

高校专利技术转化价值评估及其法律问题探析

杨峰,傅俊

(武汉理工大学,湖北武汉430070)

摘要:针对高校专利技术转化现状,分析了高校专利技术转化价值的影响因素及评估中的相关法律问题,提出高校专利技术的真正价值内涵在于运用知识产权制度,将专利技术优势转化为经济效益和社会效益。为此,高校需强化专利技术转化价值的意识和评估观念,形成以专利技术的研发、保护、转化、运营为中心环节的知识产权管理体系。

关键词:高等院校;专利技术;价值评估

中图分类号:G644

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2006)06-0131-03

0 前言

随着知识经济的发展,高校依托其科技创新、人才培养等综合优势,成为我国主要的知识产权产生地和辐射源。据国家知识产权局年报统计,高校专利保护意识不断增强,专利工作不断发展。2002-2004年国内职务发明创造专利申请保持快速增长势头,其中,高校增幅最大,拥有了相当数量的专利权,高校业已成为我国专利体系中的重要组成部分。然而,高校专利技术的潜力和作用尚未得到充分发挥,高校丰富的专利技术必须经过一个转化的过程,不可避免地会涉及到专利技术的确认、转让、许可和专利技术入股等实施内容。因此,评估高校专利技术转化价值,关注转化过程中相关的法律问题,不仅是高校开展科技合作、技术贸易的定价依据,也是高校完善知识产权管理,依法保护自身权益的有力武器。

1 高校专利技术转化价值评估及其意义

1.1 高校专利技术转化价值与评估的涵义

专利技术是最早获得法律保护从而取得商品形态的知识性产品。高校专利技术作为取得专利权的发明创造,它进入技术交易市场就是商品,就有价值,也应该按照价值规律进行交换。高校专利技术在转化过程中呈现出特殊的性质和状态,一方面,表现为显在状态和潜在状态,前者是指外在的、在使用过程中已经实现的使用价值,它是使用者从其中得到的实际效用。后者是隐含于专利技术内部的使用价值,不是一次使用消费就能实现的。另一方面,高校专利技术的转化价值既表现为基本价值,即专利技术在市场上转让后获得的转让费用的价值,也表现为应用价值,即专利技术经过实施产生的效果价值。由于专利技术价值的增值体现通常表现在其应用上,产权所有者和创造者的更大利益也就体现在应用专利技术所实现的价值创造上,二者构成了高校专利技术的转化价值。

随着我国市场经济的发展,高校专利技术作为商品曾以多种形式走向市场。价值评估作为市场经济的产物倍受关注。高校专利技术转化价值的评估也是高校专利技术商

业化的一个重要问题,其实质是对高校专利技术在转化价值形态上的评估,具体是指评估机构根据特定的目的,遵循公允的原则、标准,依照法定程序,运用科学合理的方法,对高校专利技术转化的价值进行评定和估算。所以,高校专利技术转化价值的实现,其起点始于转化价值的确认和评估。

1.2 高校专利技术转化价值评估的意义

高校专利技术为经济建设、社会进步服务有赖于两个方面:一是专利技术本身的发展;二是专利技术价值的实现。高校专利技术的真正价值体现在它能够通过转化造福于社会,促进经济的发展。这种从无形资产向有形资产的转化,在很大程度上取决于专利技术与经济有机结合的协调机制,而专利技术转化价值评估则成为其中一项重要要素。其意义体现在:

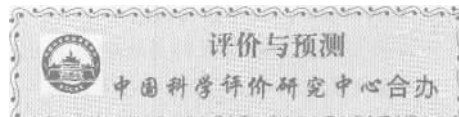
(1)有利于高校认识专利技术的价值,合理界定专利技术所有者的权益,量化专利技术的费用和效益,促进资源的合理配置与流动,充分体现高校专利技术的转化价值。

(2)有利于增强高校对专利技术的营运观念。高校专利技术转化为现实生产力,需

收稿日期:2005-10-30

基金项目:湖北省教育厅人文社会科学研究项目(2004d048)

作者简介:杨峰(1966-),武汉理工大学副教授,研究方向为科技管理。



评价与预测
中国科学院评价研究中心合办

要资金支持,而高校有限的科研经费不可能维持较大规模的中试,更难以有足够的经费实现产业化。在这种情况下,科学合理的专利技术转化价值评估有利于争取、吸引风险投资资金,有利于专利技术转化价值的合理定价,有利于进行产权交易,同时为双方决策提供参考,发挥中介沟通作用。

③在市场经济活动中,产权变动频繁,由此引发的知识产权流失和知识产权纠纷与侵权的现象极易发生,通过专利技术的转化价值评估可以维护当事人的合法权益,充分调动科技人员的积极性和创造性,加快高校专利技术向现实生产力转化的进程^[1]。

2 影响高校专利技术转化价值的因素

专利技术价值的实现是一个渐进的过程,影响高校专利技术转化价值及其实现的因素众多,主要体现在以下几个方面:

