



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草案

秘书处的说明

### 目录

|                                    | 段次    | 页次 |
|------------------------------------|-------|----|
| 四. 知识产权担保权对抗第三人的效力.....            | 1-9   | 3  |
| A. 第三人效力的概念.....                   | 1-3   | 3  |
| B. 可在知识产权登记处登记的知识产权担保权的第三人效力.....  | 4-7   | 3  |
| C. 不可在知识产权登记处登记的知识产权担保权的第三人效力..... | 8-9   | 4  |
| 五. 登记制度.....                       | 10-42 | 5  |
| A. 普通担保权登记处.....                   | 10-11 | 5  |
| B. 特定资产知识产权登记处.....                | 12-14 | 5  |
| C. 登记处之间的协调.....                   | 15-19 | 6  |
| D. 未来知识产权担保权通知的登记.....             | 20-22 | 7  |
| E. 双重登记或查询.....                    | 23-26 | 8  |
| F. 登记生效的时间.....                    | 27-29 | 9  |
| G. 担保知识产权的转让对登记效力的影响.....          | 30-36 | 9  |
| H. 商标担保权的登记.....                   | 37-42 | 10 |
| 六. 知识产权担保权的优先权.....                | 43-55 | 12 |
| A. 优先权的概念.....                     | 43    | 12 |



|    |                            |       |    |
|----|----------------------------|-------|----|
| B. | 识别竞合求偿人.....               | 44-45 | 13 |
| C. | 对在先转让或担保权知悉的重要性.....       | 46-47 | 13 |
| D. | 在知识产权登记处登记的担保权的优先权 .....   | 48-52 | 14 |
| E. | 不可在知识产权登记处登记的担保权的优先权 ..... | 53-54 | 14 |
| F. | 担保知识产权的受让人的权利.....         | 55    | 15 |

## 四. 知识产权担保权对抗第三人的效力

[工作组注意：第 1-9 段见 A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1 号文件第 1-14 段、A/CN.9/667 号文件第 55-63 段、A/CN.9/WG.VI/WP.33 号文件第 137-145 段及 A/CN.9/649 号文件第 29-31 段。]

### A. 第三人效力的概念

1. 如前所述，《指南》区分了担保权的设定（担保权在当事人之间的效力）和担保权对抗第三人的效力。在服从建议 4(b)项的前提下，这一区分同样适用于知识产权担保权（见 A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1，第 26-28 段）。
2. 在许多国家，没有特别的规则管辖知识产权担保权的设定和第三人效力，这些问题由适用于其他类型无形资产的规则管辖。不过，有关知识产权的法律通常规定了某些类型知识产权的担保权取得对抗第三人效力的具体办法。对必须在专门登记系统登记的知识产权（如专利、商标，在某些国家还有著作权）采取的做法不同于对无须进行这类登记的知识产权（如商业秘密、工业设计，在某些国家还有著作权）采取的做法。这些事项将在下文 B 节和 C 节述及。
3. 在《指南》中，“具有对抗第三人的效力”这一概念系指担保资产上的担保权是否具有对抗非设保人和有担保债权人而在该担保资产上享有（或未来可能享有）担保权或其他权利的当事人的效力。这类第三人包括设保人的债权人，也包括担保资产的受让人、承租人和被许可使用人。相比之下，在有关知识产权的法律中，第三人效力往往是指知识产权本身的所有权或其他类似权利的效力，而非担保权的效力。不应混淆上述两种用语。知识产权担保权对抗在担保知识产权上享有竞合权利的人的效力是担保交易法处理的问题，而知识产权上的所有权或次级权利对抗受让人或被许可使用人的效力则完全是有关知识产权的法律处理的问题。在这方面应当指出，侵权人不是竞合求偿人，也不是合法的第三人。因此，《指南》不适用于有担保债权人和侵权人之间的“冲突”，如果例如侵权人对有担保债权人提出抗辩，声称侵权人是担保知识产权的受让人或被许可使用人，则应按照有关知识产权的法律对该问题进行判定。当然，如果被控侵权人是合法受让人或被许可使用人，则《指南》适用于该冲突。

### B. 可在知识产权登记处登记的知识产权担保权的第三人效力

4. 《指南》规定，无形资产上的担保权可通过在普通担保权登记处登记通知而取得对抗第三人的效力，有关担保资产若有专门登记处且该登记处可登记担保权文件或通知，也可通过在该登记处登记文件或通知而取得对抗第三人的效力（见建议 38）。
5. 因此，《指南》规定，如果依据有关知识产权的法律，担保权可在规定登记具有第三人效力或类似效力（例如对抗所有当事人的效力）的知识产权登记处登记文件或通知，知识产权担保权便可通过在知识产权登记处登记文件或通知或在普通担保权登记处登记通知而具有对抗第三人的效力（见建议 38）。因

此，如果不可能在知识产权登记处登记担保权文件或通知，或者这类登记不产生第三人效力或类似效力，则该登记处不属于《指南》所述的专门登记处，《指南》中有关专门登记处的建议不适用（另见下文第 14-18 段）。

