



联合国国际贸易法委员会
第六工作组（担保权益）
第十四届会议
2008年10月20日至24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附件
(第1部分)

秘书处的说明*

目录

	段次	页次
一. 导言	1-45	3
A. 背景	1-7	3
B. 《指南》中的担保交易法和知识产权法之间的相互作用	8-11	4
C. 术语	12-21	5
D. 知识产权融资做法举例	22-41	8
E. 关键目标和基本政策	42-45	13
二. 适用范围和当事人意思自治	46-67	14
A. 广泛适用范围	46-64	14
B. 当事人意思自治原则对知识产权担保权的适用	65-67	19
三. 知识产权担保权的设定	68-102	20

* 本说明比规定的会前十周晚两周提交，是因为工作量极大，而且需要完成磋商和审定相应的修订。



A. 设定和第三方效力的概念.....	69-70	20
B. 担保权的统一概念.....	71	20
C. 对设定知识产权担保权的要求.....	72-74	21
D. 设保人对拟设保知识产权享有的权利.....	75	21
E. 知识产权有担保债权人和权利持有人之间的区分.....	76-77	22
F. 知识产权中可设定担保权的权利类型.....	78-94	22
G. 未来知识产权的担保权.....	95-98	26
H. 关于知识产权可转让性的法律或合同限制.....	99-100	26
I. 购置款融资和许可协议.....	101-102	27

一. 导言

A. 背景

[工作组注意：第 1-7 段见 A/CN.9/WG.VI/WP.33 号文件第 1-5 段、A/CN.9/WG.VI/WP.34 号文件第 10-11 段，及 A/63/17 号文件第 326 段。]

1. 委员会在 2006 年举行的第三十九届会议上审议了其今后将在担保融资法领域开展的工作。有与会者指出，知识产权（如版权、专利和商标）日益成为极其重要的信贷来源，因此不应将其排除在现代担保交易法之外。另据指出，担保交易立法指南草案（“指南草案”）的各项建议只要不与知识产权法相矛盾，则一般适用于知识产权担保权。此外还指出，由于草拟这些建议时并未考虑到特殊的知识产权法问题，因此指南草案建议颁布国可以对各项建议做出必要的调整，以处理这些问题。¹

2. 为了向各国提供更多的指导，有与会者建议，秘书处应与在担保融资和知识产权法领域拥有专门知识的国际组织特别是世界知识产权组织（知识产权组织）合作，编写一份提交委员会 2007 年第四十届会议的说明，讨论委员会作为对指南草案的补充而可能开展的工作的范围。此外，与会者还建议，为了获得专家建议并使相关行业参与，秘书处应组织必要的专家组会议和座谈会。²经讨论后，委员会请秘书处与相关组织特别是知识产权组织合作，编写一份关于委员会今后在知识产权融资领域所要开展的工作范围的说明。委员会还请秘书处举办知识产权融资座谈会，在最大程度上保证相关国际组织和来自世界各区域的专家参与。³

3. 根据委员会的上述决定，秘书处与知识产权组织合作举办了一次关于知识产权担保权的座谈会（2007 年 1 月 18 日和 19 日，维也纳）。担保融资和知识产权法方面的专家，包括各国政府以及国家和国际组织、政府和非政府组织的代表出席了这次座谈会。在座谈会上，就需要对指南草案做出调整以处理具体的知识产权融资问题提出了若干建议。⁴

4. 委员会在第四十届会议的第一部分（2007 年 6 月 25 日至 7 月 12 日，维也纳）审议了秘书处编写的题为“今后可能在知识产权上的担保权方面开展的工作”的说明（A/CN.9/632）。该说明考虑了座谈会上达成的结论。为了就各国可能需要在本国法律中作出何种调整以避免担保融资与知识产权法不一致的问

¹ 《大会正式记录，第六十一届会议，补编第 17 号》（A/61/17），第 81 和 82 段。

² 同上，第 83 段。

³ 同上，第 86 段。

⁴ 见 <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html>

题向各国提供充分的指导，委员会决定委托第六工作组（担保权益）编拟指南草案中专门关于知识产权担保权的附件。⁵

5. 委员会在第四十届会议续会（2007年12月10日至14日，维也纳）上最后审定并通过了《贸易法委员会担保交易立法指南》（“《指南》”），但有一项谅解，即随后将编拟《指南》中专门关于知识产权担保权的附件。⁶

6. 第六工作组在第十三届会议（2008年5月19日至23日，纽约）上审议了秘书处编写的一份题为“知识产权担保权”的说明（A/CN.9/WG.VI/WP.33和Add.1）。在该届会议上，工作组请秘书处编拟《指南》中关于知识产权担保权的附件草案（“附件”），反映工作组的审议情况和决定（见A/CN.9/649，第13段）。在该届会议上，工作组认为，虽然应当对知识产权法表示应有的尊重，但附件的参照标准应当是《指南》而非国内担保交易法（见A/CN.9/649，第14段）。工作组未能就与破产对知识产权担保权的影响有关的某些问题（见A/CN.9/649，第98-102段）是否与担保交易法有足够关联从而应在附件中加以讨论达成一致，因此决定在以后的会议上再次讨论这些问题，并建议请第五工作组（破产法）审议这些问题（见A/CN.9/649，第103段）。

7. 委员会第四十一届会议（2008年6月16日至7月3日，纽约）满意地注意到工作组取得的良好进展。委员会还注意到上文中第六工作组就与破产有关的某些问题进行的讨论和作出的决定，并决定应向第五工作组通报有关情况，请该工作组在其下届会议上发表初步看法。另外还决定，如果在该届会议后有任何其余问题需要两个工作组联合审议，秘书处应与这两个工作组的主席进行磋商，然后斟酌决定在两个工作组于2009年春举行会议时，组织针对破产对知识产权担保权的影响问题进行一次联合讨论。⁷

B. 《指南》中的担保交易法和知识产权法之间的相互作用

8. 除有限的几个例外情况之外，《指南》的建议适用于所有类型动产的担保权，包括知识产权担保权（见建议2和4-7）。《指南》的建议若不符合与知识产权有关的国内法或国际协定，则不适用于知识产权（见建议4，(b)项）。建议4(b)项阐明了《指南》中的担保交易法和知识产权法之间相互作用的基本原则。对“知识产权”这一术语的定义意在确保《指南》与各种知识产权法律和条约保持一致（见下文第12段）。“有关知识产权的法律”这一术语包括成文法和判例法，其范围比“知识产权法”（例如涉及专利、商标或版权的法律）大，但比一般合同法或财产法小。⁸因此，建议4(b)项的范围可大可小，取决于

