

# 论专利使用权出资的法律制度构建

蒋建湘, 范楠楠

(中南大学法学院, 湖南长沙, 410083)

**摘要:** 专利使用权出资具有合理性与适格性, 明确专利使用权出资的正当性有着促进经济发展的现实意义。我国应当通过立法明确专利使用权出资, 并构造专利使用权出资法律制度, 其核心是构建专利使用权评估制度和打造专利使用权出资程序。前者包括设立专利价值评估委员会指导评估工作、建立专利经济价值评估指标体系、引入评估责任追究机制和设立专利使用权评估监督机制; 后者包括签订出资协议与专利实施许可合同、公司章程中明确出资事项及责任、办理专利使用权出资转移手续以及披露专利使用权出资信息。

**关键词:** 专利使用权资本化; 非货币财产出资; 公司资本; 债权人保护

**中图分类号:** D923.4

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1672-3104(2023)05-0056-11

## 一、引言

专利使用权出资指的是股东将专利使用权作价出资至公司形成资本, 也称专利使用权的资本化。我国《公司法》第27条已明确规定股东可以用知识产权作价出资, 但由于迄今没有关于专利使用权出资的统一立法和司法解释, 专利使用权出资在实践中面临诸多问题。

一是地方立法机关、政府及政府相关职能部门对待专利使用权出资的态度不一。2011年以来, 全国范围内有多个地方立法机关、政府及政府相关职能部门发文允许或者鼓励用专利使用权出资创办企业<sup>①</sup>, 其中有的还对出资主体和方式等内容作了详细规定, 如将出资主体限定为专利权人、许可方式限制为独占许可等<sup>②</sup>。但也有政府职能部门发文明确反对专利使用权出资<sup>③</sup>, 相关调研结论亦表明不少政府职能部门对专利

使用权出资持不支持的态度<sup>④</sup>。

二是法院对专利使用权出资的认可情况不一。有的法院认可专利使用权出资形式, 而有的法院则不认可<sup>⑤</sup>, 甚至有不同法院针对同一案件事实作出不同认定的现象。如在中科院煤化所与秦晋公司、天津碱厂专利权纠纷案件中, 两地的一审、二审法院基于同一事实均作出了相反的判决<sup>⑥</sup>。此类“同案不同判”“类案不同判”的情形与最高人民法院开展的统一法律适用工作相悖<sup>⑦</sup>, 亦不利于司法公信力的提升。

上述问题必然引发人们的思考: 专利使用权到底能否出资? 如果不可以, 则立法应当明确否定, 以避免专利使用权出资纠纷的继续发生; 如果可以, 则立法应当通过相关制度加以引导和规范。现有专利使用权出资的相关研究多聚焦于其合法性分析及主客体范围的探讨, 此外, 还有对其诸多风险的分析, 对于具体的制度构造却鲜有涉及。基于此, 本文拟对专利使用权出资相关问

收稿日期: 2023-03-31; 修回日期: 2023-08-07

基金项目: 湖南省教育厅科学研究项目“专利使用权出资法律问题研究”(17K102); 教育部人文社科研究项目“公司资本流出法律制度的革新研究”(22YJC820008)

作者简介: 蒋建湘, 男, 湖南宁乡人, 中南大学法学院教授、博士生导师, 主要研究方向: 民商法、经济法; 范楠楠, 女, 湖南长沙人, 中南大学法学院博士研究生, 主要研究方向: 民商法, 联系邮箱: 616137321@qq.com

题进行探讨。

## 二、专利使用权出资正当性的明确及其现实意义

### (一) 专利使用权出资的界定

“专利使用权”一词虽尚未出现在《专利法》中,但在诸多地方规范性文件、裁判文书及学术论文中已被广泛使用。学界对此主要存在广义和狭义两种理解,狭义理解仅限于专利权人使用该项专利应用于生产并获得收益的权利<sup>⑥</sup>。广义理解不仅包含了狭义解释,还包含使用人基于与专利权人的专利实施许可合同而对专利所享有的使用权(或称实施专利的权利)<sup>[1]</sup>。本文探讨的专利使用权采广义说,即专利权人或使用权人(被许可人)基于与专利权人的专利实施许可合同而对该项专利产品或专利方法及依照该方法获得产品的权利。根据专利类型不同,可分为发明专利使用权、外观设计专利使用权以及实用新型专利使用权。根据许可类型不同,可分为独占许可使用权、排他许可使用权及普通许可使用权。专利使用权出资意指股东(专利权人或使用权人)将专利使用权作价出资至公司形成资本,也称专利使用权的资本化。

### (二) 专利使用权出资的合理性

对于专利使用权能否出资的问题,学界一直没有达成共识,有观点认为专利使用权出资存在障碍,内中又分否定论与限制论两种。因此,要确定专利使用权到底能否出资,先要明确专利使用权出资有无障碍,是否具备合理性。

否定论认为,专利使用权完全不宜作为出资方式。其理由主要包括:①股东出资应当转移财产所有权至公司,才能转变个人财产为公司财产<sup>[2]</sup>。唯有所有权可依法办理转移手续,在专利权(所有权)并未转移至公司名下的情况下,专利使用权出资无法办理转移手续。②当专利权人自己以专利使用权投资且转让专利权时,如果股权并未一并转让,在受让人不知专利使用权已经投资入股的情况下则会与公司发生冲突<sup>[3]</sup>。③当出资人为专利被许可人时,若其与专利权人的合同无效或终止,则专利使用权的丧失将对公司造

