



联合国国际贸易法委员会
第六工作组（担保权益）
第十五届会议
2009年4月27日至5月1日，纽约

《贸易法委员会担保交易立法指南》关于知识产权担保权的附件

秘书处的说明

目录

	段次	页次
二. 适用范围和当事人意思自治	1-24	2
A. 广泛适用范围	1-21	2
B. 当事人意思自治原则对知识产权担保权的适用	22-24	7
三. 知识产权担保权的设定	25-66	8
A. 设定和第三方效力的概念	26-28	8
B. 担保权的统一概念	29	9
C. 对设定知识产权担保权的要求	30-32	9
D. 设保人对拟设保知识产权享有的权利	33	9
E. 知识产权有担保债权人和所有权人之间的区分	34-36	10
F. 知识产权背景下担保资产的种类	37-59	10
G. 未来知识产权的担保权	60-64	15
H. 关于知识产权可转让性的法律或合同限制	65-66	16



二. 适用范围和当事人意思自治

[工作组注意：第 1-24 段见 A/CN.9/WG.VI/WP.35 号文件第 46-67 段、A/CN.9/667 号文件第 29-31 段、A/CN.9/WG.VI/WP.33 号文件第 82-108 段、A/CN.9/649 号文件第 81-87 段。]

A. 广泛适用范围

1. 《指南》适用于由法人或自然人为所有类别债务作保而在所有类别动产（包括知识产权）上设定或取得的担保权，并适用于为担保目的进行的所有交易，而不论当事人对其如何称谓或先前的法律如何定性（见建议 2 和 8）。本附件对于知识产权担保权具有同样广泛的适用范围。

1. 所涵盖的担保资产

2. 各类知识产权的定性问题以及每一类知识产权可否转移并因而可以设保的问题属于与知识产权有关的法律的问题。不过，《指南》和附件基于以下一般假设，即可以对专利、商标和版权的经济权利设定担保权（但若与知识产权有关的法律不允许，不能对作者的精神权利设定担保权）。《指南》和附件还假设，担保资产可以是所有权人的各种专属权、许可人的权利、许可使用人的权利或对于有形资产使用的知识产权的权利。

3. 不过，如刚才所述，对《指南》和附件的范围有一个重要限制。根据财产法的一般规则，拟设保的权利必须按照一般财产法和与知识产权有关的法律能够转让。应当指出，除对于未来应收款和大批转让应收款的可转让性的法定限制以外，《指南》所建议的法律不优先于任何其他法律（包括与知识产权有关的法律）对特定类别资产担保权的设定和强制执行或对特定类别资产可转让性加以限制的规定，特定类别资产包括知识产权（见建议 18）。

2. 所涵盖的交易

4. 如前所述，《指南》适用于为担保目的进行的所有交易，无论当事人或与知识产权有关的法律对其如何称谓。换言之，无论与知识产权有关的法律把为担保目的向债权人转让知识产权视为该权利的有条件转让还是“彻底”转让，《指南》均将这类交易定性为产生担保权的交易，并因此适用于这类交易。

3. 知识产权的彻底转让

5. 《指南》适用于应收款的彻底转让（即所有权的转让）（见建议 3）。由于《指南》将知识产权许可使用人应付的使用费视为应收款，因此也适用于收取使用费的权利的彻底转让。将应收款的彻底转让纳入《指南》的范围反映出一个事实，即这些转让通常被视为融资交易，并且在实践中通常很难与以应收款作保的贷款区分开来。

6. 《指南》还适用于为担保目的进行的所有动产转让，并将这些转让视为担保手段（见建议 2(d)项）。这样，如果一国颁布《指南》各项建议，为担保目的进行的知识产权（不管是全部所有权还是在范围、时间或地域方面有限的权利）转让将视作担保交易。因此，当事人将能够仅利用《指南》建议的法律所规定的方法即可设定知识产权担保权，而不必采取其他“转让”手续。这种结果将不影响许可实践，因为按照《指南》，许可协议并不设定担保权，而许可协议的终止权并非担保权。

7. 但是，《指南》不适用于其他任何动产包括知识产权的彻底转让，除非资产彻底转让的受让人和对资产享有担保权的有担保债权人之间存在优先权冲突。将其他任何动产包括知识产权的彻底转让排除在外的原因是，其他法律包括与知识产权有关的法律充分涵盖了这些转让，而且就某些类型的知识产权而言，需要对这些转让进行专门登记。

4. 范围限制

8. 《指南》假设，为了促进以知识产权为基础获得融资，颁布《指南》各项建议的各国将在各自的现代担保交易制度中列入关于知识产权担保权的规则。因此，颁布《指南》各项建议的各国不妨审查本国与知识产权有关的法律，以便将设定知识产权担保权的各种手段（包括虚拟转让）替换为普通担保权。但是，《指南》也认识到，列入的这些规则必须同每个颁布国与知识产权有关的法律的政策和基础结构相一致（见建议 4(b)项）。

9. 本附件各章详细讨论担保交易法同与知识产权有关的法律可能交叉之处。为了给这种有关建议 4(b)项所产生影响的更详细讨论提供一种背景，此时应当说明：(a)哪些问题显然属于与知识产权有关的法律的范畴，而无意通过《指南》对之产生任何影响；(b)哪些问题已由《指南》规定了规则，而与知识产权有关的法律中有与《指南》不同的方式调整同一问题的规则，前者将由后者所取代或补充。