⁵ 《大会正式记录，第六十二届会议，补编第17号》（A/62/17（Part I）），第156、157和162段。

⁶ 同上，《第六十二届会议，补编第17号》（A/62/17（Part II）），第99-100段。

⁷ 同上，《第六十三届会议，补编第17号》（A/63/17），第326段。

⁸ 虽然“有关知识产权的法律”和“知识产权法”之间有所差别，但为方便起见，这两个术语在本附件中可互换使用。

一国在遵行知识产权法条约（如《与贸易有关的知识产权协定》，一般称“《知识产权协定》”）所规定的国际义务时如何限定知识产权的范围。

9. 建议 4(b)项的目的是确保各国在通过《指南》的建议后不会无意中改变知识产权法的基本规则。《指南》没有述及与设保人知识产权的存在、有效性和内容有关的问题（见下文第二节 A.4），因此在这些问题上可能产生制度冲突的情形十分有限。但在某些国家，在知识产权担保权的设定、第三方效力、优先权和强制执行的有关事项上，这两种制度可能会规定不同的规则。如果是这种情况，建议 4(b)项保持以专门的知识产权规则为准。但应当指出，在某些国家，知识产权法的规则所涉及的担保交易形式都不是知识产权法独有的，而且一旦国家通过《指南》的建议，这些担保交易形式便不再有效（例如为担保目的进行的知识产权质押、抵押、转让或信托）。因此，通过《指南》的国家还似宜审查本国的知识产权法，以使这两种制度更好地结合，特别是体现《指南》所建议的统一按功能处理的办法，同时保持本国知识产权法的基本政策和目标不变。

10. 附件的用意是就这样一种综合性的担保交易和知识产权法律制度向各国提供指导。附件以《指南》的评注和建议为基础，讨论了在担保资产由知识产权组成的情形下如何适用《指南》的建议的问题，必要情况下增添了新的评注和建议。与其他针对特定资产的评注和建议一样，专门针对知识产权的评注和建议会更改或补充《指南》的一般性评注和建议。因此，知识产权担保权可以按照《指南》的一般建议设定、具有对抗第三方效力、享有优先权并得到强制执行，除非与知识产权有关的法律及附件中任何针对特定资产的评注和建议有相反的规定。

11. 如上所述，附件的目的不是为修改一国有关知识产权的法律提出任何建议，但可能会对这种法律产生影响。附件讨论了这一影响，有时也在评注中列入了适度的建议，供颁布国考虑（所用的措辞是“各国可以”或者“各国似宜考虑……”，而非“各国应当”）。提出这些建议是基于以下前提：各国按照《指南》所建议的类型颁布担保交易法，即表示作出了将本国担保交易法现代化的政策决定。因此，这些建议力求指出，由于这种现代化，各国可能要在哪些方面考虑如何最好地统一其担保交易法制度和知识产权法制度。

C. 术语

[工作组注意：第 12-21 段见 A/CN.9/WG.VI/WP.33 号文件第 39-60 段及 A/CN.9/649 号文件第 104-107 段。]

12. 如上所述，《指南》使用了“知识产权”这一术语（导言，E 节）。评注解释说，《指南》中对这一术语的定义意在确保《指南》与知识产权法律和条约相一致，同时又尊重颁布《指南》各项建议的国家的立法将该定义按本国法律（国内法和条约）加以协调的权利。也就是说，凡颁布国认为是知识产权的，《指南》均作为“知识产权”处理。

13. 另如上所述，评注还明确说明，《指南》通篇提及的“法律”包括成文法和非成文法。此外，《指南》还说明，“有关知识产权的法律”一语（见建议4，(b)项）的范围比知识产权法（例如涉及专利、商标或版权的法律）大，但比一般合同法或财产法小。

14. 虽然《指南》用于表示某些特定类型的知识产权（如专利、商标或版权）或交易（如知识产权的转让或许可使用）的术语的含义服从于颁布国的法律，但《指南》对于担保交易法事项有自己的术语。例如，《指南》使用“担保权”这一术语指代为债务作保的所有类型的权利，无论其名称如何。因此，“担保权”这一术语将涵盖以担保为目的的转让中受让人所享有的权利。

15. 《指南》也使用“许可”这一术语并在专门涉及知识产权的内容中首先将许可协议和许可（即授权使用被许可使用的知识产权）区别开来，其次将排他性许可和非排他性许可区别开来。但是，这些术语的确切含义取决于可能适用的知识产权法、合同法和其他法律（如巴黎联合会大会和知识产权组织大会通过的《商标授权联合建议书》（2000年）⁹和《商标法新加坡条约》（2006年）¹⁰。特别是，许可协议可能述及对特定知识产权的描述、授权使用或受限制的使用、使用的地理区域以及使用期限，《指南》对其中的限制或条款概不干涉。例如，可能会发放排他性许可，允许“自2008年1月1日起”在X国对A电影行使十年“放映权”，而这不同于允许“自2008年1月1日起”在Y国对A电影行使十年“音像权”的排他性许可。此外，《指南》绝不影响知识产权法规定的许可协议下各项权利的具体特征（例如，在某些制度中，排他性许可协议确立物权，或者甚至相当于转让知识产权所产生的各种排他性权利）。不过，在《指南》中，“担保权”这一术语不用于表示排他性许可或非排他性许可。知识产权担保权和其他任何动产的担保权一样，其定义常常提及有担保债权人在设保人违约时享有的权利，即从知识产权的经济价值（即用益权、许可使用权，以及收取用益权和许可使用权所产生的许可使用费的权利）中获得对附担保债务的偿付或使附担保债务得以以其他方式向其履行的权利。

16. 此外，《指南》还用各种术语表示可能会作为信贷担保提供的特定类型的知识产权（即权利持有人的权利、许可权人的权利或被许可使用人的权利），但不干涉知识产权法、合同法或财产法中这类术语的性质、内容或法律后果。

17. 《指南》中使用“应收款”这一术语反映对金钱债务的受偿权，因此，在《指南》中，该术语包括许可权人收取许可使用费的权利。对于应收款，《指南》使用“assignment”一词表示纯粹的彻底转让、为担保目的的转让（《指南》将其作为担保手段处理）和在应收款上设定担保权的交易。为了避免造成一种印象，即《指南》中涉及应收款转让的建议也适用于知识产权的“转让”，因此在附件中使用“transfer”一词（而非“assignment”一词）表示知识产权的权利持有人的权利转让。

⁹ http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf

¹⁰ <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore>

18. 在涉及知识产权的担保交易中，担保资产可能是权利持有人的知识产权。在这种情形下，《指南》中的“设保人”这一术语指代权利持有人。但是，担保资产可能是次级的权利，如被许可使用人根据许可协议的条款使用被许可使用的知识产权的权利，其中包括订立分许可协议的权利和收取分许可使用费的权利（条件是，根据许可协议的条款和有关法律的规定，这些权利是可转让的）。在这种情形下，“设保人”这一术语指的是“被许可使用人”。最后，像涉及其他类型动产的任何担保交易的情形一样，“设保人”一词所反映的可能是在知识产权上设定担保权为债务人欠有担保债权人的债务作保的第三方。