成损害<sup>[4]</sup>。

但是,上述理由并不成立:①出资并非必须转移所有权。例如,建设用地使用权、采矿权、养殖捕捞权、地役权、收费高速公路经营权等均可以作为财产权出资入股<sup>[5]</sup>。从物权理论来看,知识产权使用许可权属于一种“准用益物权”<sup>[6]</sup>,同理,专利使用权亦可通过合同、登记等方式转移至公司名下。②转让专利权(但不转让股权)并不必然带来利益冲突。股权是独立于专利权的另一项权利,在专利权转让之后,该出资人仍享有股权而不享有专利权,新专利权人享有专利权而不享有股权<sup>[7]</sup>。况且,专利权转让合同中亦可以明确受让人对专利使用权已经作为公司出资的事实予以认可,这样,受让人与公司之间就不可能发生冲突。③被许可专利使用权丧失并不必然导致公司利益受损。例如,当事人可事先在出资协议、专利实施许可合同和公司章程中约(规)定,如果因被许可人与专利权人之间的问题导致专利使用权丧失的,被许可人应当承担违约赔偿责任或资本充实责任。

限制论认为,专利使用权只有满足特定的条件才可出资:一是出资的客体仅限于独占许可使用权,普通许可使用权不宜出资;二是出资的主体限于发明专利权人<sup>[8]</sup>。按照该观点,被许可人及实用新型、外观设计专利权人因其不稳定性均不宜作为出资主体,否则将增加被出资公司的风险,而限制出资可减少不必要的纠纷<sup>[9]</sup>。

但是,“限制论”的理论根据并不充分。股东出资具有经济功能与担保功能。“限制论”过于注重专利使用权出资的担保功能,而忽视了其经济功能。限制出资看似减少了风险与纠纷,实质上却阻滞了专利使用权的资本化效率。在民商法律制度的设计中,立法者们始终面临着促进交易效率与维护交易安全之间的价值权衡。在公司法自由价值、安全价值、效率价值的三层价值体系中,属于核心层的应该是效率价值,位于两翼的则是自由价值和安全性价值。我国出资合理与否应当以效率为基本评价标准,设定更为广泛的范围<sup>[10]</sup>。促进交易效率既是商法的首要原则,也是商法营利性的明显表现<sup>[11]</sup>。对经济人利益最大化的经济学假设与哲学上对于主体理性的尊重意

味着商法倾向于认可商事主体的自由决策,使其依照商事主体意志发生主体所期待的法律后果,俾其以自身的理性判断追求个体的最大利益<sup>[12]</sup>。民法原则之一是当事人意思自治,股东出资事宜同样应当由当事人自行决定,包括对出资主体和出资财产的要求。在当事人意思自治情况下,当事人自会针对纷繁复杂的情况预测风险,考虑如何预防和减少受资公司的风险以及不必要的纠纷,包括在出资协议、许可合同和公司章程中约定(规)定违约责任等。因此,法律不需要也不应当对专利使用权出资作过多限制。其实,在允许专利使用权出资的国家也几乎不存在此类限制。例如,美国对于专利使用权作价出资入股的规定较为宽松,没有严格的限制<sup>⑨</sup>;英国股东可以用其合法拥有的专利、商标权、专有技术等向公司出资,只是这种出资仅限于私人公司<sup>[13]</sup>;俄罗斯联邦有限责任公司法详细规定了公司可以用货币、有价证券、实物、财产权利或具有货币价值的其他权利出资<sup>[14]</sup>;等等。此外,域外各国公司法资本制度的变革趋势也重在剔除规则设计的僵化性与严苛性,降低公司资金筹集的制度成本,以此满足商事主体的多样化投资需求。以资本经营功能为资本制度规则构建的核心,推动出资形式的多元化发展,是公司资本制度的改革方向<sup>[15]</sup>。在我国司法实践中,也早已认可被许可人利用实用新型专利使用权、外观设计专利使用权及商标使用权出资<sup>⑩</sup>。

### (三) 专利使用权出资的适格性

其一,专利使用权出资与公司资本的功能完全契合。公司资本的基本功能有三:一是经济功能,即资本是公司的生产资料。在股东将专利使用权以专利许可的形式出资给公司后,公司亦可以将该专利使用权投入生产运营,创造价值利润。在特定情况下,受资公司还可以利用该专利使用权进行融资。例如,日本松下电器公司曾将Scalar公司许可其使用的4项专利权转移给证券化的特殊目的机构(SPV),由SPV以前述专利权金作担保发行债券筹资<sup>[16]</sup>。可见,在受资公司可以将专利使用权转移给SPV的情况下,亦可以用该专利权利金作担保发行债券融资。二是所有权配置功能,即资本决定股东之间的表决权(控制

权)和利润分配权配置。在股东将专利使用权以专利许可的形式出资给公司后,股东可获得相应的股权作为对价,依“资本多数决”参与公司管理并获得相应的利益,即公司因股东的专利使用权出资而向股东配置了表决权和受益权。三是担保功能,即对外的债权担保。专利使用权作为资本进入公司后,其本身亦能够作为财产用于清偿公司债务。

其二,专利使用权出资符合现物出资理论的适格要件。现物出资构成要件有以下几个<sup>[17]</sup>:①出资标的物具有确定性。专利使用权具有确定性,其以特定的某项专利技术进行出资,详细记载于出资协议及公司章程之中,并在公司登记机关进行登记备案。②出资标的物是现存的价值物,其中“现存”二字并不以出资人享有所有权为必要,也可以由属于他人之物作为出资标的,但其必须是现存的财产而非未来的财产。专利使用权出资具有现存的价值性,它是获得国家认可的专利技术,投入生产运营可以提高公司的生产效率,为公司带来更大的利益。③出资标的物具有评价可能性。专利使用权出资可由资产评估机构进行价值评估,将其价值具体化为确切的数额,出资股东据此获得相应数额的股权,公司获得确定的注册资本及出资份额。④出资标的物具有独立转让可能性。专利使用权出资可通过专利实施许可的形式来进行转让,专利使用权的被许可人和分许可人征得所有权人同意后,也可进行独立转让。

