

# 论知识产权担保融资

欧阳白果<sup>1</sup>, 郭政纯<sup>2</sup>, 黄素梅<sup>3</sup>

(1. 中南大学法学院, 长沙 410083; 2. 湖南大学法学院, 长沙 410079; 3. 厦门大学法学院, 厦门 361005)

**摘要:** 知识产权担保融资是现代企业重要的融资渠道。产权界定与资产评估是知识产权担保融资的基本前提和环节。知识产权出质既要遵从权利质权设定的一般规范, 又应当遵循知识产权法关于权利转让的特别规定。知识产权质权的效力, 集中体现于出质人义务地履行及某些权利受到一定的限制, 以及质权人权利的行使及其在某些方面得到的扩张。我国《担保法》应当赋予出质人对出质知识产权享有充分的实施权。

**关键词:** 知识产权; 担保融资; 产权界定; 资产评估; 质权设定与效力

**中图分类号:** F830.59    **文献标识码:** A    **文章编号:** 1671-8208(2004)04-0015-04

国外资本市场出现的新型融资方式——知识产权担保融资, 始于1995年日本第三次创业高潮期。大力发展知识产权质押有利于改善担保结构, 开辟现代企业新的融资渠道。目前, 国外都在积极开发以知识产权为主的担保资源, 而我国目前经济担保仍属于以不动产抵押为主的传统担保阶段, 对知识产权担保融资尚未深刻认识并积极运作。显然, 这与我国现阶段对权利质押担保方式的认识和研究不足不无联系。据此, 加强知识产权质押担保的理论研究, 具有重要的现实意义。

## 一、知识产权担保融资的基本前提和环节

(一) 界定产权是知识产权担保融资的基本前提

知识产权的界定, 是开发、利用和保护现代企业知识产权的基本前提。知识产权担保融资属于权利质押担保范畴, 需考虑作为担保的权利是否具有担保性。质押权利人利益的可靠性不仅依赖于设定为担保的权利具有确定性, 即要求权利主体与债务人同一性、权利确已登记、权利具有可执行性以及无第三方异议等, 而且依赖于权利的界

定明确(立法)并得到切实保护。知识产权具有可复制(往往成本极低)的特性, 极易成为侵害对象。而知识产权的财产权利属于排他性的权利。质权的确定性及其界定的明确性如何, 直接关系到质权标的的收益, 从而对特定的知识产权评估价值数额、可资担保融资总额、质押合同能否订立及融资担保纠纷的调处都会有重大影响。因此, 知识产权担保融资的前提是依法界定、明确知识产权的产权归属, 有效界定和保护知识产权权利人的利益, 并且要对产权状况进行相应公证, 以维护信贷的良好信用关系, 推进知识产权担保融资。目前, 我国知识产权的产权归属界定和保护的主要法律依据是《专利法》第6条、《商标法》第5条、《著作权法》第11~19条、《计算机软件保护条例》第5条、第10~13条、第15条等。一般而言, 知识产权的出质人应为知识产权的权利取得者或其受让人。至于被许可使用人, 如果知识产权人同意被许可使用人质押所取得的权利, 则被许可人可以以该权利来出质。我国《担保法》第75条规定, 可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权可以质押, 这为知识产权融资提供了基

收稿日期: 2004-03-11

本法律依据。当前,我国应积极开发以知识产权为主的担保资源。但上述规定可资担保的知识产权的种类太少。事实上,植物新品种和集成电路的布图设计权、商业秘密权等知识产权都可用来出质,故我国《担保法》有必要对此予以明确。

(二)资产评估是知识产权担保融资的基础环节

对知识产权作出合理的评估后,才可能进行担保融资评价和决策。我国无形资产的评估体系和机构不健全、评估市场不发达,现行的评估制度规定“产权不变更不评估”。这对于发展无形资产担保融资是很不利的,为此我国应尽快建立健全无形资产评估的准则体系、法律体系。目前,指导无形资产评估管理工作的规定主要是国务院1991年颁布的《国有资产评估管理办法》。单靠该管理办法,无法真正确立无形资产(含非国有无形资产)评估的法律地位。[1](P60)国家应尽快制定规范无形资产评估的《资产评估法》和《注册评估师法》,从法人、非法人经济组织和个人的角度界定无形资产的归属,确立无形资产评估行业有序管理的法律原则,对资产评估机构和注册资产评估师的资格取得、执业范围、权利、义务、法律责任、行业协会管理等作出明确规定。知识产权的评估常借用“成本法”、“市价法”和“收益法”等有形资产的评估方法。知识产权法考虑评估问题,重点不是在计算公式及方法上,况且,国内外经济学论著中介绍的多种知识产权评估公式,在实践中很少用上。[2](P379~416)法律因素是影响无形资产的价值评估的重要因素之一。知识产权具有不同于有形财产权的法律特性(如排他性、地域性和时间性),因而对知识产权进行价值评估,应坚持不同于评估有形资产的具体原则,充分考虑其质押标的的法律特性。具体到专利权、商标权、著作权等不同的知识产权标的,在评估时还需要注意各自的具体特点。[2](P379~416)在知识产权评估中运用上述方法时,需充分考虑法律因素对无形资产价值的影响,紧密结合知识产权的法律特

