

從大陸專利獎勵報酬淺述專利資產評估及質押規定

Y.H.Y 撰

■ 前言

現今台灣高科技廠商或企業為因應大陸加入 WTO 之後國際市場開放以及能有效取得國際競爭優勢，進而會與大陸企業採技術合作方式或是直接至大陸投資設廠，無非都是想藉由現今大陸正大力積極推廣高科技技術投資獎勵，以便能藉由大陸各項優惠獎勵措施，而能在當地捷足先登取得一席之地。今，無論是台灣企業或是在大陸的台商，日後若提升競爭力而以購併大陸企業方式或是經由大陸設廠之後再重新於大陸市場出發，都應先對現今大陸《專利獎勵報酬規定》、《專利資產評估管理暫行辦法》、《專利權質押合同登記管理暫行辦法》等相關法律辦法規定先行明瞭，如此企業則可避免日後在大陸實施專利獎勵報酬制度或是企業在作專利資產評估以及專利權質押時，因不明瞭大陸相關法令規定，進而發生爭議糾紛而喪失企業競爭優勢。

■ 企業或台商在大陸實施專利獎勵報酬時應注意事項與規定

由於台灣高科技廠商或企業，為能提升公司所取得專利數量都會大

量透過公司內部專利獎勵制度，來鼓勵公司內部員工能夠積極創作，在公司制度中設有專利獎勵制度及辦法，由於現今在大陸人工成本較低廉，使得台灣高科技廠商或企業將公司內部獎勵措施模式日後將會應用於大陸廠區所任職員工上，以便能藉此激勵在大陸任職員工替公司積極研發創新更新技術，進而創作發明出具有超強競爭力之新產品之外，並可藉此激發創意替公司取得更多專利權。現今台灣高科技公司或是企業除在台灣公司內部已制定有專利獎勵措施辦法外，當日後在制定適用於大陸分公司(工廠)任職員工新的專利獎勵措施時，都應注意大陸所頒發對於發明創造專利的發明人設計人獎勵提取辦法之規定，如此可避免日後對大陸任職員工實施專利獎勵措施時，會因兩岸的專利獎勵措施制度不同，進而和大陸任職員工對於企業所頒發專利獎勵金額多寡有認知上差異，而使得大陸勞資雙方產生專利獎勵金額並無按照大陸規定實施之爭議，依照現今大陸中國知識產權局、財政部、中國人民銀行、國家稅務

局，對於大陸職務發明創造專利的發明人、設計人獎勵提取辦法的規定之中，對於以職務發明創造專利的發明人、設計人的獎勵報酬，設有明文獎勵數字之規定，意即當大陸公司、企業、單位或台商取得授予專利權後，取得專利權持有的大陸公司、企業、單位或台商，依照規定應對發明人或者設計人按大陸專利獎勵報酬規定而給予獎勵。今，依照大陸專利獎勵報酬規定摘述整理說明如下：

● 大陸專利獎勵報酬規定適用主體

⇒大陸企業、公司、單位之任職職工所完成的職務上發明創造專利。

⇒大陸企業、公司、單位之所聘任臨時工作人員所完成的職務發明創造專利。

● 大陸專利獎勵報酬發生爭議時之規定

當職務發明創造專利的發明人或者設計人與大陸企業、公司、單位對於獎勵規定內容發生爭議時，大陸企業可申請由大陸所在地的專利管理機關負責調解裁定雙方產生爭議，或是由主管部門的專利管理機關負責對雙方予以調解裁定。

● “授予專利”之獎勵報酬之規定

當大陸官方授予專利權後，則專利權持有企業、公司、單位對大陸發明人或者設計人的獎勵金額，依照大陸專利獎勵報酬規定為：

⇒發明專利的獎金最少不低於人民幣 200 元。

⇒實用新型專利的獎金最少不低於人民幣 50 元。

⇒外觀設計專利的獎金最少不低於人民幣 50 元。

如果由於發明人或者設計人的建議，而被任職大陸企業、公司、單位採納所完成的發明創造，當授予專利權後，則專利權的持有大陸企業、公司、單位應從優發給獎金，至於所頒發獎金，則企業、公司、單位則可以計入成本，而事業單位亦可以從事業經費中列支。

● “專利實施”之獎勵報酬規定

專利權持有企業、公司、單位在專利權有效期限內，對於專利實施後應給予發明人或者設計人獎勵報酬之規定為：

⇒企業實施發明專利或者實用新型專利後，每年應從該項專利實施後的所得稅後留利中提取 0.5% ~ 2%，作為報酬發給發明人或者設計人作為獎勵。

⇒企業實施外觀設計專利後，每年應從該項外觀設計專利實施後的所得稅後留利中提取 0.05% ~ 0.2%，作為報酬發給發明人或者設計人作為獎勵。

● “專利授權”實施之獎勵報酬規定

⇒專利權持有大陸企業、公司、單位，當許可其他單位或者個人實施其專利的，應當從收取的授權使用費中納稅後提取 5%~10%作為報酬發給發明人或者設計人。而對於專利授權實施獎勵報酬，不計入單位的獎金總額，不計徵獎金稅，但發明人或者設計人的個人所得，則應依法納稅。