19. 在担保交易法中，“竞合求偿人”的概念用于指代不属于特定担保协议下的有担保债权人的当事人，他们可能对担保资产或其处分收益主张权利。因此，《指南》使用“竞合求偿人”这一术语（例如担保资产的另一有担保债权人、受让人、承租人或被许可使用人），指的是与有担保债权人竞争的求偿人。但在知识产权法中，并不使用“竞合求偿人”这一概念，优先权冲突通常系指受让人、被许可使用人和侵权人之间的冲突，即使其中并未涉及与有担保债权人的冲突。这种不涉及有担保债权人的冲突如何解决，担保交易法不予干涉。

20. 《指南》认识到，担保协议会在担保资产上设定一种有限的财产权（担保权）（当然，条件是设保人有权在该资产上设定担保权），但并不等于所有权转让。因此，在《指南》中，“有担保债权人”这一术语（其中包括通过担保进行的转让中的受让人）并不用来指代受让人或所有人。换言之，如果有担保债权人根据《指南》的规定取得了担保权，不会认定其藉此取得了所有权。这是因为，通常有担保债权人并不愿意接受所有权的责任和费用，《指南》也不要求有担保债权人这样做。例如，这意味着，即使在担保权设定之后，担保资产的所有人也可以行使其作为所有人的所有权利（当然，要服从于该所有人可能与有担保债权人商定的任何限制规定）。因此，有担保债权人在发生违约后为强制执行其担保权而对担保资产进行处分时，该有担保债权人并不会因此成为所有人。在这种情况下，有担保债权人只是按照所有人在设定担保权时给予的同意而行使所有人的权利。发生违约后，只有在有担保债权人行使补救办法，提出以取得设保人对担保资产的所有权作为对附担保债务的全额或部分清偿（且债务人和债务人的其他债权人未表示任何异议）后成为所有人时，或者通过在公开拍卖会上购买该资产而取得设保人的所有权权利时，有担保债权人才成为所有人。

21. 以上对担保协议和有担保债权人权利的特征描述也同样适用于担保资产属于知识产权的情形。但《指南》并不影响知识产权法中仅与知识产权法事项有关的各种特征描述。根据知识产权法的规定，担保协议可以定性为权利持有人的知识产权转让，有担保债权人可取得权利持有人的权利（例如与国家当局打交道、发放许可证或起诉侵权人）。因此，例如，担保交易法中的内容概不妨碍债权人与权利持有人达成协议而成为权利持有人，只要协议与担保履行债务无关。如果协议确实或意图担保履行债务，而知识产权法允许有担保债权人成为权利持有人，则“有担保债权人”这一术语可指代知识产权法中规定的权利

持有人，有担保债权人对于抵押的知识产权的权利将根据《指南》中规定的担保交易法和知识产权法决定。

D. 知识产权融资做法举例

[工作组注意：第 22-41 段见 A/CN.9/WG.VI/WP.33 号文件第 8-21 段和 A/CN.9/649 号文件第 108 段。]

22. 为了给附件中的分析提供背景情况，本节列出了若干涉及以知识产权为担保资产的担保交易的假想案例。

23. 为方便起见，涉及知识产权的担保交易可分为三大类。第一类包括以知识产权本身作为信贷担保的交易。在这些交易中，信贷提供人在借款人的专利、商标、版权或其他知识产权上取得担保权。下文中例 1 至例 5 均涉及这类情形。这样，例 1 的情形是，制药公司希望以自己的专利和专利申请组合作为担保获得信贷。例 2 中的影印机制造商想用自己的商标、专利和商业秘密作为担保取得贷款。例 3 中的借款人是漫画书出版商，授权服装生产商将其漫画人物形象印在 T 恤衫和其他服装上，拟用作担保的包括许可协议下的预计专利使用费付款。在例 4 中，担保资产是电影制作人的一部电影上的权利。例 5 涉及的是对软件开发商的贷款，该软件开发商的产品含有其从第三方获得许可使用的软件。这 5 个例子在商业性质和所涉及的知识产权类型上迥然不同，但有一个共同特点：在每个例子中，信贷的担保物都包含借款人的知识产权，有的是他们自己的权利，有的是获得第三方许可的权利。

24. 第二类交易的情形是，以不属于知识产权的资产，如库存品或设备，作为信贷担保，但这些资产的价值在某种程度上取决于与之相关的知识产权。例 6 至例 9 生动解释了这一类别的交易。在例 6 的情形中，借款人是服装生产商，要抵押的资产是设保人库存的时尚服装，这些服装带有该生产商从第三方商标所有人获得许可使用的贵重商标。在例 7 中，设保人是例 6 中描述的库存品的经销商（而非生产商）。在例 8 中，一家零售书店想以其库存的书籍作为担保获得信贷融通，这些书的版权归属第三方作者和出版商的名下。在例 9 中，设保人是设备制造商，这些设备含有专利所有人许可该制造商使用的专利技术。

25. 第三类交易是集前两个类别的要素于一体的融资交易。例 10 对这类交易作了说明，其中涉及对制造商提供的信贷融通，以“企业抵押”为担保，其中基本上涵盖制造商的全部资产，包括其知识产权。

26. 上述每种类别的交易不仅涉及不同类型（或组合）的担保资产，对预期出贷人或其他信贷提供人来说，还体现了不同的法律问题。

第 1 类

例 1 (专利和专利申请组合)

27. A 公司是一家不断开发新药的制药公司，该公司希望部分以其现有和今后的药物专利和专利申请组合为担保，从 A 银行取得循环信贷。A 公司向 A 银行提供了现有的所有专利和专利申请清单及其所有权链、估值和专利使用费应收款。A 银行对将哪些专利、专利申请和专利使用费应收款列入“借款基础”（即 A 银行同意为借款目的转让其价值的专利和专利申请集合）以及按多少价值列入进行了评估。在这方面，A 银行获得了独立的知识产权评估人对专利和专利申请所作的评估。随后，A 银行取得了专利和专利申请组合上的担保权，并在国家专利主管登记处登记了其担保权通知（假定适用法律规定应在专利登记处登记担保权）。A 公司取得一项新专利后，便向 A 银行提供该专利的所有权链、估值和可能的使用费，以供列入借款基础。A 银行对这些信息进行评估，确定根据这一新专利追加多少信贷，并调整借款基础。然后，A 银行在专利局进行适当的登记，以反映其在新专利上的担保权。

例 2 (制造商的商标、专利和商业秘密)

28. B 公司是一家著名的影印机制造商，该公司想部分以其商标、影印机所用专利及其制造过程中使用的商业秘密作为担保从 B 银行借款（据独立评估人评估，所有这些价值 1 亿欧元）。B 公司一直在销售其影印机并发放其商标和专利使用许可，以产生现金流，部分用于偿还贷款。B 公司向 B 银行提供了一份清单，列明其商标和专利分别在哪些国家登记或使用，还提供了一份所有经批准的商标和专利被许可使用人名单。B 银行在国家商标和专利主管登记处登记了其担保权（假定适用法律规定应当在这些登记处登记担保权），以此为贷款证明文件的一部分。

