



大会

Distr.: Limited  
17 July 2009  
Chinese  
Original: English

联合国国际贸易法委员会  
第六工作组（担保权益）  
第十六届会议  
2009 年 11 月 2 日至 6 日，维也纳

# 《贸易法委员会担保交易立法指南》关于知识产权担保权的补编草案

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 | 8  |



## 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.37/Add.1 号文件第 1-24 段、A/CN.9/670 号文件第 28-34 段、A/CN.9/WG.VI/WP.35 号文件第 46-47 段、A/CN.9/667 号文件第 29-31 段，A/CN.9/WG.VI/WP.33 第 82-108 段，A/CN.9/649 第 81-87 段。]

### A. 广泛适用范围

1. 《指南》适用于在所有类别动产（包括知识产权）上设定或取得的担保权（关于“知识产权”一词的定义，见 A/CN.9/WG.VI/WP.39 号文件第 24-26 段）。《指南》所涵盖的担保权可以由法人或自然人设定或取得，也可以为所有类别债务作保（见建议 2）。《指南》适用于为担保目的进行的所有交易，而不论交易以何种方式进行或者当事人使用什么术语（见建议 2(d)项和建议 8）。本补编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有关知识产权的法律的问题。不过，《指南》和补编基于以下一般假设，即可以对专利、商标或版权等任何类别知识产权设定担保权。《指南》和补编还假设，担保资产可以是所有权人的各种专属权、许可人的权利、被许可人的权利或对于有形资产使用的知识产权的权利的任何一种。

3. 不过，如上所述，对《指南》和补编的范围有一个重要限制。根据财产法的一般规则，拟设保的权利必须能够按照一般财产法和有关知识产权的法律进行转让。举例来说，一般情况下，根据有关知识产权的法律，只有版权下的经济权利才可以转让（并因此可以设保），但作者的精神权利不可转让。《指南》并不影响这种限制。更具体而言，《指南》所建议的法律不优先于任何其他法律（包括有关知识产权的法律）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）。这一规则的唯一例外是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（建议 23）。

#### 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，无论当事人或有关知识产权的法律对其如何称谓。换言之，即使有关知识产权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，甚至视为“彻底”转让，《指南》都将这类交易当作产生担保权的交易，只要交易是为担保目的进行的，即对其适用。

### 3. 知识产权的彻底转让

5. 在一定程度上，《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》将知识产权被许可人应付给许可人的使用费视为许可人的应收款，因此，在一定程度上也适用于要求支付使用费的权利的彻底转让（，而不影响许可协议的条款和条件，例如，许可人和被许可人之间关于被许可人不在其索付分许可权使用费的权利上设立担保权的约定）。将应收款的彻底转让纳入《指南》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。但是，仅仅因为《指南》一般适用于应收款彻底转让，并不意味着《指南》将应收款的彻底转让重新定性为担保交易，因为这样一来会对包括保理业务在内的重要的应收款融资业务产生不利影响（关于应收款彻底转让，见《指南》关于范围的第一章第 25-31 段；关于保理交易的实例，见《指南》导言第 31-34 段）。

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)项和建议 8）。这样，如果一国颁布《指南》的各项建议，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）转让将被视作担保交易。《指南》采取这种办法是基于这样的原则：在确定一项交易是否为担保交易时，内容先于形式。因此，当事人只要使用《指南》建议的法律所规定的方法就能够设定知识产权担保权，而不必采取担保交易法所指的其他“转让”（“transfer”）手续。这种结果将不会影响许可证业务，因为按照《指南》，许可协议本身并不设定担保权，而一项附带许可协议终止权的许可权并不是担保权。

7. 但是，《指南》不适用于应收款以外任何动产包括知识产权的彻底转让（《指南》中只对应收款使用“转让”（“assignment”）一词，以避免适用于应收款转让的各条建议适用于知识产权担保权；见《指南》导言脚注 24）。但是，如果担保资产彻底转让受让人的权利与对资产享有担保权的有担保债权人的权利之间发生优先权冲突，则《指南》有可能影响该受让人的权利。将应收款以外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（包括有关知识产权的法律）充分涵盖了这些转让。

### 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有关知识产权的法律，以便将可以用来设定知识产权担保权的各种手段（包括质押、抵押和有条件转让）替换为普通担保权概念。但是，《指南》也认识到，列入的这些规则必须同每个颁布国有关知识产权的法律的政策和基础结构相一致。

9. 本补编的导言和各章（见 A/CN.9/WG.VI/WP.39 导言 B 节详细论述担保交易法同有关知识产权的法律可能重叠之处。为了明确这一有关建议 4(b)项所产生的影响的更详细讨论的范围，此处有必要说明两点：(a)哪些问题显然属于有关

