



中华人民共和国
国家知识产权局

跨国并购知识产权 实务指引

走向海外

系列宣传手册

近年来，中国企业以主体身份参与国际化运营，到海外开展兼并、收购境外企业逐渐成为一种潮流。很多情况下，中国企业跨国并购的战略意义主要是针对目标公司的知识产权，尤其是发明、技术专利、专有技术和知名商标品牌，以帮助中国企业进行技术升级、提高研发能力和拓展国际市场。

跨国并购是一种高风险的投资方式。但到目前为止，大部分中国企业尚缺少对于完整并购流程的驾驭能力，也缺乏完整的理念、思路、以及保证并购成功的手段。这使得中国企业面临着比发达国家投资人更多的挑战。

并购中的知识产权问题是一个系统工程。本指引旨在让企业熟悉并购中的知识产权流程，了解其中的风险，提高风险防范意识，帮助企业达成并购目的。

目 录

CONTENT

- 1 跨国并购中的知识产权概述
- 4 跨国并购中的主要知识产权风险
- 9 跨国并购过程中知识产权处置流程
- 12 交易前准备
- 14 知识产权尽职调查
- 30 知识产权交易架构设计
- 40 知识产权价值评估
- 44 并购协议中的主要知识产权条款
- 46 并购后知识产权资源接管整合
- 50 外资企业并购我国企业的知识产权问题



跨国并购中的知识产权概述

跨国并购指中国企业依照目标国的法律购买目标国的全部或部分股份或资产，以取得目标公司股份或资产的全部或部分所有权。按照并购方式可以分为资产并购和股权并购。

资产并购指中国企业作为收购方购买境外目标企业的全部或部分运营资产的方式。股权并购指中国企业购买境外目标公司发行在外的具有表决权的股份或认购其增发股份的行为。通过股权并购所获得的股份达到一定比例时，中国企业可对该公司行使经营管理控制权。

目前国际上很大一部分的跨国并购交易都是由知识产权驱动的，甚至是以知识产权资产的获取作为首要并购目的。越来越多的中国企业也将目光瞄向海外的知识产权，包括品牌、技术和内容等，通过并购的方式来获取知识产权资源，突破海外知识产权壁垒，立足国际市场。对知识产权的重点关注将成为中国企业跨国并购的新趋势。





并购中知识产权的处置是一个相当复杂的过程，必须要有经验丰富的专业人士的参与，要有全面周详的策划和精细的分析调查。2001年，国内某企业收购了飞利浦在CDMA业务方面的知识产权、研发成果、设备以及人才资源，并成立了通信公司。拥有CDMA技术40%核心专利的高通与飞利浦签订有专利许可协议。遗憾的是，企业收购的知识产权并不属于飞利浦，而是属于将知识产权许可给飞利浦的高通公司，飞利浦对此无处置权。最终，虽然企业完成了收购，但因知识产权收购的瑕疵和隐患，导致企业无法跨越高通的专利壁垒，开拓海外市场的目标基本落空。

对于涉及技术和品牌的跨国并购交易，如何收购并处置相关知识产权尤为重要。企业是否有能力开发、保护并有效地利用购置或获得许可的知识产权将是决定企业在市场竞争中获得成功的关键因素之一。稍有疏忽，就可能留下隐患，竹篮打水一场空，甚至是带来无休止的、代价高昂的负担。如果并购对象与他人签订的协议中存在知识产权限制和风险，可能导致并购后知识产权不能为我所用。最终通过并购获取关键技术、开拓海外市场的目标也很难实现。



所以，收购方需要充分了解被收购企业的知识产权资产的内容、状态、效力和风险，特别是限制与许可，并根据自身的市场地位，了解技术的发展趋势，方能做出合理的商业决策。

跨国并购的中国实践包括外资企业在中国的并购以及中国企业的海外并购。特别在涉及知识产权的海外并购中，中国企业面临难度高、风险大、任务重等挑战，这里面既源于知识产权有效性的风险，又会源于交易过程或知识产权运用中的风险。企业更需要进行周密的策划，综合考虑交易架构、收购方式、税务、融资、劳动法尽职调查、法律尽职调查、监管合规、会计等问题，及早规避风险。



跨国并购中的主要知识产权风险

跨国并购的主要知识产权风险有：

知识产权交易风险

知识产权交易风险主要指在跨国并购交易过程中，可能因知识产权问题造成并购无法完成；或者由于未能对有关权利义务作出明确约定，可能在并购完成后降低企业效率或给企业造成损失的风险。

◆ 法律法规政策风险

对于有关智力成果的进出口、交易、销售、知识产权权利获得程序和标准等问题，各个国家和地区的规定存在一定差异。在大规模跨国并购交易中，各国知识产权法律 and 政策的差异性可能会直接影响并购交易进程以及并购后企业对知识产权的使用。



◆ 知识产权有效性风险

授权专利的有效性及权利稳定性风险。即使是经国家特定主管机关授权的知识产权，其有效性也存在着不确定性。其权利的存在与保护范围，会随权利人、利害关系人的权利主张、主管机关的决定、仲裁或司法机关的裁判行为而出现变化。

时间和地域性风险。知识产权属于国家授权，其存在依赖于一国或一地区的法律规定，且均有保护的年限。其并购风险表现为：购买的国外知识产权资产在贸易目的国不一定受到法律保护，高价购买的专利组合中有可能包含失效专利，知识产权的有效期限，也会直接影响并购价格。

知识产权的权属瑕疵

①被收购方根本不拥有知识产权。例如，权利归属于被收购方的雇员或者权利归属于被收购方母公司、关联公司。在某些情况下，即使被收购方具有相关知识产权的权利证明和证书，但是由于其实际来源存在瑕疵，该知识产权的权利归属仍然存在争议。





②被收购的知识产权为共同所有。这种共同所有可能是企业之间的共同所有，或其他约定形式存在的共同所有，也可年能是法定的共同所有。被收购方不具有完全处分权，其单方处分行为从法律上讲是无效的。

③被收购的知识产权存在权利限制。许可限制是收购中最普遍、最典型的知识产权风险。很多知识产权是保密事项，缺乏有效的登记公示制度。加之合同的相对性，收购方可能无法全面知悉目标知识产权是否存在许可限制情形。¹