6. 在某些国家，根据有关知识产权的法律，担保权若未在相应的知识产权登记处登记文件或通知，便不具有对抗第三人的效力，甚至在当事人之间也不具效力（即未设定）。在另一些国家，有关知识产权的法律规定，担保协议订立后，担保权即设定并具有对抗第三人效力，即使该担保权并未登记。在这些情形下，某些第三人（通常是善意受让人）若在相应的知识产权登记处登记，便可在不作通知的情况下援引优先权规则而优先于时间在先但未作登记的担保权，但该未经登记的担保权仍具有对抗其他第三人的效力。还有一些国家规定，诸如禁止以未登记的担保权为证据的证据规则，因而订立担保协议后担保权即设定，但该担保权必须在相应的知识产权登记处登记后才能具有对抗任何第三人的效力。在另外一些国家，登记系统不适于登记担保权的文件或通知，必须在知识产权登记系统之外取得第三人效力。还有一些国家规定，既可以利用知识产权登记处也可以利用既有的普通担保权登记处为担保权取得第三人效力。如果打算以上述任何一种办法作为取得担保权对抗第三人效力的唯一办法，则根据建议 4(b)项，该办法优先于《指南》所建议的法律中规定的任何一种办法。

7. 《指南》不建议目前没有为某些类型知识产权设立专门登记处的国家设立这种登记处用于登记知识产权担保权通知。《指南》也不建议目前不允许在知识产权登记处登记担保权的国家修订本国法律以允许进行这类登记。最后，《指南》更不建议规定一条规则，要求担保权应当既在相应的知识产权登记处登记，又在普通担保权登记处登记。不过，颁布《指南》建议的国家似宜审查本国有关知识产权的法律，并考虑是否允许在现有的知识产权登记处登记担保权通知。

### C. 不可在知识产权登记处登记的知识产权担保权的第三人效力

8. 如上所述，根据《指南》，知识产权担保权可通过在普通担保权登记处登记通知而取得对抗第三人的效力（见建议 32），即使担保知识产权无法在知识产权登记处登记（如版权、工业设计或商业机密）。但是，如果有关知识产权的法律规定知识产权担保权只有在知识产权登记处登记才能取得对抗第三人的效力，便不可能通过在普通担保权登记处登记通知而取得的对抗第三人的效力。如果知识产权担保权可在知识产权登记处登记文件或通知但实际上并未登记，或者在知识产权登记处登记无法产生第三人效力或类似效力，也适用上述规则。在上述所有情形下，在普通担保权登记处登记通知即可，登记的效果是使担保权取得对抗第三人的效力（见建议 29、32-33 和 38）。

9. 根据有关知识产权的法律，对于知识产权担保权文件或通知的登记问题有各种处理办法。在一些国家，通常是担保交易法源自非占有式质押概念的国家，特定类型的知识产权没有普通登记制度意味着担保权无法根据现行的担保交易法取得对抗第三人的效力，至少没有现成的登记制度，或者能登记的只是

转让。在另一些国家，通常是担保交易法采用抵押概念的国家，担保权作为另一类“所有权”转让处理，因此与可在知识产权登记处登记的其他任何所有权转让具有相同的对抗第三人的效力。所以，在这些国家，以所有权为基础的担保权必须在知识产权登记处登记文件或通知才能具有对抗第三人的效力，而不以所有权为基础的担保权不可以登记。少数几个国家还规定了补充要求。这其中通常包括缴纳印花税或其他交易税，或要求向全国著作人协会或收款协会等行政管理机构发送通知。颁布《指南》建议的国家似宜考虑将其担保交易法和有关知识产权的法律统一起来，以统一的担保权概念取代现有的所有担保手段，或者起码规定以所有权为基础的担保权遵守适用于担保权的规则。

## 五. 登记制度

[工作组注意：第 10-42 段见 A/CN.9/WG.VI/WP.35 号文件第 15-31 段、A/CN.9/667 号文件第 64-85 段、A/CN.9/WG.VI/WP.33 号文件第 149-161 段，及 A/CN.9/649 号文件第 32-40 段。]

### A. 普通担保权登记处

10. 如前所述，《指南》建议各国设立普通担保权登记处（见建议 54-75）。一般来说，《指南》中登记制度的目的是提供一个高效率的办法，使现有或未来资产担保权取得对抗第三人效力，以便为以登记时间为依据的优先权规则提供有效的参照标准，并为交易上涉及设保人资产的第三人提供客观的信息来源，使其了解该资产是否为担保资产。根据这一办法，完成登记的方式是登记通知而非担保协议或其他文件（见建议 54(b)项）。通知仅需提供关于担保权的基本信息（见建议 57）。

11. 《指南》为确定担保权设保人的身份（无论是个人还是法人）规定了明确的规则。这是因为，通知是按设保人的名称或某一其他可靠标识编入索引并可供查询人检索的（见建议 54(h)项，及第 58-63 段）。《指南》还提出了一些简化登记处操作和使用的建议。例如，《指南》规定，如有可能，登记处必须电子化，并允许以电子方式登记和查询（见建议 54(j)项）。《指南》还规定，如果收费，登记费和查询费的定价不高于收回成本所必要的限度（见建议 54(i)项）。