例 3 (专利使用费融资)

29. C 公司是一家漫画书出版商，该公司为众多服装、玩具、互动软件和饰品制造商使用其拥有版权的人物形象发放许可。许可权人标准格式的许可协议要求被许可使用人报告销售情况，并按这些销售每季度支付一次使用费。C 公司想以这些许可协议预计产生的使用费付款作为担保，向 C 银行借款。C 公司向 C 银行提供了许可清单、被许可使用人信用情况和每份许可协议的状况。C 银行随后要求 C 公司取得每个被许可使用人的“不容否认证明”，证实存在许可、没有违约行为、到期费用数额，并确认同意向 C 银行支付今后的使用费，直至收到进一步的通知为止。

例 4 (电影融资)

30. D 公司是一家电影公司，想制作一部电影。D 公司成立了另一个公司来开展制作和雇用编剧、制片人、导演和演员等事宜。制作公司以版权、服务合同

和将来通过电影赚取的所有收入为担保，从 D 银行获得一项贷款。制作公司随后与许多国家的发行人签订了许可协议，这些发行人同意在电影完成和交付时支付使用费的“预付保证金”。针对每一项许可，D 制作公司、D 银行和发行人（被许可使用人）签订了一份“确认和转让”协议，在该协议中，被许可使用人确认 D 银行享有在先担保权，并确认将使用费付款付给 D 银行，D 银行同意只要被许可使用人付款并遵守许可协议的其他规定，D 银行在强制执行其在该许可上的担保权时不会终止许可。

例 5（软件开发融资）

31. E 公司是各种建筑应用中使用的高级软件开发商。除了该公司自己的软件工程师开发的某些软件构件（该公司许可客户使用这些构件）之外，E 公司的产品还含有从第三方获得许可使用的软件构件（并向其客户授予分许可）。E 公司想以其所有知识产权的担保权作为担保向 E 银行借款，这些知识产权包括：(a)其在自己开发的软件构件上的权利，(b)其作为第三方知识产权的被许可使用人的权利；(c)E 公司因许可客户（以及向客户授予分许可）使用其程序而取得的所有专利使用费。

第 2 类

例 6（制造商拥有的带商标的库存品）

32. F 公司是名牌牛仔服和其他时装的制造商，想部分以本公司库存制成品为担保，向 F 银行借款。F 公司制造的许多商品都带有第三方许可使用的著名商商标，F 公司则是根据许可协议取得这些货物的制造和销售权。F 公司向 F 银行提供了其商标使用许可协议，证明其有权使用这些商标。

例 7（经销商拥有的带商标的库存品）

33. G 公司是 F 公司的一家经销商，想部分以其库存名牌牛仔服和从 F 公司购买的其他服装为担保，向 G 银行借款。其中很大一部分服装都带有第三方许可 F 公司使用的著名商商标。G 公司向 G 银行提供了 F 公司开具的发票，证明 G 公司是以经授权的销售方式从 F 公司获得牛仔服的，或者提供与 F 公司之间的协议副本，证明 G 公司经销的牛仔服是正品。

例 8（零售书店融资）

34. H 公司是一家零售书店，想以本公司库存的精装书和平装书为担保，从 H 银行获取贷款。所有这些书的版权都属于其作者和出版商。H 公司获得图书的途径有两个。第一，从出版商处购买图书。第二，H 公司最近拥有了一批“寄售”图书，并同意提供书架空间和进行广告宣传。H 公司只在书籍卖出后付费，如果这些书在几个月后仍未卖出，则 H 公司有权退回。

例 9（根据许可协议为制造设备融资）

35. I 公司是一项许可协议下某一专利的被许可使用人，该协议规定 I 公司有权制造和销售包含该专利所涵盖技术的设备。I 公司想以其制造的设备 and 向客户出售设备的应收款作为担保，为其业务进行融资。

第 3 类

例 10（企业抵押）

36. J 公司是化妆品生产商和经销商，想取得 2 亿欧元的信贷融通，为其业务提供持续的周转资金。J 银行正在考虑发放这种信贷，条件是以“企业抵押”为担保，给予银行 J 公司现有和未来基本上全部资产（包括其拥有的或获得第三方许可使用的现有和未来的所有知识产权）的担保权。

37. 上述每个例子都说明了知识产权所有人或被许可使用人，或价值取决于知识产权的资产的所有人如何可以使用这些资产作为贷款担保。在每种情形下，谨慎的预期出贷人会以应有的谨慎查清所涉知识产权的所有人和被许可使用人的权利的性质和范围，并对拟进行的融资在多大程度上影响或不影响这类权利进行评估。出贷人能否满意解决这些问题并在必要时征得知识产权的权利持有人的同意和其他约定，将会影响到出贷人是否愿意提供所请求的贷款和这种贷款的成本。

38. 每个例子对预期出贷人来说都体现了不同的法律问题。其中例 1 至例 5（以知识产权为担保的交易）所体现的一些问题如下：

(a) 有没有一个高效而简单的方法来设定有关各类知识产权的担保权并使其取得对抗第三方的效力？设定担保权的程序从公证费或其他形式要求或者登记费方面来说是否很昂贵，从而会增加借款人的贷款成本？出贷人因构成其担保基础的知识产权得到保护而获得更多利益，因而使成本降低，出贷人也由于这种保护增强而愿意向借款人提供更多贷款，从这个角度讲，这些费用是否合理？有没有办法使出贷人可以在花费不高的情况下很容易地查询记录，从而在发放贷款之前确定其知识产权担保权的优先权？该担保权是否具有对抗担保权设保人的破产管理人的效力？

(b) 对于在多个法域登记的知识产权，出贷人是否有权依据各个法域的法律，在这些法域登记其担保权？这类登记有什么好处或坏处？登记费用如何？

(c) 在上文例子提到的知识产权中，是否有些类别的知识产权无法按照某个法域的适用法设定担保权？

(d) 设定担保权时能否不仅包括现有知识产权而且包括设保人将来开发或取得的知识产权？例如，在例 1 中，为 A 银行设定的担保权能否自动延及 A 公司取得的新药物专利及其提出的新专利申请？

(e) 如果拟作担保的资产包括产生使用费的许可或分许可（如例 3、4、5 中的情形），有没有一种简单的程序，使借款人在这些许可或分许可下的收入

上设定担保权？是否有许可或分许可在条款中禁止或以其他方式限制许可权人或分许可权人在许可或转授许可上设定担保权？如果有，根据适用法，这种禁止或限制有何影响（例如，这种禁止或其他限制是得到承认还是被认为无法执行）？

