

美国知识产权法律对中资企业海外并购的影响

陈小鸥

(中国科学技术部, 北京 100862)

摘要: 如今, 跨国并购已成为我国企业“走出去”的主要方式之一, 随着这种跨国投资力度和频率的不断加大, 跨国并购中涉及的知识产权问题也日益受到关注。本文以品牌(商标)和专利为重点, 介绍了美国知识产权法律法规基本情况, 分析了美国企业在并购中处理知识产权的典型做法, 并对我国企业海外并购提出了几点建议。

关键词: 美国; 跨国并购; 知识产权; 品牌(商标); 专利

中图分类号: G327.712; F217.4 **文献标识码:** A **DOI:** 10.3772/j.issn.1009-8623.2015.11.004

跨国并购已成为全球跨国投资的主要方式之一, 其中涉及的知识产权事务并购也日益受到关注。目前, 国际知识产权监管框架下主要有以下几项内容: 版权、专利、工业品外观设计、商标和其它(如植物品种保护、商业秘密、遗传资源、传统知识与文化表现形式等)。本文以品牌(商标)和专利为重点, 对美国知识产权法律法规情况进行概述, 介绍美国企业在并购中处理知识产权事务的典型做法, 并对我国企业海外并购提出建议。

1 美国知识产权法律法规情况概述

在美国, 知识产权相关的监管主要由以下几个机构负责: 美国版权局、美国专利商标局、美国食品药品监督管理局、国际贸易委员会等。^[1] 其中, 商业部下设的美国专利商标局(UAPTO)根据《专利法》授予美国专利, 按照《兰哈姆法》对商标进行注册, 并通过专利审判与上诉委员会(PTAB)或商标审判与上诉委员会(TTAB)对某些争议举行听证; 国际贸易委员会(ITC)则负责解决涉及潜在侵权货物的知识产权争议。

美国的主要知识产权法律共有 52 部, 知识产

权相关法律 42 部, 此外, 还出台了 78 部知识产权的实施细则^[2]。可以说, 美国的知识产权法律法规系统十分庞大。其中, 涉及品牌、专利事务的法律主要有《美国专利法》、《美国专利实施细则》、《美国专利审查程序手册》、《美国商标法》(也称《兰哈姆法》)、《美国关税法 1930》等。

由于知识产权本身具有较强的法域特点, 世界各国对于其相关概念和定义不尽相同。为了统一各国家在知识产权法律方面间的差异, 《伯尔尼公约》、《巴黎公约》、《罗马公约》、《华盛顿条约》(有关集成电路的知识产权条约)等国际公约先后对著作权、商标权、专利权、集成电路等做出过规定。世界贸易组织也通过《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)来协调各国知识产权的法律体系。其中, 影响美国商标法的主要国际协定有:《马德里议定书》、《尼斯协定》、《巴黎公约》、《新加坡条约》、《商标法条约》、《建立世界知识产权组织公约》和 TRIPS, 影响美国专利法律的主要国际协定包括:《布达佩斯条约》、《巴黎公约》、《专利合作条约》、《专利法条约》、《斯特拉斯堡协定》、《建立世界知识产权组织公约》和 TRIPS。

作者简介: 陈小鸥(1987—), 女, 硕士, 主要研究方向为科技管理与科技外交。

收稿日期: 2015-08-31

2 从谷歌并购摩托罗拉案例看美国企业在并购中处理知识产权问题的典型做法

根据中国商务部 2012 年资料显示，全球并购成功的计划只占 25% 不到。其中，知识产权能否发挥协同作用是企业并购成败的关键因素之一。美国的企业在并购过程中高度重视知识产权，甚至许多并购直接以获取知识产权为目的。近年热议的谷歌并购摩托罗拉一案就是如此^[3]。