### B. 特定资产知识产权登记处

12. 如上所述，许多国家设有登记（或记录）知识产权交易（如转让）的登记处。在其中一些登记处，也可以提交和登记担保权（即可提交登记申请）。例如，大多数国家都有专利和商标登记处，但并非所有登记处都可登记担保权文件或通知。在某些国家，（无论是担保权还是其他权利的）通知登记不产生第三人效力。此外，若干国家为著作权设有类似的登记处，但这种做法并不普遍。

13. 一些国家设有登记通知的知识产权登记处，但更多国家采用记录动作制或

“文件登记”制。在这些制度下，必须记录完整的转让文书，或者，在某些情形下，记录阐述基本转让条款的备忘录。较为现代的办法是登记有限的信息（如当事人的名称和对担保资产的一般性描述）以简化登记程序。例如，《商标法条约》（1994 年）第 10 和 11 条、《新加坡商标法条约》以及《马德里协定》（1891 年）和《马德里议定书》以及上述两项条约所附的国际登记示范表格都简化了商标登记要求。同样，《专利法条约》（2000 年，日内瓦）和（欧共体）1993 年 12 月 20 日关于共同体商标的理事会条例第 40/94 号也简化了登记要求。要求登记交易文件或阐述基本交易条款的备忘录是因为需要有透明度。因此，转让文书或备忘录必须明确说明所转让的确切权利，以便为查询者提供有效的通知，并使资产得到高效使用。此外，知识产权登记处有时还按具体的知识产权而非设保人（所有人）的标识编制登记索引。这是因为，重点在于知识产权本身，而知识产权可能有多个合作发明人或合著人，而且在进行转让时可能会发生多次所有权变更。

14. 除了国家登记处外，还有若干国际知识产权登记处，在这些登记处的登记必须服从登记程序简化的较为现代化的条约或其他国际法律文书。例如，共同体商标条例规定，可登记一项说明，不仅提及所有权，还提及具有第三人效力的担保权。另一个例子是 1989 年 4 月 18 日由知识产权组织主办在日内瓦通过的《视听作品国际登记条约》（“影片注册条约”）。《影片注册条约》产生了一个国际登记处，允许登记关于视听作品的说明和这类作品上的权利，其中特别包括与作品利用有关的权利（外交会议的记录表明也考虑了关于担保权的说明）。《影片注册条约》为所登记的说明提供了有效性证据推定。国际登记处接受两种类型的申请。与作品有关的申请至少说明现有或未来作品的标题。

“与人有关的申请”说明创作或拥有一种或多种现有或未来作品的自然人或法人，或即将创作或拥有作品的自然人或法人。国际登记处维持一个电子数据库，可对不同类型的登记作交互检索。此外还有请求删除矛盾档案的程序。

### C. 登记处之间的协调

15. 如上所述（见上文第 4-5 段），如果没有（用于知识产权或其他资产的）专门登记系统，《指南》不建议设立这类系统，对现有的专门登记系统也不予干涉。不过，如果根据有关知识产权的法律，知识产权担保权的文件或通知可在知识产权登记处登记，同时根据《指南》所建议的法律，该担保权也可在普通担保权登记处登记，便有必要解决这两种登记处之间的协调问题。为了避免干扰有关知识产权的法律，《指南》的解决办法是，一般服从于有关知识产权的法律（见建议 4(b)项）和适当的优先权规则。

16. 因此，《指南》没有也绝对无意述及是否可能在知识产权登记处登记知识产权担保权的问题，以及这类登记的要求（如登记文件或通知）和效果（如对抗所有当事人或仅对抗第三人的效力或效力推定）。即使知识产权登记处并不登记担保权，或登记担保权文件但不登记通知，或可以登记担保权但不产生第三人效力，《指南》也不提出相反建议，而是原原本本地接受专门登记制度。

17. 不过，《指南》确实就知识产权担保权在普通担保权登记处登记通知的问

题提出了一些建议。因此，如果有关知识产权的法律述及了担保权在知识产权登记处登记的效果，而这与《指南》规定的因这类登记而取得的第三人效力不一致（见建议 38），《指南》服从该法律（建议 4(b)项）。相反，如果有关知识产权的法律并未述及这些问题，便不存在与有关知识产权的法律相重叠或冲突的问题，也不会产生以有关知识产权的法律为准的问题，因而适用《指南》，使这类专门登记具有第三人效力。

18. 此外，《指南》利用适当的优先权规则处理了知识产权登记处（或其他专门登记处）和《指南》所建议的普通担保权登记处之间的协调问题。这样，为了维护知识产权登记处（或其他专门登记处）的可靠性（特别是在有关知识产权的法律没有规定确定优先顺序的规则时），《指南》规定，在相应的知识产权登记处登记了文件或通知的知识产权担保权优先于在普通担保权登记处登记的同一知识产权上的担保权（见建议 77(a)项）。出于同样的原因，《指南》规定，原则上知识产权受让人取得的知识产权不附带先前设定的担保权，除非该担保权已在知识产权登记处登记了文件或通知（见建议 78 和 79）。

