



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
七. 知识产权所涉担保协议当事人的权利和义务.....	1-5	3
A. 当事人意思自治原则的适用.....	1	3
B. 设保知识产权的保全.....	2-5	3
八. 知识产权融资交易中第三方承付人的权利和义务.....	6-7	4
九. 知识产权担保权的强制执行.....	8-32	5
A. 担保交易法和有关知识产权的法律的交叉.....	8-11	5
B. 不同类型知识产权的担保权的强制执行.....	12-13	6
C. “占有”强制执行知识产权担保权所需的文件.....	14-15	6
D. 设保知识产权的处分.....	16-17	7
E. 通过设保知识产权的处分取得的权利.....	18-20	7
F. 有担保债权人提出的取得设保知识产权的建议.....	21	8



G. 收取使用费和许可费.....	22	8
H. 许可人的其他合同权利.....	23	9
I. 使用知识产权的有形资产上担保权的强制执行.....	24-27	9
J. 被许可人权利上担保权的强制执行.....	28-32	10

七. 知识产权所涉担保协议当事人的权利和义务

[工作组注意：关于第 1-5 段，见 A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3 第 19-22 段、A/CN.9/670 第 96-103 段、A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1 第 62-63 段、A/CN.9/667 第 104-108 段、A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1 第 26-30 段和 A/CN.9/649 第 57-59 段。]

A. 当事人意思自治原则的适用

1. 除少数例外情况之外，《指南》一般承认担保协议的当事人可根据实际情况自由订立协议以满足其实际需要（见建议 10）。当事人意思自治原则同样适用于知识产权担保权，但须遵守有关知识产权的法律特别规定的任何限制。例如，除非有关知识产权的法律另有规定，作为设保人的所有权人及其有担保债权人可以约定：**(a)**有担保债权人可以行使所有权人的某些权利（例如，与主管部门打交道和续展登记或者起诉侵权人；见 A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1，第 23 段）；**(b)**未经有担保债权人同意，设保人不得授予许可（尤其是排他性许可）；或**(c)**有担保债权人甚至可在设保人/许可人违约之前，收取应付设保人的使用费。

B. 设保知识产权的保全

2. 根据担保交易法，占有担保资产的当事人有义务采取合理步骤保全该资产（见建议 111）。类似的规则也适用于知识产权。例如，设保人有义务与主管部门打交道、起诉侵权人和续展登记。在有些国家，有关专利的法律规定，未经有担保债权人同意，专利所有权人不得撤销或限制设保专利。

3. 此外，根据担保交易法，有担保债权人还应当能够与知识产权所有人约定，有担保债权人将有权甚至在所有权人/设保人违约之前，通过与主管部门打交道、起诉侵权人和续展登记等方式，采取步骤保全设保知识产权，条件是有关知识产权的法律允许这样做。否则，如果设保知识产权的所有权人无法及时行使这一权利，担保资产可能会失去其价值。这一结果可能会对使用知识产权作为信贷担保造成负面影响。这种办法不会干涉到所有权人的权利，因为必须征得所有权人的同意。同样，这一办法也不会干扰有关知识产权的法律，因为这类约定如果违反了有关知识产权的法律，便为无效。当然，颁布《指南》建议的国家似宜审议其有关知识产权的法律，以确定是否应当允许这类约定，因为允许的话可能有利于使用知识产权来为信贷担保。

4. 此外，除非有关知识产权的法律禁止，否则有担保债权人应当能够请求作为设保人的所有权人允许有担保债权人保护设保知识产权的价值，例如通过续展登记或起诉侵权人的方式。否则设保知识产权的价值会降低，这一结果可能会对使用知识产权作为信贷担保造成不利影响。

5. 如果所有权人/设保人接受了这一请求，有担保债权人将有权在取得其明确同意的情况下行使这些权利；如果所有权人/设保人不作反应，有担保债权人将

有权在取得其默示同意的情况下行使这些权利；如果所有权人/设保人拒绝这一请求，有担保债权人将无权行使这些权利。此外，如果设保人没有起诉侵权人或续展登记，则有担保债权人可以认为这种行为构成担保协议中所述的违约事件，因此可对设保知识产权强制执行其担保权。同样，这一结果不会影响到有关知识产权的法律，因为如有任何不一致之处，建议 4(b)项的规定将服从于该法律。

