



大会

Distr.: Limited  
2 December 2009  
Chinese  
Original: English

联合国国际贸易法委员会  
第六工作组（担保权益）  
第十七届会议  
2010年2月8日至12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补编草案

秘书处的说明

### 目录

|                                                | 段次    | 页次 |
|------------------------------------------------|-------|----|
| 十. 知识产权担保权的适用法律.....                           | 1-46  | 2  |
| A. 财产事项的适用法律.....                              | 1-38  | 2  |
| B. 合同事项的适用法律.....                              | 39-40 | 9  |
| 建议 253.....                                    |       | 9  |
| 十一. 过渡.....                                    | 41-45 | 9  |
| 十二. 知识产权许可人或被许可人破产对该当事人在许可协议下各项权利上所设担保的影响..... | 46-67 | 10 |
| A. 综述.....                                     | 46-54 | 10 |
| B. 许可人破产.....                                  | 55-63 | 12 |
| C. 被许可人破产.....                                 | 64-67 | 14 |
| 附录.....                                        |       | 16 |



## 十. 知识产权担保权的适用法律

[工作组注意：第 1-46 段，见 A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.7 号文件第 1-23 段、A/CN.8/685 号文件第 87-94 段、A/CN.9/WG.VI.WP.37/Add.4 号文件第 1-21 段、A/CN.9/670 号文件第 115 段、A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1 号文件第 90-98 段、A/CN.9/667 号文件第 124-128 段、A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1 号文件第 53-57 段、A/CN.9/649 号文件第 77-80 段。]

### A. 财产事项的适用法律

#### 1. 目的和范围

1. 一般来说，《指南》所建议的法律冲突规则涉及担保权的设定、对抗第三方效力、相对于相竞求偿人权利的优先权和强制执行所适用的法律。这些规则还决定着《指南》所建议的实体法规则的地域范围，即颁布《指南》所建议法律的国家的实体规则是否适用以及在什么情况下适用（见《指南》关于法律冲突的第十章，第 1-9 段）。

2. 《指南》关于法律冲突的一章没有界定法律冲突规则适用何种担保权。通常，在法律冲突问题上将一种权利定性为担保权反映了一国的担保交易实体法。但是，《指南》建议，遵循购置款融资非统一办法颁布《指南》建议的国家应对保留所有权权利或融资租赁适用管辖担保权的法律冲突条文（见建议 201）。同样，（由于担保权一词包括应收款彻底转让受让人的权利；见《指南》导言关于术语和解释的 B 节中“担保权”这一术语），《指南》建议这类国家对应收款彻底转让适用管辖应收款担保式转让的法律冲突条文（见建议 208）。

3. 原则上说，法院或其他当局为选择适当的法律冲突规则而对一个问题加以定性，都会使用本国法律。由于《指南》中的法律冲突建议是为了反映《指南》中的实体法建议而编写的，因此颁布《指南》中的实体法建议和法律冲突建议的国家无论适用哪一种建议都毫无困难。但是，如果一国没有颁布《指南》中的实体法建议，便会发现难以适用《指南》的法律冲突建议。其原因是，该国将设定和第三方效力作为一个问题处理，而《指南》中的法律冲突建议却将其视为两个问题，并留给不同国家的法律处理。不过，对于区分无形资产担保权的设定（由设保人所在地法处理；见建议 208）和当事人彼此之间的权利和义务（由当事人所选择的法律处理；见建议 216），不会产生上述困难。这是因为，《指南》遵循大多数国家所遵循的办法，将财产权（由特定法律处理）和合同权（通常由当事人所选择的法律处理）区别开来。

4. 无论如何，资产（包括知识产权）是否可转让或设保的问题是必须在设定担保权之前解决的首要问题，而《指南》中的法律冲突建议并未述及这一问题。因此，如果《指南》建议之外的法律冲突规则规定，知识产权的转让性问题由本国保护知识产权的法律处理（保护地法），《指南》对其没有影响。这并不是因为《指南》所建议的法律服从于知识产权相关法律，而是因为《指南》

所建议的法律并不涉及这些问题。按照这一办法,《指南》所建议的实体法条文也不会推翻对转让性的法定限制(见建议 18)。

5. 如果《指南》所建议的法律中的法律冲突规则规定,有关担保权的事项由某一国的法律处理,便是由该国现行的整个法律制度处理,其中不仅包括成文法和不成文法(见《指南》导言第 19 段)、多领土单位国家特定领土单位的现行法律(见建议 224-227),还包括该国因条约、公约和其他国际义务而实行的法律规则。因此,举例来说,如果法律冲突规则规定,有关知识产权担保权的事项由一国法律处理,而该国处理该事项的法律是由区域经济一体化组织颁布的,也仍由该国法律处理。

6. 最后,应当指出,像《指南》所建议法律的所有其他条文一样,法律冲突条文若不符合一国有关知识产权的国内法或该国所加入的有关知识产权的国际协议(若有的话),便不适用(见建议 4(b)项)。

## 2. 《指南》所建议的办法

7. 在许多国家,适用于无形资产担保权的法律冲突规则也适用于知识产权担保权。同样,如果没有专门为知识产权制定规则,则《指南》所建议的关于无形资产担保权的法律冲突规则也适用于知识产权担保权。因此,如果一国颁布了《指南》中的法律冲突建议,并原封不动地将其适用于知识产权担保权,则设保人所在国的法律将适用于知识产权担保权的设定、第三方效力、优先权和强制执行(见建议 208 和建议 218(b)项)。设保人所在地被界定为其中央管理部门所在地,即设保人的实际所在地而非法定所在地(见建议 219)。当然,建议 4(b)项也适用,但条件是,如果《指南》所建议的法律冲突规则与知识产权相关法律中专门适用于知识产权的法律冲突规则相矛盾,则服从于知识产权相关法律的任何法律冲突规则。