(f) 在第 1 至 5 的每个例子中，有没有一种有效的方法，使出贷人在设保人违背融资安排的情况下能够强制执行其在有关知识产权上的担保权？

39. 例 6 至例 9 对出贷人提出了稍有不同的一系列问题：

(a) 以例 6 为例。如果 F 银行在强制执行其担保权时想要变卖由带商标的货物所组成的担保，则其是否需要征得商标许可权人的同意，或向此类许可权人支付使用费，或者遵守 F 公司在许可协议下承担的其他义务？换言之，F 银行是否有权在不征得商标所有人同意的情况下处置带商标的货物？当然，为解决这些问题，出贷人需要审查有关的许可协议，

(b) 如果在尚未向 F 公司提供资金时，其中一个商标许可权人破产，会发生什么情况？该许可权人的破产管理人能否终止对 F 公司的许可？另一方面，如果许可权人并未破产，但却存在对其出贷人的违约行为，该出贷人为强制执行其担保权而将商标转让给第三方，那么这种转让是否会终止对 F 公司的许可？结果是否取决于对 F 公司的许可是在许可权人将担保权授予其出贷人之前还是之后？如果终止，在 F 公司违背与 F 银行之间贷款融通的情况下，F 银行对许可协议有效时按照该许可生产的现有货物的处分能力会受到何种影响？

(c) 如果 F 公司破产，那么，F 公司按照适用的破产法重组后能否继续按照这些许可运作，或者，它是否至少还有权按照许可协议完成未完成的工作？如果 F 公司的业务经破产法院批准卖给了第三方，F 公司在什么情况下（若有的话）有权按照适用的破产法将这些许可转让给第三方？

(d) 为 F 公司订立的许可协议，是否会在 F 银行为了评估作为担保品的商标而可能需要机密信息时，对 F 公司向 F 银行披露机密信息的能力规定任何限制？换言之，F 银行是否有权获得不能披露的关于许可权人的机密信息？之后 F 银行是否可以不受限制地使用这些机密信息？

(e) 在例 7 和例 8 中，银行所面临的审慎调查问题与例 6 中银行所面临的问题相似。例 7 中的答案是否会由于 G 公司是有关货物的经销商而非生产商而有所不同？例 8 中的答案是否会由于组成有关知识产权的是版权而非商标而有所不同？销售书（并可能导致穷竭；见下文第 93 段和 A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1 号文件第 81-84 段）和寄售书有什么区别？

(f) 例 9 中的答案是否会由于有关知识产权是由专利而非商标组成而有所不同？

40. 最后，例 10 体现了越来越常见的情形，即以企业抵押为担保的信贷融通。这种高效且效费比高的担保手段在设保人现有和未来的全部或大部分资产上设定担保权，在越来越多的国家得到了认可（在一些国家，须为无担保债权人留下一部分资产，并须遵守其他限制）（关于企业抵押的更详细的讨论见《指南》第二节 A，7(d)，第 64-70 段）。通常，设保人的知识产权包含在企业抵押

所提供的总担保中。但按照本附件一贯采用的做法，这一担保须遵守知识产权法关于担保权的设定、第三方效力、优先权和强制执行的具体条款和要求。无论如何，企业抵押对有担保债权人来说仍可能具有极大的价值。例如，在设保人的破产程序中，通过企业抵押设定的知识产权担保权可能具有对抗设保人的破产管理人的效力。此外，如果设保人的企业在破产程序中被售出，债权人可凭借这类担保权成功证明自己有权得到出售所得中更大的部分，特别是在企业售价在很大程度上以设保人的知识产权为基础的情形下。¹¹

41. 适用于上述所有 10 个例子的一个实际问题是，借款人如何确保其知识产权的价值得到了准确的评估，从而凭借知识产权尽可能取得最高额度的信贷。担保交易法无法回答这个问题。不过，只要是影响到知识产权作为信贷担保的使用，便需要认识和解决知识产权估价所涉及的某些复杂问题。例如，评估必须考虑到知识产权本身的价值和预期的现金流量，但对此并没有普遍接受的原则。由于知识产权作为信贷担保越来越重要，在一些国家，出贷人和借款人通常能够向独立知识产权评估人寻求指导。

E. 关键目标和基本政策

[工作组注意：第 42-45 段见 A/CN.9/WG.VI/WP.33 号文件第 61-75 段，及 A/CN.9/649 号文件第 88-97 段]

42. 《指南》的总体目标是促进担保信贷。为了实现这个总目标，《指南》详细阐述并讨论了一些补充目标，包括可预见性和透明度目标（见《指南》导言，C 节，2）。《指南》还坚持并体现了一些基本政策，其中包括：规定担保交易法的范围应综合全面，对担保交易采用统一按功能处理的办法（即凡具有担保功能的交易，无论名称如何，均视为担保手段），以及可以在未来资产上设定担保权（见《指南》导言，C 节，3）。

43. 这些关键目标和基本政策同样与涉及知识产权的担保交易有关。因此，《指南》在知识产权上的总体目标是，允许拥有或有权使用知识产权的企业将知识产权上的权利用作担保资产，从而促进其获得担保信贷。同时也保护知识产权的权利持有人、许可人和被许可使用人的合法权利。同样，上文提及的所有目标和基本政策均适用于担保资产为知识产权或包括知识产权的担保交易。例如，《指南》的目的是：

(a) 允许知识产权持有人使用知识产权作为信贷担保（见关键目标 1(a) 项）；

(b) 允许知识产权持有人利用其资产的全部价值来取得信贷（见关键目标 1(b) 项）；

¹¹ 这些问题有的可能在特定资产知识产权立法中述及。例如，欧盟理事会关于共同体商标的第 40/94 号条例第 19 条规定，可在欧共体商标上设定担保权，在一方当事人的请求下，这类权利还可在欧共体商标登记处登记。

(c) 使知识产权持有人能够以简单高效的方式在其此类权利上设定担保权（见关键目标 1(c)项）；

(d) 使与知识产权有关的担保交易当事各方能够在谈判担保协议条款方面拥有最大的灵活性（见关键目标 1(i)项）；

(e) 使有关各方能够以明确和可预见的方式确定知识产权上是否存在担保权（见关键目标 1(f)项）；

(f) 使有担保债权人能够以明确和可预见的方式确定其知识产权担保权的优先权（见关键目标 1(g)项）；

(g) 便于知识产权担保权的有效执行（见关键目标 1(h)项）。

44. 知识产权法的一般政策是鼓励产生和传播新思想或新发现。为了实现这一一般政策，知识产权法给予权利持有人某些排他性权利。为了确保以不干扰知识产权法目标的方式实现担保交易法的关键目标，从而为资助新作品的制作和传播提供机制，《指南》为处理担保交易法和知识产权法之间的相互作用规定了一项一般原则。该原则载于建议 4(b)项（见下文第二节，A，4）。在现阶段，只要指出《指南》所阐述的制度本身决不限定任何知识产权的内容，不描述持有人、许可权人或被许可使用人可以行使的权利范围，也不妨碍权利持有人通过防止未经授权使用知识产权来维护其权利价值的权利，这就足够了。在这方面，实现促进知识产权方面的担保信贷这一关键目标不应干扰知识产权法的下述目标：防止未经授权使用知识产权并保护知识产权的价值，从而鼓励进一步的革新和创造。