其三,专利使用权出资符合我国公司立法规定的出资三要件。《公司法》第27条及《市场主体登记管理条例》第13条规定的非货币财产出资构成要件有三,而专利使用权出资同时满足这三个构成要件:①非货币财产可以用货币估价。2017年9月中评协修订的《专利资产评估指导意见》第11条明确规定了专利资产评估业务的评估对象即专利资产权益,包括专利所有权和专利使用权,该条表明了专利使用权的独立性。专利使用权出资的,应当根据专利权的权利属性、专利类别、法律状态、剩余期限、专利使用权的出资主体、以何种许可形式进行出资等进行综合评估。②非货币财产可以依法转让。《公司法》第

28 条规定了股东以非货币财产出资的, 应当依法办理财产权的转移手续。专利使用权出资和专利许可都是向相对方转让专利使用权以获得相应对价。因此, 专利使用权出资参照专利许可的方式, 可使用独占、排他、普通三种许可形式进行出资。此时, 专利使用权通过专利许可的形式向受资公司进行转让, 并通过出资协议、专利实施许可合同、章程和系列备案登记办理转移手续。

③非货币财产不属于法律、行政法规规定不得作为出资的财产。现行法律中并未禁止专利使用权作为出资财产。

#### (四) 明确专利使用权出资正当性的现实意义

其一, 法律允许专利使用权出资, 可以缓解中小企业融资筹资困境, 促进高新技术企业发展。专利对高新技术类创业公司而言必不可少, 但专利权(所有权)转让费往往价格高昂, 如果公司可以以股权为对价获得所需的专利技术使用权, 则可在降低公司成本的同时实现公司的运营与发展。

其二, 法律允许专利使用权出资, 可盘活沉睡的专利资产, 促进职务发明成果的产业化。目前, 国家科技投入资金和地方财政投资的 60% 都投在各大科研院所及高校<sup>[18]</sup>, 但科研单位和高校科研成果的产业化率并不高。国家知识产权局公布的《2020 年中国专利调查报告》显示, 我国有效发明专利产业化率为 34.7%, 其中企业为 44.9%, 科研单位只有 11.3%, 高校仅为 3.8%<sup>[19]</sup>。科研单位和高校科研成果产业化率不高的一个主要原因在于, 科研单位和高校的专利成果大都属于职务发明, 亦属于国有资产, 国有资产管理体制对职务发明有着严格限制, 大量专利成果转化受到高度约束。而专利使用权出资却能在保证权属不变的前提下, 将最新的科研成果积极推向市场, 有利于职务发明的产业化。

其三, 法律允许专利使用权出资, 可提高资源利用效率, 符合效率原则。财产应自由转让和重新配置, 以将资源转移到更有效的用途上去。如专利权人或分许可人将手中的专利使用权出资给公司, 创造新的价值, 可实现资源向更有效利用的方向流转。而且, 与普通物品的使用价值

会随着使用逐渐降低直至消失不同, 专利使用权的使用价值具有增值性。

其四, 法律允许专利使用权出资, 可避免专利使用权隐性出资纠纷。实务中, 不少公司及股东为了规避法律程序或公司登记机关对专利使用权出资形式的限制, 选择采取隐性专利使用权出资<sup>⑩</sup>。隐性专利使用权出资是指出资人与公司达成协议, 出资人在履行自己的现金出资义务后, 公司将收到的股金用于购买该股东的专利使用权。表面上出资人以现金出资, 实际上出资人获取股权所支付的对价是其专利使用权。隐性出资因公司章程未明确, 公司登记部门未登记, 在实务中极易产生纠纷。如, 出资人使用专利使用权隐性出资并在公司章程中记载为现金出资, 后被受资公司追缴现金出资, 就会导致纠纷。又如, 公司为顺利登记, 将专利使用出资登记为专利权出资, 后受资公司据此要求出资人履行出资义务变更专利权人, 从而导致纠纷<sup>⑪</sup>。因此, 法律允许专利使用权出资并确立专利使用权出资法律制度, 可以引导和规范专利使用权出资, 避免专利使用权隐性出资纠纷。

综上可见, 我国应当通过立法明确专利使用权出资, 并构造专利使用权出资法律制度。这一法律制度的核心内容可分为两块: 一是前置性的专利使用权价值评估; 二是专利使用权形成公司资本的完整过程。

### 三、专利使用权评估制度的构建

价值评估是非货币资产出资的前提, 而价值评估的核心在于客观公允。专利使用权出资不同于其他非货币资产出资, 其没有相对确定的价值可以参考, 信息的获取往往也更为困难, 因而对专利使用权进行客观公允评估的难度更大。我国《公司法》第 27 条第 2 款规定, “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”, 但对于如何具体评估以及如何保障既不高估又不低估, 则并无规定。因此, 构造我国专利使用权出资法律制度, 首先有必要构建专利使用权评估制度, 解决由谁评估、如何评

估以及如何保障评估结果客观公允等问题。

### (一) 设立专门的评估指导及监管机构

从专业评估角度看,我国已有专门从事资产评估的注册资产评估师,其通过中国资产评估协会组织的全国统一考试以取得资格。不过,我国当前的专业性资产评估因存在人员专业度不够、评估随意性较大、不同评估机构的评估人员采取不同评估方法得出差异巨大的评估结论等问题而遭受较多质疑,缺乏权威性。进一步看,由注册资产评估师对专利权(含专利使用权)进行价值评估还存在其他问题。例如,我国注册资产评估师报考仅要求专科学历,且无须理工科等专业知识背景<sup>⑮</sup>,这对于具有相关技术性的专利价值评估来说是不够的。又如,虽然注册资产评估师考试大纲中有关于专利评估的内容,但仅为基础知识,应对现实中纷繁复杂的专利评估显然是不足的<sup>⑯</sup>。在美国和加拿大等国家,资产评估工作主要由被企业价值评估协会认可的评估师进行,协会对评估师的能力框架与知识结构有独特要求,需经过系列培训管理,层层考核,其中较高层次的资格还需专家委员会审核和通过<sup>[20]</sup>。基于此,我国亦有必要在中国资产评估协会或中国知识产权研究会之下设立专利价值评估委员会,以指导专利价值评估工作<sup>⑰</sup>,对从事专利权(含专利使用权)价值评估的人员进行定期的专业技能培训及考核,提升其业务水平,同时对专利评估中的违规操作行为进行监管。