由上述可得知在大陸企業無論是授予專利、專利實施、專利授權，依照大陸專利獎勵報酬規定中都對該專利權之發明人或者設計人，明文制定有獎勵報酬金額與金額比例之規定，故就此點與台灣企業內部均自行制定專利獎勵制度二者均有很大不同，亦因此在大陸公司、企業、單位或台商當取得專利權作相關權利行使後，均應對其發明人或者設計人施以專利獎勵措施。

■ 企業或台商在大陸作專利資產評估應注意事項與規定

當高科技企業或台商透過大陸獎勵制度所取得專利權數量到達一定數量時，可針對所取得專利權資產作出評估，如此可充分了解企業、公司、單位所取得大陸專利無形資產價值為多少，一方面可藉此增加公司淨值外，並可以此做為日後與其他企業併購談判時重要評估項目之一，而針對專利資產評估方面，在現今大陸地

區頒佈有《專利資產評估管理暫行辦法》，而大陸專利資產評估管理暫行辦法中，對於專利資產定義，係是指專利權、專利申請權以及與之相關的資產，倘若大陸企業、公司、單位或台商對於企業專利權資產欲予以評估價值者，則應當委託大陸從事專利資產評估業務的評估機構，進行專利資產價值評估。今，依照大陸專利資產評估管理暫行辦法摘述整理說明如下：

★ 如何遴選大陸專利資產評估機構及專利資產評估人員

企業遴選大陸專利資產專職評估機構時，首先需檢視大陸專利資產評估機構是否符合中國國家國有資產管理局的有關規定後，再去評估專利資產評估機構是否具備合乎下列條件：

● 遴選大陸專利資產評估機構應注意事項

⇒專利資產專職評估機構在大陸業界商譽、知名度、公司背景和人員規模(依照大陸專利資產評估管理暫行辦法規定，大陸專利資產專職評估機構之專職人員不得少於三人，至於其他評估機構從事專利資產評估業務的，應當擁有專職或兼職人員亦不得少於二人)。

⇒檢視專利資產專職評估機構

是否領有合法專利資產專職評估機構資格、企業法人營業執照，專利資產專職評估機構是否設有組織章程，專利資產專職評估機構是否聘有專職人員，而專業技術職務者是否亦具有資格證書和專業培訓證書。

⇒了解專利資產專職評估機構法定之代表人的相關簡歷、背景及專利資產專職評估機構是否已具有兩個以上之專利資產評估實例。

● 遴選大陸專利資產評估人員素質應注意事項

現今大陸專利資產評估人員之專業培訓，係由大陸國家國有資產管理局和中國專利局共同舉辦或委託省級國有資產管理行政主管部門、專利管理機關，國務院各部門國有資產管理機關、專利管理機關所承辦，而大陸對於專利資產評估人員專業培訓，則包括有關資產評估知識及相關專利知識的培訓，因為取得持有專利資產評估人員考核合格證書的人員，才有權可依法在大陸申請開辦專利資產專職評估機構。

大陸中國知識產權局對培訓合格和取得專利資產評估人員考核合格證書的人員，除有實行登記備案制度外，並對於從事專利資產評估業務的人員，亦需定期接受有關的專業培訓，並同時規定有從業人員不應同時

在兩家以上評估機構從事專利資產評估業務，故由此可知大陸企業、公司、單位或台商在遴選專利資產評估機構作專利資產評估時，同時應對於承辦企業作專利價值評估之專利資產評估人員，是否具有下列專業知識及資格進行了解：

⇒所遴選專利資產評估人員是否具備有財政、會計、金融、經濟、工程技術專業本科以上學歷或從事資產評估、專利管理、專利代理工作兩年以上經驗。

⇒所遴選專利資產評估人員是否已有經大陸國家國有資產管理局和大陸知識產權局共同考核過，並持有國家國有資產管理局和大陸知識產權局所頒發專利資產評估人員考核合格證書。

⇒若遴選其他評估機構之從業人員，是否亦取得有國家國有資產管理局和大陸知識產權局頒發專利資產評估培訓合格證書。

若能充分了解專利資產評估人員之專業素養及資格，除可對企業專利資產價值評估較精確，同時亦較能更公正及客觀對企業專利資產作出正確判斷及享有更高公信力，避免日後專利資產評估所產生出其他問題。

● 大陸專利資產評估機構進行專利資產評估程序

當企業遴選完大陸專利資產評估機構和專利資產評估人員後，亦應隨時了解專利資產評估機構在進行專利資產評估之整個程序與過程，以便企業能隨時掌握專利資產評估案件之最新進度。