45. 同样，就知识产权而言，这一关键目标应当理解为表示有必要既不降低知识产权的价值，也不导致意外放弃知识产权（例如商标使用不当或根本没有在所有货物或服务上使用商标，或者未能实行适当的质量控制等行为可能会造成价值的灭失甚至放弃知识产权）。此外，就与商标相关的货物或服务而言，担保交易法应避免使消费者对货物或服务的来源产生疑惑（例如有担保债权人去掉货物上生产商的名称和地址，代之以标有债权人名称和地址的标签，或保留商标并在该商标为另一人所有的法域出售货物）。最后，担保交易法不应规定，按照私人许可在被许可使用人享有的权利上设定担保权可能导致未经权利持有人同意而转让此类权利。

二. 适用范围和当事人意思自治

[工作组注意：第 46-67 段见 A/CN.9/WG.VI/WP.33 号文件第 82-108 段，及 A/CN.9/649 号文件第 81-87 段。]

A. 广泛适用范围

46. 《指南》适用于由法人或自然人设定或取得、为所有类别债务作保的所有类别动产包括知识产权的担保权，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）。本附件对知识产权担保权的适用范围同样广泛。

1. 所涵盖的担保资产

47. 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）的问题是属于知识产权法的问题。不过，《指南》和附件所基于的一般假设是，可以对专利、商标和版权的经济权利设定担保权（但如果知识产权法不允许，不能对作者的精神权利设定担保权）。《指南》和附件还假设，担保资产可以是权利持有人的各种专属权、许可权人的权利或被许可权人的权利。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，拟设保的权利按照一般财产法和知识产权法必须能够转让。

2. 所涵盖的交易

48. 如前所述，《指南》适用于为担保目的进行的所有交易，无论当事人或知识产权法对其如何称谓。换言之，无论知识产权法把为担保目的向债权人转让知识产权视为有条件转让还是“彻底”转让，《指南》将这类交易定性为只产生担保权的交易，并因此适用于这类交易。

3. 知识产权的彻底转让

49. 《指南》适用于应收款的彻底转让（即单纯的所有权转让）（见建议 3）。由于《指南》将知识产权被许可人应付的使用费视为应收款，因此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。

50. 《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）。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。之所以将其他任何动产包括知识产权的彻底转让排除在外，是因为其他法律包括知识产权法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

51. 《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其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。但是，《指南》也认识到，列入的这些规则必须与颁布国知识产权法的政策和基础结构相一致（见建议 4(b)项）。

52. 本附件各章详细讨论担保交易法与知识产权法的可能交叉点。为了给这种关于建议 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)显

然属于知识产权法的范围而《指南》无意对之产生任何影响的问题；(b)《指南》就其规定的规则可以为与知识产权有关并且调整同一问题的方式与《指南》不同的法律规则所取代或补充的问题。

(a) 知识产权和知识产权担保权之间的区分

53. 《指南》只涉及担保交易法所独有的法律问题，而不是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）。

54. 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、有效性和内容有关的问题。这些问题完全由所适用的知识产权法确定。当然，有担保债权人为了评估拟设保的资产是否存在及其质量情况，需要注意知识产权法规则，但这也适用于其他任何资产。下面列举一些知识产权法处理的与这种评估有关的问题，以作示例：

版权：

- (a) 确定谁是作者或合作作者；
- (b) 版权保护期；
- (c) 保护上的限制和除外情形；
- (d) 保护的性质（作品的表达方式及其背后的思想，以及两者之间的分界线）；
- (e) 精神权利的范围和可转让性；
- (f) 原有作品作者的受让人与衍生作品版权持有人之间的关系；
- (g) 受委托创作的作品和受雇人员在雇用范围内创作的作品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) 登记专利的法律后果（如有效性）和在何处登记；
- (c) 保护范围和期限；
- (d) 质疑专利无效的理由（显而易见或缺乏新意）；
- (e) 以前的出版物是否无法获得专利；
- (f) 是向先备案者提供保护，还是向第一个设想发明或将发明用于实践的人提供保护。

商标：

- (a) 确定谁是商标的第一使用人或权利持有人；
- (b) 商标保护是按先使用者优先还是先登记者优先规则提供；
- (c) 事前使用是否是在商标登记处登记的一个先决条件，或者该权利是否以初始登记作保，以后来使用维持；
- (d) 权利保护基础（独特性）；
- (e) 失去保护的根据（持有人未能确保商标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) 在许可权人并不直接或间接控制与商标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) 改变商标从而使其外观与所登记的商标不相符；
- (f) 商标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

55. 刚才所述的问题并不产生服从于知识产权法的任何必要性，因为《指南》根本无意处理这些问题。换言之，这些问题不会受到建议 4(d)项所述原则的任何影响。只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。

56. 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差别很大，实际上，甚至在一国之内，在不同的知识产权类别上，差别也很大。不过，下列范例说明通常遇到的一些情况。

例 1

57. 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。不过，采用《指南》的建议并不自动取消这种禁止。服从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

58. 在少数一些国家，作为一个知识产权法问题，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，登记是确立彻底转让或其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其取得第三方效力的一个强制性先决

条件。鉴于建议 4(b)项所载的服从于知识产权法这一原则，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，服从于知识产权法可能会损害《指南》促进担保交易的目标。与《指南》建议的担保权普通登记处的情形不同，通常不能在现有的知识产权登记处以设保人的名义登记担保权通知或者登记涵盖未来知识产权的担保权通知。相反，只能登记现有知识产权的担保权，担保权延及设保人未来获得的每项新知识产权的，必须登记新的通知。

例 3

59. 在有些国家，知识产权法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)项将保全国家的这一知识产权法规则，因此希望得到最佳保护的有担保债权人可能既需在担保权普通登记处登记，也需在知识产权登记处登记。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，使其担保权避免次于按照知识产权特定优先权规则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。

60. 在有些国家，在知识产权登记处登记转让和担保权只有当享有所登记权利的人（例如善意买受人）取得权利时不知悉未登记的权利的情况下，才能提供相对于先前未登记的转让或担保权的保护。在一些国家中，这种规则是《指南》根据建议 4(b)项必须服从的知识产权法规则（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的有担保债权人无需也在知识产权登记处登记才能享有相对于后继受让人和有担保债权人的优先权。

例 4

61. 作为一个知识产权法问题，有些国家规定必须在知识产权登记处登记知识产权的转让，但不必登记知识产权担保权。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，以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，以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

62. 作为一个知识产权法问题，在有些国家，完全可以在知识产权登记处登记转让和担保权，这种登记只是为了便于查明目前的权利持有人。不予登记既不会导致交易无效，也不会影响其优先权（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。这些问题由知识产权法处理的，《指南》服从于知识产权法。但如果这些问题留给一般财产法处理，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

63. 一连串受让人中谁享有知识产权所有权的问题是属于知识产权法的问题，而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。