19. 颁布《指南》建议的国家似宜考虑旨在使本国现有的知识产权登记处同《指南》提出的普通担保权登记处相协调的办法。例如，各国似宜考虑允许知识产权担保权在知识产权登记处登记通知后具有第三人效力。此外，各国还似宜考虑按资产登记的知识产权登记处是否还应当具备一个债务人索引（反之亦然）。此外，各国似宜考虑要求将凡在知识产权登记处作出的登记也向普通担保权登记处发送一则通知（反之亦然）。当然，在电子登记系统中如此对各登记处进行协调比在纸张形式的登记系统中更加容易、简便、快捷，又节省费用。

#### **D. 未来知识产权担保权通知的登记**

20. 《指南》所建议的普通担保权登记处的一个基本特色是，担保权通知可提及设保人的未来资产。也就是说，担保权可涵盖设保人后来才生产或购置的资产（见建议 17）。通知还可涵盖笼统描述的资产（见建议 66）。这样，如果担保权涵盖现有或未来的全部库存品，通知便可如此指明这类库存品。由于优先顺序是按照登记日期确定的，出贷人可保持其在未来库存品上的优先地位。这种办法大大有利于循环信贷安排，因为按这种安排发放新贷款的出贷人知道在列入借款凭据的新资产上自己可以保有优先地位。

21. 但许多国家现有的知识产权登记处并不能毫无困难地登记未来资产上的权利。由于知识产权转让或知识产权担保权是按每项具体知识产权编入索引的，因此知识产权只有首先在知识产权登记处进行登记之后，其转让和担保权才能作有效登记。也就是说，在知识产权登记处对未来知识产权担保权作总体一次性记录无效，而是每获得一项新的知识产权必须作一次新的记录。

22. 如果根据有关知识产权的法律的规定，不得获取、转让或抵押未在知识产权登记处实际登记的知识产权，则《指南》不干涉这一禁止规定，也不会允许设定这类未来知识产权担保权。但是，如果有关知识产权的法律不禁止设定未来知识产权担保权（例如，对于正在专利登记处或商标登记处申请登记的专利或商标），便可根据《指南》设定这类资产的担保权并使之具有对抗第三人的

效力。颁布《指南》建议的国家似宜考虑审查本国有关知识产权的法律，以确定担保权通知是否可提及未来知识产权。

## E. 双重登记或查询

23. 如上所述，《指南》将知识产权担保权在知识产权登记处登记文件或通知的细节问题留给有关知识产权的法律处理，并明确规定，按照担保交易法，在知识产权登记处登记的权利优先。又如上所述，这意味着，《指南》通常避免造成需要进行双重登记或查询的情况。特别是在下列情形下，仅在普通担保权登记处登记对于担保交易来说似乎是必要而有益的：(a)担保资产属于有关知识产权的法律所规定的无须登记的知识产权类型（例如许多国家中的著作权或商业秘密）；(b)知识产权担保权的文件或通知不可以在知识产权登记处进行登记；(c)知识产权担保权通知可以在知识产权登记处进行登记，但这类登记的效力与第三人效力不一致；(d)有仅在普通担保权登记处登记的其他有担保债权人。另一方面，例如在下列情况下，在相应的知识产权登记处登记可能较好：(a)对于担保资产所属的资产类型，有登记制度规定可通过登记而具有第三人效力或类似效力，且允许登记担保权文件或通知（例如许多国家中的专利或商标）；或者(b)有担保债权人需要确保优先于其他有担保债权人或适用的有关知识产权的法律所规定的受让人。

24. 在达成担保交易之前，行使一般应有谨慎步骤的有担保债权人通常会进行查询，以确定是否有优先于拟设定的担保权的在先的竞合求偿人。第一步，有担保债权人会查询所有权链，以确定以往进行的转让并确定设保人实际上是否对知识产权享有权利，从而使担保权能够在第一时间取得效力（应有的谨慎这一要求适用于所有动产）。与知识产权登记处不同的是，普通担保权登记处不记录所有权，因此，查询所有权链时需要查询相应的知识产权登记处，如果有关的知识产权可以登记的话。第二步，有担保债权人将通过查询确定所有权链上每个在先的当事人是否已经设定了可能比拟设定的担保权优先的担保权。最后，有担保债权人将确定在两个中的一个登记处登记的权利之间适用何种优先顺序。如果像《指南》规定的那样，优先顺序仅仅取决于在相关知识产权登记处的登记，或许仅查询该登记处即可。否则有担保债权人可能不得不在两个登记处查询。