8. 设保人所在地法办法的主要优点是:可以对担保权的设定、第三方效力、优先权和强制执行适用单一法律。因此,举例来说,取得设保人全部现有和未来无形资产(包括知识产权和其他资产)担保权的有担保债权人可以通过只援用一个国家的法律而取得担保权、使其具有对抗第三方效力、主张担保权优先权并对其加以强制执行,即使这些资产与几个国家有关。尤其是,这在大多数情况下将会减少登记和查询费用,因为有担保债权人只需在设保人所在国登记,查询人也只需在设保人所在国查询。这将降低交易成本,提高确定性,从而可能会对信贷的提供和成本产生有利影响。

9. 设保人所在地法办法的另一个特别重要的优点源于《指南》对于设保人在不止一个国家设有营业处的情况赋予“所在地”一词的含义(见建议 219)。在这种情况下,“所在地”是指设保人的中央管理部门所在国(即实际所在地而不是法定所在地)。所在地法也就是对有关设保人的主要破产程序进行管理的国家的法律(关于主要程序的含义,例如见《贸易法委员会跨国界破产示范法》第 2 条(b)项和第 16 条第 3 款)。因此,管辖担保权的设定、第三方效力和优先权的法律与管辖诸如暂停、撤销程序、资产处理和债权排序的法律可能是同一国家的法律。应当指出,虽然有些情况下法定所在地比实际所在地更易确定,但援

引法定所在地可能会导致法定所在地的法律与启动破产程序所在国的法律（诉讼地法）之间发生法律冲突，解决这种冲突的办法很可能是优先适用诉讼地法。

10. 不过，设保人所在地法办法也有缺点。例如，如果设保人不是设保资产的最初所有权人，而是受让人，而且该人所取得的资产附带最初或中间所有权人所设定的担保权或其他权利，则潜在有担保债权人便须在担保权登记处之外进行查询，以确知受让人链。然后，潜在有担保债权人还须在担保权登记处进行查询（若有相应的知识产权登记处，也可能在此查询），以确知最初或中间所有权人是否在该知识产权上设定了担保权。此外，如果最初或中间所有权人所在国与设保人所在国不同，有担保债权人便不得不查询另一国的担保权登记处（若有相应的知识产权登记处，也可能在此查询）。另外，以设保人所在地为准的法律冲突规则仍要求某些问题须由保护地法处理。特别是，由于保护地法通常是管辖知识产权所有权的法律，因此知识产权担保权与设保知识产权彻底转让受让人的所有权之间的优先权冲突必须由保护地法管辖，至少在确定推定受让人有何权利时如此。

### 3. 保护国法（保护地法）

11. 尽管旨在保护知识产权的各项国际公约没有明确述及在知识产权担保权方面产生的问题适用何种法律，但这些公约一般采用属地原则。因此，在这些公约的缔约国，适用于知识产权所有权和保护问题（如一国的知识产权人与另一国的被许可人相比所享有的权利）的法律是保护地法。

12. 有意见认为<sup>1</sup>，保护知识产权的国际公约中体现的国民待遇原则，隐含着一一种普遍规则，即对于知识产权所有权和在知识产权担保权方面所出现的问题，在确定适用法时，优先适用保护地法。按照这一观点，据认定，《保护工业产权巴黎公约》第 2(1)条或《伯尔尼知识产权公约》第 5(2)条等规定，除了相关知识产权的保护地之外，没有为其他关联因素留有任何余地。换言之，这一观点认为，这些国际公约中任何一项公约的缔约国都无法自由确定其法律冲突规则，而且对于知识产权担保权方面产生的问题只能适用保护地法。

13. 由于上述观点，有担保债权人要想能够在知识产权所在国取得有效和可强制执行的知识担保权，该有担保债权人必须符合该国的各项要求。因此，保护地法的主要优点在于：在承认关于知识产权保护的公约所采用的属地原则的情况下，适用保护地法将导致对知识产权的担保权和所有权权利适用同一法律。

14. 但以保护地法作为担保权适用法律的办法也有一些缺点，特别是在知识产权组合用于信贷担保的交易中，或在设保资产不局限于按一国法律使用和保护的知识权的交易中。

<sup>1</sup> 见第六工作组（担保权益）第十六届会议工作报告（A/CN.9/685，第 90 段）。

#### 4. 其他办法

15. 上文所述观点（见上文第 12-13 段）认为国际知识产权公约对知识产权担保权相关问题的适用法问题也具有如此广泛的效力，但这一观点并不是普遍认可的。此外，对知识产权担保权方面产生的问题适用保护地法的先例极少。即使假定这些国际公约可以强制推行某一特定法律冲突规则，但该规则的适用范围是否涵盖补编草案所设想的财产效力的各个方面，即知识产权担保权的设定、对抗第三方效力、对相竞求偿人权利的优先权和强制执行，还是有疑问的。

16. 因此，即使认可上文第 12-13 段所述的国际知识产权公约的广泛效力，就知识产权担保权方面产生的问题适用何种法律制定建议仍是有必要或有益的。这种建议至少可以起到填补空白的作用，解决因现行国际知识产权公约可能造成的任何法律冲突后果。