市场价值不确定风险。要辨别哪些知识产权可以激励增长，哪些是毫无价值的，并非易事。市场价值的确定需要围绕并购交易的目的。例如在技术引进中，技术的市场价值是最重要的，专利的作用主要在于保护该技术的市场优势地位。而在专利组合收购中专利的价值可能大大超过技术的市场价值。



1. 企业上市、重组或并购知识产权服务规范与程式研究报告，国家知识产权局规划发展司，2014年。

◆ 知识产权价值风险

在并购他人企业的活动中，对无形资产价值的评估是重要的谈判筹码，并直接影响并购的成交价格。如若未对并购对象的知识产权价值进行准确评估，仅凭其“要价”进行并购，最终的结果很可能是花了冤枉钱。知识产权价值的准确评估极其困难。实践中，一些公司并购最终在经营上的失败，正是起因于对被收购方核心知识产权真实市场价值的误判。

知识产权运用风险

◆ 协议陷阱

并购对象与他人签订的知识产权协议或技术协议中可能存在知识产权风险或限制，导致并购后期知识产权或技术不能“为我所用”。





◆ 技术侵权

并购对象的技术本身在实施过程需要依赖于非自有专利，这样的技术实施存在侵权风险。如未对风险进行提前预防与防范，在并购后侵权赔偿的风险将直接转嫁给并购方。如果第三方正在或可能对目标知识产权提起诉讼，那么并购方不但难以达到预期商业目标，而且可能因此而官司缠身。

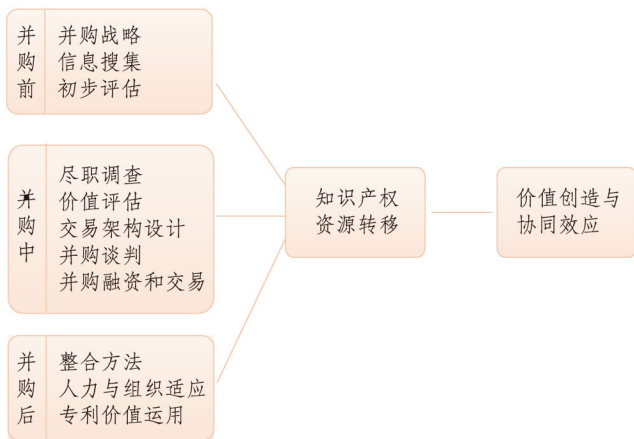
◆ 难于融合

并购对象的技术或知识产权与企业本身的技术或知识产权相融度不高，并购整合后发展存在瓶颈，无法起到“ $1+1 > 2$ ”的效果。



跨国并购过程中知识产权处置流程

涉及知识产权的跨国并购的目标之一是安全有效地转移并购对象的知识产权资源。这种转移始终贯穿于企业通常的并购流程，大致分为并购前、并购中和并购后三个阶段。



◆ 并购前

制定知识产权并购战略和选择目标公司标准，搜集、筛选和确定目标公司，对目标公司知识产权资源进行初步评估。





◆ 并购中

尽职调查，用于减少风险，并为协商知识产权并购交易条件和确定知识产权价格提供参考；对知识产权资源进行价值评估、交易架构设计、并购谈判、并购融资和交易等，以适当的形式、合理的价格、较小的风险实现有价值知识产权的转移或许可。

◆ 并购后

融合双方的知识产权和技术资产，构建“并购—融合—创新—形成新的知识产权”的完整链条，从而实现知识产权资产的顺利转移及价值创造。除了涉及主要的知识产权资源和技术的整合外，有效地整合与知识产权相关的人力资源及组织也是并购成功的关键。

◆ 知识产权分析评议贯穿并购始终

引入知识产权分析评议工作，可以帮助企业在并购中了解目标公司、设计交易架构、提供定价参考、揭示交易风险、准备法律文件以及后续整合等各发面发挥事半功倍的作用。并购中的知识产权分析评议的开展主要包括如下内容：

并购中的知识产权分析评议的开展主要包括如下内容：

	分析评议内容	分析评议目标	建议执行方	成果物
并购计划制定环节	企业相关产业技术领域路径分析	确定拟收购的技术方向	企业或专业机构	企业并购知识产权建议方案
	企业相关技术领域知识产权布局	确定企业的知识产权需求	企业或专业机构	
	相关技术领域专利申请分析	确定目标公司名单及并购策略	企业或专业机构	
目标公司筛选环节	目标公司知识产权状况初步调查	初步确定目标企业的知识产权状况及风险	企业	备选目标公司的知识产权分析评议报告
	目标公司的知识产权资产协同性调查	确定目标企业在知识产权上的匹配度	企业	
	目标公司知识产权价值初步评估	为并购定价提供初步参考	企业	
目标公司调查环节	知识产权审慎调查 (IPDD)	充分了解目标公司知识产权资产状况以及存在的问题	专业机构	目标公司知识产权调查报告
	技术自由实施调查 (FTO)	确定目标公司主营业务的知识产权侵权风险	专业机构	
	知识产权有效性调查	评估目标公司的相关知识产权权益是否持续、稳定、有效	专业机构	
协议准备环节	目标公司知识产权法律风险评估	评估风险并制定应对策略	专业机构	并购交易知识产权相关协议及条款指导文件
	知识产权交易架构分析 (综合税务、法律、外汇管理等各因素)	确定知识产权交易架构	专业机构	
	知识产权交易程序分析 (知识产权许可备案、转让登记等流程分析)	确定知识产权方面的交易进程 (里程碑)	专业机构	
交易交割环节	目标公司相关知识产权法律状态更新	动态监控目标公司的知识产权状况	企业或专业机构	目标公司知识产权监控清单
后续运营环节	收购知识产权与企业战略规划匹配度调查	确定收购知识产权与企业经营间的关系	企业	收购知识产权资产整合与运营方案



交易前准备

明确并购目标

企业的并购目标要符合企业发展战略的要求。企业应在了解产业竞争态势格局的基础上，分析未来企业在该产业领域面临的机遇与挑战，评估自身优劣势，确定总体发展路径和具体目标，完善企业发展战略。围绕该战略，分析企业知识产权优劣势，确定企业发展战略中的知识产权目标和实现路径，初步确定企业可通过并购活动达成的目标。要明确企业的期望，即从此次交易中，获得何种知识产权的资产和对这些资产的使用方式。企业并购目标除了要以提升企业价值链竞争能力为依据外，还要衡量并购带来的协同效应。