2.1 高校专利技术转化的现状

目前,高校对专利技术价值有了一定的认识,但高校现阶段的专利工作却陷入了“为专利而专利”的境地。表现为:其一,重视申请数量,轻视专利自身的质量。科研部门无视市场导向,常常是先产出专利,再寻找市场;其二,因急功近利,违背专利技术价值转化的自然规律,导致某些本可转化为经济效益的专利技术,因孵化时间不充分而夭折;其三,对专利技术的应用价值往往认识不足,对其潜在的价值一时判断不清。这种对高校专利技术缺乏价值评估的认识基础,限制了产权的增值,而高校专利技术的确定性又常常令投资方却步。与此同时,高校专利技术与经济的发展并不平衡,较低的转化率不仅造成学校科技资源闲置,而且严重影响了高校专利技术转化及其价值实现,也将阻碍高校专利技术的可持续发展。

2.2 高校专利技术评估的目的

高校专利技术的转化形式主要是专利技术交易和投资入股等。高校专利技术评估是将专利技术作为无形资产或作为合资企业股本的一部分?还是作为市场交易定价?或是专利诉讼的损害赔偿的依据?这些情况决定了评估目的和评估价值。

2.3 影响高校专利技术转化的因素

高校专利技术自身条件是影响其转化价值的最重要的因素。高校专利技术作为一

种特殊商品,其市场价格的高低受市场供求规律的制约,而市场需求程度又与专利技术同类技术中的先进程度、成熟程度和可靠程度、寿命周期、预期获利能力、市场潜力密切相关。先进性是指高校专利技术的水平,是决定专利技术含量高低和市场竞争力的首要条件。适用性是指在实际生产中运用的可能性,技术成熟程度指专利技术在交易时是处于市场开发初期,还是成型期。寿命周期是指高校专利技术从生成、生长、成熟到衰退的各个时期。一项专利技术市场需求大,在同类技术中领先程度高,成熟、可靠,则其获利能力强,风险小,就能吸引买主,其转化价值相应就可能高。

2.4 高校专利技术的开发成本

投入专利技术开发的人力、物力和财力以及专利技术开发难度是影响高校专利技术转化价值的重要因素。因为开发成本越高,开发难度越大,就意味着开发投入越多。研究开发成本与获利能力的关系,有助于加深对专利技术转化价值的认识。

2.5 高校专利技术的收益周期

专利技术的收益周期指专利技术获利的年限,技术寿命越长,其获利越高。然而,随着市场环境的变化和技术进步,专利技术会被更先进、适用的技术所替代,此种先进的类似专利技术的出现会使现有专利技术贬值、使用寿命缩短。专利技术一旦丧失先进性和适用性,就不再具有价值可评,特别是在市场经济体制建立过程中,各种市场规则、法规及人们的法律意识不健全,假冒产品一时难以杜绝,无疑增加了专利技术转化价值确定的难度。因此,专利技术的专有性、“三性”、可仿用程度成为确定专利技术收益周期必须考虑的因素。

2.6 高校专利技术转化价值评估的方法

对专利技术的转化价值进行评估,不仅受到许多因素制约,而且与评估的方法有直接关系。目前,高校专利技术转化价值评估的方法主要有:收益现值法、成本法和市场法等,这些方法各有特点和适用范围。成本法评估的较低值为技术交易双方提供了一个最低限,收益现值法评估的较大值为技术交易双方提供了一个高限,而交易双方以什么原则能够确立双方接受的价值均衡点,是价值评估问题的本质所在。这就要求在评估实践中,必须区别情况,采用不同的评估方

法^[2]。

总之,高校专利技术转化价值的实现是一个系统工程,该系统及过程中的要素和环节都会影响到专利技术转化价值的实现。因此,高校专利技术转化价值的确定,不仅要考虑该项专利技术的先进性、适用性、成熟性、可靠性、收益周期等指标,还要考虑投入经营后的资金供给、市场需求与拓展、企业管理水平、产业、科技政策、国家法律和社会对专利技术的认知程度对高校专利技术转化价值的影响,力争将高校专利技术价值评估的不确定性减到最小,将买卖双方的风险尽可能降低。

3 高校专利技术转化价值评估应关注的几个法律问题

高校专利技术转化价值评估因高校自身的特点决定了其与其它单位的专利技术评估的侧重点有所不同,准确评估高校专利技术的转化价值,必须明确一些具体的法律问题。

3.1 高校专利技术转化价值评估的对象

从权利取得的方式上分析,高校专利技术主体可分为自主完成的专利技术的原始主体和通过技术引进获得的专利技术的继受主体。根据《专利法》的有关规定,只有在法律上明确了其权利主体是高校法人,才能作为评估的范畴,故高校专利技术转化价值评估的对象只能是高校作为实际权利主体的专利技术,而非职务发明、权属未明确约定的因委托关系产生的专利技术不能被列入评估范围。