建议 245¹

备选案文 A

法律应当规定，知识产权担保权的设保人及其有担保债权人可以约定由谁来保全设保知识产权并与主管部门打交道、起诉侵权人或续展设保知识产权的登记等，并可约定有担保债权人可在哪些情况下采取这类做法。

备选案文 B

法律应当规定，如果按照其他法律，知识产权担保权的设保人及其有担保债权人可约定有担保债权人[有权][有义务]保全设保知识产权并与主管部门打交道、起诉侵权人或续展设保知识产权的登记等，并可约定有担保债权人可在哪些情况下采取这类做法，则本法概不妨碍设保人和有担保债权人作出这样的约定。

[工作组注意：工作组似宜注意到，工作组第十五届会议请秘书处编写一条内容大致如备选案文 B 的备选建议（见 A/CN.9/670，第 101 和 103 段）。工作组似宜注意到，备选案文 A 和 B 的主要区别在于：备选案文 A 规定当事人意思自治是担保交易法处理的问题，备选案文 B 则规定担保交易法不限制担保交易法以外的其他法律下存在的当事人意思自治。如果工作组决定保留备选案文 B，则工作组似宜确定担保资产的保全应当是一项权利还是一项义务。]

八. 知识产权融资交易中第三方承付人的权利和义务

[工作组注意：关于第 6-7 段，见 A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1 第 23 段、A/CN.9/670 第 104 段、A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1 第 64 段、A/CN.9/667 第 109 段、A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1 第 32 段和 A/CN.9/649 第 60 段。]

6. 凡许可人转让其根据许可协议向被许可人收取使用费付款的债权的，被许可人（作为所转让应收款的债务人）是《指南》所指的第三方承付人，其权利和义务与应收款债务人的权利和义务相同。同样，若被许可人转让其根据次级许可协议向次级被许可人收取使用费付款的债权，则次级被许可人是《指南》

¹ 如果本建议可列入《指南》，应将其作为建议 116 之二放在关于担保协议当事人权利和义务的一章。

所指的第三方承付人。

7. 因此，举例来说，在受让人主张使用费受付款时，被许可人作为所转让应收款的债务人，可向受让人提出由许可协议或其他任何协议产生并构成相同交易一部分的、在如同没有发生转让时许可人提出此种主张情况下被许可人可予利用的所有抗辩和抵消权。此外，被许可人可向使用费受付款的受让人提出其他任何抵消权，但必须是在被许可人收到转让通知时被许可人所享有的抵消权。但由于违反许可人和被许可人之间关于许可人不得转让使用费受付款的协议而使被许可人可在担保交易法以外的其他法律下享有的任何抗辩和抵消权，被许可人不得向受让人提出（见建议 120）。这一建议也服从于建议 4(b)项中所包含的以有关知识产权的法律为准的原则。

九. 知识产权担保权的强制执行

[工作组注意：关于第 8-32 段，见 A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.3 第 24-48 段、A/CN.9/670 第 105-114 段、A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1 第 65-89 段、A/CN.9/667 第 110-123 段、A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1 第 35-44 段和 A/CN.9/649 第 61-73 段。]

A. 担保交易法和有关知识产权的法律的交叉

8. 各国有关知识产权的法律通常不为知识产权担保权规定具体的强制执行救济办法。一般的担保交易法通常适用于知识产权担保权的强制执行。一些国家有关知识产权的法律实际上确实述及不同类型知识产权的担保权的强制执行，但仅仅是将现有的担保交易强制执行制度照搬到管辖知识产权的制度上。因此，颁布《指南》建议的国家通常只会以《指南》所建议的强制执行制度视情况取代以往源自诸如民法和民事诉讼法、浮动和固定抵押普通法、按揭法或其他一般强制执行法的强制执行制度。