### (二) 建立专利经济价值评估指标体系

《专利资产评估指导意见》第26条将成本法、收益法、市场法等三种方法及其衍生方法作为基本评估方法。成本法旨在通过量化资产的金额来评估价值。该法虽然简单易行,但并不适合于专利权的价值评估,因为专利作为创新产物,并无先例成本可循,而成本法仅能估算出人力劳动成本及其物资损耗成本,与专利的实际价值有可能大相径庭。市场法则是通过市场中他人的判断共识来测量价值。虽然可以反映供需法则,但该方法的运用要求存在相似的参照物,而专利权的无形性使得在市场上寻得参照物进行对比换算很困难,即便有相同的产品,其专利技术也可能截然不同,无法参照。收益法是通过预计标的

资产在未来使用生命周期内可收到的净经济效益的现值进行评估的方法<sup>[21]</sup>。该法将成本及收益量化,并综合时间因素来调整适当的折现率,但仍然无法囊括专利权和专利使用权出资所存在的诸多风险。

基于此,我国有必要建立适用于专利权(含专利使用权)的专门评估指标体系。本文对这一评估体系做了初步构拟(见图1),主要考虑以下三个维度:①专利权的科学技术维度指标。包括:专利类型,如外观设计和实用新型的价值一般低于发明专利;在先专利依赖度,如改进专利的价值一般低于基础专利的价值;技术更新速度,如更新速度快的专利技术的价值一般低于更新速度慢的专利技术的价值;专利成熟度,如专利生命周期可分为导入期、快速发展期、成熟期、衰退期四个阶段<sup>[22]</sup>,当其处于快速发展期和成熟期时价值最高,一旦进入衰退期,将逐渐丧失竞争力。②专利权的法律维度指标。包括:权利的稳定性,如专利所处专利审批阶段、缴纳专利权年费情况、是否涉及法律诉讼或处于复审阶段、宣告无效等,稳定性不同则价值不同;时间长度(即法定保护期限),如发明专利的期限为二十年,外观设计和实用新型的期限均为十年,价值评估时需确定专利距离保护期届满的期限,若为被许可人出资则还需确定专利实施许可合同的剩余期限;专利许可状态,如独占许可能够实现公司利益最大化,价值最高,若为排他许可或普通许可,势必会影响受资公司利益,估值也有所降低;出资主体因素,若为专利权人出资,则评估价值高,若为被许可人出资,则专利使用权将受制于专利实施许可合同的存续期及有效性(若为分许可人出资,则专利使用权将受到专利权人、被许可人的双重约束),专利使用权价值也相应降低。③专利权的市场维度指标。包括:商业化能力,专利是一种技术方案,能否被产品化—商品化—商业化,处于不确定的状态<sup>[22]</sup>,最后商业化成功与否也与市场需求、营销策略、市场分布态势等条件紧密相关;盈利变现能力,即该专利能否正常盈利、公司能否将其变现;竞争力贡献,该专利的使用对产品的竞争力贡献值越大,评估价值越大;市场认可度,专利越被市场接受和认可,价值越大。



图1 专利权价值评估指标体系

如图1所示,专利权(含专利使用权)价值评估指标体系的12个指标应当有不同的权重。按照该指标体系,可以较为客观公允地评估出不同专利权(含专利使用权)的经济价值。

### (三) 引入评估责任追究机制

专利使用权的评估价值与客观价值可能存在严重偏差,这通常分为两种情况:其一是专利使用权的自然贬值。专利资产的自然贬值是不可避免的,专利使用权出资后,可因市场变化或者其他客观因素导致贬值,但只要股东交付时的实际价值不低于公司章程中所定价值,就不属于出资瑕疵,该出资人亦无须承担补足出资的责任(但是当事人另有约定的除外)<sup>⑤</sup>。对此,评估时应当确定专利使用权的合理贬值,将贬值因素计入最终估值之中,当事人也可以在出资时约定特定情形下由出资人承担资本充实责任。其二是属于市场变化和其他客观因素导致的贬值。对于这种贬值,应当由出资人补足其估值过高的部分差额,且公司设立时的其他股东承担连带责任<sup>⑥</sup>。但评估责任追究机制的引入对于保障评估结果的客观公允是必要的。在评估法律关系中,评估机构及其人员应当对委托方承担相应的评估责任,对于出资的评估结果不得偏离其客观价值,因此,一旦委托方及利益相关人发现评估机构及其人员在评估过程中存在不规范操作等损害其利益的行为,评估机构及其人员应当对受损害方承担责任并赔偿损失<sup>[23]</sup>。如委托方明知该专利有

瑕疵,仍然隐瞒实情,联合价值评估机构伪造评估结果,则委托方与价值评估机构及其人员承担连带责任。

### (四) 设立专利使用权评估监督机制

财政部、国家知识产权局发布的《关于加强知识产权资产评估管理工作若干问题的通知》(以下简称《知识产权资产评估通知》)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。”由于该通知并不具有法律强制性,在实践中,当事人既可以聘请专业评估机构评估,也可以内部协商评估。其实,对于专利使用权评估,不论是外部评估还是内部评估,强化公司内部出资监督,设立专利使用权评估监督机制都是必要的。这不仅因为评估过程中存在有损害公司和其他股东利益的可能性(如外部评估中的评估机构与出资人串通、内部评估中主导评估的高管或者控股股东操控评估结果等),还因为所有出资人(或股东)本来就享有监督出资的权利,且出资人(或股东)具有监督的动力和便利,可以更好地保证评估结果的客观公允。