确定拟并购企业范围

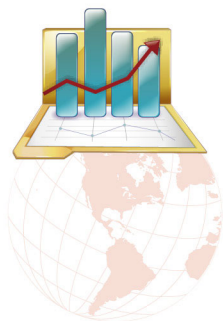
以取得知识产权为主要目的的企业并购行为中，企业根据既定发展战略要求，明确并购活动在知识产权方面的需求点和目标。根据产业竞争格局和知识产权竞争态势，形成并购目标企业名单。

从拟购知识产权与本企业的协同利益大小、本企业掌控知识产权的难易程度、可能的知识产权购置成本、知识产权风险大小等角度，将目标企业名单排序，并有针对性地形成企业知识产权并购策略。

初步评估并购对象核心知识产权资产

在确定并购对象后，企业可通过公开渠道检索，对并购企业的核心知识产权资产进行初步评估，如知识产权的价值、稳定性、专利创造性与新颖性等；以及初步评估被并购企业与企业需求的匹配度，如知识产权与自身技术间的互补性，企业自身的生产能力、技术水平、劳动力素质等因素与目标知识产权能否高效有机结合等。

此外，企业还应了解并购目标公司所在地的相关知识产权法律规定。





知识产权尽职调查

确定交易目的

收购方需要审视其所要达成的商业目的，结合知识产权的内容特征，制定适当的交易策略，包括并购的交易模式、资产所有权安排、以及尽职调查的范围。一般而言，收购方会有三种不同的商业目的：第一、在目标公司所在国从事研发和产品生产，保持独立运作；第二、将资产引入中国，放弃境外目标公司实体运作，例如国内企业大量从国外破产企业收购技术和品牌到国内运作；第三、同时在目标公司所在国和中国生产、销售产品，例如联想收购IBM个人电脑业务。

对于第一种模式，收购方需要明白在股权收购的情况下，并不当然拥有目标公司可以使用的技术和品牌。对于第二种模式，收购方需要确保资产在中国受到完善的法律保护，如果无法获得保护，那么收购的价值也会大大降低。第三种模式是普遍采用的模式，即境外和境内协同，比如由境外进行设计和研发，在中国进行生产。这时收购方需要同时获得目标公司所在国和中国的律师的配合，审

查知识产权资产在中国和目标公司所在国（甚至其他国家或地区）的有效性、完整性和其价值等问题。

总之，了解自身的商业目的是进行海外并购的重要一步。企业必须充分考虑长远的商业打算，并且定位好拟收购的公司或资产在商业目的中发挥的作用。

目标企业知识产权尽职调查

◆ 对重点关注的知识产权进行评议

收购方首先应确定最重要的知识资产，并进一步确定尽职调查的范围。

如果收购方感兴趣的是技术，则需要调查目标公司使用了何种手段对关键技术进行了保护（商业秘密还是专利），以及关键技术是否存在侵犯第三方知识产权的风险等问题。

如果收购方感兴趣的主要是技术人员和他们持有的商业秘密，则需要特别调查这些技术人员是否已经签订了保密协议以及竞业限制协议，公司是否和员工就职务发明和职务作品的归属和报酬进行了约定或形成了公司制度等。





◆ 知识产权权属和基本状况调查

针对不同类型的知识产权，收购方需要调查其权属状况，例如调查目标公司是否拥有完整权利，知识产权是否是共有，是否有质押情况等。该调查的主要目的是审查在并购协议执行过程中，被收购方是否有权利进行资产的转让。



如果拟收购的资产是专利，则需要详细查明专利权人、发明人、保护的地域及相应的专利号、申请日期、授权日期、优先权日（如有）、法律状态、年费缴纳信息、许可他人实施专利的状况、权属变更情况、申请历史文件等。进一步，收购方还需要审查专利的发明情况。因为有些国家（如美国），对于在当地完成的发明，规定了前置审查义务（如保密审查），只有完成该义务的发明才能在国外申请专利。

如果拟收购的资产是商标品牌，需要详细查明商标的申请号、商品服务类别、商标样式、申请日、授权日、优先权日（如有）、法律状态、缴费信息、许可他人使用商标的状况、权属变更情况、申请历史文件等。如果被收购公司也同时注册了域名，则域名也可以成为拟收购资产的一部分。

对于享有著作权的作品，因为登记注册并非著作权获得的前提，所以收购方需要了解被收购方与作者（或前著作权人）之间签订的协议或被收购方针对职务作品所有权制定的公司政策，以确定被收购方是否对一项作品具有著作权。另外，大多数国家都有作品自愿登记制度，收购方需要查验作品登记证书，并详细查询作品名称、首次发表日期、版权所有人信息、权利人变更情况等。



越来越多的企业以商业秘密形式保护公司重要的无形资产，但很少有国家或地区采用商业秘密登记制度，所以对于商业秘密的权属状态很难用一张表格清晰地表达出来。针对商业秘密的基本状况调查，主要以听取被收购方陈述为主，并且审查被收购方是否采取当地法律规定的保密性要求，例如是否采取信息安全管理、信息保密登记制度和信息查询制度等。





◆ 核心知识产权有效性、稳定性调查

在确定收购目的的同时，也应结合卖方所处的行业特点和其自身优势，明确收购的性质和具有实质意义的知识产权。例如，技术收购中，应着重关注核心技术所涉及的专利或其组合；对于品牌收购而言，就要对其主要商标和/或相关域名进行核查；当收购目的和某一特定产品挂钩时，则要将该产品上涉及的所有关键性知识产权纳入尽职调查范围。

知识产权具有地域性，按照一个国家或地区的法律产生的知识产权，通常只在该国家或地区范围内有效，因此很多企业常对同一技术或商标在不同法域进行申请注册。为此，需要结合收购的商业策略，有针对性地对目标法域内的核心知识产权进行调查。

有效性调查

知识产权的有效性调查是对其实际法律状态的核实。一项知识产权的有效期限长短不仅受到法律的规制，还会受到权利人是否支付维持费用或启动相应延长程序的影响。发现期限快要届满的核心知识产权，一定要弄清所适用的法律中是否允许续展、如何续展、是否存在障碍和额外的费用等。