(a) 知识产权和知识产权担保权之间的区分

10. 《指南》只涉及担保交易法所独有的法律问题，而不涉及与充当担保权标的物的资产的性质和法律属性有关的问题。后者是适用于特定资产的财产法的专属范围（仅在应收款方面有部分例外，因为《指南》也涵盖应收款的彻底转让）。

11. 因此在知识产权融资情形下，《指南》不影响、也无意影响与设保人知识产权的存在、有效性、可执行性和内容有关的问题。这些问题完全由与知识产权有关的法律确定。当然，有担保债权人为了评估拟设保资产是否存在及其质量情况，需要注意这些规则，但这也适用于其他任何资产。以下作为示意而非穷尽列举一些与知识产权有关的法律处理的与这种评估有关的问题。当然，与知识产权有关的法律也可以处理下表中没有列入的问题。

版权：

- (a) 确定谁是作者或合作作者；
- (b) 版权保护期；
- (c) 法律赋予的经济权利以及保护限制和除外情形；
- (d) 受保护标的物的性质（作品的表达方式还是作品所体现的思想，以及两者之间的界线）；
- (e) 经济权利的可转让性作为法定事项；
- (f) 终止转让和许可的可能性和规范权利的转让或许可的其他规定；
- (g) 精神权利的范围和不可转让性；
- (h) 与行使和转让权利有关的假定以及对谁可行使权利的限制；
- (i) 委托创作作品和受雇人在雇用范围内创作的作品的原始所有权的归属问题。

专利：

- (a) 确定谁是发明人或合作发明人；
- (b) 专利的有效性和应在哪一国申请（或备案）和登记；
- (c) 保护限制和除外情形；
- (d) 保护范围和期限；
- (e) 质疑专利无效的理由（显而易见或缺乏新意）；
- (f) 某些以前的出版物是否无法获得专利；
- (g) 是向先使用专利者提供保护，还是向先提出申请者提供保护。

商标和服务标识：

- (a) 确定谁是标识的第一使用人或所有权人；
- (b) 标识保护赋予先使用标识者还是先提出申请者；
- (c) 事前使用是否是在标识登记处登记的一个先决条件，或者该权利是否通过初始登记取得，通过后来使用维持；
- (d) 权利保护基础（独特性）；
- (e) 失去保护的根据（持有人未能确保标识与所有权人投放市场的货物之间的相关性），例如在下述情况下：
 - (一) 在许可人并不直接或间接控制与标识有关的货物或服务的质量或性质时发放使用许可（所谓的“光许可”）；
 - (二) 改变标识从而使其外观与所登记的标识不相符；

(f) 标识是否可以善意或恶意转让。

(b) 担保交易法与知识产权法之间可能重叠的领域

12. 刚才所述的问题并不产生服从与知识产权有关的法律的任何必要性，因为《指南》根本无意处理这些问题。换言之，这些问题不属于建议 4(b)项所述原则可予适用的问题。只有在下述情况下才会产生服从问题：颁布国与知识产权有关的法律对属于《指南》范围的问题，即与知识产权担保权的设定、第三方效力、优先权、强制执行或适用法有关的问题规定了一项知识产权特定规则。

13. 服从的准确范围和影响不能抽象而论，因为各国确立知识产权特定规则的程度有很大差异，实际上，甚至在一国之内，根据所涉知识产权的类别，也存在很大差异。不过，下列范例说明通常遇到的一些情况。

例 1

14. 在有些国家，担保权是以转让担保资产所有权的方式设定的，这些国家不允许对商标设定担保权，因为担心有担保债权人的所有权会损害商标持有人必须拥有的质量控制权。这种国家若采用《指南》的建议，就会使转让变得没有必要，并使这种禁止失去根据，因为按照《指南》中的担保权概念，设保人保留担保资产的所有权（有担保债权人是否取代所有权人或次级权利持有人而取得所有权人或次级权利持有人根据与知识产权有关的法律所享有的权利是另一回事）。不过，采用《指南》的建议并不自动取消这种禁止。有关服从的要求意味着需要对有关的知识产权特定法律作出特定修改。

例 2

15. 少数一些国家，作为一个与知识产权有关的法律的问题，对于需在专门的知识产权登记处登记的知识产权类别而言，在这种登记处登记知识产权的转让或知识产权担保权是彻底转让的确立或取得第三方效力或者彻底转让和担保权这两者的确立和设定或取得第三方效力的一个强制性先决条件。鉴于建议 4(b)项所载服从与知识产权有关的法律这一原则，采用《指南》的建议不会影响这一规则的适用，并依然要求进行这种专门登记。但是，服从与知识产权有关的法律不足以处理担保权普通登记处和知识产权登记处之间的协调问题（见 A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2，第 15-19 段），也不足以解决可否对未来知识产权设定担保权和通知中可否提及未来知识产权的问题（见下文第 60-63 段和 A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2，第 20-22 段）。