在域外,强化公司内部出资监督也是保障评估结果客观公允的一种有效途径。由于非货币出资往往存在估值风险,德国公司法对公司内部的出资监督作了严密的规定,包括实施严格的出资检查制度,由董事、监事和设立审查人进行双重检查。其中,设立审查人的选任条件十分严格,由法院在听取工商会的意见后选任<sup>[24](101)</sup>。《俄罗斯联邦有限责任公司法》第15条也规定公司股东的非货币出资和公司接受第三人财产作为公司注册资本的评估作价应经过股东一致表决通过的公司股东会议决议批准<sup>[14]</sup>。我国立法可对专利使用权出资采用事前监督机制,由发起人在创立大会上针对专利使用权出资的价值评估进行审核,并由创立大会进行决议,出席会议的认股人所持表决权过半数同意则通过审核。同时,还可授予其他出资人对专利使用权出资的核查权利,以及在遇到价值发生重大变动的特定情形时,赋予出资人和其他出资人重新评估调整股权结构的请求权<sup>[24](116)</sup>。此外,对于专利使用权价值显著低于其评估价值的,董事、监事、高管应当

向股东催缴出资。若董事、监事、高管清楚该情形但未采取措施从而给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。除了强化公司内部监督之外,还应有外部监督机制相辅助。《知识产权资产评估通知》第5条规定了财政部和国家知识产权局应定期对进行知识产权评估的资产评估机构进行质量监督检查。同时,上述新设立的专利价值评估委员会亦可履行外部监督职责。国家对评估领域的监管和引导可以提升评估质量,建立符合我国国情的、具有公信力的专利使用权评估体系。

## 四、专利使用权出资程序的打造

创建我国的专利使用权出资法律制度,除了构建专利使用权评估制度,还需要打造专利使用权出资程序。完善的出资程序可以维护交易安全,提升交易效率,以及保障公司、股东和债权人的利益,因此,专利使用权出资程序是专利使用权出资法律制度的另一核心内容。专利使用权出资程序应当包含四个方面。

### (一) 签订出资协议与专利实施许可合同

出资协议是专利使用权出资人与受资公司合作的重要依据,专利实施许可合同则是专利使用权出资的具体实施方式,两者均是专利使用权出资的重要凭证,因而出资协议与专利实施许可合同的签订非常重要。在专利使用权出资实务中,多起案件的当事人由于缺少上述文件,在法庭上处于劣势地位。例如,在万欣公司诉海信科龙公司专利使用权出资一案中,法院认为专利使用权的价值实际表现应当为一定期限的使用费形式,而西安科龙公司与海信科龙公司并未签订专利实施许可合同,对许可使用方式、使用费亦未进行约定,由此判定海信科龙公司为专利权出资而非专利使用权出资<sup>[25]</sup>。海信科龙公司由于缺少专利实施许可合同,没有充分证据证明自己系专利使用权出资,因此承担了举证不能的法律后果。

对于以专利使用权出资的情形,法律有必要要求当事人签订出资协议与专利实施许可合同。出资协议与专利实施许可合同中应当重点明确以下内容:其一是出资专利使用权的许可形式及

权利属性等基本信息;其二是权利保证条款,出资人需对专利使用权进行权属保证;其三是披露技术条款,包括验收的时间、标准和方式;其四是双方的权利义务,包括瑕疵出资的违约责任及资本充实责任等。当然,按照《专利实施许可合同备案办法》的规定,专利实施许可合同签订之后,还应自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案,并同步在专利登记簿和专利公告中进行备案登记。

### (二) 公司章程中明确出资事项及责任设置

公司章程亦是专利使用权出资的重要依据。在佛山市的一起案件中,被告以专利使用权出资与原告成立公司,但该出资并未载入公司章程。后原告起诉被告返还92万元借款,被告称92万元并非借款而是公司所支付的出资对价<sup>⑧</sup>。虽然法官认可了该案专利使用权出资的适格性,但由于公司章程并未记载专利使用权出资事宜,因此判定由被告承担不利的法律后果。从国外立法来看,德国公司法规定了公司章程中必须对承受的知识产权对价予以明确,且出资人需在公司设立之前交付该知识产权。注册法院需对以上内容进行审查,若不符合条件,或者知识产权对价有差异,注册法院必须拒绝登记。日本公司法亦规定通过严格的财产引受制度来规制知识产权出资行为。其规定知识产权的名称、价额、转让人信息都应当记载在公司章程中,除了价额在500万日元(约合人民币25.5万元)以下的以及经过专业评估的知识产权之外,其他都需向法院申请选任检查官调查<sup>⑨</sup>。

按照我国《公司法》第25条的规定,公司章程应当载明公司注册资本、股东的出资方式、出资额和出资时间等具体出资信息,但实践中的公司章程载明事项一般都很笼统。因此,对于以专利使用权出资的情形,我国法律有必要明确要求将专利使用权出资事项载入公司章程,公司应当在专利使用权出资协议与专利实施许可合同生效后,及时将股东出资的具体许可方式、评估价值与出资比例、股东的权利义务、技术改进事项等载入公司章程,并向公司登记机关进行登记。倘若在公司成立之后进行了专利使用权增资,也应当及时修订公司章程,增资的详细内容

应当自股东会变更决议或者决定作出之日起 30 日内申请变更登记。

此外, 虽然现代公司法对公司章程的强制性要求已呈现出一种简化倾向<sup>[26]</sup>, 但基于专利使用权出资的特殊性, 仍应注意填补公司法的授权性空白和立法漏洞, 增强规则的可操作性<sup>[27]</sup>。可在公司章程内记载双方达成共识的出资股东责任设置事宜, 诸如针对专利无效、专利侵权、专利实施许可合同无效等情形时的特殊风险责任承担, 要求出资人设置担保责任等, 确保出资义务之顺利履行。