9. 对担保权强制执行采取的这种办法不仅适用于知识产权（例如专利、著作权或商标），还适用于源自这些类型的知识产权的其他权利。这样，按照《联合国转让公约》，使用费和许可费等资产被当作应收款处理，并服从于《指南》就应收款转让（即彻底转让、担保转让和担保权）所建议的强制执行制度。同样，许可人或次级许可人相对于被许可人或次级被许可人的其他合同权利也将由国家的一般债务法管辖，对这些合同权利上担保权的强制执行将以国家一般担保交易法为依据。而对被许可人或次级被许可人使用权的处理方式与承租人或买受人的权利相同，并受国家的一般债务法管辖，但登记问题（如果有关知识产权的法律特别提及的话）除外。

10. 有时，国家会将知识产权担保权强制执行方面的特别程序管制办法纳入有关知识产权的法律。此外，国家担保交易法的一般程序规范在知识产权担保权的强制执行中可能被赋予特定的内容。因此，例如，如果担保资产是知识产权，可能要依据有关知识产权的法律和实务确定何为商业上合理的行为。这种商业合理性标准可能因国家而异，也因知识产权制度而异。《指南》承认这一

程序上的特殊性，而且，专门适用于知识产权担保权的任何程序规则对当事人规定的义务只要比《指南》建议中的强制执行制度所规定的义务更为严格，都将可根据建议 4(b)项规定的原则取代《指南》的一般建议。当然，如果这些程序规则和定义性规范也适用于知识产权以外的资产上的担保权，则颁布《指南》的国家将以《指南》的建议取而代之。

11. 至于有担保债权人的实质性强制执行权利，一旦国家通过了《指南》建议，便没有理由制定另一种或不常见的救济原则来管辖作为担保资产的知识产权上担保权的强制执行。《指南》仅仅建议了一个较为高效、透明而有效的有担保债权人权利强制执行制度，并未以任何方式限制知识产权所有人为保护自己的权利不受侵害或向被许可人或次级被许可人收取使用费而可能行使的权利。如本补编关于担保权设定的一章所指出的（见 A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2，第 9 段），有担保债权人取得的担保权决不能超出设保人在订立担保协议时或取得对担保资产的权利或有权对该资产设保时所享有的权利范围（见建议 13）。

B. 不同类型知识产权的担保权的强制执行

12. 《指南》阐述了管辖不同类型担保资产上担保权强制执行的详细制度。其基本设想是，强制执行救济办法必须具有针对性，以确保最有效、最高效的强制执行，同时确保适当保护设保人和第三方的权利。《指南》的这一设想和方法应当同等适用于各种类别知识产权上担保权的强制执行。目前，大多数国家的法律承认与知识产权有关的多种权利，其中包括：

- (a) 知识产权本身；
- (b) 许可协议下产生的应收款；
- (c) 许可协议下许可人的其他合同权利；
- (d) 许可协议下被许可人的权利；
- (e) 所有权人、许可人和被许可人在使用了知识产权的有形资产上的权利。

13. 《指南》所建议的强制执行制度适用于知识产权上的上述各种权利，将在下文各节中分别讨论。

C. “占有”强制执行知识产权担保权所需的文件

14. 如果担保资产是知识产权等无形资产，《指南》建议 146 和 147 所规定的有担保债权人占有担保资产的权利一般不适用（因为按照《指南》中的定义，“占有”这一术语系指实际占有；见《指南》导言，关于术语和解释的 B 节）。这两项建议仅涉及对有形资产的占有。不过，按照非司法强制执行的一般原则，如果担保资产为知识产权，有担保债权人应当有权占有强制执行其担保权时所必需的任何文件。这种权利通常是在担保协议中规定的。如果文件是强制执行设保知识产权上的担保权所必需的，则债权人应当能够占有，无论担