例 3

16. 在有些国家，与知识产权有关的法律规定可在知识产权登记处登记彻底转让和担保权，但登记并不是强制性的，不是设定或取得第三方效力的一个绝对前提。不过，登记会产生优先权结果，使未登记的交易次于已登记的交易。在这种国家，建议 4(b)项将保全该国与知识产权有关的法律的这一规则，因此希望得到最完善保护的有担保债权人可能既需在担保权普通登记处登记担保权通

知，也需在知识产权登记处登记担保协议或有关担保协议的通知（尽管如果知识产权登记处允许登记担保权，在该登记处登记足以满足所有目的）。这是因为：(a)在担保权普通登记处登记是按照担保交易法取得第三方效力的一个必要前提；(b)为保护有担保债权人，使其担保权避免按照知识产权特定优先权规则次于在知识产权登记处登记的竞合彻底转让或担保权，必须将该担保权在知识产权登记处进行登记。

17. 在有些国家，只有当享有所登记权利的人取得权利时不知悉未登记的权利的情况下（例如善意买受人），在有关知识产权登记处登记转让和担保权才能提供相对于先前未登记的转让或担保权的保护。在一些国家，这种规则是《指南》根据建议 4(b)项必须服从的与知识产权有关的法律的规则（而不是该国整个法律体系中担保交易法的一般规则）。在这些国家采用《指南》的建议会产生另一个问题，即在担保权普通登记处登记知识产权担保权是否构成对在知识产权登记处登记担保权的后继有担保债权人发出的推定通知。如果是的话，则按照规定了这种善意买受人规则的国家的法律，已在担保权普通登记处登记担保权通知的有担保债权人无需也在知识产权登记处登记一份文件或文件的通知，即可享有相对于后继受让人和有担保债权人的优先权。否则，根据该国的法律，可能需要在知识产权登记处登记担保权文件或通知才能取得相对于后继善意买受人的优先权。

例 4

18. 作为一个与知识产权有关的法律的问题，有些国家规定必须在有关知识产权登记处登记知识产权转让的文件或通知，但不必登记知识产权担保权的文件或通知。在这种情形下，登记只在受让人之间而不在受让人和有担保债权人之间产生优先权结果。在采取这种做法的国家，有担保债权人必须确保在知识产权登记处适当登记向其设保人进行的所有知识产权转让的文件或通知，才能避免使设保人的所有权次于后来登记的转让。否则的话，有担保债权人的权利将由担保交易制度决定。同样，有担保债权人也必须确保在知识产权登记处适当登记设保人为担保目的向其进行的转让的文件或通知，才能避免设保人的后继受让人享有的权利优先于对有担保债权人的担保转让。

例 5

19. 作为一个与知识产权有关的法律的问题，在有些国家，完全可以在知识产权登记处登记知识产权转让和担保权的文件或通知，这种登记只是为了便于查明目前的所有权人。不予登记既不会导致交易无效，也不会影响优先权（尽管可能会产生证据上的推定）。在采取这种做法的国家，立场基本上与不存在专门登记处（例如版权通常就没有专门登记处）的情形相同。这些问题由与知识产权有关的法律处理的，《指南》服从与知识产权有关的法律。但如果这些问题留给一般财产法确定，则不存在服从的问题，因为《指南》之前的规则不是从与知识产权有关的法律而来，而是从一般财产法而来。因此，采用《指南》将会取代关于知识产权担保权的设定、第三方效力、优先权等等的现有规则。当然，有关这些问题的原有规则继续适用于知识产权的彻底转让，因为《指

南》只涉及知识产权担保权。这样，有担保债权人将需要核实向其设保人进行的任何知识产权彻底转让的质量。但这类风险管理与对不存在专门登记处的其他任何类型担保资产进行的必要管理并无不同。

例 6

20. 一连串知识产权受让人中谁是知识产权所有权人的问题是属于与知识产权有关的法律的问题。与此同时，一项转让是彻底转让还是为担保目的进行的转让，则属于一般财产法和担保交易法的问题。最后，许可协议下许可的法律性质是与知识产权有关的法律和合同法的问题。

例 7

21. 如果与知识产权有关的法律中有专门规则，专门规范知识产权担保权的强制执行问题，则这些规则优先于《指南》的强制执行制度。但是，如果与知识产权有关的法律中没有关于该事项的特定规则，而将知识产权担保权的强制执行问题留给民事诉讼程序法处理，则《指南》所述的担保权强制执行制度将优先。同样，如果与知识产权有关的法律中没有关于非司法强制执行的特定规则，则将适用《指南》关于担保权非司法强制执行的有关制度（见 A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3，关于强制执行的一章）。

B. 当事人意思自治原则对知识产权担保权的适用

22. 《指南》基本上承认当事人意思自治原则，但确实也阐明了一些例外情形（见建议 10 和建议 111-112）。只要与知识产权有关的法律不限制当事人意思自治，该原则也同样适用于知识产权担保权（见 A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3，第 23-25 段）。应当指出的是，建议 111-113 只适用于有形资产，因为这些建议提及的是对担保资产的占有，而无形资产顾名思义是无法占有的。