3.2 高校专利技术权属的界定

在高校专利技术转化价值评估工作中,产权归属不清,将会显著提高交易成本,甚至使交易不可能发生。所以,明晰的专利技术权属状态和权利的最初分配是进行专利技术转化价值评估的前提之一,它直接关系到专利技术收益归谁所有。一般来说,大多数专利技术可以通过专利证书来界定权属,但也有部分被评估的专利技术的权属比较模糊。如在高校存在将职务发明专利当作非职务发明专利来申请,或对一些处于试验阶段、未正式公布、鉴定的职务发明专利被个人或其它单位投资入股,评估时如果不注意,就容易留下隐患,引起产权纠纷。因此,在对高校专利技术转化价值进行评估的同

时,既要对专利技术本身进行研究查询,又要对专利技术持有者的情况进行必要的调查核实,以明晰专利技术的权属状况。

3.3 高校专利技术的类型

专利技术的类型不同将导致其评估价值的不同,如发明专利、实用新型专利、外观设计专利,因在专利法上的“三性”要求不同,保护范围、保护时间等也不相同。一般而言,专利技术价值呈外观设计专利——实用新型专利——发明专利的逆状形态分布,由于专利申请存在着批准和驳回两种可能性,因此专利申请权的价值低于专利权的价值。

3.4 高校专利技术的保护范围

在专利权评估中,由于发明专利和实用新型专利的权利保护范围均由权利要求书中的必要技术特征构成的发明创造的实质内容决定,所以,在独立权利要求中指定的必要技术特征越少,其权利保护范围就越大,在实施专利许可或转让行为时,其受到侵权救济和保护的几率就越大,其评估价值可能会受到影响^[9]。

3.5 高校专利技术的保护期限

专利技术法定保护期限的长短对其价值也有直接影响。专利技术具有法定的有效期限,发明专利权的期限为20年,实用新型、外观设计专利权的期限为10年。从专利技术的有效期判断,有效期长的专利技术的价值会大于有效期短的专利技术的价值。但法定有效期不等于使用寿命,专利技术的使用寿命与技术水平本身有关,当专利技术被淘汰,市场萎缩、产品滞销时,将使专利技术的使用寿命比法定年限短,故专利技术的预计使用年限应根据同类技术的竞争、供需状况的预测作出估计^[10]。

3.6 高校专利技术实施、许可的情况

专利技术的转让价值评估不仅受买卖双方对经济收益的提成比例、专利技术转让年限、专利技术产品销售地域、专利技术转让费的支付方式等影响,而且受专利技术是专利权的转让还是专利申请权的转让,是卖出所有权还是或卖出使用权,专利实施许可是独占许可、独家许可还是普通许可等不同方式的限制。因为专利技术可因不同主体共同拥有并发挥其作用,当高校专利技术被多向出售时,市场的有限性和竞争性必然影响使用者获得垄断和高额利润。

3.7 高校专利技术的法律状态

专利技术的诉讼状态对其转化价值的评估也有影响。经授权的专利技术都具备了评估的价值,但如果被评估的专利技术卷入侵权诉讼或确权纠纷、无效诉讼等程序,其评估价值可能受到影响^[9]。此外,专利权人未及时缴纳年费也将直接影响其价值评估。

近年来,高校专利技术价值评估一直处于探索和完善阶段。因专利技术有别于其它无形资产,具有自身的特殊性,要保证评估结果的客观公正,高校应重视开展专利技术评估工作,加强对专利技术评估的组织和管理,建立相应的评估机制,需要对专利技术的转化价值作深入的理解,对专利技术的先进性、可行性、获利能力等进行具体、科学的论证;对专利技术发展趋势有正确的判断;对市场需求、市场前景有基本的预测;对专利技术的法律状态以及保护能力有清楚的认识;对专利技术转化价值的评估方法与技术有正确的把握。只有广开门路,畅通专利技术转化的渠道,才能为进行专利技术的转让、许可使用、作价投资入股或对外科技产

业的投入做好充分的准备,大力推进高校知识产权商业化的进程。

参考文献:

- [1] 李晓春.试论高校知识产权保护的现状与对策[J]鄂州大学学报,2005,(1):17-21.
 - [2] 石闯.加强对技术的价值评估和管理[J]价值工程,2000,(4):31-32.
 - [3] 李宽安.科技成果技术价值与交换价值评估[J]中国科技信息,1994,(11):12-13.
 - [4] 谢阳群.专利技术价值与价格的若干探讨[J]科技管理研究,1996,(3):28-32.
 - [5] 官乃斌,王相华.技术价值和技术转让费的估算公式[J]科技进步与对策,1999,(5):94-95.
- (责任编辑:高建平)



Research on Evaluation of College Patent Technology Transformation and Related Legal Questions

Abstract: According to the present patent technology transformation, this article analyzes the factors which effect college patent technology transformation value and related legal questions in evaluation and holds that the key value of college patent technology lies in intellectual property system, which can transform pure patent technology to good economy and society advantage. Therefore college should realize the importance of technology transformation and evaluation and form a management system of intellectual property based on main factors such as R&D, protection, transformation and operation.

Key word: college patent technology, transformation value, evaluation