以专利为例，专利是否在法定保护期内被维持有效，以及保护期的长短直接决定了该项专利垄断性保护的期限，在很大程度上会影响对其经济价值的评估。具体而言，对于专利的有效性调查不能仅仅看专利证书，还要审查其是否在授权后被认定无效，或者因为权利人没有缴纳专利年费而致使专利权丧失。对于商标，特别要注意商标有效期以及是否在期限届满前申请续展并获得批准。



对于专利、商标这两类知识产权，互联网提供了丰富的法律状态的检索途径。大部分具有较完善专利制度的国家或地区都设有知识产权局，这些机构的官方网站上基本都提供本国语言的检索和对应的法律状态查询，一些非英语国家例如日本、韩国等国的知识产权局也提供英语查询的入口。各国知识产权局之间也会共享专利资源数据库，例如欧洲专利局提供超过40个国家的专利法律状态数据库（INPADOC）。





以下为几个主要国家知识产权局的官方网址。有关专利的具体检索方法和如何查看专利的法律状态可以参考中国专利局的相关使用指南。

美国专利法律状态及电子案卷

PAIR: <http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair>

美国商标电子查询系统

TESS: <http://tmsearch.uspto.gov/>

欧洲专利局世界专利检索 Espacenet

<http://worldwide.espacenet.com/>

(可查询欧洲以外国家及地区专利)

欧洲商标、外观检索

OHIM: <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/>

日本工业产权电子书库 IPDL (英文)

http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl

韩国知识产权信息服务 KIPRIS (英文)

<http://eng.kipris.or.kr/enghome/>

由于网络信息的更新可能存在滞后性，同时每个国家的知识产权体系、制度及法规不尽相同，有效性调查应尽可能聘请拟收购知识产权所属法域的专业人员进行核实，并由其对具体法律状态给出解释。

稳定性调查

即使确认了知识产权的专有权真实、有效，第三方仍然随时可能对被收购知识产权的有效性提出法律质疑。为了确保该项知识产权日后可以长期有效的给予保护，避免在行权时遇到确权的争议，收购方还应当评估知识产权的稳定性。当拟收购的重要知识产权已遭遇有效性挑战时，收购方还应明确此相关的异议、争议程序是否有可能在收购完成之前结案，以及由此可能需要承担的责任和损失等问题。

在实际操作过程中，收购方不仅需要调查、评估目标公司获得知识产权权利后的相关事实，还需要审阅原申请和审查过程中的历史记录，例如发明专利的审查记录、驰名商标的申请与认定情况，了解官方审查意见、利益相关人的质疑意见，查明可能存在的IP潜在确权争议等。

对于专利来说，申请前的检索不全面可能导致新颖性、创造性方面的瑕疵。代理人将权利要求写得过于宽泛，即使获得授权也容易产生被无效的情形。





商标还需要结合权利人的实际使用情况、公众知晓程度评价其显著性；同时，其他在先权利也可能给商标专用权的维持带来障碍。

鉴于每个国家或地区对知识产权授权和确权各有独立的法规，稳定性调查应交由拟收购知识产权所属法域的专业人员进行评估。

◆ 知识产权协议调查

与知识产权相关的协议种类非常多，例如OEM协议、与员工的发明所有权和报酬协议、保密协议等，这其中最重要的协议便是许可协议。现如今，企业很难在一个技术领域一家独大，很可能会和其他公司有着千丝万缕的关系，这或许是因为所有权在其关联公司手中从而获得一个使用许可，也可能是和其竞争对手和解并获得一个交叉许可。许可协议可以分为两大类，拟收购对象是许可人的情况（License-out）和拟收购对象是被许可人的情况（License-in）。

对于License-out的情况，需要审查许可的知识产权类型、许可的范围和条件、许可费、终止条款以及可转



让性等问题。特别需要注意，很多国家的法律规定在知识产权所有权转让的情况下，许可协议不必然终止，这样规定是为了保护被许可人的利益。如果收购方认为需要终止许可协议，可能需要花

费较多精力和被许可人商谈协议终止一事。另外，中国收购方还需要注意反垄断方面的要求，例如限制被许可方进行技术改进、限制被许可方原材料进货渠道等内容。违反反垄断的条款是无效的，但是这些无效条款对于整个协议的影响需要综合审查协议才可确定。

相对于License-out协议，License-in协议更为重要，因为有可能目标公司本身并不是知识产权所有人，其所从事的业务在没有License-in协议的情况下有可能根本无法开展。而且，中国收购方在收购时不能想当然地认为被收购企业在其所在地能够实施的技术在中国也同样





能实施。收购方必须要弄清楚许可协议的性质是独占还是排他，还是一般许可；拟收购方是否可以分许可；该许可合同是否允许转让；以及许可的地域范围有多少，是否含中国等问题。

如果许可协议约定的是某一特定区域，或者是一般许可，收购方需要特别注意平行进口问题。因为权利所有人可能在其他区域也授权了第三方使用技术，如果第三方以



低于被收购方的产品价格出口至目标市场，那么收购方的投资很有可能打水漂。

有些许可协议只允许特定的主体（即目标公司）使用相关知识产权，既不允许其分许可，也不允许拟收购公司转让合同。这时候，收购方如果希望通过收购目标公司从而将技术转移到中国或其他区域，则应立即停止相关知识产权资产的收购，将损失降低到最低限度。目前，由于前期没有经过细致尽职调查而一头扎进收购“陷阱”的企业越来越多。

◆ 知识产权诉讼调查

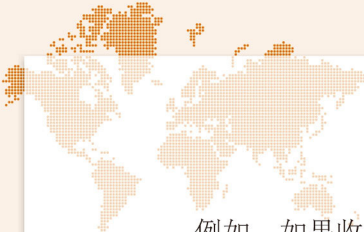
收购方需要了解目标公司近5年来已经审结或在审的知识产权相关诉讼，包括侵权诉讼、专利无效、商标无效程序等。要了解这些诉讼程序的法律关系、争议要点，全方位的评估诉讼可能带来的风险。例如，目标公司的关键专利正在被他人申请无效，此时收购方需要审查专利申请文件、官方审查意见和目标公司答复意见，综合评估专利被成功无效的可能性，再决定是否进行收购。