知识产权的法律的范畴，而无意通过《指南》对之产生任何影响；(b)哪些问题虽已由《指南》制定了规则，但可以通过有关知识产权的法律以不同于《指南》处理同一问题的方式取代或补充《指南》所制定的规则。

**(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。这些问题完全由有关知识产权的法律确定。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，但任何类别的担保资产都是如此（举例来说，银行账户贷记款索付权及其确切内容和执行，都是担保交易法以外的法律要考虑的问题）。下面示例性地列出（非穷尽）一些有关知识产权的法律所处理的与这种评估有关的问题。有关知识产权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) 受保护标的的性质（作品的表达方式而不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律事项以及授予许可的权利；
- (f) 终止版权转让或许可的可能性，或以其他方式规范版权转让或许可；
- (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归属问题。

**邻接（关联或相关）权：**

- (a) 邻接权的含义和范围，包括国家是否承认版权法或其他法律范围内的某些邻接权；
- (b) 有权主张邻接权的个人；
- (c) 受保护的表达方式；

- (d) 邻接权持有人与版权持有人之间的关系；
- (e) 与邻接权有关的专属权或公平取酬权的范围；
- (f) 任何关联因素或取得保护的手续，如固定性、出版或通知；
- (g) 对邻接权保护的任何限制和例外规定；
- (h) 邻接权的保护期；
- (i) 任何邻接权的可转让性作为法律事项以及授予许可的权利；
- (j) 终止邻接权转让或许可的可能性，或以其他方式规范邻接权的转让或许可；
- (k) 任何相关精神权利的范围、期限和不可转让性；

#### 专利：

- (a) 确定谁是专利所有权人或共同所有权人；
- (b) 专利的有效性；
- (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被排除在先前的创作方法之外，并因此不可能妨碍获得专利；
- (g) 是向先发明专利者提供保护，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，如果后登记的标识与先登记的标识有冲突，是否对后登记的标识赋予保护；
- (c) 事前使用是否是在标识登记处办理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) 权利保护的依据（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产品之间的相关性），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产品或服务的质量或性质的情况下发放使用许可（所谓的“无保护许可”）；
  - (二) 改变标识从而使其外观与所登记的标识不相符；
- (f) 标识的转让是否必须是善意的转让。

**(b) 担保交易法同有关知识产权的法律之间可能重叠的领域**

12. 上述问题并不产生服从有关知识产权的法律的任何必要性，因为《指南》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。当颁布国有关知识产权的法律所制定的一项知识产权特定规则涉及一个属于《指南》范围的问题时，也就是说该问题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，才会产生服从问题（见 A/CN.9/WG.VI/WP.39 导言 B 节）。

13. 就其确切范围和影响而言，不能抽象论述对知识产权相关法律的服从问题，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，就是在一国之内也因所涉知识产权的类别而存在很大差异。此外，通过《指南》实现对担保融资法律的协调和现代化也有一定影响，因为《指南》只涉及担保交易法的问题，而且在某些情况下仍服从有关知识产权的法律（见建议 4(b)项）。另一个影响《指南》发挥作用的情况是，各国有关知识产权的法律并非以全面、协调的方式处理所有担保交易法的问题。为此，要想取得最佳效果，唯一的办法就是在通过《指南》实现对担保交易法的协调和现代化的同时，对知识产权融资法律进行审查，确保同《指南》所建议的担保交易法相一致和协调。下面的例子说明了通常遇到的一些情况。

**例 1**

14. 在一些以转让担保资产所有权的方式设定担保权的国家，可能无法对商标设定担保权。其原因是，担心有担保债权人的所有权会损害商标持有人必须掌握的质量控制权。此种国家采用《指南》的建议后，就无须为设定商标上的担保权而转让所有权，并使这种禁止失去根据，因为按照《指南》中的担保权概念，设保人保留作保商标的所有权。至于有担保债权人是否根据有关知识产权的法律成为商标所含各项权利的所有权人、许可人或被许可人，则是另一回事（根据担保交易法，有担保债权人不成为所有权人、许可人或被许可人）。然而，采用《指南》的建议并不会自动取消这种禁止，这是因为，当《指南》同有关知识产权的法律不一致时，《指南》必须服从该法律。因此，还是有必要对有关知识产权的法律提出具体修正，使之同《指南》所建议的法律协调一致。