17. 鉴于上述考虑，为了既能与所有权权利的适用法律相一致又能对担保权问题适用单一法律，可以将保护地法办法与设保人所在地法办法相结合，对某些问题可以适用设保人所在地法，而对另一些问题则可以适用保护地法。

18. 例如，对于须在知识产权登记处登记的知识产权担保权所涉及的问题，可以由登记处管理国的法律处理（《指南》对须作专门登记的有形资产担保权采用这一办法；见建议 205）。同时，对于无须作此种登记的知识产权担保权所涉及的问题，可以由设保人所在国的法律处理。不过，两种办法这样结合，可能会使按照保护地法无须作此登记的知识产权彻底转让的转让人的费用和复杂程度增高。这是因为，这类知识产权彻底转让的受让人必须查明设保人所在国的法律，以确保转让不附带先前设定的担保权。

19. 这两种办法也可以用其他形式结合起来使用。例如，设保人所在地法办法可以作些变通，担保权相对于知识产权彻底转让受让人或被许可人权利的第三方效力和优先权由保护地法管辖（无论保护地法是否规定应在知识产权登记处登记知识产权担保权）。在这种变通之下，只有在涉及与彻底转让受让人之间的冲突时，有担保债权人才须按照保护地法确立其权利。在设保人破产是主要关切问题这一典型情况下（设保人破产是由于无法偿付所有债权人），有担保债权人依赖设保人所在国的法律即可，这与其他一些类别无形资产（如应收款）的情况一样。

20. 关于上述各种办法（见上文第 7-20 段）的利弊，可用下文讨论的例子来说明（见第 21-35 段），这些例子分别涉及设定、第三方效力、优先权和强制执行问题。

## 5. 对各种办法进行比较分析的实例

### (a) 设定问题

21. 位于 X 国的知识产权人 A 根据与位于 Y 国的有担保债权人 SC1 的一份担保协议，在其受 X 国法律保护的版权组合以及受 Y 国法律保护的专利和商标组合上设定了担保权。
22. 按照设保人所在地办法，A 和 SC1 必须满足 X 国的要求，才能在全部知识产权上设定担保权（即：使担保权在设保人 A 和有担保债权人 SC1 之间生效）。
23. 按照保护地法办法，A 和 SC1 在受 X 国法律保护的版权组合上必须满足 X 国的设定要求，在受 Y 国法律保护的专利和商标组合上必须满足 Y 国的要求。如果做不到这一点，担保协议只能达到部分预期目的，即在 X 国法律下设定了担保权，却未能在 Y 国法律下设定担保权。
24. 按照区分可在知识产权登记处登记的知识产权担保权和不可在这类登记处登记的知识产权担保权的办法，版权组合担保权的设定问题由 X 国的法律处理（假设这些版权不可在专门登记处登记）；专利和商标组合担保权的设定问题由 Y 国法律处理（假设专利和商标上的权利可在该国的专门登记处登记）。
25. 如果 X 国和 Y 国法律在设定担保权方面的差异仅在于，例如，没有颁布《指南》建议的 X 国对担保协议的手续要求，比颁布了《指南》建议的 Y 国的要求更多，则可以通过拟定能够满足最严格法律的要求的担保协议克服这一困难（但即便这样也会增加交易成本）。而如果在 X 国和 Y 国对手续的要求不一致，这种办法就不足以解决问题了。同样，如果协议设想以现有和未来的多项知识产权作为设保资产，便无法克服困难。下述情况尤其如此：一个国家颁布了《指南》建议（允许订立一份担保协议，在现有和未来的多项资产上设定担保权），而另一个国家不允许订立担保协议在尚未存在或设保人尚未拥有的资产上设定担保权，或者不允许在同一份协议中对多项资产设保。最后应当指出，由于担保权的设定意味着担保权在设保人和有担保债权人之间有效（而非具有对抗第三方的效力），因此依据保护地法的政策似乎并不强求对担保权的设定适用该法律。

### (b) 第三方效力问题

26. 按照设保人所在地办法，有担保债权人 SC1 要使其担保权取得对抗第三方的效力，只须满足 X 国的第三方效力要求即可。知识产权人 A 的任何潜在债权人只需在 X 国的有关登记处进行查询。
27. 而按照保护地法办法，有担保债权人 SC1 要使其在版权组合上的担保权取得对抗第三方的效力，必须满足 X 国的第三方效力要求，要使其在专利和商标组合上的担保权取得对抗第三方的效力，必须满足 Y 国的要求。因此可能需要在这些国家的有关登记处登记多份担保权通知，而且潜在债权人必须查询所有

这些登记处。下面的事实可能会使这种情况更加复杂：在其中一些国家可能在普通担保权登记处登记这些通知，在另一些国家可选择使用专门登记处，还有一些国家则可能使用建议 4(b)项所要求的知识产权登记处。如果有一个国际登记处，可以登记第三方效力受不同国家管辖的担保权，则上述缺点会有所减轻。

28. 按照区分可在知识产权登记处登记的知识产权担保权和不可如此登记的知识产权担保权的办法，SC1 须满足 X 国对版权组合上担保权的第三方效力要求和 Y 国对专利和商标组合上担保权的第三方效力要求。

### (c) 优先权问题

29. 如果知识产权人 A 在其受 Y 国保护的专利和商标组合上为有担保债权人 SC2 设定了另一项担保权，则 SC1 和 SC2 分别对受 Y 国保护的专利和商标享有的担保权之间将会发生优先权冲突。

