉讼、专利权属诉讼及专利行政诉讼等专利纠纷当中。如被牵扯到这样的专利纠纷当中,由于专利纠纷持续时间特别长,其中影响法院判决的因素很多,这都无形中增加了专利权质押贷款的风险。因此,在对涉及专利权纠纷的专利权进行价值评估时,同等条件下其价值就要低些。^{[2](22)}

(二) 完善专利权交易市场

当专利权质押人届期不能清偿债务时,专利权质押权人或是其他专利权质权的担保人需要将该专利权拍卖,所得价款优先受偿,这就需要有规范、高效的专利权交易市场。否则对于金融机构来说,即使作为担保品的专利权具有很高的价值,但是一旦当专利权质权人要实现其质押的权利、拍卖担保物时,质押的专利权可能会因为缺乏专利交易的市场而一文不值。目前中国的专利权交易市场尚不完善,不符合知识经济时代的发展要求,因此发展和完善专利权交易市场是我国发展专利权质权、推动专利权战略的重要保障。笔者认为,可以从三个方面发展和完善专利权交易市场:①充分利用现有的技术产权交易市场。伴随着国家知识产权战略的提出,全国各地相继建立了一批技术产权交易市场。应当充分利用这些技术产权交易市场,并且由国家知识产权局建立一个全国性的有关专利权的专门信息库。企业利用专利权作为质物向银行贷款的,在向专利主管机关办理登记手续时,主管机关就立即将质押融资的相关记录存入信息库,这样可以使出质的专利权被尽早关注,以减少日后变现时间,降低专利权质权人的变现成本。②国家知识产权局建立、健全网络专利权交易市场。^[3]在数字网络时代,使专利权交易市场更加具有开放性,加快出质的专利权的信息更新速度,使有关专利权质权的信息更加全面、及时、准确。并将作为质押标的的专利权按照不同的专业技术领域进行分类并做出详细的介绍,为咨询者、银行、拥有专利权的企业牵线搭桥,提供查阅、咨询服务,进一步为专利权质物的交易提供便利。③及时制定出台专利权市场交易法规。目前,我国专利

权的交易依照《专利法》的规定进行,但实际上《专利法》只是做出了一些原则性规定,对专利权交易的具体操作等相关规定一片空白。因此,制定出台统一的专利权交易法律法规是十分必要的。因为目前各省市制定的地方性技术交易管理条例的内容相差很大。专利权交易因缺乏统一、明确、规范的交易法规的约束,造成交易的或然性太大。国家专利局应在各地市的经验基础上,尽快制定出台包括产权交易的主体资格、交易程序、知识产权交易的中介服务机构、对知识产权交易的促进和保障措施以及法律责任在内的专利权交易法规。^[4]

(三) 完善专利权质押贷款的风险共担运作机制

从美国、日本的经验来看,在发展初期,如果政府能够协助信用的提升,或给予信用担保服务,则可以协助科技企业利用专利权作为担保向金融机构申请贷款。书生数字图书馆的例子也告诉我们,如能在专利权质押贷款业务中合理运用第三方的担保,对专利权质押贷款来说或能起到“立竿见影”的效果。

1. 由政府设立专门的信用担保机构

利用专利权作为融资担保,协助科技企业在发展过程中取得资金,进行进一步的企业发展,除了因为市场经济的需求,企业与融资者产生的供需关系之外,政府在政策上的协助与支持,也是专利权质押贷款是否能够顺利推行的一项重要因素。政府在这方面能做的,即是提供现实经济方面的诱因,但经济方面诱因的提供并不仅仅是资金的给予,更应包括政策性的支持,例如信用担保服务的提供。正如本文开头所讲的,我国目前的情况是金融机构手上握有充足资金,科技企业要做到如何能增加金融机构的信心,使其愿意接受专利权作为担保给予贷款。当然,要建立金融机构对于专利权这类担保品的认识,包括了解它的价值、风险的规避等等事项,并非短时间可以达成。因此在当前阶段,政府的鼓励与支持就显得格外重要。目前,我国金融机构对于专利权的认识不足,对于是否接受专利权作为担保还很犹豫,如果此时政府能给予科技中小企业以适当的信用担保,就能在利用专利权办理贷款担保的业务上,发挥极大的推动作用。因此笔者建议,可由国务院和省、自治区、直辖市政府按一定比例共同出资,以省为基本单位设立用于专利权质权的专项资金,由某一个公正、并具有公益性的单位(如政府金融办公室)作为信用担保的专门机构,为科技中小企业提供专利权质押贷款的信用担保服务。这样,当科技企业因有形担保不足,仅凭专利权无法取得金融机构的质押融资或仅能取得很少额度的贷款时,可以向信用担保机构申请信用担保,以增加金融机构对