保协议是否特别提及这些文件为担保资产。

15. 可能有人认为，如果有担保债权人占有的有形资产是利用知识产权生产的或包含一种芯片，芯片中含有使用知识产权编写的程序，那么该有担保债权人也占有了设保知识产权。事实并不是这样。必须适当区别设有担保权的资产。即使许多有形资产（无论是设备还是库存品）可能是应用专利等知识产权生产出来的，如果担保协议中没有特别措词指明对知识产权本身设保，那么担保权便是有形资产上的担保权，而不是制造该资产所使用的知识产权上的担保权（这里的“使用”是指经所有权人或其他许可人授权的使用；如果使用未经授权，则产品就是未经授权的产品，有担保债权人可能是侵权人）。这样，例如，有担保债权人可占有光盘或数码影碟等有形资产，并可根据《指南》建议针对这些光盘行使其强制执行救济。如果有担保债权人还希望在知识产权本身取得担保（其中包括出售权、其他处分权或发放许可权，如果设保人有权出售知识产权、以其他方式进行处分或发放许可的话），有担保债权人便需在与知识产权所有人的担保协议中特别提及这类知识产权为担保资产。

D. 设保知识产权的处分

16. 根据《指南》，在设保人违约时，有担保债权人有权对设保知识产权进行处分或发放许可，但始终不能超出设保人的权利范围。因此，如果设保人为所有权人，原则上担保债权人应当有权对设保知识产权进行出售、以其他方式进行处分或发放许可。不过，如果设保人在此之前已经向第三方发放了不附带担保权的排他性许可，则在发生违约时，有担保债权人不能另行发放许可，因为在有担保债权人取得担保权时设保人并没有这种权利（谁亦不能以己所无予人）。但是，举例来说，如果设保人发放的排他性许可具有地理局限性，则情况会有所不同。在这种情形下，有担保债权人可在设保人发放排他性许可的地理范围之外另行发放许可。

17. 在上述情形下，根据《指南》，采取强制执行措施的有担保债权人并没有取得担保权强制执行所针对的知识产权。实际上，有担保债权人是以设保人的名义（通过转让、发放许可或发放次级许可）处分设保知识产权的。在采取强制执行措施的债权人进行处分时取得权利的受让人或被许可人（视情形而定）如果尚未在相应的登记处登记其权利通知（或其他文件）（假设有关权利是可登记的），则登记处显示有关知识产权的所有人仍然是设保人。

E. 通过设保知识产权的处分取得的权利

18. 根据《指南》，通过司法处分取得的知识产权上的权利受强制执行法院判决时所适用的有关法律规范。如果是根据担保交易法的规定进行的非司法处分，首先要指出的一点是，受让人或被许可人的权利直接来自设保人。选择以这种方式强制执行其权利的有担保债权人不会由于这一强制执行程序而成为所有权人，除非有担保债权人取得设保知识产权作为对附担保债务的清偿，或者在强制执行的拍卖会上购得该设保知识产权（见建议 148 和 156）。

19. 第二点是，受让人或被许可人只能取得实际设有采取强制执行措施的债权人担保权的权利。根据《指南》，受让人或被许可人取得的知识产权不附带采取强制执行措施的有担保债权人的担保权和任何其他排序居后的担保权，但附带任何排序居前的担保权。同样，善意受让人或被许可人通过不符合担保交易法规定的非司法处分而获得知识产权上权利的，它们在取得知识产权时也不附带采取强制执行措施的有担保债权人的担保权和任何其他排序居后的担保权（见建议 161-163）。

20. 有形资产担保权延及该资产的附加物，而且可对该附加物强制执行担保权（见建议 21 和 166）。为了确保担保权也涵盖从担保资产制造或生产出来的资产，担保协议通常明确规定，担保权延及生产出来的此类资产。如果担保资产为知识产权，则必须确定向受让人或被许可人处分的资产是否仅仅是担保权取得对抗第三方效力时存在的知识产权，或者该知识产权是否包括随后进行的任何改进（例如专利的改进）。有关知识产权的法律通常将这类改进视为另外的资产而非现有知识产权不可分割的部分。因此，谨慎的有担保债权人如果希望确保也在改进上设定担保权，那么在担保协议中对担保资产的描述方式便应当确保在改进上直接设定担保权。