30. 按照设保人所在地法办法，这种优先权冲突由设保人所在国即 X 国的法律管辖。而按照保护地法办法，这种优先权冲突将由 Y 国法律管辖。按照可在知识产权登记处登记的知识产权担保权的优先权问题由登记处管理国法律处理的办法，该优先权冲突也由 Y 国法律管辖。

31. 另一个例子将说明在所有权链中发生多次转让、并且转让人和每个受让人都设定担保权的情况下，保护地法如何适用的问题。A 位于 X 国，在 X 国拥有一项专利。专利权人 A 在该专利上为有担保债权人 SC1 设定了一项担保权。随后 A 将该专利转让给位于 Y 国的 B，B 又为 SC2 设定了一项担保权。受让人 B 取得的专利是否附带 SC1 的担保权，将按照保护地法即 X 国的法律确定，该国法律也恰好是设保人所在地法。有担保债权人 SC2 从受让人 B 处取得的专利担保权是否附带 SC1 的担保权，也将按照保护地法确定（通常，按照不能以己所无予人原则，SC2 所取得的权利不超过 B 所拥有的权利）。

### (d) 强制执行问题

32. 如果知识产权人 A 在 X 国、Y 国和 Z 国做生意，并按每个国家的法律使用某一特定商标，这些商标权在集体运营情况下的整体价值可能会远远大于单独经营所产生的价值。因此，如果 A 对这些商标权设定担保权，在 A 违约时，有担保债权人 SC1 可能会倾向于一同处分这些商标权，因为这种处分会产生更大收益（从而也有利于 A）。不过，如果 X 国、Y 国和 Z 国在设保知识产权的处分上有着不同的规则，这种做法可能会很难，甚至是不可能的。如果 X 国只允许对设保资产进行司法处分，而 Y 国和 Z 国允许非司法处分，则可能无法在一项交易中完成对商标权的处分。即使所有有关国家都允许非司法处分，程序要求上的差异至少会使单项交易处分这些权利无法有效进行。

33. 此外，担保权的强制执行不是一个单独的事件，而是一系列的行动。因此，在 A 违约后，位于 Y 国的有担保债权人 SC1 可能会通知位于 X 国的 A，将强制执行其受 X 国、Y 国和 Z 国法律保护的商标权上的担保权。然后有担保债

权人 SC1 可能会在 X 国、Y 国和 Z 国就该商标权的处分发布广告；实际上，它可通过互联网在全世界发布处分广告。接下来有担保债权人 SC1 可能会确定一个位于 Z 国的买受人，该买受人根据一份受 X 国法律管辖的合同购买设保资产。

34. 按照保护地法（或登记处管理国的法律）办法，有担保债权人 SC1 需要根据 X 国法律强制执行其在受 X 国保护的商标上享有的担保权，根据 Y 国法律强制执行其在受 Y 国保护的商标上享有的担保权，并根据 Z 国法律强制执行其在受 Z 国保护的商标上享有的担保权。按照设保人所在地法办法，商标担保权的强制执行由设保人 A 所在国的法律管辖。应当指出，无论采取哪种办法，如果 SC1 出售了设保商标，受让人都必须是在登记和保护该商标的每个国家即 X 国、Y 国和 Z 国的商标登记处登记其权利。

35. 如果位于 X 国的设保人 A 对在 Y 国的国家专利局登记的一项专利设定了担保权，然后设保人 A 破产，则该担保权的设定、第三方效力、优先权和强制执行的适用法律将是 X 国或 Y 国的法律，具体取决于法院所在地国采取的是设保人所在地法办法，还是保护地法办法。按照《指南》所建议的法律，任何此类法律的适用在撤销、有担保债权人的待遇、债权排序或收益分配等问题上均应服从诉讼地法（见建议 223）。在设保人所在的 X 国启动破产程序的，诉讼地法和设保人所在地法将是同一法域的法律。在另一个国家（例如设保人拥有资产的国家）启动破产程序的，情况可能有所不同。

**(e) 设保人或设保资产改变所在地以及用于确定所在地的相关时间**

36. 应当指出，如果设保人或设保资产从一国搬到颁布了《指南》建议的另一国，则适用另外的规则。按照这些规则，如果设保人或设保资产（无论是前者还是后者，按照有关的法律冲突规定都将决定适用法）搬到已经颁布《指南》建议的国家，则在一段较短时期内，有担保债权人不作任何行动，担保权也保持对抗第三方的效力，此后只有符合新所在国的第三方效力要求才能保持对抗第三方的效力（见建议 45）。

37. 例如，位于 X 国的设保人 A 在受 X 国和 Y 国保护的版权上为有担保债权人 SC1 设定了一项担保权，然后 A 搬到已经颁布了《指南》建议的 Y 国，并在该国在该版权上为有担保债权人 SC2 设定了另一项担保权。如果 Y 国已经颁布了《指南》建议，则有担保债权人 SC1 在一个较短时期内不采取任何行动也优先于有担保债权人 SC2，这段时期之后，SC1 只有满足 Y 国的第三方效力要求才能保持优先权。这是以建议 45 为基础的规则产生的结果，而非法律冲突规则的结果。如果 A 没有搬到 Y 国，而是如上所述（见上文第 31 段），将该版权转让给位于 Y 国的受让人 B，则受让人 B 取得的版权是否附带有担保债权人 SC1 的担保权，将按照保护地法确定。同样，有担保债权人 SC2 取得的担保权是否附带 SC1 的担保权，也将按照保护地法确定。

38. 还应指出，按照《指南》所建议的法律，用于确定设保人所在地的相关时间，如果涉及设定问题，则为推定的担保权设定时间，如果涉及第三方效力和优先权问题，则为问题产生的时间（见建议 220）。因此，根据《指南》所建议