法律及商业风险的尽职调查

◆ 知识产权法律环境调查

知识产权是一种以法律规定的方式存在的权利。对于关注的知识产权类型，收购方需要了解目标公司所在国的法律规定，同时也要审查该技术或品牌在目标市场是否获得完整有效的法律保护。





例如，如果收购方是冲着商标和品牌去收购目标资产或公司，则需要特别了解品牌是否已经在相应目标市场有了充分的保护。以美国为例，商标权利的获得是以“先使用”为原则，只要商标在使用中，则其价值和权利可以获得保障。但是在其他大多数国家，商标的专用权是以“先申请”为原则。

◆ 目的地国技术出口管制调查

很多国家和地区都对技术进出口有一套严格的审批流程。例如中国对技术进口有《技术进出口管理条例》来约束，商务部也颁布了限制类和禁止类进口、出口技术的列表，来规范技术的跨境转移。

而以美国为例，美国商务部下属的工业和安全局（Bureau of Industry and Security），制定了《出口管制条例》（Export Administration Regulation, EAR），对于每一项拟出境的技术或机器分别针对不同国家采取许可证出口方式或自由出口方式，或直接规定不得出口。对于航空器、导航技术、激光技术等行业，中国的投资人需要特别注意特殊要求。



对于拟出口至中国的技术，首先需要根据EAR中的管制清单，确认出口产品管制号码（Export Control Classification Number, ECCN），再查询中国列表中对于该ECCN的规定，如果需要获得出口许可证，则出口人需要提前申请，方可将技术出口至中国。

此外，美国对一些可用于军事类的技术和器械还指定了《武器运输管制条例》（International Traffic in Arms Regulation, ITAR），并且指定国务院下属的国防贸易局（Directorate of Defense Trade Controls, DDTC）进行管辖。出口人需要向DDTC确认拟出口的技术是否是在ITAR的管辖范围内，如果是则必须获得DDTC的许可才能符合出口规定。





对于出口，EAR和ITAR分别给出了十分宽泛的概念，而且很多行为（例如将技术参数告知给外国人）也会被认为是出口，尽管它没有进过海关。所以中国企业在收购美国公司的技术时，需要提前了解该技术是否受到一定的出口限制。如果有，最好在接洽前敦促被收购企业获得相应的许可。

另外，国家之间还存在制裁等特殊情况，技术进出口有时还受特殊法令的约束。

◆ 竞争对手及行业知识产权情况

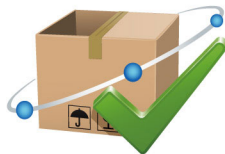
研究竞争对手及所在行业内的知识产权情况也是尽职调查的一部分，特别是评估获得的知识产权所关联的产品在目标市场上进行生产和销售的法律风险和技术风险，这需要公司专利技术人员和外部专利律师紧密合作，充分了解竞争对手的情况以及未来发展方向。首先收购方需要评估拟收购技术在相关地域内是否可以被自由实施（即FTO调查）；其次通过专利技术路径分析与专利布局研究，确定竞争对手、拟收购方在该行业领域的位置。



如果发现竞争对手已经申请了大量专利，而基于拟收购技术所产生的产品无法绕开竞争对手的专利，并且竞争对手的专利也很难被无效掉，那么收购的意义就不大了。如果评估下来，可以用一定的研发做一些创新以期绕开竞争对手专利，则可继续收购，并且这样的评估结果还可以成为双方谈判的筹码。

◆ 上下游技术专利限制

除了对竞争对手的知识产权情况进行调查外，也可能存在受上下游技术专利限制的情形，企业同样需要特别注意。





知识产权交易架构设计

这部分工作是非常个性化的，它是根据企业并购的目的，并购时外部环境、内部条件等众多约束的创造性设计。其目的在于提高并购交易的可行性、防范或锁定并购风险、排除竞争对手、降低并购成本、提高回报以及双向激励等。

知识产权交易架构设计的基础是确定相关知识产权在跨国并购中的主要转移形式，主要包括所有权、使用权以及控制权的转移。知识产权许可安排一般发生使用权的某种转移；所有权的转移主要发生于知识产权资产收购中；而股权收购会引起控制权的转移。



知识产权交易方式

◆ 资产收购结构

资产收购中，收购方能够完全获取目标知识产权的所有权，即知识产权的转让。因此，对于以知识产权为目标的收购而言，最好采用资产收购的方式，特别是收购方看好后续发展潜力的知识产权（如知名品牌或高科技公司的专利技术）。收购方只需厘清目标知识产权情况，收购过程相对简单，不容易发生后续纠纷，但可能需要支付较大的对价。

需要注意的是，在交易的过程中不能一味的关注相关所有权的转移。对于与技术紧密相关的人员、设备等，也应在交易的过程中进行周密考虑。

◆ 股权收购结构

股权收购是目前跨国并购中比较多见的知识产权收购模式。股权收购中，收购方通过获取目标公司的股权从而在某种程度上控制知识产权的利用。





许多被收购企业特别是以专利技术为核心的企业，可能不原意将技术直接出售，其希望获取未来的经济租，但并没有使之商业化的能力，这时通常会采用股权收购的方式。另外，如果某一技术需要被收购方的配合（如专利技术是与技术秘密结合的）才能有效发挥其功能，此时收购方应选择股权收购的方式。由于收购方通过股权收购方式获得的仅仅是一定的控制权，因此与资产收购相比，可能是一种花费较低代价获得大量知识产权的交易方式。

◆ 知识产权许可结构

当收购方在海外收购目标企业某一营业资产时，经营该营业资产必须利用目标企业的某些技术，这时目标企业与收购方可能签订知识产权许可协议。出售方在向收购方出售企业的部分资产时，可能需要在未出售的领域使用知识产权而保留其所有权，这时也可能需要许可安排。另外，目标企业可能要求收购方许可其使用欲出售的技术，这时目标企业也可能与收购方签订知识产权许可协议。