23. 在与知识产权有关的担保交易中，对当事人意思自治原则可作如下特殊表述：设保人和有担保债权人可以约定，有担保债权人可按照与知识产权有关的法律取得所有权人或次级权利持有人的某些权利，从而成为所有权人或次级权利持有人，有权例如登记或续展登记，并有权起诉侵权人。这种约定可以是担保协议中的一项特别条款，也可以是设保人和有担保债权人之间的一项单独协议，因为按照《指南》，有担保债权人并不仅仅因为取得担保权而成为所有权人。

24. 还应当指出的是，因知识产权受到侵犯而获得的损害赔偿将属于“收益”（“与担保资产有关的一切所得”）的定义范围，原始设保知识产权的担保权将延及这些收益。不过，行使侵权索赔权的权利（相对于获得侵权损害赔偿的权利而言）是一个不同的问题。这一权利并不构成收益，因为收益的定义包含“与担保资产有关的一切所得”等词语，对定义中作为示意（即非穷尽）列举的各项权利（“包括……和因担保资产的瑕疵、损坏或灭失产生的索偿权”）加以限定，而该权利不属于这些限定词语的范围。

三. 知识产权担保权的设定

[工作组注意：第 25-64 段见 A/CN.9/WG.VI/WP.35 号文件第 68-102 段、A/CN.9/667 号文件第 32-54 段、A/CN.9/WG.VI/WP.33 号文件第 112-133 段、A/CN.9/649 号文件第 16-28 段。]

25. 《指南》关于设定担保权的一般性评述和建议适用于知识产权担保权（见建议 13-19），并以以下各段的特定资产评述作为补充。

A. 设定和第三方效力的概念

26. 对于所有类型的担保资产（包括知识产权），《指南》都对担保权的设定（在当事人之间的效力）和担保权对抗第三方的效力进行了区分，并对这两种结果的实现规定了不同要求。事实上，这意味着担保权设定的要求可以保持在最低限度，任何补充要求的目的都是处理第三人的权力。这种区分的主要目的是实现《指南》所建议的法律的三个主要目标，即以简单和高效方式设定担保权，与此同时增强稳定性和提高透明度，并确立明确的优先权规则（见建议 1(c)、(f)和(g)项）。

27. 根据《指南》，担保权可以设保人和有担保债权人之间订立协议的方式设定（见建议 13）。要想担保权具有对抗第三人的效力，还须采取另外的步骤。就无形资产而言，这一步骤是向第三人发出可能存在担保权的通知，该通知确立藉以确定有担保债权人和相竞求偿人之间优先权的客观标准（见建议 29）。这样，如果按照《指南》的要求设定了担保权，则担保权在设保人和有担保债权人之间有效，即使尚未采取使担保权具有对抗第三人效力所必需采取的额外步骤（见建议 30）。其结果是，有担保债权人可以按照《指南》第九章规定的程序强制执行该担保权，当然须按照第五章规定的优先权规则视相竞求偿人的权利而定。

28. 这种区分同样适用于知识产权担保权。因此，根据《指南》，知识产权担保权即使不具有对抗第三人的效力，也在设保人和有担保债权人之间有效。在有些国家，与知识产权有关的法律作了这种区分。但是，在另一些国家，与知识产权有关的法律没有作这种区分，而是规定担保权的设定和取得对抗第三人效力要求采取相同行动。在此情况下，如建议 4(b)项所要求，《指南》服从该法律。为确保担保交易法同与知识产权有关的法律之间更好地协调，颁布《指南》的建议的国家不妨对其与知识产权有关的法律进行审查。这类审查应使各国能够确定：(a)与知识产权有关的法律没有对知识产权担保权的设定及其取得对抗第三人效力作出区分是否出于与知识产权有关的法律（而非其他法律，如一般财产法、合同法或担保交易法）的特殊政策目标，这种做法是否应予保留；或者(b)在与知识产权有关的法律中是否应予作出这种区分，以便与《指南》所建议法律的有关做法相一致。

B. 担保权的统一概念

29. 与知识产权有关的法律允许设定知识产权担保权的，可能会提到知识产权的彻底转让或有条件转让、抵押、质押、信托或类似术语。《指南》使用“担保权”这一术语来指代为担保目的进行的所有交易。这称作担保交易的“统一处理法”。尽管《指南》作为一种例外情况，设想在购置款融资的有限情形下采取非统一处理法的国家可以继续将这种交易称作保留所有权或融资租赁，但这一例外只适用于有形资产，因此在知识产权情形下并不相关。颁布《指南》的建议的国家似宜审查本国与知识产权有关的法律，以便：(a)将用于指代有担保债权人权利的所有术语替换为“担保权”一词，或(b)规定起担保作用的权利无论使用什么术语，都应得到同样的处理，处理方式应与《指南》对担保权的处理方式相一致。

C. 对设定知识产权担保权的要求

30. 按照《指南》，对无形资产设定担保权要求有书面协议。此外，设保人必须对拟设保资产拥有权利或有权对其设保。协议必须反映当事人设定担保权的意图，列明有担保债权人和设保人的身份，并对附担保债务和担保资产加以描述（见建议 13-15）。如前所述，设定无形资产担保权无需额外步骤。为实现担保权的第三人效力所要求采取的任何额外步骤（例如在担保权普通登记处登记）并非在设保人和有担保债权人之间有效设定担保权所需。