例 7

64. 同样，知识产权法可以规定专门规则，对债权人为执行针对权利持有人的判决而扣押和变卖知识产权的方式加以规范。在这种情形下，《指南》的强制执行制度服从于知识产权法。但是，如果没有关于该事项的知识产权法特定规则，而且判决的强制执行以民事诉讼法或执行法为准，则《指南》所述的担保权强制执行制度将优先于与强制执行债务和判决有关的一般国内规则。同样，如果没有关于非司法强制执行的知识产权法特定规则，则将适用《指南》关于知识产权担保权非司法强制执行的有关制度（见 A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1，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

65. 《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）。只要知识产权法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.35/Add.1，第 62-63 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，而无形资产按照其定义是无法占有的。

66. 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知识产权法取得权利持有人的某些权利，从而有权登记或续展登记，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，因为有担保债权人并不仅仅因为取得担保权而成为权利持有人（除非知识产权法将《指南》规定的有担保债权人的权利定性为权利持有人的权利，或允许权利持有人和有担保债权人约定有担保债权人将成为权利持有人）。

67. 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，对定义中提示性地（即，非穷尽性地）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 68-102 段见 A/CN.9/WG.VI/WP.33 号文件第 112-133 段，及 A/CN.9/649 号文件第 16-28 段。]

68. 《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

69. 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）及其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。在许多国家，知识产权法可能不作这种区分（见 A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1，第 1-3 段）。

70. 如果在某一特定国家，与知识产权有关的法律处理这一问题，并且不对知识产权担保权的设定和第三方效力加以区分，则《指南》就设定和第三方效力的要求提出的建议如与该法律不一致，将不适用。因此，这些问题参照知识产权法的有关规则来确定。但是，如果与知识产权有关的法律不处理这些问题，则将适用《指南》的建议。颁布《指南》的建议的国家似宜考虑对本国与知识产权有关的法律进行审查，以确定与知识产权担保权的设定和第三方效力有关的问题的不同概念和要求是否符合知识产权法（而不是其他法律，如一般财产法、合同法或担保交易法）的特定政策目标并应加以保留，或是否应当与《指南》所建议法律的有关概念和要求加以统一。

B. 担保权的统一概念

71. 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

72. 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。任何额外步骤（例如在担保权普通登记处登记）都是为了确保这种担保权具有第三方效力。

73. 不过，许多国家的知识产权法对这种财产担保权的设定规定了不同的要求。例如，为设定担保权，可能要求对知识产权担保权（例如为担保目的进行的转让、知识产权的抵押或质押）进行登记。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》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。一切都取决于有关知识产权法制度的具体规定。同样，由于知识产权登记处按知识产权而不是按设保人的名称或其他标识来编制登记文件的索引，因此仅指明“设保人全部知识产权”的文件不足以在该登记处登记。有必要在担保协议和任何登记文件中指明每一项知识产权。

74. 在所有这些情形下，按照建议 4(b)项所载的原则，《指南》建议的法律只有在与知识产权相关法律不相冲突的情况下才适用。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否符合知识产权法的特定政策目标并应加以保留，或是否应当与《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

75. 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。此外，作为一个一般财产法的问题，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，权利持有人只有在其权利按照知识产权法可以转让的情况下才能对这些权利设保。特别是，知识产权被许可人只有在其许可权按照知识产权法和许可协议条款可以转让的情况下才能对该许可权设保。

E. 知识产权有担保债权人和权利持有人之间的区分

76. 谁拥有所有权以及当事人能否对此作出自行决定的问题，是属于知识产权法的问题。无论如何，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权利持有人，有担保债权人也不能仅仅因为其取得了担保权而成为权利持有人（除非知识产权法将有担保债权人按照《指南》享有的权利定性为权利持有人的权利，或者干脆允许权利持有人和有担保债权人约定有担保债权人将成为权利持有人）。

77. 根据《指南》，如果有担保债权人在违约后获得设保知识产权作为对附担保债务的清偿——这需要征得设保人和其他有担保债权人的同意——（见建议 156-157），或者在拍卖会上购得设保知识产权（见建议 141 和 148），则其可成为权利持有人。当然，有担保债权人希望知道知识产权法对其权利和义务如何定性，但这不是担保交易法如何定性其权利的决定因素。这也不能决定按照担保交易法强制执行这些权利的方式（见 A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1，关于强制执行的一章）。

F. 知识产权中可设定担保权的权利类型

78. 按照《指南》，可对权利持有人的权利或者许可协议下许可人或被许可人的权利设定担保权。此外，还可对有形资产（例如名牌手表或带有商标的服装）使用的知识产权设定担保权。知识产权必须按照知识产权法可以转让并且为担保协议所涵盖。

1. 权利持有人的权利

79. 《指南》适用于担保资产是权利持有人权利的担保交易。因此，只有在这些权利按照知识产权法可以转让的情况下，才能设定有效和可以强制执行的担保权。这些权利包括权利持有人的以下权利：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的权利。

80. 权利持有人权利的本质通常在于其防止未经授权使用知识产权和起诉侵权人的能力。如果按照知识产权法这些权利可以转让，就可对其设定担保权，并且《指南》将适用于这种担保权。如果这些权利按照知识产权法不可转让，就不能设定担保权，因为《指南》不影响对资产可转让性的法律禁止，但对未来应收款和大批转让应收款的某些禁止除外（见建议 18）。

81. 关于权利持有人起诉侵权人的权利，应当指出的是，在设定担保权时已经发生了侵权行为，权利持有人已经起诉了侵权人，侵权人也已经支付了赔偿的，则在设定担保权之前支付的金额不属于设保知识产权的一部分，发生违约时有担保债权人不能将其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的（无论是因为设定担保权之前还是之后发生的侵权行为），有担保债权人可将其作为原始担保资产的收益而提出求偿。如果赔偿尚未支付，应收款可以是原始设保知识产权的一部分，发生违约时，有担

保债权人可以进行求偿。在设定担保权时诉讼悬而未决的，发生违约时有担保债权人应当能够给予知识产权买受人继续进行诉讼的权利（如果知识产权法允许的话）。

82. 这些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转让并从而属于设保知识产权一部分的问题。登记或续展登记知识产权的权利是否是权利持有人不可转让的权利，这是属于知识产权法的问题。该权利是否属于设保知识产权的一部分则是在担保协议中如何描述担保资产的问题。

2. 许可权人的权利

83. 如前所述，许可协议不是担保交易，也不产生担保权。但按照《指南》，可对许可权人的权利设定担保权。如果许可权人是权利持有人，则如前所述，该许可权人可对其权利设定担保权。此外，许可权人还可对其收取使用费的权利和其他可能的有价值的合同权利设定担保权。例如，这些合同权利可包括：许可权人迫使被许可权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，或迫使被许可权人以某种特定方式推销所许可使用的知识产权的权利。如果许可权人不是权利持有人（而是授予分许可的被许可权人），则其可对其收取使用费的权利或其他有价值的合同权利设定担保权。