⇒ 企業在委託大陸專利資產進行評估時，應當先向受委託的評估機構提交專利管理機關出具的有效專利證明文件(例:專利證書等)，若企業或是當事人不能提交有效之證明文件，則應按專利管理的有關規定，可到所在地的省、自治區、直轄市專利管理機關或主管部委的專利管理機關辦理確定權利之手續。

⇒ 委託專利管理機關提出確定權利申請手續時，則企業應當提交法定代表人或本人簽署的申請文件、專利資產確定權利登記表、被評估專利資產的專利證書及受理通知書、單位營業執照、登記證件或個人居民身分證的證件及專利管理機關所要求的其他文件。

⇒ 當專利管理機關收到完備的確定權利申請文件之日起三十個工作日內，應做出確定權利決定，並下達專利資產確定權利通知書以及有關證明文件，而專利管理機關則應將下達的專利資產確定權利通知書報予大陸知識產權局備案。

⇒ 專利資產評估業務的評估機構應當在專利資產評估結束後一個月內，需將評估結果報送大陸知識產權局備案，而大陸知識產權局則負有對備案資料保密的義務。

⇒ 專利資產評估業務的評估機構報送評估結果備案，應當提交專利資產評估結果備案報告、加蓋有評估機構公章的專利資產評估合同複印件、專利資產確定權利通知書複印件、有直接從事該項評估工作的符合規定並取得專利資產評估人員、考核合格證書的評估人員簽署的專利資產評估結果報告書、國有資產管理行政主管部門下達的評估結果確認通知書複印件，

⇒ 大陸知識產權局收到專利資產評估結果備案登記資料後對提交的資料進行核查，資料齊備者，予以備案，專利管理機關在委託從事專利資產評估業務的評估機構對專利糾紛的標的進行評估時，應出具專利糾紛標的評估委託書，從事專利資產評估業務的評估機構應當保證其出具的專利資產評估報告書的真實性和合法性，保證其評估結果的真實、可信、公正、合法。

■ 企業或台商在大陸作專利權質押應注意事項與規定

當高科技企業或台商作過專利

資產評估，並實際了解專利資產價值後，對於大陸專利權質押登記之相關規定應予進行了解，以便於日後企業可藉由專利資產價值對相關單位提出專利權質押方式，而以質押集資方式來使企業注入新的資金，現今大陸對於專利權的質押相關規定設有《專利合同登記管理暫行辦法》，當企業明瞭大陸專利權質押合同登記管理暫行辦法規定之後，可依照質押規定而向大陸企業以專利權質押方式作投資，而依照大陸專利法有關規定，當企業之專利權質押時，除雙方必需簽定有專利權質押合同外，亦必需至大陸知識產權局辦理登記，以保障雙方權益。今，依照大陸專利權質押合同登記管理暫行辦法摘述整理說明如下：

● 大陸辦理專利權質押合同登記的機關

現今大陸辦理專利權質押合同登記的管理部門為大陸知識產權局，而以專利權出質的，則出質人與質權人應當訂立書面合同，並向大陸知識產權局辦理出質登記，質押合同將自登記之日起生效，至於出質人必須是合法專利權人。如果一項專利有兩個以上的共同專利權人，則出質人為全體專利權人，而對於全民所有制單位以專利權出質的，須經上級主管

部門批准，而大陸單位或人向外國人出質專利權的，則須經大陸國務院有關主管部門批准，至於雙方辦理涉外專利權質押合同登記的，則應當委託大陸涉外專利代理機構來代理。

● 企業在辦理大陸專利權質押合同應注意事項

申請辦理大陸專利權質押合同登記的，當事人應當向大陸知識產權局寄交或面提交專利權質押合同登記申請表、主合同和專利權質押合同、出質人的合法身分證明、委託書及代理人的身分證明、專利權的有效證明、專利權出質前的實施及許可情況、上級主管部門或國務院有關主管部門的批准文件其他需要提供的資料，當大陸知識產權局以收到上述文件之日將作為登記申請受理日。