2011 年 7 月，谷歌宣布以 125 亿美金的价格收购摩托罗拉移动业务，这比摩托罗拉刚刚拆分时的市值还多花了 35 亿美元^①。2014 年 1 月，谷歌公司以 29 亿美元的价格将摩托罗拉移动卖给联想公司。不知情的人乍看会以为谷歌蒙受了近百亿美元的巨额损失，但仔细分析可知，谷歌在其中获利颇丰：谷歌两年前收购摩托罗拉移动时，后者持有 17 000 项获批专利技术和 7 500 多项正在审批中的“最强大、最受尊敬的专利组合”。而联想接盘时仅获得 2 000 项专利，其余至少 15 000 项专利仍归谷歌所有。专家分析称，谷歌实际上是以 32 亿美元的成本^②，换取了大批 Android 技术专利，同时又砍掉了亏损的实体业务，可谓一箭双雕。

这一案例被视为知识产权并购的经典案例，谷歌、联想、摩托罗拉三家公司都有所获益，它们的做法也极具代表意义：

(1) 建立系统化的知识产权战略规划，结合自身长远和短期发展需要，提升知识产权内容在并购中的权重。例如，谷歌收购摩托罗拉移动得到大批专利，既让谷歌在专利应用和转让中获得可观收入，又增加了谷歌的创新活力，同时，谷歌还具备了自主设备研发及生产能力，丰富了项目管理经验，可谓一举多得。^[4]

(2) 做好知识产权价值评估，助力企业核心

业务发展。知识产权价值评估不仅包括有形资产的价值，更主要的是其潜在价值评估，即知识产权并购在未来可能给企业带来的协同效应和潜在的价值。例如，对于接盘摩托罗拉移动的联想公司，虽然 29 亿美元只买到了 2 000 个专利，但可以借此获得谷歌的交叉专利授权和 MOTO 在高端智能手机上的技术积累，并继承 MOTO 在北美的运营商关系，对于其拓展手机业务、增加产品的国际影响力加分不少。^[5]

(3) 开展知识产权尽职调查^③，充分发挥中介机构作用。由于并购中涉及战略、财务和法律等多方面的专业知识，委托专业机构（律师及知识产权机构、战略咨询顾问、投行或会计师事务所等）开展尽职调查十分必要。如摩托罗拉移动在被并购过程中雇佣了 Qatalyst Partners 和 Centerview 两家投资公司做咨询顾问，最终在 Qatalyst 的建议下，以每股 40 美元（而非谷歌报价的每股 30 美元）被并购^[6]。

3 对我国企业海外并购的几点建议

如今，跨国并购已经成为我国对外直接投资的重要方式之一，企业在并购过程中获得知识产权收益的贡献份额也在不断上升。获得有效、可靠的知识产权，既可以提升企业核心竞争力、优化资源配置、降低生产成本，还能防范知识产权法律风险，保护企业自身合法权益。因此，我国企业在海外并购中应学习美国等国家的优秀经验，充分考虑并购中存在的品牌、专利等知识产权问题，加强对有关国家法规政策的学习了解，做好相关功课，实现利益最大化、风险最小化。^[7]

(1) 在并购前，制定企业整体知识产权战略规划，选择并购对象时加大对对其知识产权资产的关注；开展知识产权尽职调查^{[8][9]}，充分发挥中介机

① 2010 年底，寻求转型的摩托罗拉公司正式拆分为“摩托罗拉移动”（Motorola Mobility Holdings Inc.）和“摩托罗拉系统”（Motorola Solutions Inc.）两家公司，其中摩托罗拉移动公司的市值为 90 亿美元，摩托罗拉系统公司市值 128 亿美元。

② 根据《福布斯》网站的数据，摩托罗拉移动在被谷歌收购时，不仅拥有 30 亿美元的现金储备，还享有 10 亿美元的税收减免优惠，这让谷歌的实际收购成本从 125 亿美元降至 85 亿美元。另一方面，谷歌在 2012 年 12 月出售摩托罗拉移动的机顶盒业务，获利近 24 亿美元。这让它的收购成本进一步降低至 61 亿美元。因此，联想以 29 亿美元接手摩托罗拉移动，谷歌账面上的损失仅有 32 亿美元。