25. 《指南》中设想普通担保权登记处为电子登记处，接受对可能的担保权通知进行的登记并使之具有第三人效力，如果对登记和查询收取费用，另收取象征性费用（以收回成本为准）（见建议 54）。这意味着在普通担保权登记处的登记和查询很可能会简便、快捷、费用低廉。但根据有关知识产权的法律，登记处不一定是完全电子化的，归档的文件可能需要由登记处工作人员进行核对，因为登记的法律后果可能是证明存在知识产权的确凿证据或推定证据。

26. 因此，在知识产权登记处登记担保权文件的费用可能高于在普通担保权登记处登记担保权通知的费用。至于查询的费用和时间，查询文件登记处与查询电子通知形式的普通担保权登记处相比，很可能也是耗时较长，费用较高。当然，如果知识产权登记处允许以电子方式登记担保权通知，使之具有第三人效力，并对



其进行编排，便于进行快捷且费用低廉的查询，上述差别会缩到最小。

## **F. 登记生效的时间**

27. 根据《指南》，担保权通知中的信息在输入登记处的记录并可为查询者查询时，该通知登记即告生效（见建议 70）。如果登记处是电子化的，通知登记在登记后立即生效。不过，如果登记处是纸面操作，通知登记要过一段时间才能生效。

28. 各专门登记系统对于担保权登记生效的时间可能有不同的规则。例如，根据许多国家有关专利和商标的法律，专利或商标上的担保权或其他权利登记后，自提交日期起（即向登记处提交登记申请之日）便具有第三人效力，如果登记处实际登记专利或商标担保权需要时间，如此规定是有益的。

29. 如上所述，《指南》解决协调问题的办法是，规定在专门登记处登记文件或通知（或在所有权证书上作了标注）的担保权享有优先权，而不论登记时间先后（见建议 77 和 78）。这样，在登记效力的时间方面采取的方法虽有不同，但不会造成任何问题。

## **G. 担保知识产权的转让对登记效力的影响**

30. 《指南》建议，担保交易法应当述及担保资产的转让对于在普通担保权登记处登记通知的效力所产生的影响这一问题（见建议 62）。该建议同样适用于通过在普通担保权登记处登记通知而取得了对抗第三人效力的知识产权担保权。

31. 不过，该建议不适用于下列情况：

(a) 担保资产的受让人取得该资产时不附带担保权，例如，经有担保债权人授权进行转让时不附带担保权（见建议 80）；

(b) 已经在知识产权（或其他专门）登记处登记了担保权的文件或通知；

(c) 设保人在设定担保资产上的担保权之前已经转让了其在该资产上的所有权利（根据《指南》，在这种情形下不为设定担保权；见建议 13）；

(d) 不存在担保权，但有知识产权使用许可，除非有关知识产权的法律将使用许可作为转让对待（根据《指南》，使用许可不属于转让）。

32. 评注讨论了颁布国解决这一问题似宜采取的三种办法。一种办法是规定，如果担保资产进行转让，且受让人取得该资产时附带担保权，有担保债权人必须在转让后某一特定时期内登记一项修正，指明受让人为新的设保人。如果有担保债权人没有这样做，原则上仍保留原始第三人效力。但是，如果在转让担保资产之后至登记修正的通知之前，当中出现新的有担保债权人和受让人，产生了他们的权利，则上述担保权居于介入的有担保债权人和受让人之后。颁布国解决这一问题似宜采取的第二种办法是，规定登记修正的宽限期从有担保债权人实际知悉设保人转让担保资产之时起算。第三种办法是，规定担保资产的

转让不影响已登记的担保权的第三人效力。

33. 如果颁布国采用第三种办法，则转让人的有担保债权人无须再次登记其担保权通知并指明受让人。在这种情形下，现已为受让人所有的资产上的担保权仍具有对抗第三人的效力。但是，位于所有权链下游的受让人可能无法通过在普通担保权登记处查询而发现其直接转让人之外的任何人设定的担保权。如果是这样，他们仍然必须在普通担保权登记处之外查询所有权链和担保资产的状况。而另一方面，如果颁布国采用上文讨论的第一或第二种办法，有担保债权人就必须登记一项新通知，指明受让人为新的设保人。在这类情形下，有担保债权人有责任监督担保资产的状况（责任轻重不同，取决于采用第一种还是第二种办法）。但与此同时，所有权链下游的受让人将能够发现其直接转让人之外的人设定的担保权。

34. 《指南》颁布国有必要审议这些不同方法的相对优缺点，特别是其对知识产权上所附权利的影响。例如，按照上述第一种办法，以一部电影的全部著作权为抵押发放信贷的有担保债权人需要不断进行登记，对抗随后一层又一层的可被许可使用人和分许可权被许可使用人（如果可适用的著作权法将许可视为可登记的转让），以维持相对于这些人及其有担保债权人的优先权。对此类出借人而言，这是一个沉重的负担，可能会阻碍以这类资产为抵押的信贷。而另一方面，这种办法可使分许可权被许可使用人的出借人更容易地查到设保人设定的担保权，只要按设保人查询即可。在此，所权衡的一方面是“上游”当事人的出借人花费的监督和多次登记费用，另一方面是在整个所有权链上搜寻“下游”当事人所设定的担保权的费用。在这方面，应当指出，根据有关知识产权的法律，通常先前的转让或担保权保留其相对于后来的转让或担保权的优先地位，而无须以担保资产受让人的名义再作登记。