● 企業對於大陸專利權質押合同內容應注意事項

⇒ 應注意專利權質押合同內容中是否有出質人、質權人以及代理人或聯繫人的姓名(名稱)、通訊地址。

⇒ 檢視專利權質押合同內容中是否有被擔保的主債權種類。

⇒ 檢視專利權質押合同內容中是否明定有債務人履行債務的期限。

⇒ 應檢視合同內容中是否有專利件數以及每項專利的名稱、專利號、申請日、頒證日。

⇒應檢視專利權質押合同內容中是否註明質押擔保的範圍。

⇒對於專利權質押合同內容中是否註明質押的金額與支付方式。

⇒合同中是否有對質押期間進行專利權轉讓或實施許可約定條款訂立。

⇒專利權質押合同內容中是否有質押期間維持專利權有效的約定。

⇒注意專利權質押合同中對於出現專利糾紛時出質人的責任歸屬。

⇒合同內容中是否有質押期間專利權被撤銷或被宣告無效時的處理規定。

⇒應注意專利權質押合同內容中是否有違約及索賠條款之訂立。

⇒對於專利權質押合同內容中是否有爭議的解決辦法。

⇒應注意合同內容中是否有質押期滿債務的清償方式。

⇒應注意專利權質押合同內容中是否有當事人認為需要約定的其他事項。

⇒專利權質押合同內容中是否有合同簽訂日期，簽名蓋章。

● 企業對於大陸專利權質押合同關於其他亦應注意事項

⇒對於質押期間專利權人就有關專利提出項目變更請求時，須經質押雙方當事人同意。

⇒變更質權人、被擔保的主債權種類及數額或者質押擔保的範圍的，當事人應當於作出變更決定之日起七日內，持變更協議及原專利權質押合同登記通知書和其他有關文件，向大陸知識產權局辦理變更手續。

⇒申請延長質押期限的，當事人應當在原質押期限屆滿前持延期協議及原專利權質押合同登記通知書及其他有關文件，向大陸知識產權局辦理延期手續。

⇒提前解除質押合同的，當事人應當自解除質押合同的協議簽字後七日內，持解除協議和專利權質押合同登記通知書，向大陸知識產權局辦理質押合同登記註銷手續。

⇒專利權被無效、撤銷或其他原因喪失後，當事人應當在收到通知之日起七日內，持專利權喪失憑證和原專利權質押合同登記通知書，向大陸知識產權局辦理質押合同登記註銷手續。

⇒因主合同無效致使質押合同無效的，當事人應當向大陸知識產權局辦理質押合同登記註銷手續。

⇒質押期限屆滿，當事人應當持合同履行完畢憑證以及專利權質押合同登記通知書，向大陸知識產權局辦理質押合同登記註銷手續，若質押

期限屆滿後十五日內當事人不辦理註銷登記的，該合同登記將被自動註銷，經大陸知識產權局審核後，向當事人發出專利權質押合同登記註銷通知書，至於專利權質押合同自登記註銷之日起失效。

⇒提交虛假合同證明文件或者以其他手段非法取得或偽造專利權質押合同登記的，大陸知識產權局將依法註銷該合同登記，並由當事人所在地專利管理機關處以人民幣 1000 元以上，10000 元以下罰款。

● 大陸專利權質押合同不予登記情形

⇒出質人非專利文檔所記載的專利權人或者非全部專利權人。

⇒專利權被宣告無效、被撤銷或者已經終止。

⇒假冒他人專利或冒充專利。

⇒專利申請未獲授權。

⇒專利權被提出撤銷請求或被啓動無效宣告程序。

⇒存在專利權繫屬糾紛。

⇒質押期超過專利權有效期。

⇒合同約定在債務履行期屆滿質權人未受清償時，質物的所有權歸質權人所有。

⇒其他不符合質押條件。

大陸知識產權局在受理專利權質押合同登記申請之後，將依照大陸國家法律、法規的規定，針對

質押合同中條款是否齊全、質押合同是否出現有不予登記之規定、質押合同是否有按要求補正、質押合同是否有其他必要審查的內容作出審查。而大陸知識產權局亦會自受理日起十五日內（不含補正時間）作出審查決定，經大陸知識產權局審查合格的專利權質押合同將准予登記，並向當事人發送專利權質押合同登記通知書，經大陸知識產權局審查不合格或逾期不補正的，將不予登記，並會向當事人發送專利權質押合同不予登記通知書，而大陸知識產權局內亦設立有專利權質押合同登記簿，可供公眾查閱其記錄。

■ 結語

現今國際間競爭激烈，企業如何能從困境脫穎而出，並在國際市場有一席之地，就是如何有效的掌握大陸競爭優勢外，同時亦取決於企業是否能充分運用當地技術優勢與法律的熟悉度，如此才能在大陸相關法令規定內，充分運用法律對企業助益之處，倘若大陸企業能將專利獎勵報酬規定制度具體化後，並開始對企業內所取得專利權作全方位有效率資產價值評估之後，再將專利權以質押方式來吸引引進更多資金投入企業內研發新

技術，則大陸企業或台商以此循環模式作為專利資產循環週期，則必能將企業所擁有專利權之各項價

值運用的淋漓盡至。
(本文作者任職於資訊業)

月刊贈閱

為答謝讀者，本月刊第 2~6 期(88/2~88/6)提供贈閱，請於信封上註明資料服務組月刊社收及「索贈月刊」。

索贈冊數郵資如下：

1 冊：20 元，2-3 冊：35 元，4-6 冊：55 元