知识产权依许可方对被许可方受让技术的使用限制可分为独占许可、排他许可以及普通许可协议。独占许可对被许可方的限制较少，所享受的权利较大，在一定的期限和地域范围内，被许可方享有对技术独占的使用权。排他许可的技术许可方在一定的地域和期限范围内将技术的使用权转让给被许可人，许可方不得再将技术许可给第三方使用，但许可方自己保留使用该技术的权利。普通许可对许可方的约束较少，而被许可方享受的权利有限，只能按照约定实施许可合同下的权利。

此外，按照技术是否获得授权可以将许可分为申请许可和知识产权权利许可。还可依权利是否可以再许可，分为允许分许可和不允许分许可。如果许可双方存在互相许可的情形，就形成了交叉许可。按照许可是否存在明示的协议可分为明示许可和默示许可。





◆ 知识产权出资架构

在出资并购交易中，交易双方可以选择一同设立合资公司，将相关的知识产权转移入合资公司。通常拥有知识产权的一方将知识产权作为出资资产以获得合资企业的股权。

此类交易架构的优势是将知识产权所有者与业务经营者绑定，相比于股权收购或者知识产权转让模式，其会降低出资方一部分的资金要求，相比于许可费模式，其具有一定的知识产权控制权利。

此类交易对无形资产进行合理估价是操作环节的难点。由于知识产权具有地域性，各国知识产权无法统一估价。因此，应协同外部知识产权律师、审计部门等专业人士和机构对相关知识产权进行合理定价。

知识产权跨境交易的税务要点

跨境知识产权交易主要涉及税收协定、转让定价、税款扣缴等问题，复杂程度高，直接涉及企业利益，应引起并购各方的高度重视。

◆ 有关特许权使用费的税收适用

特许权使用费是指人们因使用权利、或如信息、服务等无形财产而支付的任何款项。如：个人提供专利权、商标权、著作权、非专利技术以及其他特许权的使用权而取得的所得。

特许权使用费是一个综合性的概念，这类权利绝大部分属于知识产权类（非专利技术除外）。

一般说来，特许权适用费是个人或法人在出让以下这些权利时所取得的所得就是特许权使用费所得：

- ⑨ 与制造被估货物有关的专利、设计、图样、工序和诀窍等；
- ⑨ 与被估货物的出口销售有关的商标、注册设计等；
- ⑨ 与被估货物的使用有关的著作权、版权等。

国家税务总局以通知的形式（国税函[2009]507号），明确了不属于特许权使用费的情形，同时也规定了特许权使用费记入完税价格的范围，“作为被估货物的销售条件，买方必须直接或间接支付与被估货物有关的特许权利费，只要此特许权利费未包括在实付或应付价格中”应计入完税价格。



特许权使用费计入进口货物完税价格的条件：

- ⑨ 与被估货物有关；
- ⑨ 作为被估货物销售的一项条件；
- ⑨ 买方支付且尚未包含在实付应付价格之中。

◆ 税收的支付与优惠

企业在涉及知识产权转让的交易中，可以充分利用税收优惠政策进行交易筹划以减少税负。如果相关税收协定适用更优惠的税率（例如中国香港的税收安排规定特许权使用费为7%，而非通常的10%），境外知识产权转让人在申请使用税收协定相关条款时，需要明确特许权使用费的范围，认定“收益所有人”。需要注意的是，在税收优惠政策方面，各国情形差异较大，需根据具体情形酌情处理。

在跨境知识产权交易中，相关企业应在税收协定优惠待遇的适用性、转让定价以及履行扣款义务等方面做好充分准备。中国关于特许权适用费计税要求如下：



营业税。《财政部、国家税务总局关于贯彻落实〈中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》（财税字[1999]273号）规定，对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。《国家税务总局、国家外汇管理局关于境内机构及个人对外支付技术转让费不再提交营业税税务凭证的通知》（国税发[2005]28号）规定，自2004年5月19日起，我国境内机构及个人在对外支付技术转让费、或者从其外汇账户中对外支付特许权使用费项下技术转让费时，可免于提供由主管地方税务局出具的营业税税务证明，但仍应按照《国家外汇管理局、国家税务总局关于非贸易及部分资本项目下售付汇提交税务凭证有关问题的通知》（汇发[1999]372号）的规定，提交由主管税务机关提供的所得税（包括企业所得税及个人所得税）税务证明。





所得税。境内企业如果对外支付的是特许权使用费，则应按照《企业所得税法》及其实施条例相关规定按收入全额缴纳10%的企业所得税。通常情况下，技术服务费与特许权使用费的区分，应按《国家税务总局关于执行税收协定特许权使用费条款有关问题的通知》（国税函[2009]507号）相关规定进行判定。

◆ 特许权使用费的估价

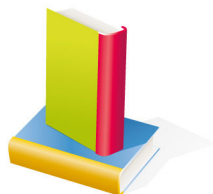
根据2003年《中华人民共和国海关关于进口货物特许权使用费估价办法》，计入完税价格的特许权使用费应当按照该进口货物适用的税率征税。收货人在向海关申报进口货物的同时，应当如实向海关申报以各种方式支付的特许权使用费的情况，并同时提供客观可量化的数据资料。海关依据客观可量化的数据资料对特许权使用费进行审定，并确定进口货物的完税价格，收货人无法提供相关的数据资料，或收货人提供的数据资料无法进行客观量化的，海关依据《中华人民共和国海关审定进出口货物完税价格办法》的规定估定进口货物的完税价格。



进口货物涉及的下列费用属于单独列明的，经海关审查确认后，不计入进口货物的完税价格：

- 📍 为在境内复制进口货物而支付的费用；
- 📍 技术培训及境外考察费用。

收货人申报的完税价格中已经包含上述费用的，应当予以扣除；上述费用未单独列明的，且海关依据收货人提供的数据资料无法确定的，不予扣除。



知识产权价值评估

在跨国并购他人企业的活动中，对无形资产价值的评估是重要的谈判筹码，并直接影响并购的成交价格。对知识产权进行价值评估时，应考虑知识产权主要共性价值影响因素包括：

◆ 法律因素

知识产权价值评估的前提是有效知识产权的存在，而知识产权是否有效由各国知识产权法律制度决定。收购方必须了解知识产权授予国相关的法律制度，核实被评估知识产权的权利状况以及法律效力状况。不同类型的知识产权，在评估时考虑的法律因素各不相同。