31. 不过，许多国家与知识产权有关的法律对知识产权担保权的设定规定了不同的要求。例如，为设定担保权，可能要求在有关知识产权登记处登记知识产权担保权的文件或通知（例如为担保目的进行的转让、知识产权的抵押或质押）。此外，按照与知识产权有关的法律，可能需要在担保协议中对拟设保的知识产权作具体描述。因此，《指南》所规定的充分描述（例如包含“全部知识产权”的描述）按照知识产权法可能并不充分。一切都取决于与知识产权有关的相关法律的具体规定。同样，由于有些知识产权登记处按其所涉具体知识产权而不是按设保人的名称或其他标识来编制所登记交易的索引，因此仅指明“设保人全部知识产权”的文件不足以设定一项担保权，而有必要在担保协议和为设定担保权而在知识产权登记处登记的任何其他文件中指明每一项知识产权。

32. 在所有这些情形下，按照建议 4(b)项所载的原则，《指南》建议的法律只有在不抵触与知识产权有关的法律的情况下才适用。当然，颁布《指南》的国家似宜考虑审查本国与知识产权有关的法律，以确定与设定知识产权担保权有关的不同概念和要求是出于与知识产权有关的法律的特定政策目标并应予保留，还是应当与《指南》所建议法律的有关概念和要求加以统一。

D. 设保人对拟设保知识产权享有的权利

33. 如前所述，设保人必须对拟设保资产享有权利或有权对其设保（见建议 13）。担保交易法的这一原则同样适用于知识产权。设保人可以对其全部权利

或仅对有限权利设保。这样，知识产权所有权人或次级权利持有人可以对其全部权利或对时间、范围或地域方面有限的权利设保。此外，作为一个一般财产法问题，设保人只有在其资产按照一般财产法可以转让的情况下才能对这些资产设保。这项原则也适用于与知识产权有关的担保交易。因此，所有权人或次级权利持有人只有在其权利按照与知识产权有关的法律可以转让的情况下才能对这些权利设保。

E. 知识产权有担保债权人和所有权人之间的区分

34. 在《指南》规定的担保交易法中，设定担保权并不改变设保知识产权的所有权人（或次级权利持有人）（换言之，谁是所有权人或权利持有人），有担保债权人也不能仅仅因为取得了知识产权担保权而成为所有权人（或次级权利持有人）。

35. 但是，根据《指南》关于强制执行的一章，在设保人违约时，有担保债权人可以通过处置担保资产而行使担保权（知识产权所有权人或次级权利持有人的权利），或者可以提议保留担保资产作为对附担保债务的清偿（见建议 156-157）。在某些情况下，有担保债权人后来可能成为它所进行的处置的买受人（见建议 141 和 148）。这样，虽然《指南》没有规定设定知识产权担保权改变设保知识产权的所有权人（或次级权利持有人），但在设保人违约时有担保债权人权利的行使往往导致设保人的设保知识产权被转让（由与知识产权有关的法律确定的所有权人或次级权利持有人的身份可能因此而改变）。在知识产权担保权的强制执行导致向有担保债权人处置或由其保留知识产权以作为对附担保债务的清偿的情况下，有担保债权人可能成为所有权人或次级权利持有人，依设保人的权利而定。

36. 无论如何，谁是知识产权的所有权人（或次级权利持有人）以及当事人能否自行对此作出决定的问题属于与知识产权有关的法律的问题。根据与知识产权有关的法律，有担保债权人可作为所有权人对待（并且可以例如续展登记或起诉侵权人），或者有权与所有权人达成关于有担保债权人将成为所有权人的协议。

F. 知识产权背景下担保资产的种类

37. 根据《指南》，不仅可对知识产权所有权人的权利设定担保权，而且可对次级权利持有人的权利设定担保权，如许可协议下许可人或许可使用人的权利。此外，还可对使用知识产权的有形资产（例如名牌手表或带有商标的服装）设定担保权。如前所述，拟设保知识产权需要在担保协议中加以描述（一般性说明已经足够；见建议 14(d)项）。

38. 应当指出，《指南》（对作为未来应收款的未来应收款或大批转让应收款的可转让性有法定限制的除外；见建议 23）并不推翻与知识产权有关的法律（或其他法律）限制知识产权（或其他）资产的担保权设定或强制执行或可转让性的任何规定（见建议 18）。同样，《指南》并不影响合同对知识产权可转

让性的限制（但确实影响合同对应收款可转让性的限制；见建议 24）。这样，如果按照与知识产权有关的法律，不得对一项知识产权设定或强制执行担保权，或者如果该知识产权属于不可转让，《指南》建议的法律不干预这些限制。

1. 所有权人的权利

39. 《指南》适用于担保资产属于所有权人权利的担保交易。一般而言，所有权人的权利的实质是享有知识产权的权利、防止未经授权使用知识产权和起诉侵权人的权利、登记知识产权的权利和授权他人使用知识产权以收取使用费的权利。

40. 如果按照与知识产权有关的法律，可在这些权利上设定担保权并且担保权可以强制执行，或者这些权利可以转让，则所有权人可以按照《指南》建议的法律对其所有或部分权利设定担保权。如果这些权利按照与知识产权有关的法律不可设保或转让，就不能按照《指南》建议的法律设定担保权，因为如前所述，《指南》不影响限制担保权的设定或强制执行的法律条文，也不影响资产的可转让性，但与未来应收款和大批转让应收款的可转让性有关的条文除外（见建议 18）。