于专利权质押贷款的信心,使科技企业顺利获得企业发展所需资金。同时,信用担保机构可通过相关措施与银行系统共享申请专利权质押贷款企业的信用系统,并将申请信用保证的科技中小企业的相关情况记录到该信用系统中。当专利权质押人超过一定时间(如3个月)未偿还贷款时,政府担保机构用专项资金先行偿还银行贷款,^⑥事后取得对专利权质押人的追偿权,此时将专利权质押人的违约情况记录到与银行共享的信用系统中。这样一项不良信用记录将对违约企业日后再次向信用担保机构申请担保或向银行申请贷款都会造成严重的负面影响。因此,政府提供的信用担保制度也无形中增加了科技中小企业的违约成本,使得科技企业不想违约、不敢违约。当然,这样也就解了金融机构的后顾之忧,可以大胆给科技企业发放贷款。目前来看,由政府提供担保是见效最快的办法,当前已经有北京海淀区、佛山市等出台专利权质押贷款贴息专项资金。如果这些地方能再向前走一步,进一步筹措资金为专利权质押贷款提供担保,相信专利权质押贷款业务定会如“雨后春笋”。这里需要注意,政府提供担保只是治标不治本的暂时性办法,专利权质押贷款制度的长期健康发展还需要我们培育和完善的专利权保险制度。

2. 完善专利权保险制度

因为专利权的特殊性质,一般融资者对于专利权质押缺乏信心,加上专利权容易遭受侵害,也容易侵害到他人的权利,因此,对于融资者来说,这样一种担保品,其担保价值容易发生变动,影响其担保的权利,进而降低了金融机构接受专利权作为担保的意愿。如果市场上能有一种专利权保险,并且专利权质权的效力可以适度地及于保险金,那么无疑会增加融资者的信心,进而增加金融机构接受专利权作为担保物的可能性。^⑦早在2004年4月23日,世界知识产权日前夕,中关村知识产权促进局与中国人民财产保险股份有限公司深圳市分公司成功签署了《中关村知识产权保险合作框架协议》,标志着中关村知识产权保险服务体系的正式启动。该协议的中心议题是双方合作开展专利技术成果转让保险业务。具体合作项目包括,以“知保合作”为核心,创立知识产权保险新机制;以为专利权质押贷款提供配套保险服务为切入点,根据由中国保险监督管理委员会批准经营的高新技术成果转让一揽子保险计划,为中关村国家知识产权制度示范园区的专利技术产业化项目提供保险服务;共同参与构建知识产权产业化循环链,协同行动促进知识产权产出、转移、产业化和保护的良性循环;积极开展其他保险业务的合作,为创业板的推出提供配套保险服

务，共同扶持中关村园区的高新技术企业上市；率先在全国开展保险知识产权领域的研究与合作。应当注意，目前专利权质押贷款利息加上评估费 1.25%、律师费 1.25%等一系列的手续费就已经大概占了贷款总额的 7.5%，如再加上保险费用则可能达到 9%左右，这样将使专利权质押贷款的成本差不多是普通商贷成本的两倍(普通商贷 5%左右)，这对中小科技企业来说成本太高。所以，笔者建议，政府可以扩展现在专利权质押贷款补贴的范围，由原来的仅是补贴利息扩展为将某些中介费用也包括在内。^⑧