	专利权	商标权	著作权
评估时 需考虑 的法律 因素	- 专利权的法律状态 - 专利的权利状况与效力程度 - 专利保护的时间性和地域性 - 专利权的风险 - 专利权的保护范围 - 专利权的法定寿命和剩余寿命	- 商标权是否已核准注册 - 商标权是否有争议 - 商标的收益期限 - 商标注册有效期 - 商标是否属驰名商标 - 商标的独占性许可与排他性许可 - 商标的地域性 - 商标是否涉及法律诉讼	- 作品类型 - 著作权权利束 - 著作权登记状况 - 著作权收益方式 - 著作权的法律寿命和经济寿命 - 著作权的权利状态 - 著作权的可替代性

各国知识产权保护环境的不同，也会直接影响知识产权在该国进出口时的价值。知识产权法制环境越健全的国家，知识产权价值越高，反之则越低。

此外，专利文件撰写的好坏也至关重要，失败的撰写结果可能导致关键技术完全不受保护，使得该技术很容易被绕过等都将影响知识产权资产的价值。

◆ 技术因素

知识产权技术的先进性与独创性、实用性、反侵权能力、发展阶段等，对其价值大小的影响也是必然的。

创造性。对于技术领先、独创性强的知识产权，其所有者获得利润的保障性和更强。另一方面，技术先进也可以降低竞争对手模仿和跟随的风险，在收益时效上更有保证。

实用性。好的知识产权技术如果不能带来经济收益，就不能因为其技术先进而给予过高的评估价值。相反，很多可以带来良好收益，从而得到高估值的知识产权也许只应用了简单的技术组合。





反侵权能力。在评估时，还应充分考虑被侵权的风险。由于侵权行为的出现可能产生的成本及知识产权收益的下降。有些知识产权在技术的先进性或独创性上也许并不突出，但反侵权能力却很强，这也可以在评估过程中提升价值。

技术成熟度。一项技术的成长具有四个阶段，开发、发展、成熟和衰退。同是被授予知识产权的技术，但是其成熟程度有时差异很大，在运用中风险性会有所不同，需要加以分析。

◆ 产业因素

产业因素主要包括专利技术的产业化程度、产业应用范围，以及目标国家的产业扶持政策。产业化程度，是指该技术进行产业化的难易程度。产业应用范围指当前和未来该技术可能应用领域的大小。国家的产业扶持政策指该技术应用领域是否符合国家政策、科技发展方向。

◆ 市场因素

知识产权被市场接受的程度对价值评估会产生重要影响。

关注过去交易情况。应对过去的评估情况和过去交易的情况进行了解，结合本次评估的情况加以考虑和分析。

关注知识产权的现状。进行市场调查并了解和收集类似知识产权的市场价格、交易情况、供求关系等信息。

关注知识产权的前景。评估中，最为重要的折现目标是预期的未来超额收益。而这种预期必然是建立在对知识产权的前景进行了比较准确预测的前提之上。

所处市场的广度及开发情况。超额收益是随着生产（或应用）规模的增加而增长的，但评估预测不能超出市场的广度，也不能忽视市场发育情况。

在进行知识产权价值评估时，应当明确交易的目的以及交易架构，不同的交易目的和架构会导致上述法律、技术、产业以及市场等因素在价值评估中所占的比重有所不同。综合各因素进行合理评估，形成谈判筹码。





并购协议中的主要知识产权条款

◆ 陈述和保证条款

为了防止被收购方隐藏一些对自己不利的材料和信息，收购方通常在交易文件中会要求被收购方做出一些陈述和保证。该等条款通常会要求被并购方就并购涉及的知识产权做出保证，列出清单，载明具体信息和内容，对其真实性、有效性、可实施性，以及没有其他权利负担和法律纠纷及潜在风险等做出承诺，并就可能发生的一切权利主张和诉讼承担责任，对因此而给并购方造成的损失承担赔偿责任。

◆ 过渡期条款

被并购方在合同协商及签订后至完全交割期间有义务：对所有知识产权进行维护、支付维护费用并提交所有必要的书面陈述及续展材料，以保留所有的知识产权档案；为从雇员及独立合同方处获得知识产权提供适当的证明文件；保护知识产权对实质侵权提起诉讼；就第三方对该知识产权提出的质疑和实质性侵权向并购方发出通知，并为其提供参与争议解决的机会等。²

² 企业并购中的知识产权.PPT，万商天勤律师事务所。

◆ 成交条件

监管部门的批准：获得知识产权管理部门的批准，反垄断法下的批准等相关监管批准。

无起诉、无禁令：无任何阻碍成交的未决诉讼、限制、命令和禁令。

充分的交易决议：公司董事会或类似权利机构的批准。

过渡期服务协议：签署技术信息及人力资源过渡期服务协议。

知识产权许可协议：签署专利、商标、著作权等的许可协议。

收购方承诺：收购方的陈述在成交当日真实有效；于协议签订当日无实质性不利变化发生；收购方获得的债务融资；获得所有第三方的同意；获得全阶段所有环境报告。

此外，当被并购方仅出卖部分业务而非公司全部时，还应与被并购方明确出售部分的知识产权与不出售业务部分知识产权，确认收购方所获知识产权的权利范围和使用方式，以及被并购方仍继续使用的知识产权的权利范围和使用方式。





知识产权资源的接管整合

并购后的接管整合是企业并购程序的最后环节，也是决定并购是否成功的关键环节。企业要有针对性地开展知识产权分析评议工作，提出并购后的知识产权整合建议，探寻并购获得的技术与企业已有技术的融合发展方向，制定整合后知识产权整体发展战略，进而实现预期的知识产权协调效应。要在文化、理念融合的同时，将并购所获的各类资源整合管理和运用好，并产生新的知识产权优势。

◆ 资产的接管整合

并购方应首先修订并购后企业的知识产权发展规划，实施整合后知识产权的分类分级管理，包括对知识产权进行二次布局、重新设定知识产权应用策略、解决所附带的知识产权问题、完善已有的知识产权管理系统等。譬如对并购涉及的知识产权文件和其他形式（如电子的）记录予以妥善保存，变更注册信息，对知识产权进行分类，优良的资产和不良的资产进行分割剥离，对知识产权进行续期，对到期的许可合同进行清理，藉此对并购的知识产权进行经营和管理，特别是许可等形式的投资活动，使其与自己的商业战略相得益彰，创造出相应的价值和利润，实现并购该等知识产权的目的。