41. 同样，所有权人起诉侵权人并获得赔偿的权利（所有权人权利的附带权利）是否可独立于所有权人的其他权利用作担保资产也属于与知识产权有关的法律的问题。特别是关于所有权人起诉侵权人并获得赔偿的权利，该权利是否属于所有权人原始设保权利的一部分，担保权是否延及任何赔偿，将其作为收益，或者设保知识产权的受让人是否可以继续进行悬而未决的诉讼，这些都将取决于具体情形。

42. 因此，在所有权人权利上设定担保权时已经发生了侵权行为，所有权人已经起诉了侵权人，侵权人也已向所有权人支付了赔偿的，则在设定担保权之前支付的金额不属于所有权人设保权利的一部分，在发生违约时有担保债权人不能将此赔偿作为原始担保资产的一部分而提出求偿。不过，如果赔偿是在设定担保权之后支付给所有权人（无论是因为设定担保权之前还是之后发生的侵权行为），有担保债权人可提出求偿，但只能将之作为原始担保资产的收益。如果赔偿尚未支付，而且应收款已在担保协议中有关原始担保资产的描述中列入的，应收款可以是原始设保知识产权的一部分；否则，发生违约时，有担保债权人可以对该应收款提出求偿，将之作为原始担保资产的收益。最后，在设定担保权时诉讼悬而未决的，在强制执行出售中买受知识产权的人应能够接管该诉讼并获得判决的任何赔偿（再次，如果与知识产权有关的法律允许的话）。

43. 类似考虑也适用于登记知识产权或进行续展登记的权利是否可以设保或转让并从而属于所有权人设保权利一部分的问题。登记或续展登记知识产权的权利是否可以设保或是否是所有权人不可转让的权利，这是属于与知识产权有关的法律的问题。该权利是否属于所有权人的设保权利的一部分则是在担保协议中如何描述担保资产的问题。

2. 许可人的权利

44. 按照《指南》，可对担保协议下许可人的权利设定担保权。如果许可人是所有权人，则如前所述，该许可人可对如上所述其（全部或部分）权利设定担保权。如果许可人不是所有权人，而是给予分许可的许可使用人，一般而言，可对其根据分许可协议收取使用费的权利设定担保权（关于许可使用人的权利，见下文第 53-54 段）。这类许可人也可对其根据许可协议和相关法律可能享有的其他有价值的合同权利设定担保权。这些合同权利可以包括：例如许可人迫使许可使用人为许可使用的知识产权或使用知识产权的产品做广告的权利，或迫使许可使用人仅以某种特定方式推销所许可使用的知识产权的权利，以及在许可使用人违约时终止许可协议的权利。

45. 按照大多数法律制度所采取的而且也是《联合国转让公约》所反映的办法，《指南》将知识产权因为转让或许可而产生的收取使用费的权利作为应收款形式的知识产权收益处理。这意味着，关于收益担保权的一般性讨论和建议在按照专门针对应收款的讨论和建议加以修改后，适用于收取使用费的权利。因此，根据《指南》，与未来应收款转让或应收款大批转让或部分转让有关的法定禁止将不可执行（见建议 23）。但其他法定禁止或限制不受影响（见建议 18）。此外，许可使用人有权向使用费受让人提起许可协议或同一交易中的其他任何协议所产生的所有抗辩或抵销权（见建议 120）。

46. 在这方面，必须指出，不予考虑的法定禁止仅涉及作为未来应收款的未来应收款。它们不影响基于应收款性质的法定禁止，例如未来应收款作为工资或使用费可能依法应当直接付给作者或收账公司的情况。许多国家有“作者保护”法或类似的法律，规定从使用知识产权中赚取的某一部分收入属于“公平报酬”一类，必须付给作者或其他有资格的当事人或其收账公司。这些法律通常明确规定此类受付款不能转让。《指南》有关应收款转让限制的建议不适用于这些或其他法定限制。

47. 此外，必须指出，担保交易法将收取使用费的权利作为应收款形式的知识产权收益处理，并不影响与知识产权有关的法律以不同方式处理这种收取使用费的权利。这些法律特别包括关于使用费是如何或何时赚取的国际会计规则（例如，国际会计准则委员会国际会计准则第 38 号）。因此，许可协议的当事人或对许可人收取使用费的权利设定担保权的担保协议的当事人应当考虑到这些规则。

48. 最后，同样重要的是要指出，将收取使用费的权利按照处理任何其他应收款的相同方式处理并不影响许可协议与支付使用费有关的条款和条件，如分期付款或依据市场条件或销售数额按百分比付款。

49. 根据《指南》，如果规定支付使用费的许可（或分许可）协议中包含一项合同条款，限制许可人（或分许可人）向第三人（“受让人”）转让使用费的能力，许可人（或分许可人）的使用费转让仍然有效，许可使用人（或分许可使用人）不能仅仅因为使用费被转让而终止许可协议（或分许可协议）（见建议 24）。但是，按照《指南》，许可使用人（作为所转让应收款的债务人）的