③ 知识产权尽职调查，是指对一个企业的知识资产进行系统化的梳理，记录其知识产权现状，发现问题，评估存在风险，并提出专业的解决方案。知识产权尽职调查主要涉及以下方面：知识产权法律环境、权利人、权利内容和范围、权利清洁 / 无瑕疵问题、权利本身的效力、权利期限等。

构的专业作用，对并购后能获得的知识产权情况有准确把握；做好知识产权价值评估，尤其是潜在价值的评估，实现利益最大化。

(2) 签署协议时，对涉及知识产权问题的内容进行专门详尽的规定^①，确定相关法律责任，并做好知识产权的交割^②，避免因协议不完善或交割不当而造成遗留问题。

(3) 知识产权购入后，做好知识产权资产的维护（如商标的维护、续展等），进行侵权监控，并结合企业发展充分发掘知识产权资产的价值。■

参考文献：

- [1] World Intellectual Property Organization. Outline of the Legal and Regulatory Framework for Intellectual Property in the United States of America. [2015-06-09]. <http://www.wipo.int/wipolex/en/outline/us.html>.
- [2] World Intellectual Property Organization. United States of America(170 texts). [2015-08-17]. <http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=US>.
- [3] Ante Spencer E. For Google, the Motorola Deal was All About the Patents at First. The Wall Street Journey, 2011-09-14. <http://blogs.wsj.com/digits/2011/09/14/for-google-the-motorola-deal-was-all-about-the-patents-at-first>.
- [4] Segan Sascha. 5 Reasons Why Google Sold Motorola, and 5 Reasons Why Lenovo Bought it. (2014-01-30) [2015-06-09]. <http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2430130,00.asp>.
- [5] 新浪科技网. 谷歌低价抛售摩托罗拉移动并非亏本买卖. (2014-01-30) [2015-06-09]. <http://tech.sina.com.cn/i/2014-01-30/10319137953.shtml>.
- [6] Rusli Evelyn M. How Google-Motorola Deal Came Together, The New York Times, 2011-09-13, http://dealbook.nytimes.com/2011/09/13/how-the-google-motorola-deal-went-down/?_r=0.
- [7] 刘云波, 余炳文. 我国企业跨国并购中的知识产权调查. (2014-11-19) [2015-06-09]. http://www.iprcn.com/IL_Lwxc_Show.aspx?News_PI=2432.
- [8] Harroch R.D. and Lipkin D.A. 20 Key Due Diligence Activities in a Merger and Acquisition Transaction. (2014-12-19) [2015-06-09]. <http://www.forbes.com/sites/allbusiness/2014/12/19/20-key-due-diligence-activities-in-a-merger-and-acquisition-transaction>.
- [9] 张文俊. 中国企业境外并购中的知识产权. [2015-06-06]. <http://www.hllawyers.com/publications/cn/publications-65.html>.

IP Laws——A Compulsory Course for Chinese Enterprises in Overseas Mergers and Acquisitions

CHEN Xiao-ou

(Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China, Beijing 100862)

Abstract: As one of the principal methods for Chinese enterprises to enter the international market, international mergers and acquisitions, especially the intellectual property issues concerned, have attracted more attention. In the paper, the author introduces the IP law system in U.S. and analyzes how the U.S. companies do with the IP issues in mergers and acquisitions, and proposes advices for our enterprises.

Key words: USA; international mergers& acquisition; intellectual property; brand(trademark); patent

^① 如权利人（共同拥有人）描述、权利种类或性质（著作权、商标、发明、不公开信息）、原始持有还是受让、权利是否完整、清洁无瑕疵、期限（剩余部分）、限定条件等。

^② 知识产权的交割是指收购方派出的团队须与目标企业的对应团队做好所有涉及知识产权的文件核查及官方文件查验及确认或变更工作。