35. 如上所述，如果一国不采用第三种办法，那么每次发生未经授权转让设保知识产权或者对其授予许可或分许可（假如有关知识产权的法律将使用许可作为转让对待）的情况时，有担保债权人都不得不在普通担保权登记处登记修正，而如果有担保债权人由于未获通知而没有立即采取行动，便可能丧失其优先权。

36. 如果有担保债权人不授权发放许可（即如果被许可使用人获得资产时附带担保权）并强制执行担保权，便不会在许可和分许可方面出现上述问题。在这种情形下，强制执行会导致终止许可和任何分许可，从而使所有“被许可使用人”成为侵权人。因此，有担保债权人可寻求取消未经授权的被许可使用人设定的担保权。无论如何，知识产权担保权对抗侵权人的第三人效力由有关知识产权的法律处理。此外，如果在其上设定担保权的某一类型知识产权可以在知识产权登记处登记，这个问题便可减轻到最低程度，至少有担保债权人会获悉并可登记修正通知，而如果是在普通担保权登记处进行的登记，则可简便、快捷、费用低廉地登记修正通知。

## H. 商标担保权的登记

37. 国际商标协会针对商标和服务标记（总称为“标记”）担保权的登记问题

发布了一系列建议。<sup>1</sup>更确切地说，国际商标协会赞同在商标担保权的登记机制和方法方面进行统一并采用最佳做法，因其认识到：包括商标和服务标记在内的知识产权在商业信贷交易中是一个重要而不断增长的要素；标记担保权记录不一致会加剧商业上的不确定性，标记所有人可能因此而失去其与标记有关的权利或其此类权利受到危害；许多国家没有标记担保权登记的记录机制（或记录机制不完善）；许多国家适用不同且相互矛盾的标准来确定可能记录和将会记录的内容；贸易法委员会等组织在知识产权担保权方面采取的国际举措将对执行担保融资法律解决商标担保权的登记和其他问题的方式产生广泛的影响，特别是在发展中国家。应当指出，各项建议不涉及无法在商标局登记的商标担保权的登记问题，这些问题留给国内担保交易法（包括《指南》所建议的法律）处理。此外，各项建议涉及第三人效力问题，但不规定优先权规则，相关规则以国内担保交易法（包括《指南》所建议的法律）为准。

38. 此类最佳做法的主要特征如下：

- (a) 正在处理的申请所涵盖的标识上的担保权应当可以在国家商标局登记；
- (b) 为了发出担保权通知，建议在有关的国家商标局或任何有关的商业登记处登记，并可供公众免费查询，最好可通过电子方式查询；
- (c) 在标记上设定担保权不应具有附带担保权的标记所含普通法所有权或衡平法所有权发生转移的效力，而且不应当给予有担保债权人标记使用权；
- (d) 设定担保权的担保协议应当明确规定根据当地法律可接受的条款，使有担保债权人在有必要保留标记登记的情况下能够延续标记的期限；
- (e) 为担保权目的评价标记的方式应当适当，并为当地法律所允许，没有首选的或建议使用的特定评价制度或方法；
- (f) 在当地商标局进行的担保权登记应当足以确立标记上的担保权；同时，当地法律若允许在商业登记处等其他任何地点登记担保权，该登记也应当足以确立担保权；
- (g) 如果当地法律要求担保权必须在当地商标局以外的一个地点（如商业登记处）登记才能成立，则不应当禁止担保权的双重登记；
- (h) 担保权登记的手续和政府的任何收费金额应当保持在最低水平；只要提交文件证明以下事项便可使担保权具有对抗第三人的效力：(一)存在担保权，(二)所涉及的当事人，(三)申请和（或）登记编号所针对的标记，(四)担保权性质的简述，(五)担保权的有效日期；
- (i) 无论程序如何，在判决、行政裁决或其他触发事件之后，通过取消赎回权强制执行担保权的程序不应过于繁琐；
- (j) 有关的商标局应当立即记录针对其记录的任何判决或不利的行政裁决或其他裁决，并采取任何必要的行政行动；将判决或裁决的核证副本归入档案

<sup>1</sup> 见 [http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1517&Itemid](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid)。

即可；

(k) 如果强制执行是通过判决或行政裁决以外的手段开始的，当地法律应当规定简单的机制，使担保权持有人能够实现登记，并可供公众免费查询，最好可以电子方式查询；

(l) 如果标记所有人破产或由于其他原因无法保留附带担保权的标记，若无具体的合同规定，应当允许担保权持有人（或管理人或执行人，视情况而定）保留标记，但条件是不赋予有担保债权人标记使用权；