F. 有担保债权人提出的取得设保知识产权的建议

21. 根据《指南》建议的强制执行制度，有担保债权人还有权向设保人建议通过取得设保人的权利来清偿附担保债务。如果设保人是知识产权所有人，有担保债权人本身可按照有关知识产权的法律所规定的方式成为所有权人，条件是设保人及其债权人未提出异议（见建议 156-159）。如果所有权人许可被许可人使用其知识产权，而被许可人按照许可协议取得的权利不附带采取强制执行措施的有担保债权人的权利，则按照谁亦不能以己所无予人的原则，当有担保债权人取得设保人的知识产权时，所取得的权利便附带排序在先的许可。一旦有担保债权人成为知识产权所有人，其权利和义务便由适用的有关知识产权的法律规范。特别是，有担保债权人可能需要登记确认其取得知识产权的通知或文件，才能享有所有权人的权利或者取得任何有关的优先权。最后，取得设保知识产权以作为对附担保债务的部分或全部清偿的有担保债权人在取得知识产权时不附带任何排序居后的担保权，但附带任何排序居前的担保权（见建议 161）。

G. 收取使用费和许可费

22. 根据《指南》，如果担保资产是许可协议下的使用费或其他费用受付款，则发生违约时，有担保债权人应当有权通过直接收取使用费和其他许可费来强制执行担保权，并通知应付使用费或费用的人（见建议 168）。在上述所有情形下，按照担保交易法，使用费或其他许可费受付款为应收款（见 A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2，第 22-29 段）。因此，当事人的权利和义务由《联合国应收款转让公约》及《指南》所述的关于应收款的原则管辖。同样，已经在现有和未来使用费的受付款上取得担保权的有担保债权人有权强制执行的使用费受付款仅

限于订立担保协议时或设保人取得对担保应收款的权利或有权对该应收款设保时设保人（许可人）所拥有的权利。此外，除非有关知识产权的法律有任何相反规定（见建议 4(b)项），否则有担保债权人收取使用费的权利包括有权收款或以其他方式强制执行为使用费的偿付作保的任何对人权或对物权（见建议 169）。

H. 许可人的其他合同权利

23. 除了收取应收款的权利外，许可人通常会在其与被许可人的协议中列入若干其他合同权利（见 A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2，第 21 段）。例如，其中可包括在许可协议中限制被许可人发放次级许可的权利，或者禁止被许可人在许可协议为其规定的权利上设定担保权，包括在一系列特定条件下终止许可协议的权利。如果只是在使用费受付款上设定担保权，则这些权利仍归许可人所有。但是，如果有担保债权人还希望在许可人的上述其他权利上取得担保权，则必须在担保协议关于担保资产的描述中包含这些权利。还应指出的是，如果有担保债权人强制执行其担保权，并在取得被许可使用的设保知识产权时附带许可，则作为一个合同法律事项，有担保债权人必须遵守许可协议。

I. 使用知识产权的有形资产上担保权的强制执行

24. 原则上说，除非是适用所谓的“穷竭原则”的情形，否则知识产权所有人有权控制使用了（按照知识产权所有人的授权）知识产权的有形资产的出售方式和地点。也就是说，如果有关的知识产权尚未穷竭，则发生违约时，有担保债权人如果得到知识产权所有人的授权，便应当有权处分资产。上述这两种情形都是假定担保协议并未对知识产权本身设保。

25. 对“穷竭原则”（通常称为“权利穷竭”或“首次出售原则”）没有普遍一致的理解，本补编提及这一原则并不是把它当作一个通用的概念，而是当作在每个国家实际理解的概念。即便如此，如果穷竭原则在有关知识产权的法律下适用，则基本概念是，当满足特定条件时，例如第一次营销或出售含有知识产权的产品时，知识产权所有人将失去或“穷竭”某些权利。例如，商标所有人控制带有其商标的产品进一步销售的能力通常在该产品出售后“穷竭”（但是，如果该产品尚未投放市场或售出，该商标就没有穷竭）。这一规则的作用是保护转售人免于承担侵权赔偿责任。但必须指出，这种保护的限度是，商品未经改动，与直接出自商标所有人的货物没有本质的区别。此外，如果被许可人在生产带有被许可商标的产品时没有遵守许可协议的条款和条件（例如在质量或数量方面），则穷竭原则不适用。