的法律，SC1 的担保权设定受 X 国的法律管辖，SC2 的担保权设定受 Y 国法律管辖。SC1 的担保权相对于受让人 B 及其有担保债权人 SC2 的第三方效力和优先权在一段较短的宽限期后（见建议 45）将受 Y 国法律管辖。

## B. 合同事项的适用法律

39. 根据《指南》所建议的法律，担保协议所规定的设保人和有担保债权人的相互权利和义务（担保协议的合同事项）适用何种法律可由当事人自主决定。当事人没有选定法律的，这些事项的适用法律是普遍适用于合同义务的法律冲突规则所确定的担保协议管辖法律（见《指南》第十章，第 61 段和建议 216）。

40. 鉴于普遍接受对合同事项适用当事人意思自治原则，<sup>2</sup>这一规则也应适用于知识产权担保权情况下设保人和有担保债权人之间的相互权利和义务。

### 建议 253<sup>3</sup>

#### 知识产权担保权的适用法律

##### 备选案文 A

法律应当规定，知识产权担保权的设定、对抗第三方效力、优先权和强制执行的适用法律是知识产权保护国的法律。

##### 备选案文 B

法律应当规定，可在知识产权登记处登记的知识产权担保权的设定、第三方效力、优先权和强制执行所适用的法律是登记处管理国的法律。不可在知识产权登记处登记的知识产权担保权的设定、第三方效力、优先权和强制执行的适用法律是设保人所在国的法律。

##### 备选案文 C

法律应当规定，知识产权担保权的设定、第三方效力、优先权和强制执行的适用法律是设保人所在国的法律。但知识产权担保权相对于设保知识产权受让人或被许可人权利的第三方效力和优先权的适用法律是知识产权保护国的法律。

## 十一. 过渡

41. 根据《指南》的建议，法律应当规定自身生效的日期（“生效日期”），并具体说明在生效日期后新法律在多大程度上适用于生效日期前已经存在的担保权（见关于过渡的第十一章，第 1-3 段）。

<sup>2</sup> 关于今后由海牙国际私法会议编写一份关于国际合同中法律选择问题的文书事宜，见 [http://www.hcch.net/upload/wop/genaff\\_concl09e.pdf](http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl09e.pdf)。

<sup>3</sup> 该建议若可列入《指南》，则可放在关于法律冲突的第十章，列作建议 214 之二。

42. 《指南》所提出的确定生效日期的各种办法为各国提供了多种可能性。不过，无论选择哪一种，都会提供一种明确的机制，用于确定法律或其各个部分何时生效（关于过渡的第十一章，第 4-6 段）。《指南》和补编草案均不建议法律中涉及知识产权担保权的条文的生效日期不同于法律其他条文的生效日期。因此，《指南》第十一章所讨论的办法可不加改动地用于确定关于知识产权担保权的条文的生效日期。需要额外考虑的因素只有两个：(a) 《指南》所建议的整个法律必须在关于知识产权担保权的条文生效时或生效前生效；(b) 关于知识产权的条文必须作为一个整体生效。换言之，各国可将关于知识产权担保权的条文的生效日期推迟到整部法律生效之后，但若各国决定宣布关于知识产权担保的条文生效，则必须确保所有这些条文同时生效。

43. 《指南》还载有关于保护在新法生效日期前取得的权利的建议。一般原则是，新法也适用于生效日期前存在的担保权。因此，如果以前不可能在普通担保权登记处或相应的知识产权登记处登记担保权通知，则各国必须规定一个宽限期，使这些担保权可以登记通知（从而保护根据以前的法律存在的第三方效力和优先权）。《指南》详细描述了这一原则及其所涉问题（见关于过渡的第十一章，第 20-26 段）。

44. 在强制执行方面有一个特别的过渡问题，即在新法律生效日期前已经启动的强制执行程序是否要停止并根据新法律重新启动。为了避免这一结果，《指南》所建议的法律规定，强制执行程序一旦在法院或具约束力的仲裁庭启动，便可根据以前的法律继续进行。不过，进行强制执行的有担保债权人可以停止根据旧法律启动的程序并根据新法律重新启动，特别是如果《指南》所建议的新法律为有担保债权人提供了旧法律没有提供的救济（见关于过渡的第十一章，第 27-33 段）。这一原则应同样适用于针对知识产权担保权启动的强制执行程序。

45. 由于《指南》关于知识产权担保权的建议提供了许多国家不曾有过的融资和交易机会，可能有人 would 认为需要有特别的规定管辖向新法律过渡的问题。但上文的论述表明，《指南》所建议的法律提出的基本过渡原则可不加改动地适用于补编草案所建议的知识产权担保权制度。不必为此补充任何建议。

## 十二. 知识产权许可人或被许可人破产对该当事人在许可协议下各项权利上所设担保的影响

[工作组注意：第 46-54 段，见 A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.7 号文件第 24-42 段、A/CN.9/685 号文件第 95 段、A/CN.9/WG.VI/WP.87 号文件、A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4 号文件第 22-40 段、A/CN.9/671 号文件第 125-127 段、A/CN.9/670 号文件第 116-122 段、A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1 号文件第十一章、A/CN.9/667 号文件第 129-140 段、A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1 号文件第 58-72 段、A/CN.9/649 号文件第 98-103 段、A/63/17 号文件第 326 段。]