### (三) 办理专利使用权出资转移手续

专利使用权出资最终要落实到向公司转移。《公司法》第 27 条规定股东通过非货币形式出资的, 必须根据法律要求转移财产权, 《公司法司法解释(三)》第 10 条亦规定无形财产出资须办理权利转移手续, 否则将承担未办理权属变更手续的后果。因此, 办理专利使用权出资转移手续是专利使用权出资程序的必有内容。

不过, 由于专利使用权的无形性, 专利使用权出资转移也具有特殊性。《民法典》第 866 条规定: “专利实施许可合同的让与人应当按照约定许可受让人实施专利, 交付实施专利有关的技术资料, 提供必要的技术指导。” 该条规定可以直接适用于专利使用权出资的财产权转移, 但其抽象性难以涵盖专利使用权出资转移的多样性, 因此需要法律做进一步的规定。例如, 用以出资的专利使用权难以界定交付行为的, 应当根据交易的实际情况、公司的利益点, 有针对性地约定履行出资义务的方式及标准, 约定技术资料的范围、交付方式、验收标准等<sup>[28]</sup>。在上海伟仁公司与汉光公司股东出资纠纷二审民事判决中, 法院也表示专有技术使用权的出资具有特殊性, 除了完成生产技术工艺资料等书面材料交接工作外, 还需要由专有技术的持有人参与生产或者组织完成一定的员工生产技能培训, 实现由技术到产品的转化, 最终生产出符合要求的产品<sup>②</sup>。因此, 专利使用权实质上的交付除了提交相关专利文件、生产资料外, 还应包括对员工进行专利技术使用的培训, 直至公司掌握相关技术, 能够自主

运用该专利进行生产经营, 才算严格意义上的完成专利使用权出资。

### (四) 披露专利使用权出资信息

股东出资(包括专利使用权出资)情况关涉公司交易相对人和债权人的利益, 但由于信息不对称, 他们通常难以掌握公司真实出资状况, 这必然增加交易成本及交易风险, 而公司对出资信息的披露可以缓解信息不对称带来的利益失衡, 提升交易相对人的信心。同时, 出资信息披露也可以实现对出资的监督, 必要的信息披露成为强化债权人保护的路径依赖选择, 亦是对股东出资承诺之履行的成本最小的监管方式<sup>[29]</sup>。因此, 专利使用权出资程序中有必要设置出资信息披露程序。

公司披露专利使用权出资信息的方式有多种。上文所述专利实施许可合同的登记备案就是对专利使用权出资信息的披露, 交易相对人及债权人可通过国务院专利行政部门、专利登记簿及专利公告进行查询。同时, 在公司章程按上文所载明专利使用权出资事项及责任设置并登记的情况下, 公司章程登记本身亦是对专利使用权出资信息的披露, 利害关系人可通过商事登记簿及公司登记机关查阅相关内容。除此之外, 专利使用权出资信息还可以通过企业信用信息公示系统进行披露。《企业信息公示暂行条例》规定, 企业信用信息公示系统应当在企业信息产生之日起 20 个工作日内公示其注册登记、备案信息。企业还应当每年通过该系统公示年度报告, 包括股东认缴或实缴的出资额、出资时间等具体出资信息。不过, 实践中仍有许多公司选择不公示非强制性公开的信息, 如资产总额及负债总额等, 债权人难以触及公司资本(包括专利使用权出资)的真实情况。因此, 通过法律方式完善企业信用信息公示系统, 对公司无形资产(包括专利使用权)的出资状况进行强制公开, 上传评估报告, 可以提高专利使用权出资的透明度。相应地, 债权人通过企业信用信息公示系统, 可以充分、全面地了解公司的出资构成。

值得注意的是, 除以上三种信息披露方式之外, 北京市人民政府令第 70 号《中关村科技园区

企业登记注册管理办法》第15条还规定:“工商行政管理机关对以高新技术成果作价出资的,应当在营业执照‘经营范围’栏的最后项下注明作为非货币出资的技术成果的价值金额、占注册资本的比例以及是否办理了财产转移手续的情况。”该规章虽已废除,但对专利使用权出资信息披露立法亦具有参考价值。

## 五、结语

迄今为止,我国尚没有关于专利使用权出资的统一立法和司法解释,地方立法机关、政府及政府相关职能部门对待专利使用权出资的态度不一,法院对专利使用权出资的认可情况也不一。但是,在知识经济时代,允许专利使用权出资是实现无形资产出资多样化和高效率的必然要求。因此,我国立法应当回应现实,明确专利使用权可以出资,并构造专利使用权出资法律制度,其核心是构建专利使用权评估制度和打造专利使用权出资程序。需要指出的是,本文并不否认法律允许专利使用权出资可能带来的风险,如受资公司因此受制于专利权人,受资公司也可能因专利权无效遭受系列损失。尽管如此,本文依然认为当事人有足够智慧和能力通过意思自治预防此类风险并降低损失,法律允许专利使用权出资仍然是利远大于弊的。

### 注释:

- ① 如广东省人大的《广东省促进科技成果转化条例》、安徽省创新工作领导小组的《中国科学技术大学先进技术研究院系统推进全面改革创新试验试点方案的通知》、江苏省苏州市工商局的《关于认真贯彻市委十届十四次全体(扩大)会议精神进一步鼓励和支持市场主体转型升级的若干意见》、辽宁省丹东市人民政府的《丹东市人民政府关于支持小微企业发展的实施意见》、上海市工商行政管理局和上海市人民政府的《上海市工商局关于积极支持企业创新驱动、转型发展的若干意见》及《鼓励创业带动就业三年行动计划(2012—2014年)》、上海市奉贤区人民政府办公室的《奉贤区关于深入推进创业型城区创建工作的实施意见》等都支持专利使用权出资。
- ② 2014年湖南省科学技术厅、湖南省工商行政管理局、