性,并针对不同情况,作出适当调整,这些方法才有相应的适用性。

## 二、知识产权出质融资的设定

知识产权的出质设定一般包括达成合意、形成协议、出质登记等环节。知识产权出质应遵从权利质权设定的一般规范,即由出质人与质权人达成以知识产权设质的合意。多数国家未明确规定设质协议的形式,我国《担保法》为了维护交易的安全,特别强调设质协议应采取书面形式。知识产权质权标的具有特定的时间性和地域性,通常只在取得权利的国家境内及该国法律规定的保护期内受到保护。因此,当事人在设定知识产权质权时除考虑标的产权界定的明确性之外,还必须充分考虑出质对象的有效性、确实性,尤其是其特定的时间性和地域性对于质权设定的影响。

知识产权质押标的具有可转让性,设定知识产权质权还应遵循知识产权法所规定的权利转让的特别规定:(1)商标权、商号权转让的特殊规范。美国、日本等国家的法律规定商标权、商号权不能单独转让,在设定质权时必须连同企业一并转让、设定质权。事实上,只要提供的商品、服务的质量与商标、商号所体现的质量一致,即使它们与企业分开转让,也不会损害消费者的利益。因此,越来越多的国家主张商标权、商号权可以自由转让。我国《商标法》也采用可单独设质的立法例。另外,各国商标法都规定,联合商标不得分开转让。所以在设定质权时,联合商标应当一并设定质权而不能分别设质。(2)专利权转让的特殊规范。订立专利权质押合同,应当明确专利权中有关的具体财产权范围。多数国家的专利法都规定,专利申请权和专利权都可以转让。但对涉外主体的转让,我国有转让条件的规定。《专利法》第10条规定,“中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的,必须经国务院有关主管部门批准。”而对于专利或商标的许可使用权,我国目前还不可以质押贷款。(3)著作权

1996年中国资产评估协会发布的《资产评估操作规范意见》,是我国首部资产评估行业的技术规程。由中国注协拟订、财政部2001年7月23日印发的《资产评估准则——无形资产》,侧重技术层面,主要规范注册资产评估师执业行为。

参见《美国商标法》第10条、《日本商法典》第24条。

的特殊转让规范。著作权的财产性权利可转让因而可以设质,而其人身性权利不得转让故不能作为质押标的。有些国家允许作者可以部分转让将来创作的作品的著作权,我国《著作权法》对此问题尚待规范。计算机软件的著作权出质,依照担保法的有关规定办理。此外,依据我国《担保法》第79条的规定,知识产权设质协议达成后,需要办理出质登记,质押合同才能生效。事实上,我们可以将知识产权的出质登记作为对抗第三人的要件,如果出质双方未办理出质登记而给第三人造成损失,则出质人应当赔偿第三人的损失。[3] (P131~134)这样就可把强调公示性、保护第三方利益和提高担保效益三者有机地统一起来。

### 三、知识产权融资质权的效力及其实现

以知识产权出质后,质权人(债权人)与出质人(债务人或第三人)针对担保融资过程中出现或可能出现的不同情形,行使不同内容的权利,从而对方应履行相应的不同义务。知识产权质权的效力即体现于质权人和出质人相互对应的权利义务上。出质知识产权作为债权之担保物,在其上设有担保物权,出质人的某些权利因此受到限制。但出质人仍然是知识产权的拥有者,因而出质人就出质知识产权仍应享有出质知识产权的使用权、求偿权和代位权、赔偿请求权等权利,而债权人应承担与之相对应的质权人义务。事实上,出质人某些权利会受到一定的限制,而质权人的权利在某些方面得到扩张。知识产权质权的效力集中体现于出质人义务地履行及某些权利受到一定的限制,以及质权人权利的行使及其在某些方面得到的扩张。

就质权人而言,知识产权质权的效力集中体现在其所享有的孳息收取权、债权优先受偿权、权利保全权、转质权和质权的实行权(实现权)等权利中。知识产权质权可因主债权的消灭而消灭。当债务届清偿期,债务人不履行或不完全履