84. 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》将收取使用费的权利作为应收款处理，即作为独立于产生该应收款的知识产权之外的一项资产，就如租金是独立于产生租金的动产或不动产之外的资产一样。这意味着，关于应收款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）。当然，这一处理办法要服从于有关知识产权的法律，这些法律可能会扩大或缩小当事人超越任何法定禁止的能力，其中特别包括关于如何或何时赚取使用费的国际会计规则（如国际会计准则委员会的国际会计准则第 38 号）。这些规则规定，按照所适用的会计规则，对转让时尚未赚取的使用费作特别会计处理。因此，许可协议当事人和对许可权人收取此类使用费的权利设定担保权的担保协议的当事人应在其交易中应当考虑到这一点。

85. 根据《指南》，如果规定应支付使用费的许可（或分许可）协议中包含一项合同条款，限制许可权人（或分许可权人）向第三人（“受让人”）转让使用费的能力，许可权人（或分许可权人）的使用费转让仍然有效，被许可权人（或分被许可使用人）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》，被许可权人（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，被许可权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》不影响许可权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）。

86. 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被许可人之间规定被许可人无权授予分许可的协议。

87. 还应当指出的是，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应付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债务人不能转让第三人应付债务人的应收款的协议。因此，建议 24 不适用于许可人和被许可人之间规定被许可人不能对其收取第三方分被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，如果许可人和被许可人约定分许可权使用费用于被许可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，《指南》不影响许可人的下述权利：与被许可人谈判达成许可协议，以便控制谁能使用知识产权或者被许可人和分被许可使用人所支付的使用费的流动。

88. 此外，建议 24 还不适用于许可人和被许可人之间规定如下的协议：在被许可人违反关于不得转让分被许可使用人应付被许可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，如果许可人有权在被许可人违反这一约定时终止许可协议，那么分被许可使用人就会积极确保许可人得到付款。另外，《指南》的建议 24 还不影响许可人的下述权利：(a)与被许可人约定，被许可人应收取的部分使用费（即被许可人向许可人支付使用费的一个来源）由分被许可使用人支付到许可人名下的账户，或(b)对分被许可使用人未来应付被许可人的使用费取得担保权，并在担保权普通登记处登记担保权通知，从而使所取得的担保权优先于被许可人的其他债权人（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）。

89. 最后，应当指出，《指南》关于应收款转让限制的各项规定仅适用于合同规定的（而不是法律规定的）限制。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费机构。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律限制（另见下文第 99-100 段）。

3. 被许可人的权利¹²

90. 被许可人经授权按照许可协议的条款使用所许可的知识产权。此外，如果被许可人根据许可协议的条款有权授予分许可，并且分许可协议规定应支付使用费，该被许可人便有权向分被许可使用人收取此类使用费。有的知识产权法规定，未经许可人同意，被许可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，或者对其向分被许可使用人收取使用费的权利设定担

¹² “被许可人的权利”是一个通用术语，意在涵盖授予被许可人使用所许可知识产权和可能发放其他许可证的权利，以及接受分被许可使用人支付的许可权使用费的权利。该术语不打算涉及许可证或其内容的法律性质问题，这是一个属于知识产权法的问题。

保权（若被许可权人出售正在经营中的企业，可能属于例外情况）。原因是，许可权人必须对所许可的知识产权拥有控制权，并能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被许可权人转让了该许可证，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

91. 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。

92. 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。知识产权法允许权利持有人控制有形资产的许多用途但非所有用途。例如，知识产权法允许权利持有人防止未经授权复制一本书，但不允许其防止已购买图书的经授权的书店出售图书，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，除非担保协议另有明确或不明确的规定。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，描述是否应当具体（例如，“我的所有库存品和所有相关的知识产权及其他权利”），或一般描述（“我的所有库存品”）是否足够。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。同时还应当尊重知识产权法的主要原则。与知识产权有关的法律要求具体描述设保知识产权的，颁布国似宜审查本国与知识产权有关的法律，以考虑对具体描述的要求是否应适用于有形资产所使用的知识产权。

93. 如前所述，使用知识产权的有形资产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知识产权生产额外资产的权利。但若发生违约，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知识产权法已经存在的权利。按照所适用的知识产权法，“穷竭”的概念（或类似概念）可适用于担保权的强制执行（见 A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1，第 81-84 段）。

94. 以上评论可总结为下述建议：

“法律应当规定，除非担保协议中另有规定，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，本建议概不限制对知识产权享有担保权的有担保债权人在知识产权法允许的范围内处理有形资产的能力，也不限制对有形资产享有担保权的有担保债权人在知识产权法允许的范围内处理有形资产的能力。”

G. 未来知识产权的担保权

95. 《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）。原则上讲，本建议适用于知识产权。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 96-99 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。许多知识产权法也采取了同样的办法，允许权利持有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，可以在签发专利证书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。

96. 不过，在某些情况下，知识产权法为实现特定的政策目标，可能限制各种未来知识产权的转让。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新媒体或技术应用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。作出这些禁止的原因也可能是“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。特别是，如果设保人是被许可权人，则该被许可权人所能给予的不超过许可权人给予被许可权人的权利。

97. 对未来知识产权用作信贷担保的其他限制可能是因为知识产权法中“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知识产权法是如何解释的，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，而根据知识产权法对该版本的改动被确定为需要进行新转让的新作品（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。与其他法定禁止情形一样，《指南》不影响这些禁止（见建议 18）。

98. 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》不适用于这一事项。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）。知识产权法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权利持有人。同样，颁布《指南》的国家似宜审查其知识产权法，以确定这些限制带来的好处是否大于将这些资产用作信贷担保的好处。

H. 关于知识产权可转让性的法律或合同限制

99. 知识产权法的特定规则可能会限制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）。

100. 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、大批转让或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 84-86 段）。

I. 购置款融资和许可协议

101. 《指南》规定，关于有形资产的购置款融资安排（即保留所有权的出售、融资租赁和购置款出借交易）应当作为担保交易处理，并为这类交易提出了两种办法（统一处理法和非统一处理法），国家可选择任一办法来处理这些交易（见建议 9 和建议 187-202）。

102. 许可协议可能被认为带有担保交易的某些特征，因为许可协议涉及到：(a) 许可权人向被许可权人供资，条件是今后定期分批支付使用费；(b) 许可权人允许被许可权人按照许可协议规定的条件使用知识产权；(c) 许可权人保留对知识产权的所有权。但许可协议不是担保交易。在许可协议中，许可权人仍为所有权人，而不会成为有担保债权人，被许可权人不会取得所有权，如果许可证和知识产权法不允许，也不能自动有权对许可证设定担保权或向第三人授予分许可。因此，《指南》不适用于许可协议，尽管《指南》涉及被许可权人取得的许可证是否附带担保权的问题（见 A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1，关于优先权的一章）。