权利不受影响，除非《指南》所建议的担保交易法另有规定（见建议 117(a)项）。具体来说，许可使用人有权向受让人提起许可协议或同一交易中的其他任何协议所产生的所有抗辩或抵销权（见建议 120(a)项）。此外，《指南》不影响许可人（或分许可人）在其他法律下因违反禁止转让协议而应负的赔偿责任（见建议 24）。

50. 应当指出的是，建议 24 只适用于应收款，而不适用于知识产权。这意味着该建议不适用于许可人和许可使用人之间规定许可使用人无权授予分许可的协议。

51. 同样应当指出的是，建议 24 只适用于应收款债权人和该应收款债务人之间规定债务人所欠债权人的应收款不可转让的协议，而不适用于应收款债权人和该应收款债务人之间规定第三人对债务人所欠的应收款债务人不能实行转让的协议。因此，建议 24 不适用于许可人和许可使用人之间规定许可使用人不能对其收取第三方分许可使用人支付的分许可权使用费的权利进行转让的协议。例如，如果许可人和许可使用人约定分许可使用费用于许可使用人进一步开发许可使用的知识产权，可能会订立这种协议。因此，建议 24 不影响许可人的下述权利：与许可使用人谈判达成许可协议，以便依协议控制谁能使用知识产权或者控制许可使用人和分许可使用人所支付的使用费的流向。但是，在许可使用人作为分许可人对收取分许可使用费的权利设定担保权的情况下，许可人不能依协议控制使用费的流向（当然，除非许可人禁止分许可）。此外，如果许可使用人破产，许可人将被作为无担保债权人对待，除非它取得以收取使用费的权利作保的担保权。

52. 此外，建议 24 不适用于许可人和许可使用人之间规定如下的协议：在许可使用人违反关于不得转让分许可使用人应付许可使用人的使用费的约定时，许可人将终止许可协议。在这种情形下，应当指出的是，如果许可人有权在许可使用人违反这一约定时终止许可协议，那么分许可使用人就会积极确保许可人得到付款。另外，建议 24 还不影响许可人的下述权利：(a)与许可使用人约定，许可使用人的部分使用费（这是许可使用人向许可人支付使用费的一个来源）由分许可使用人支付到许可人名下的账户，或(b)取得以分许可使用人未来应付许可使用人的使用费作保的担保权，并在担保权普通登记处（或有关的知识产权登记处）登记担保权通知，从而使所取得的担保权优先于许可使用人的其他债权人（但须遵循《指南》关于取得担保权的第三方效力和优先权的规则）。

3. 许可使用人的“权利”

53. 一般而言，许可使用人获授权按照许可协议的条款使用所许可的知识产权。许可使用人还可能有权授予分许可，并且有权作为分许可人按照分许可协议收取使用费，除非许可协议或与知识产权有关的法律另有规定。上文有关许可人权利的讨论同样适用于许可使用人作为分许可人的权利。

54. 有些与知识产权有关的法律规定，未经许可人同意，许可使用人不得对其获得的使用所许可知识产权的授权设定担保权，或者对其作为分许可人向分许可使用人收取使用费的权利设定担保权（许可使用人将其企业作为经营中企业

出售的除外)。原因是, 许可人依协议对所许可的知识产权拥有控制权非常重要, 以决定谁可使用该知识产权。否则, 与知识产权有关的资料的保密性和价值可能会受到损害。如果许可证可以转让并且许可使用人转让了该许可证, 则受让人应按许可协议的条款和条件取得该许可证。《指南》不影响这些许可做法。

4. 有形资产使用的知识产权中的权利

55. 知识产权可用于有形资产。例如: 有形资产可能是通过获得专利的工艺或通过行使专利权生产出来的; 牛仔服可能带有商标; 轿车可能带有芯片, 其中包含有版权的软件拷贝; CD 可能载有软件程序; 热力泵可能包含专利产品。

56. 有形资产使用知识产权时, 涉及两种不同类型的资产。一种是知识产权; 另一种是有形资产。这些资产彼此独立。与知识产权有关的法律允许所有权人控制有形资产的许多用途但非所有用途。例如, 与版权有关的法律允许作者(或其他权利持有人)防止未经授权复制一本书, 但不允许其防止经授权的书店转售从经授权的售卖中购得的图书, 或者防止最终买方读书时在空白处作笔记。因此, 知识产权担保权不延及使用知识产权的有形资产, 有形资产担保权也不延及有形资产使用的知识产权。

57. 当然, 担保协议的当事人可以约定, 既对有形资产又对该资产使用的知识产权设定担保权。例如, 可对有商标的牛仔服库存品和该商标设定担保权, 使有担保债权人在设保人违约时既有权出售设保的有商标牛仔服, 也有权生产标有设保商标的其他牛仔服。换言之, 担保权的范围取决于担保协议对担保资产的描述。在这方面产生的问题是, 对有形担保资产的描述应当具体(例如, “我的所有库存品和所有相关的知识产权及其他权利”), 还是一般性描述(“我的所有库存品”)已经足够。一般描述似乎符合《指南》的各项原则和当事人的合理期望, 其中认识到所涉及的是相互独立的资产。同时还应当尊重与知识产权有关的法律关于担保协议中对拟设保知识产权的描述的主要原则。