(m) 有关的政府机关或办公室应当立即记录所提交的、说明解除其记录中的担保权的文件，并可供公众免费查询，最好可以电子方式查询。

39. 建议(a)、(b)、(f)、(g)述及标识担保权的第三人效力，与《指南》相符，因为这些建议有助于实现透明度目标，并鼓励在现有的任何专门登记处、普通担保权登记处或其他商业登记处登记（但如果没有这类登记处，《指南》也并不建议设立）。

40. 建议(c)规定，在标记上设定担保权并不导致转让该标记或授权有担保债权人使用该标记，这也与《指南》一致。但根据《指南》，有担保债权人有权利但无义务保留标记，而且按照“有正当事由未使用”标记这一概念，因标记所有人破产而未使用的标记可以保留。

41. 此外，建议(d)与《指南》一致，因为其中对当事人在适用法律范围内的权利规定了一条缺省规则。建议(e)也与《指南》一致，因为其中强调了对标记进行估价的重要性，但并未建议任何特定的估价制度。建议(h)也与《指南》一致，因为其中即使对于标记登记处也建议进行通知备案。应当指出，“担保权的日期”指的是担保权在当事人之间的效力而非对抗第三人的效力。

42. 另外，建议(i)、(j)、(k)与《指南》一致，因为其中规定了有效的强制执行机制和对法院判决或行政强制执行裁决的登记。最后，建议(m)在得到适当政府机关核准的情况下，与《指南》中关于有效登记程序的建议一致。

## 六. 知识产权担保权的优先权

[工作组注意：第 43-55 段和 A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3 号文件第 1-23 段见 A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1 号文件第 33-61 段、A/CN.9/667 号文件第 86-103 段、A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1 号文件第 1-25 段，及 A/CN.9/649 号文件第 41-56 段。]

### A. 优先权的概念

43. 根据《指南》，担保权相对于竞合求偿人的优先权这一概念系指在债务人违约的情形下有担保债权人和每个竞合求偿人（见下文第 44 段）哪一个可以首先从担保资产处分所得中得到偿付的问题。相比之下，在有关知识产权的法律中，知识产权优先权的概念可能涉及所有权和基本效力这两个概念。在许多国家，如果知识产权人将知识产权转让一次，则该人通常不会再向第二个受让人

转让（取决于当事人是否遵守有关知识产权的法律所规定的法定记载或知悉要求）。在这种情形下，不会出现《指南》中所用优先权词义上的优先权问题。因此，《指南》不适用，这一问题将留给有关知识产权的法律处理。同样，根据《指南》，对资产不享有权利或无权抵押资产的当事人不可在该资产上设定担保权（见建议 13）。

## B. 识别竞合求偿人

44. 根据《指南》，在担保资产上享有权利的“竞合求偿人”系指在同一资产上享有担保权的另一有担保债权人（包括以担保方式进行的转让中的受让人）、担保资产的受让人、承租人或被许可使用人、在担保资产上享有权利的判决胜诉债权人，或在设保人破产情况下的破产管理人。因此，《指南》适用于以下权利之间的优先权冲突：(a)在普通担保权登记处登记了通知的担保权和在相应的知识产权登记处登记了文件或通知的担保权；(b)在相应的知识产权登记处登记了文件或通知的两项担保权；(c)知识产权受让人或被许可使用人的权利和该知识产权上的担保权；(d)在普通担保权登记处登记了通知的两项知识产权担保权（见建议 76-78）。

45. 在知识产权领域，使用的则是“相互冲突的受让人”这一概念，其中包括相互竞争的受让人和被许可使用人。如上所述，《指南》一般不适用于受让人或被许可使用人之间的权利冲突，除非其中也涉及担保权。不过，《指南》适用于下述情形：受让人之一按照《指南》所建议的担保交易法，通过以担保方式进行的知识产权转让而取得其权利，而且，根据建议 4(b)项所述的原则，有关知识产权的法律没有规定专门适用于该冲突的优先权规则。同样，《指南》不适用于在违约和有担保债权人的正当强制执行时从有担保债权人处取得资产的担保资产受让人和后来从（已不再在担保资产上享有任何权利的）原设保人处取得该资产上权利的另一有担保债权人之间的冲突，因为根据《指南》，这不是真正的优先权冲突（这种冲突可由有关知识产权的法律处理）。

## C. 对在先转让或担保权知悉的重要性

46. 根据《指南》，竞合求偿人是否知悉存在在先的担保权对于确定优先顺序一般无关紧要（见建议 93）。不过，知悉担保资产的转让侵害了该资产上的担保权可能很重要（见建议 81(a)项）。这样，如果有担保债权人知悉早先设定的担保权，其担保权可能仍优先于早先设定的担保权，只要后设定的担保权的通知在早先设定的担保权取得对抗第三人效力之前登记（或以其他方式取得对抗第三人效力）（见建议 76(a)项）。

47. 相比之下，许多有关知识产权的法律规定，在后进行的冲突性转让或取得的担保权只有首先登记而且不知道在先的冲突性转让，才能享有优先权。根据建议 4(b)项服从于有关知识产权的法律时，这些以知悉为基础的优先权规则如果专门适用于知识产权担保权，则应予以保留。