### A. 综述

46. 许可协议下知识产权的许可人或被许可人可以对其按照许可协议享有的权

利设定担保权。如果设保人是许可人，其有担保债权人一般将对许可人向被许可人收取使用费的权利享有担保权，并享有强制执行许可协议中的非金钱条款的权利和一旦违约即终止许可协议的权利。如果设保人是被许可人，则其有担保债权人一般对被许可人按照许可协议条款对获许可使用的知识产权的使用或利用权享有担保权，但对知识产权本身不享有担保权。然后有担保债权人可以采取必要步骤使该担保权取得对抗第三方的效力（见建议 29）。

47. 除撤销诉讼（见《破产法指南》建议 88）外，破产法一般尊重这种担保权的效力。同样，除了有限和明确规定的例外情形外，破产法尊重具有对抗第三方效力的担保权的优先权（见建议 238-239）。但是，如果许可人或被许可人进入破产程序，可能会对许可协议当事人的权利产生影响，而这将会影响到许可人或被许可人设定的担保权。在存在许可和次级许可协议链的情况下，链中任何当事人的破产都会对链中其他几个当事人及其有担保债权人产生影响。例如，处于许可协议链中端的当事人破产会影响到下端木次级被许可人和次级许可人的许可，但不会对上端木次级被许可人和次级许可人产生任何法律影响。许可协议条款可以规定不同的结果（例如，任何被许可人破产都会导致其上端或下端的所有许可自动终止），但这些结果将受破产法规定的限制约束（例如使自动终止条款无法执行）。

48. 在破产以外，许可人和被许可人对许可使用费受付款设定和强制执行担保权的能力可能会受到法定限制或合同限制。担保交易法一般不影响法定限制，但主要与未来应收款、或仅仅由于是未来应收款而被大批或部分转让的应收款或者被大批或部分转让的其他应收款有关的限制除外（见建议 23）。担保交易法可能会影响合同限制（见建议 18 和建议 24-25）。破产程序可以独立于担保交易法而对应收款转让限制产生哪些影响（如果有的话），属于破产法处理的问题（见《破产法指南》建议 83-85）。

49. 关于债务人及其相对人都未充分履行合同义务的那些合同，《破产法指南》就破产程序对其影响问题提出了广泛的建议（见《破产法指南》建议 69-86）。双方当事人未充分履行而有效期尚未结束（因此许可人应继续履约）的许可协议就属于这种合同。但下述许可协议不属于这种合同：被许可人通过预先支付其应付许可人的全部许可使用费而充分履行了协议（排他性许可协议可能属于这种情况），而许可人也没有任何未尽义务。破产债务人可能是许可人（根据许可协议的条款和条件，许可人尚须将被许可使用的知识产权的使用或利用权给予被许可人），也可能是被许可人（根据许可协议，被许可人尚须为使用或利用被许可使用的知识产权支付许可使用费和履行义务）。

50. 《破产法指南》建议，合同条款凡是规定某一合同会在申请启动或实际启动破产程序时或指定破产管理人时自动终止或提前到期的，对破产管理人和债务人都不可执行（见《破产法指南》建议 70）。《破产法指南》还建议，破产法应具体指明免于适用上述建议的合同（金融合同）或须遵守特定规则的合同（如劳工合同）（见《破产法指南》建议 71）。

51. 《破产法指南》评注指出，一些法律在某些情况下支持此类条款，并解释了采用这一办法的理由。这些理由包括“知识产权的创造人需要能够控制此种

财产的使用；以及终止一项特别是有关无形资产的合同给对方业务造成的影响”（见《破产法指南》第二部分第二章，第 115 段）。例如，知识产权许可协议所载的自动终止或提前到期条款就是可以得到此种支持的条款，因为被许可人破产可能不仅对许可人的权利造成不利影响，也会对知识产权本身造成不利影响。还比如说，如果产品所用商标的被许可人破产可能影响到该商标和商标产品的市场价值，便会对许可人的权利和知识产权造成不利影响。无论如何，知识产权许可协议中载有下述规定的条款是不受影响的，例如，许可于 X 年后终止或在发生实际违约如被许可人没有及时升级或销售特许产品时终止（即引发自动终止的事件并非破产）的条款不受影响（见《破产法指南》建议 72 的脚注 39）。

52. 《破产法指南》评注还指出，其他法律可推翻这些条款，并解释了有关理由（见《破产法指南》第二部分第二章，第 116 和 117 段）。评注进一步解释，尽管某些破产法确实允许在启动破产程序的条件下推翻这类条款，但这种做法尚未成为破产法的一般特点。在这方面，评注提及了一种固有的矛盾：为了促成债权人的生存就要维护合同，而在一般合同规则之外另立各种例外情形又会影响商业交易。评注在结论中表示，破产法允许推翻这类条款更可取（见《破产法指南》第二部分第二章，第 118 段）。

53. 根据《破产法指南》的建议，如果双方当事人没有充分履行许可协议，破产管理人可以决定继续履行或取消整个协议（见《破产法指南》建议 72-73）。只有一份许可协议的，一方当事人的破产管理人决定继续履行或取消许可协议将会影响另一方当事人的权利。存在许可和次级许可协议链的，继续履行或取消许可协议将会影响链中所有后继当事人的权利。最后，在交叉许可协议（许可人授予一项许可，然后被许可人进一步开发了该许可，并将经过进一步开发的获许可产品回授给许可人）情况下，继续履行或取消许可协议都将会影响到各自既是许可人也是被许可人的双方当事人。