◆ 人才团队的接管整合

知识产权的实施以及后续开发都离不开发明人和设计人，并购如果仅仅获得知识产权，而知识产权的创造者——发明人、设计人因各种原因未能留任而去职，将会给并购后继续实施知识产权，特别是在原有知识产权基础上的进一步开发带来困难，甚至导致技术和市场的流失。并购过程中应重视跨文化的人力资源的管理整合，也要对发明人和设计人以及市场人员的去向应给予高度重视。



经验借鉴

——并购成长的奥秘：以人为本

某跨国巨头企业在收购其他公司时，有着与众不同的并购战略，它最看重的不是产品，也不是专利，而是人才，在并购时都会保证不裁员。其离职率只有2.1%，是业界平均数字的1/10。该公司在衡量并购是否成功时，其中一个重要的考量就是能不能留住新员工。³ 该公司有一支高效的整合团队，还有一个规范整合经理。她领导整合小组一开始就介入每个并购项目，做好整合准备。当宣布整合消息的第二天，整合团队就飞到被收购企业的总部，把准备好的材料发给被收购公司的员工，资料包括公司的组织结构、员工福利、联系方式、解析被收购企业对该公司的策略意义等。同时，他们分成小组与员工开会，解释公司对他们的期望和回答提出的所有问题。接着，整合团队和收购企业的高层根据员工经验，安排员工的去处。然后，对新员工进行培新。整个过程一般不超过一个月。⁴



3 [美]科特·许莱尔：《并购者：企业帝国构建者的思考与教训》，戴至中译，海南出版社，三环出版社，2006。

4 潘勇辉：《外资并购的风险识别、测度及调控机制研究——基于“动机与风险对应论”的视角》，经济科学出版社，2008。

◆ 创新计划

企业还应修订并购后的技术发展规划，提出已有知识产权基础上的二次开发策略，合理配置创新资源，重新组建发明团队，在更高层次上启动新的研究项目。

企业要定期评估创新成效和竞争实力，审计评价知识产权布局、保护、运用绩效能否支撑当前阶段的企业经营目标，查缺补漏，有的放矢地形成新的知识产权工作计划，并将其与企业经营策略融合实施。





外资企业并购我国企业的知识产权问题

在外资并购我国企业的过程中，我国企业需谨慎应对外国企业的知识产权战略，重视自有知识产权的市场作用和价值评估，以避免“贱卖”和“错卖”为目标。

◆ 我国规制外资并购的规范

跨国并购的法律规制是一个相当复杂的系统工程，涉及投资、税收、工商管理、外汇、金融、证券、劳工等诸多环节。我国规范外资并购的基本法律规范是《关于外国投资者并购境内企业的规定》。我国还对外资并购的产业、外商并购上市公司以及外商并购国有企业等都建立了专门规范。外资并购中涉及的与知识产权相关的法律规范还包括反垄断法、企业并购法、技术进出口规范、知识产权法律规范、科学进步法、税收以及金融法等的相关规定。

◆ 确定可出售的知识产权资产清单

无论对方企业的并购要约是以收购知识产权为主，还是以收购知识产权为辅，被并购企业均需了解自有知识产权价值功用的基础上，结合企业发展战略，选择对本企业参与市场竞争不造成威胁的知识产权资产，形成可以出售或许可的知识产权清单。

◆ 审查并购企业的并购活动影响

评价并购企业及其供应商和客户的市场竞争实力，了解其竞争策略，确认清单中的知识产权被对方收购后不会影响本企业的市场份额和利润空间。

◆ 综合全面进行价值评估，设计交易架构

在许多并购案中，中国企业所拥有的知识产权价值被低估，有些甚至没有纳入目标企业资产核算范围，造成优质知识产权得不到应有价值体现。企业应从技术、法律、市场等多维度对清单中知识产权价值进行合理评估，形成谈判筹码。如果是收购企业的全部资产，中国企业应对其知识产权有合理的定价。如果是部分收购企业资产，中国企业要明确知识产权是否包括在内，明确所有权。企业还应防范并购后外方可能运用其在合资企业的优势地位，将相关专利技术无偿转移给自己或关联企业，损害中方利益。最后，企业要基于知识产权利益最大化的考量，确定知识产权被收购的最优模式，形成知识产权被收购方案。





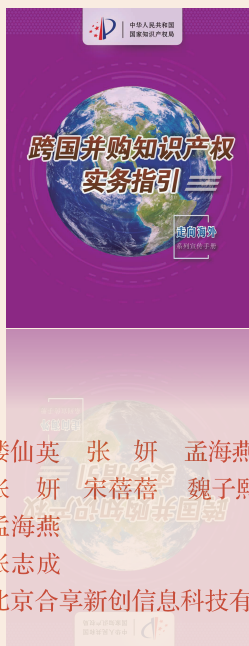
◆ 完成并购交割

完成企业知识产权资产的并购交割，调整企业知识产权管理和技术管理内容，调配创新资源，将其聚焦于更有价值的事务上。

此外，若企业并购活动的发起是企业处于战略转型目的主动售让和资产重组，企业还应对相关产业的知识产权竞争态势进行分析，判断企业的转型方向和可以剥离的知识产权资产，并以知识产权利益最大化、不影响企业“战略发展”为原则，设计知识产权主动售让的最佳商业模式和运作方式，找寻能够接盘的合适“买家”。

并购存在很多不确定性，并购方在进行分析评议后放弃并购计划情况很多。企业应特别注意与并购方就谈判过程涉及的细节内容签订保密协议，以防并购计划最终流产损害中方利益。

“走向海外”系列实务指引之
《跨国并购知识产权实务指引》



撰写：楼仙英 张妍 孟海燕 魏子熙
核稿：张妍 宋蓓蓓 魏子熙
审核：孟海燕
终审：张志成

版式设计：北京合享新创信息科技有限公司·王慧岩

合作单位：北京金杜律师事务所上海分所
工业和信息化部电信研究院知识产权中心

内部资料 请勿转载



行业知识产权战略
Industry Intellectual Property Strategy

国家知识产权局保护协调司

工业和信息化部电信研究院知识产权中心

编制

北京金杜律师事务所上海分所

••2014•