#### D. 在知识产权登记处登记的担保权的优先权

48. 如上所述，如果有关知识产权的法律专门针对知识产权规定了处理知识产权担保权优先顺序问题的优先权规则，而《指南》所建议的法律中的优先权规则与这些规则不一致，则《指南》所建议的法律不适用（见建议 4(b)项）。不过，如果有关知识产权的法律没有这类规则，或者《指南》所建议的法律中的优先权规则与这些规则不相冲突，则《指南》所建议的法律的优先权规则适用。

49. 《指南》建议，在专门登记处登记了文件或通知的担保权或其他权利应当优先于在普通担保权登记处登记了通知的担保权，无论登记日期孰先孰后（见建议 77 和 78）。

50. 该建议同样适用于知识产权担保权。因此，如果两项知识产权担保权之间存在冲突，其中一项在普通担保权登记处登记了通知，而另一项在相应的知识产权登记处登记了文件或通知，则《指南》适用，并规定在相应的知识产权登记处登记了通知的担保权优先（见建议 77(a)项）。如果在相应的知识产权登记处登记了文件或通知的两项担保权之间发生冲突，则先登记文件或通知的权利优先，《指南》也认可这一结果（见建议 77(b)项）。

51. 如果知识产权受让人的权利和在转让时已在相应的知识产权登记处登记的担保权之间发生优先权冲突，则受让人取得担保知识产权时附带担保权。不过，如果有担保债权人未在相应的知识产权登记处登记其担保权的文件或通知，则受让人取得担保知识产权时不附带担保权（见建议 78）。在某些国家，根据有关知识产权的法律，在这种情形下，如果受让人不是善意购买人，则有担保债权人优先。如果该规则特别适用于知识产权，则《指南》服从于该规则。

52. 这样，如果 A 在一项专利上为 B 设定担保权，而 B 在普通担保权登记处登记了其担保权的通知，后来 A 将该专利的所有权转让给 C，C 在专利登记处登记了其转让文件或通知，则根据《指南》，C 取得专利时不附带担保权，因为该担保权未在专利登记处登记文件或通知（见建议 78）。同样，如果 A 未作转让，而是为 C 设定了另一项担保权，而只有 C 在专利登记处登记了文件或通知，则根据《指南》，C 优先（见建议 77(a)项）。在上述每种情形下，在专利登记处登记文件或通知的享有较优先的权利，因此根据《指南》，第三方查询人可依赖在该登记处的查询，而无需在普通担保权登记处查询。在上述所有例子中，哪一方为受让人以及对转让有何要求均为有关知识产权的法律处理的问题。还应当指出，在知识产权登记处进行的登记通常仅涉及知识产权担保权，而不涉及使用了知识产权的有形资产上的担保权。

#### E. 不可在知识产权登记处登记的担保权的优先权

53. 根据《指南》，如果担保权的文件或通知不可（或没有）在专门登记处登记，但该担保权已在普通担保权登记处登记了通知，则其优先权取决于在该登记处登记的先后次序（见建议 76(a)项）。此外，如果担保资产的担保权无法

（或没有）在专门登记处登记文件或通知，则该担保资产的受让人、承租人或被许可使用人在取得该资产时通常附带担保权（见建议 79）。

54. 这些建议同样适用于知识产权担保权，除非根据建议 4(b)项的规定，有关知识产权的法律已有专门适用于知识产权的相反的优先权规则。这样，如果知识产权担保权无法（或没有）在知识产权登记处登记文件或通知，但该担保权在普通担保权登记处登记了通知，则其优先权取决于该通知登记的次序。同样，知识产权受让人或被许可使用人取得担保知识产权时附带担保权。如果担保权设保人在设定担保权之前已经转让了知识产权，则根据“谁亦不能以己所无予人”这一普遍承认的财产法规则（《指南》不影响该规则的适用），有担保债权人不得享有任何担保权。《指南》的一般规则体现了这种做法，即规定设保人只能在其享有权利或有权设定担保权的资产上设定担保权（见建议 13）。

## **F. 担保知识产权的受让人的权利**

55. 如上所述，根据《指南》，担保资产（包括知识产权）的受让人取得资产时通常附带转让时具有对抗第三人效力的担保权（见建议 79）。这一规则有两种例外情况。第一种例外情况是，有担保债权人授权进行处分而不附带担保权（担保资产出售见建议 80(a)项，担保资产租赁或许可使用见建议 80(b)项）。第二种例外情况涉及在转让人、出租人或许可权人正常营业过程中的转让（见建议 81 项）。必须指出，根据《指南》，知识产权许可不是转让被许可使用的知识产权。因此，《指南》中适用于担保资产转让的规则不适用于已有知识产权担保权后又发放了该知识产权使用许可的情形。无论如何，鉴于建议 4(b)项所体现的以有关知识产权的法律为准的原则，《指南》并不影响有关知识产权的法律对许可（特别是作为转让的排他性许可）的定性。