54. 如果破产管理人选择继续履行双方当事人没有充分履行并且被破产债务人（许可人或被许可人）违反的许可协议，则必须纠正违约行为，使未违约方基本恢复到发生违约前的经济状况，而且破产管理人必须能够履行该许可协议（见《破产法指南》建议 79）。在这种情况下，破产程序将不影响许可人或被许可人设定的担保权的法律地位。但是，如果破产管理人选择取消许可协议，则会对许可人或被许可人设定的担保权产生影响（要充分了解破产情况下合同的处理问题，请参阅《破产法指南》第二部分第二章 E 节）。

## **B. 许可人破产**

55. 如果许可人的破产管理人决定继续履行一项许可协议，许可人或被许可人设定的担保权将不会受到影响。如果许可人是破产债务人并对其在许可协议下享有的权利设定了担保权，而许可人的破产管理人决定继续履行许可协议，则许可协议继续有效，被许可人应继续按照许可协议支付许可使用费，许可人的有担保债权人继续在这些使用费上享有担保权。在这种许可人破产情况下，如果被许可人对其在许可协议下享有的权利设定了担保权，许可人将继续允许被

许可人按照许可协议不受阻碍地使用被许可使用的知识产权，被许可人的有担保债权人也继续享有以被许可人在该协议下享有的权利作保的担保权。

56. 不过，如果许可人的破产管理人决定取消许可协议，将会对许可人或被许可人设定的担保权产生影响。如果许可人对其在许可协议下享有的权利设定了担保权，许可协议将不再有效，被许可人无须再按照许可协议支付使用费，因此，将没有使用费供许可人的有担保债权人用来清偿附担保债务。在这种许可人破产情况下，如果被许可人对其在许可协议下享有的权利设定了担保权，被许可人将不再有权使用被许可使用的知识产权，其有担保债权人将失去对设保资产（即被许可人对被许可使用的知识产权的使用或利用权）享有的担保权。

57. 实际上，享有以许可人在许可协议下的权利作保的担保权的有担保债权人可以保护自己免于因许可人的破产管理人取消许可协议而受到影响。例如，（除了对许可人在担保协议下各项权利——主要是许可使用费——的担保权之外）这种有担保债权人还可以通过取得以被许可使用的知识产权本身作保的担保权并使其具有对抗第三方效力的方式来进行自我保护。如此一来，如果许可人的破产管理人取消许可协议，许可人的有担保债权人（在服从于破产法对破产程序中强制执行担保权规定的延缓执行或其他任何限制的前提下）可通过以下方式强制执行其在被许可使用的知识产权上享有的担保权：对被许可使用的知识产权进行处分，或者与新的被许可人订立同被取消协议相类似的新许可协议，从而恢复使用费收入流（见建议 149）。这样，根据建议 152-155，处分设保知识产权所得资金或者根据新许可协议收取的使用费将被分配给有担保债权人。但实际上，只有重大许可协议才值得作出这种安排。

58. 同样，在被许可人在许可协议下的权利上享有担保权的有担保债权人也可通过拒绝发放担保贷款等方式进行自我保护，免于因许可人的破产管理人取消许可协议而受到影响，除非被许可人为了使其在担保协议下享有的权利有保障而取得了被许可使用的知识产权上的担保权并使之具备了对抗第三方的效力。这样，如果许可人的破产管理人取消许可协议，被许可人（在服从于破产法对破产程序中强制执行担保权规定的延缓执行或其他任何限制的前提下）可通过处分被许可使用的知识产权或者与新的许可人订立许可协议来强制执行被许可使用的知识产权上的担保权，被许可人因此而取得的权利将是附带有担保债权人担保权的收益。实际上，同样只有重大许可协议才值得作出这种安排。

59. 如前所述，只要一方当事人充分履行了许可协议对其规定的义务，许可协议便无须适用《破产法指南》就合同处理问题所提的建议。但是，如果许可人或被许可人没有充分履行许可协议规定的义务，则按照这些建议必须取消许可协议。为了保护被许可人的长期投资，并认识到被许可人可能依赖于对许可协议下的权利的使用，有些国家在许可人破产因而许可协议原本会被取消的情况下，采取了为被许可人（以及实际上为其有担保债权人）提供更多保护的规则。在存在许可和次级许可协议链从而链中一个当事人破产会影响到几个当事人的情况下，这种保护尤其重要。

60. 例如，有些国家规定被许可人有权在许可人的破产管理人取消许可协议后继续使用或利用被许可使用的知识产权，只要被许可人继续按照许可协议的规

定向破产财产支付使用费或以其他方式继续履行许可协议。这种规则就许可人的破产财产规定的唯一义务是继续履行许可协议的条款和条件，而且该义务并不影响许可人的破产财产资源。这种做法能够平衡兼顾两方面的利益，既可以使破产许可人摆脱许可协议下必须履行的义务，又可使被许可人保护其对获许可知识产权所作的投资。

61. 在另一些国家，许可协议可能由于下述原因而不得根据破产法取消：(a)在出租人破产情况下，不动产租赁免于适用关于取消合同的破产规则，这一规则类推适用于许可人破产情况下的许可协议；(b)独占许可的许可协议设立了不能取消的财产权（物权）（但法院可以宣布撤销）；(c)许可协议不被视为双方当事人没有充分履行的合同，因为许可人已经通过授予许可而履行了自己的义务；(d)许可协议在有关知识产权登记处进行了登记。在这些国家，被许可人只要按照许可协议应支付其应当支付的许可使用费，就能够保留许可。