26. 如果产品是利用许可设保人使用的知识产权生产的，许可人可规定被许可人不得在这类产品上设定担保权，或者取得担保的债权人只能按许可人所同意的方式强制执行其权利。在这两种情形下，许可人通常在许可协议中规定，如果设保人或有担保债权人违反许可协议，可能会取消该许可。因此，在有担保债权人和所有权人/许可人原先没有签订协议的情况下，为了有效执行其在产品上的担保权，有担保债权人需要征得所有权人/许可人的同意，或者依赖有关知

识产权的相关法律和穷竭原则的适用。

27. 如果有担保债权人还希望在知识产权本身上取得担保权（在设保人有权出售知识产权或发放知识产权使用许可的情况下，包括出售权或发放许可权），该有担保债权人必须在担保协议中特别指明这类知识产权为担保资产。在此，担保资产不是使用知识产权生产出来的有形资产，而是知识产权本身（或使用知识产权生产有形资产的许可）。谨慎的有担保债权人通常会取得这类知识产权上的担保权，以便能够继续生产部分完成的产品。

J. 被许可人权利上担保权的强制执行

28. 在以上讨论中，假设担保权的设保人是有关知识产权的所有权人。担保资产是知识产权本身、所有权人/许可人收取使用费和费用的权利，或者是所有权人/许可人强制执行与知识产权有关的其他合同条款的权利。只有在关于使用知识产权生产的有形资产上担保权的讨论中（上文 I 节），所有权人/许可人的权利和被许可人的权利才是放在一起处理的。但是，C 节至 H 节中讨论的大多数问题对下述情形也很重要：担保资产不是知识产权本身，而是许可（或次级许可）协议所产生的被许可人（或次级被许可人）的权利（见 A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2，第 30-31 段）。如果担保资产只是一项许可，有担保债权人显然只能针对被许可人的权利强制执行其担保权，而且只能按照许可协议的条款强制执行。

29. 如果设保人为被许可人，在设保人违约时，有担保债权人便有权强制执行其在许可上的担保权，将使用许可处分给受让人，条件是许可人同意，或该项许可是可转让的，但这种情况很少见。同样，采取强制执行措施的债权人可以发放次级许可，条件是许可人同意或设保人/被许可人按照许可协议的条款有权发放次级许可。如果有担保债权人向设保人/被许可人提出以获得许可来作为对附担保债务的全部或部分清偿，而且设保人和其他利益方（如许可人）均无异议（且许可协议不禁止转让许可），则有担保债权人便按照被许可人和许可人之间许可协议的条款取得许可。如果根据有关知识产权的法律可以登记许可，则取得许可作为对附担保债务的全部或部分清偿的被许可人/有担保债权人登记许可便可成为被许可人权利生效的条件或者仅作参考之用。

30. 如果担保资产是次级许可人在次级许可协议收取使用费的权利，则《指南》将该资产视为应收款。也就是说，有担保债权人可收取设保人/次级许可人在应收款担保权强制执行时应收的使用费。如果强制执行次级许可人应付的使用费受付款上的担保权违反了许可协议，则有担保债权人不能收取违约后产生的任何应收款。

31. 如果担保资产是次级许可协议中规定的另一项合同权利，则有担保债权人可以强制执行其在该合同权利上的担保权，如同对待其他任何担保资产一样。虽然许可人可能会取消将来的许可，或可能主张自己有权优先收取次级许可使用费，但不会直接影响到有担保债权人对许可协议所规定的其他这些合同权利进行强制执行的权利。

32. 在有担保债权人或取得许可作为对附担保债务的全部或部分清偿的有担保债权人进行处分时，许可受让人即次级被许可人所取得的权利可能会受到许可协议条款的很大限制。例如，非排他性被许可人不能针对另一非排他性被许可人或知识产权侵权人强制执行知识产权。只有许可人（或所有权人）才能这样做，但在一些国家，排他性被许可人可能会与许可人一起成为程序的一方当事人。此外，视许可协议的条款和担保协议中对担保资产的描述而定，许可受让人可能无法取得源代码等资料。为了确保所转让或转授的许可有效，担保协议必须在描述设保人/被许可人设保的资产时列入这类权利，只要许可协议和相关法律允许也在这些权利上设保。