行债务时,质权人可行使质权,优先受偿其债权时,质权当然归于消灭。在债务人不完全履行其债务时,应当认为质权人仍可行使质权。因为,债务人为不完全履行,视为债权人的债权未实现,债务人仍有履行的义务。就担保物权而言,担保的效力及于全部债务,而非部分债务。质权人必须以质押物的全部来清偿,即知识产权质权的实现需与出质知识产权进行全部处分。依我国《担保法》的规定,质权实现的方式有三种:折价、变卖、拍卖。质权具体实现方式的选择,应考虑知识产权质权标的特殊性。如,以商标专用权设定质押的,在质权的实现方式上,通常不宜采取折价转让,而应是以拍卖、变卖所得金额优先受偿。禁止流质是各国立法的通例。知识产权质押是变卖质而非归属质,非通过法律规定的对质物的处分方式,出质知识产权不得自然归质权人所有。

就出质人而言,知识产权质权的效力集中体现在其义务中。它主要体现在《担保法》第80条的规定,知识产权依法出质后,“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。”对此,《担保法》司法解释第105条补充规定:“以依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权利出质的,出质人未经质权人同意而转让或者许可他人使用已出质权利的,应当认定无效。因此给质权人或者第三人造成损失的,由出质人承担民事责任。”可见,这实际上是对出质人权利的限制。其立法目的,意在通过限制出质知识产权的实施(包括转让和许可使用)来确保质权人的优先受偿权。[4] (P80~83)笔者认为,规定出质人不能充分享有出质知识产权实施权的这种法定限制,是存在着缺陷的,其制度设计是不科学的。根据质权的一般原理,质权具有追及效力,当知识产权权利人转让了该权利,则质权仍然存在于受让人

依照我国《担保法》之规定,质权人所应负的义务主要为:当债务人届期未履行债务时,质权人将被质押的权利转让或许可他人使用所得价款扣除其他费用和清偿债务尚有余额的,应将剩余部分返还出质人。当债务人履行债务时,质权人应将该项转让费或许可费返还给出质人,质权归于消灭。

知识产权的价值极不稳定,为此,当知识产权的价值发生下降而可能损害质权人的利益时,应当准用动产质权中质物保全的条款,允许质权人采取一定的措施来保全质权。

所取得的权利之上。当知识产权权利人许可他人使用知识产品时,质权的效力不仅存在于出质的知识产权之上,还存在于许可使用费上。因而,出质知识产权的实施并不会影响质权人的利益。从知识产权质权设定的目的来看,对出质人知识产权权利实施的限制,只有当其实行为危害质权人的优先受偿权时方可规定。从知识产权质权的所具有的特性(如时效性、无形磨损性)来看,限制出质知识产权的使用,往往会限制其经济价值的实现,最终对担保融资双方都不利。事实上,在赋予出质人对出质知识产权充分享有实施权的情形下,我们可通过借鉴和利用已有法律制度,强化出质人义务履行和质权人权利行使,进一步构建质权的效力及其实现机制,从而防止出质人对出质知识产权实施演化为滥用权利从而危害质权人优先受偿权的实现:(1)对出质人课以实施出质知识产权的忠实告知义务,强化出质知识产权实施收益提存义务。质权人即根据出质人的告知情况,及时采取法律赋予质权人的救济措施确保质权实现。(2)出质人滥用出质知识产权时,质权人可根据担保融资过程中出现的不同情况,依法主张其转让、许可无效的权利,或行使撤销权及权利保全权等权利。对于出质人和受让人、被许可人恶意串通,无偿或以明显低于市场价格转让出质知识产权或许可实施知识产权,危害质权人优先受偿权实现的,依《民法通则》及《合同法》的相关规定,质权人可主张转让、许可使用无效,并依法要求出质人和受让人、被许可人共同承担责任。

出质人无偿或者以明显低于市场价格转让、许可使用出质知识产权,危害质权实现,并且受让人、被许可人知道该情形的,质权人基于出质人侵权行为,享有向人民法院申请撤销的权利;而受让人、被许可人并不知情且无过错的,质权人可行使质权保全权。借鉴和利用《担保法》第70条的规定,质权人可要求出质人提供相应的担保。[4](P80~83)综上所述,笔者认为,《担保法》第80条应作出如下修改:“出质人可以转让或者许可他人使用依法出质的知识产权,但应当将其转让或者许可他人使用的情况忠实告知质权人”,以赋予出质人对出质知识产权享有充分的实施权。而其司法解释相应地也应依此作出一定的修改。

#### 参考文献

- [1] 赵新华,万威武.无形资产评估的若干政策建议[J].知识产权,2002,(6).
- [2] 郑成思.知识产权论[M].北京:法律出版社,2001.
- [3] 胡开忠.试论完善我国知识产权质权制度的若干途径[A].王先林.安徽大学法律评论[C].合肥:安徽大学出版社,2001.
- [4] 蒋逊明,朱雪忠.出质知识产权实施的许可与限制[J].当代法学,2003,(2).
- [5] 陆志明.知识产权担保融资与创业企业[J].经济导刊,2000,(1).
- [6] 孙茂强,李传良.融资担保[M].北京:经济科学出版社,2001.

责任编辑 李惠奇