湖南省知识产权局发布的《关于支持以专利使用权出资登记注册公司的若干规定(试行)》是目前唯一一部专门针对专利使用权出资的文件。该规定试行期为2年,明确支持专利使用权出资,并对出资方式进行了具体规定,包括:出资方仅限于专利权人(但未写明是否包括专利权使用人);专利许可方式为在中国境内独占许可(排除了普通许可和排他许可)。

- ③ 如宁波市工商行政管理局慈溪分局明确表示不允许专利使用权出资,必须将专利权转移到公司名下。参见浙江省宁波市中级人民法院(2011)浙甬商终字第62号民事判决书。
- ④ 如对部分工商行政管理局及知识产权局进行的电话调研结果显示:北京市工作人员表示不允许专利使用权出资;上海市工作人员表示需要根据专利的实际情况判断能否以专利使用权出资;湖南省工作人员表示虽然政策上较为支持,但操作层面因缺乏先例并不鼓励。参见刘佳、管鹏.医药专利使用权出资的现实障碍及解决路径.  
<https://www.pkulaw.com/lawfirmarticles/2b04f418282fd9c5ff4da7f4977ca564bdfb.html>.
- ⑤ 例如,在湖北省武汉市蔡甸区人民法院(2009)蔡民二初字第2号民事判决书中,法院认为:“海信科龙公司虽协议以专利使用权出资入股,但与公司法规定不符,专利使用权只是专利权的一部分……认定海信科龙公司是以专利权出资。”
- ⑥ 参见天津市高级人民法院(2004)津高民三终字第43号民事判决书、最高人民法院(2007)民三提字第1号民事调解书。中科院煤化所用专利使用权入股与华美公司约定组建秦晋公司,并约定不能将该技术提供给他人。后秦晋公司向天津碱厂提供煤化所的专利技术和装置。煤化所认为秦晋公司和天津碱厂构成专利侵权,向天津第二中院提起诉讼。天津第二中院认为出资协议明确以专利使用权出资,煤化所系专利权人。同时,秦晋公司也向西安中院提起诉讼,要求确认出资为专利权并过户,得到了西安中院判决支持。于是,煤化所向陕西高院提起上诉,秦晋公司和天津碱厂也向天津高院提起上诉。两地高院二审对于煤化所是否系专利使用权出资的事实再次作出了相反的认定。最后煤化所向最高人民法院申请再审并达成调解协议,明确煤化所为专利权人,认可了专利使用权出资的形式。
- ⑦ 参考最高人民法院2020年7月印发的《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》,同年9月发布的《最高人民法院关于完善统一法律适用标准工作机制的意见》,2021年11月发布的《最高人民法院统一法律适用工作实施办法》。
- ⑧ 参见吴汉东.知识产权基本问题研究(分论)(第二版).中国人民大学出版社:北京,2009:289;李品娜.专利使用权出资探讨.湖北科技学院学报,2014,34(4):6-8;湖南省科学技术厅、湖南省工商行政管理局、湖南省知识产权局发布的《关于支持以专利使用权出资登记注册公司的若干规定(试行)》。其中吴汉东教授将专利权的使用权

与许可使用权(又称为许可权)相区别,认为许可权是专利权人享有的许可他人实施其专利的权利。

- ⑨ 美国《示范公司法》第 6.21 条规定“董事会可基于任何有形或无形的财产,或对公司有益之对价而授权发行股份,包括现金、本票、已提供的劳务、将要提供劳务的合同或该公司的其他有价证券”。《纽约州公司法》第 504 条规定“发行股份的对价包括金钱或其他有形、无形的财产;事实上由公司受益或接受的劳务或服务;以现金或其他财产支付认购价款的有约束力的义务”。《加利福尼亚州公司法》第 409 条(a)规定“董事会或法律有规定时股份持有者决定的对价包括如下诸种:已付的货币、已履行的劳务、事实上由公司接受或受益服务、债务或债券以及事实上由发行股份的公司或其全资子公司接收的有形或无形的财产”。专利使用权作为对公司有益的无形财产,自然均符合上述法律要求。
- ⑩ 例如,在云南亿润公司与上海亿润公司股东资格确认纠纷一案中,上海亿润公司以实用新型专利的独占使用权出资入股云南亿润公司,但其实该专利的所有人为华某,华某将该专利许可给上海亿润公司(参见上海市第二中级人民法院(2016)沪 02 民终 2714 号民事判决书)。又如,在上海伟仁投资公司与上海汉光陶瓷公司股东出资纠纷一案中,汉光公司便是使用了不同权利人的外观设计使用权、商标使用权进行出资(参见上海市第二中级人民法院(2018)沪 02 民终 9872 号民事判决书)。再如,在汕头露露南方公司与河北露露股份公司商标使用许可合同纠纷一案中,露露集团也同时利用了商标使用权和专利许可使用权对露露南方公司和露露股份公司进行出资(参见广东省汕头市中级人民法院(2019)粤 05 民终 713 号民事判决书)。
- ⑪ 参见浙江省杭州市中级人民法院(2010)浙杭商终字第 557 号民事判决书、湖北省枝江市人民法院(2013)鄂枝江民初字第 684 号民事判决书等。
- ⑫ 参见广东省高级人民法院(2018)粤民终 1405 号民事判决书、佛山市禅城区人民法院(2016)粤 0604 民初 5763 号民事判决书、天津市高级人民法院(2004)津高民三终字第 43 号判决书。
- ⑬ 参见《2022 年资产评估师职业资格全国统一考试报名简章》第一条报名条件。
- ⑭ 参见《2022 年资产评估师职业资格全国统一考试大纲》第五章专利评估。
- ⑮ 2023 年 8 月 1 日,中国知识产权研究会举办了知识产权价值评估专家研讨会。主办方在会上就研究会提议成立知识产权价值评估专业委员会(以下简称专委会)的工作设想进行了说明,与会专家积极响应,并就专委会成立宗旨、工作目标、工作内容、组织机构等提出了意见和建议。载中国知识产权研究会官网, <http://www.cnips.org.cn/a18373.html>。
- ⑯ 参见《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定(三)》第 16 条之规定。
- ⑰ 参见《中华人民共和国公司法》第 30 条之规定。