**例 2**

15. 在有些国家，只有知识产权的转让（不论是否为彻底转让还是为担保目的的转让）才能在专门的知识产权登记处登记，而且此种登记是转让产生效力的必要条件。在另一些国家，也可以在这种登记处登记知识产权的担保权，而且此种登记具有构成效力或第三方效力。鉴于建议 4(b)项所体现的原则是服从有关知识产权的法律，采用《指南》的建议不会影响这一规则的适用，此种专门登记仍然是必要的。但是，服从有关知识产权的法律这一原则，并不足以处理普通担保权登记处与知识产权登记处之间的协调问题（见

A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3 第 15-20 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 A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2 第 37-41 段，A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3 第 21-23 段）。

### 例 3

16. 在有些国家，有关知识产权的法律规定可以在各种知识产权登记处登记彻底转让和担保权，但登记不是生效的必备条件。不过，登记会产生优先权后果，使未登记交易所产生的权利从于已登记交易所产生的权利。在这种国家，建议 4(b)项将维持其有关知识产权的法律的这一规则，因此，希望得到最完善保护的有担保债权人可能既要在普通担保权登记处登记担保权通知，也要在有关的知识产权登记处登记担保协议或有关担保协议的通知（不过，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) 在普通担保权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) 为了保护有担保债权人，使其担保权不致因按照有关知识产权的法律的优先权规则而受在知识产权登记处登记的相竞受让人或有担保债权人的权利的影响，在知识产权登记处进行登记仍然是必要的。

17. 在有些国家，在有关知识产权登记处登记转让或担保权，才能只相对于先前未登记的转让或担保权提供保护，而且享有所登记权利的人取得权利时必须是不知悉未登记权利的存在（《指南》将服从此项规则，因为它是有关知识产权的法律的规则，而不是这些国家的整个法律制度中通行的担保交易法的一般规则；见建议 4(b)项）。在这些国家采用《指南》的建议会产生的另一个问题是，在普通担保权登记处登记知识产权担保权通知，是否构成对在知识产权登记处登记转让或担保权的后继受让人或有担保债权人发出的推定通知。如果是的话，按照该国的法律，已在普通担保权登记处登记担保权通知的有担保债权人无须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。否则的话，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受让人和有担保债权人的优先权。

### 例 4

18. 作为一个有关知识产权的法律的问题，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后果。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从于后来登记的受让人的权利。然而，在所有其他方面，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所享有的权利优先于对有担保债权人的担保转让所产生的权利。

**例 5**

19. 作为一个有关知识产权的法律的问题，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。这些问题由有关知识产权的法律处理，《指南》服从有关知识产权的法律。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》之前的规则不是从有关知识产权的法律而来，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。这样一来，有担保债权人将需要核实所声称的转让究竟是彻底转让还是变相的担保交易（也就是说，虽然当事各方不把交易说成是担保交易，但其实就是为担保目进行的交易）。但是，这类风险管理与不存在专门登记处的情况下必须对其他任何类型担保资产进行的风险管理并没有什么不同。

**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，是有关知识产权的法律的要处理的问题。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，从许可协议产生的权利和义务是有关知识产权的法律和合同法的问题。

**例 7**

21. 如果有关知识产权的法律中有专门规则，具体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，如果有关知识产权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，则以《指南》所阐述的担保权强制执行制度为准。同样，如果有关知识产权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.39/Add.6 关于强制执行的第九章）。

**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 111-113）。只要有关知识产权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.39/Add.6 第 1 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. 以下是在与知识产权有关的担保交易中运用当事人意思自治原则的一个例子：如果有关知识产权的法律不予禁止，则根据担保交易法，设保人和有担保债权人可以约定，有担保债权人可以取得所有权人、许可人或被许可人的某些



权利，从而成为所有权人、许可人或被许可人，有权与公共当局打交道（如办理登记或续展登记），并有权起诉侵权人，作进一步转让或授予许可。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、许可人或被许可人。

24. 下面是运用当事人意思自治原则的另一个例子：如果有关知识产权的法律不予禁止，则根据担保交易法，设保人和有担保债权人可以约定，侵权损害赔偿费以及利润损失和设保知识产权的贬值均应计入原始担保资产。即使没有这种约定，按照《指南》仍可将此种赔偿费当作收益对待，条件是此种做法同有关知识产权的法律并无不一致之处（见建议 4(b)项）。不过，对侵权索赔的权利（而不是要求偿付侵权损害赔偿费的权利）是一个不同的问题。一般来说，这一权利不能当作信贷担保使用，也不能构成收益，因为它不在收益定义中“与担保资产有关的一切所得”这一词语的范围之内（见《指南》导言第 20 段）。

---