58. 如前所述, 使用知识产权的有形资产上的担保权不延及有形资产所使用的知识产权, 但确实适用于有形资产本身, 包括该资产使用知识产权的那些特征(例如, 该担保权适用于可正常观看的电视机)。因此, 这种资产的担保权不赋予有担保债权人利用该知识产权生产额外资产的权利。但若发生违约, 拥有该有形资产担保权的有担保债权人可以行使担保交易法所认可的救济办法, 前提是这种救济办法的行使不影响根据与知识产权有关的法律已经存在的权利。按照所适用的与知识产权有关的法律, “穷竭”的概念(或类似概念)可适用于担保权的强制执行(关于强制执行问题的讨论, 见 A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3)。

59. 上述评论意见可在下列建议中反映出来:

“法律应当规定, 对于使用知识产权的有形资产上的担保权, 除非担保协议另有规定, 知识产权担保权不延及使用该知识产权的有形资产, 此类有形资产的担保权也不延及该知识产权。不过, 本建议概不限制享有知

知识产权担保权的有担保债权人在与知识产权有关的法律允许的范围内对有形资产享有的救济办法，也不限制享有有形资产担保权的有担保债权人在与知识产权有关的法律允许的范围内对有形资产享有的强制执行救济办法。”

G. 未来知识产权的担保权

60. 《指南》规定，设保人可对未来资产即设保人在设定担保权之后创造或取得的资产设定担保权（见建议 17）。该建议适用于知识产权，除非违背了与知识产权有关的法律（见建议 4(b)项）。因此，按照《指南》，可对未来知识产权设定担保权（关于这方面的法律限制，见建议 18 和下文第 65-66 段）。这种办法的理由是，允许担保权延及未来知识产权具有商业效用。

61. 许多与知识产权有关的法律也采取同样的办法，以允许所有权人获得有益于创作新作品的融资，前提当然是这些作品的价值可以预先作出合理估计。例如，在有些国家，可以在专利证书签发之前对专利申请设定担保权。同样，为即将拍摄的电影或将要开发的软件提供资金也是通行的做法。

62. 不过，在某些情况下，与知识产权有关的法律为实现特定的政策目标，可能限制各种未来知识产权的可转让性。例如，在有些情形下，鉴于保护作者的需要，在转让时尚且未知的对新媒体或技术应用的权利的转让可能无效。在另一些情形下，未来权利的转让可能服从于在一段时期后取消的法定权利。还有一些情形下，“未来知识产权”的概念可包括已经设定但尚未登记的可登记权利。法定禁止的形式还可能是要求对知识产权作具体描述。如同知识产权以外的其他资产那样，法定禁止的原因可能是“谁也不能以己所无予人”的原则，根据这一原则，取得担保权的债权人所获得的权利不超过设保人的权利。在这方面，应当指出，如果设保人是许可使用人，则该许可使用人所能给予的不超过许可人给予许可使用人的权利。

63. 对未来知识产权用作信贷担保的其他限制可能是因为与知识产权有关的法律中“改进”和“改编”这两个概念的含义。有担保债权人应当了解这些概念根据与知识产权有关的法律是如何解释的，以及它们对知识产权担保权的设定所涉及的基本概念“所有权”有何影响。作上述确定对于软件等情形尤为重要。在这种情形下，如果出贷人供资时存在一个软件版本，供资后对该版本进行了改动，而根据与知识产权有关的法律对该版本的改动被确定为需要进行新的转让的新作品（改编本），则出贷人对该软件版本享有的担保权不能延及对它的改动。如果软件包含有待“改进”的专利，则类似考虑可能适用。与其他法定禁止情形一样，《指南》不影响这些禁止（见建议 18）。

64. 如果与知识产权有关的法律限制未来知识产权的可转让性，则《指南》建议的法律不适用于这一事项，因为不符合与知识产权有关的法律（见建议 4(b)项）。否则，《指南》适用于未来资产担保权的设定并允许这种设定（见建议 17）。与知识产权有关的法律包含对未来知识产权的可转让性所作限制的，这些限制通常是为了保护所有权人。同样，颁布《指南》的国家似宜审查与知识

产权有关的法律，以确定这些限制带来的好处（例如保护所有权人）是否大于将这些资产用作信贷担保的好处（例如为研究和开发活动融资）。

H. 关于知识产权可转让性的法律或合同限制

65. 与知识产权有关的法律的特定规则可能会限制知识产权所有权人或次级权利持有人对某些类型的知识产权设定有效担保权的能力。在许多国家，只有作者的经济权利才可转让；精神权利不可转让。此外，许多国家的法律规定，作者获得“公平报酬”的权利不可转让，至少在作者实际收到付款之前不可转让。另外，在许多国家，商标只能善意转让。《指南》尊重所有这些关于知识产权可转让性的限制（见建议 18）。

66. 在关于某些资产的可转让性的限制方面，《指南》唯一可能影响的是对未来应收款、大批转让和部分转让的应收款或应收款中不可分割权益的可转让性所规定的法律限制，以及对出售或许可使用知识产权所产生的应收款的转让作出的合同限制（见建议 23-25）。此外，《指南》对合同限制的影响只限于应收款（而不是知识产权），并且只限于一种特定情形，即应收款债权人和该应收款债务人之间订立的协议（见上文第 60-64 段）。