- ⑱ 参见广东省佛山市中级人民法院(2017)粤 06 民终 3444 号民事判决书。
- ⑲ 分别参见德国《有限责任公司法》第 5 条、第 8 条、第 9c 条,日本《公司法》第 28 条、第 30 条、第 33 条之规定。
- ⑳ 参见上海市第二中级人民法院(2018)沪 02 民终 9872 号民事判决书。

## 参考文献:

- [1] 王军. 专利使用权出资的合法性分析[C]//国家知识产权局条法司. 专利法研究(2018). 北京: 知识产权出版社, 2020: 178-193.
- [2] 谢怀栻. 外国民商法精要[M]. 第三版. 北京: 法律出版社, 2014: 293.
- [3] 艾小乐, 胡改蓉. 试论专利权投资[J]. 当代法学, 2003(1): 22-25.
- [4] 衣庆云. 专利申请权和专利使用权入股问题探析[J]. 当代法学, 2000(1): 77-78.
- [5] 刘俊海. 公司法[M]. 第三版. 北京: 北京大学出版社, 2020: 94.
- [6] 刘春霖, 安秀明. 知识产权使用许可权资本化的理论思考[J]. 河北经贸大学学报, 2009, 30(3): 41-45.
- [7] 杨延超. 知识产权资本化[M]. 北京: 法律出版社, 2008: 114.
- [8] 王虎, 李长健. 专利权出资客体的法律探微[J]. 理论月刊, 2005(10): 123-125.
- [9] 张玲, 王果. 论专利使用权出资的制度构建[J]. 知识产权, 2015(11): 38-44.
- [10] 隋彭生. 公司实物用益出资初论[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2012, 27(2): 103-108.
- [11] 赵万一. 商法[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2013: 6.
- [12] 赵磊. 公司法中的外国公司法律问题研究[M]. 北京: 法律出版社, 2017: 170.
- [13] 葛伟军. 英国公司法原理与判例[M]. 北京: 中国法制出版社, 2007: 70-71.
- [14] 王志华. 俄罗斯联邦公司法[M]. 北京: 北京大学出版社, 2008: 10.
- [15] 李建伟. 授权资本发行制与认缴制的融合——公司资本制度的变革及公司法修订选择[J]. 现代法学, 2021, 43(6): 106-122.
- [16] 鲍新中, 陈柏彤, 徐鲲. 中国情境下的知识产权证券化: 政策背景、国际比较及模式探究[J]. 中国科技论坛, 2021(11): 176-188.
- [17] 志村治美. 现物出资研究[M]. 于敏, 译. 北京: 法律出版社, 2001: 134.

- [18] 湖南省人民政府门户网站. 湖南省出台新政支持以专利使用权出资登记注册公司[EB/OL]. (2015-02-02) [2021-03-12]. [http://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/bmdt/201502/t20150202\\_4814996.html](http://www.hunan.gov.cn/hnszf/hnyw/bmdt/201502/t20150202_4814996.html).
- [19] 国家知识产权局网站. 2020 年中国专利调查报告[EB/OL]. (2021-04-28) [2021-05-20]. [http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/4/28/art\\_88\\_158969.html](http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/4/28/art_88_158969.html).
- [20] 中国资产评估协会专业指导部, 编辑部, 国际部. 美国、加拿大知识产权评估工作考察情况介绍[J]. 中国资产评估, 2008(1): 7-11.
- [21] 刘运华. 专利权经济价值分析的相关研究梳理及评析[J]. 科技管理研究, 2016, 36(2): 149-155, 161.
- [22] 董美根. 知识产权许可研究[M]. 北京: 法律出版社: 北京, 2013: 58.
- [23] 杨健. 企业专利权质押融资中价值评估问题的解决思路[J]. 理论探索, 2015(5): 116-121.
- [24] 王吉法. 知识产权资本化研究[M]. 济南: 山东大学出版社, 2010.
- [25] 余靖, 刘汉金. 知识产权出资的若干问题[J]. 人民司法, 2010, 595(8): 106-109.
- [26] 施天涛. 公司法论[M]. 第四版. 北京: 法律出版社, 2018: 129.
- [27] 李建伟. 公司法[M]. 第五版. 北京: 中国人民大学出版社, 2022: 116.
- [28] 程艳如. 出资协议的起草审查要点(包括非货币出资特别条款)[EB/OL]. (2021-01-25) [2022-03-30]. [https://www.sohu.com/a/446616404\\_120864719](https://www.sohu.com/a/446616404_120864719).
- [29] 蒋大兴. 资本认缴制不是“空手套白狼”——公开信息披露与股东私人出资承诺的履行[J]. 中国工商管理研究, 2014(9): 39-41.

## On the legal system construction of patent licensing right as investment

JIANG Jianxiang, FAN Nannan

(School of Law, Central South University, Changsha 410083, China)

**Abstract:** Patent licensing right as investment is reasonable and eligible, and specifying the legitimacy of using patent licensing right as investment is of practical significance to promoting economic development. China should clarify, through legislation, that patent licensing right can be used for investment, and should construct a legal system for patent licensing right as investment. The core of this system is to establish a patent valuation system and create a patent licensing investment process. The former includes setting up a patent value evaluation committee to guide the evaluation work, establishing a patent value evaluation index system, introducing an evaluation accountability mechanism, and constructing a supervision system for patent licensing right valuation. The latter includes signing investment agreements and patent implementation licensing contracts, incorporating patent licensing investment matters and responsibilities into the articles of incorporation, processing the transfer procedures of the patent licensing right as investment, and disclosing the investment information.

**Key Words:** capitalization of patent licensing right; non-monetary property investment; company capital; creditor protection

[编辑: 苏慧]