62. 还有一些国家中，如果适用所谓的“抽象原则”，许可协议可能会被取消。按照这种原则，许可的使用并不依赖于基本许可协议的有效性，因此，即使许可人的破产管理人取消了许可协议，许可人仍可保留使用或利用被许可使用的知识产权的权利。但是，许可人的破产管理人可以根据不当得利原则，要求撤销许可。直至撤销之前，被许可人必须根据不当得利原则，为使用被许可使用的知识产权付费，数额相当于按照被取消的许可协议应当支付的许可使用费。

63. 应当指出的是，《破产法指南》规定：“否决权的例外也可适用于劳工协议和债务人是出租人或特许权给予人或者是知识产权许可人的协议，而终止协议将会结束或严重影响对方的业务，特别是在对债务人的好处可能相对较小的情况下；另外也可适用于与政府的合同，例如许可证协议和采购合同”（见《破产法指南》第二部分第二章，第 143 段）。为保护被许可人及其债权人的长期投资和预期，使其不致因许可人的破产管理人能够就破产程序启动时业已存在的许可协议进行重新谈判而受到影响，各国似宜考虑采用与前面各段所述相类似的规则。任何此类规则都必须考虑破产法的一般规则和对破产财产的整体影响，并考虑到知识产权相关法律。各国还似宜考虑上文第 30 和 31 段所述的商业惯例可在多大程度上提供适当可行的解决办法。

### C. 被许可人破产

64. 如果被许可人是破产债务人，对其在许可协议下享有的权利设定了担保权，而且被许可人的破产管理人决定继续履行许可协议，则许可协议将继续有效，（根据许可协议的条款和条件）被许可人继续享有其在许可协议下使用或利用获许可知识产权的权利，被许可人的有担保债权人将继续享有这些权利上的担保权。在这种情况下，如果许可人对其按照许可协议享有的许可使用费受付款设定了担保权，则许可人的有担保债权人继续对许可人的使用费受付款享有担保权。

65. 但在被许可人的破产管理人决定取消许可协议，而被许可人已对许可协议下其享有的权利设定了担保权的情况下，许可协议将不再有效，被许可人不再有权使用或利用被许可使用的知识产权，被许可人的有担保债权人将不能使用

被许可人在许可协议下享有的权利的价值来清偿附担保债务。在这种情况下，如果许可人对其按照许可协议享有的许可使用费受付款设定了担保权，许可人将同样失去使用费收入流，其担保债权人也将失去设保资产。

66. 对许可协议规定的许可人或被许可人权利享有担保权的有担保债权人可通过采用与上述措施（见上文第 32-33 段）相当的措施来寻求自我保护，免受被许可人的破产管理人取消许可协议的影响。

67. 在被许可人破产情况下，重要的是确保许可人能够收取使用费，被许可人能够以其他方式履行许可协议，或者确保许可人有权终止许可协议。破产法规则是必不可少的，例如，那些关于在继续履行许可协议的情况下补救任何违反许可协议的行为的规则（见上文第 29 段）。此外，在破产的被许可人已对其收取次级许可使用费的权利设定担保权的情况下，这些次级许可使用费可能成为被许可人支付其对许可人的使用费的一个资金来源。如果被许可人的有担保债权人对全部使用费提出主张，而被许可人没有可用于向许可人支付使用费的其他来源，务必规定许可人有权终止许可以保护自己的权利。

## 附录

下文简要说明许可人或被许可人破产对该当事人在许可协议下的各项权利的担保权的影响。

|                                 | 许可人破产                                                                                                                                       | 被许可人破产                                                                                                                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 许可人对其许可协议下的权利（主要是许可使用费收取权）设定担保权 | 问：<br>如果许可人或其破产管理人决定根据破产法继续履行许可协议，将会发生什么情况（见《贸易法委员会破产法立法指南》建议 69-86）？ <sup>a</sup>                                                          | 问：<br>如果被许可人或其破产管理人决定根据破产法继续履行许可协议，将会发生什么情况（见《贸易法委员会破产法立法指南》建议 69-86）？                                                                        |
|                                 | 答：<br>被许可人继续支付许可协议所定许可使用费，许可人的有担保债权人继续对许可人收取许可协议所定许可使用费的权利和该权利的收益（即任何所付使用费）享有担保权。                                                           | 答：<br>许可人继续享有收取许可协议所定许可使用费的权利，因此，许可人的有担保债权人继续对许可人收取许可协议所定许可使用费的权利和该权利的收益（即任何所付使用费）享有担保权。                                                      |
|                                 | 问：<br>如果许可人或其破产管理人根据破产法取消许可协议，将会发生什么情况（见《贸易法委员会破产法立法指南》建议 69-86）？                                                                           | 问：<br>如果被许可人或其破产管理人根据破产法取消许可协议，将会发生什么情况（见《贸易法委员会破产法立法指南》建议 69-86）？                                                                            |
| 被许可人对其许可协议下的权利（主要是知识产权使用权）设定担保权 | 答：<br>被许可人不应为取消后的阶段支付许可协议所定许可使用费，但仍应支付取消前阶段尚未支付的任何许可使用费；因此，许可人的有担保债权人对取消前阶段的许可使用费收取权和这些阶段支付的使用费享有担保权，但对今后的任何使用费不享有担保权，因为取消合同后便不会再产生任何许可使用费。 | 答：<br>被许可人不应继续为取消后的阶段支付许可协议所定许可使用费，但仍应支付取消前阶段尚未支付的任何许可使用费；因此，许可人的有担保债权人对取消前阶段的许可使用费收取权和这些阶段支付的使用费享有担保权，但对今后的任何使用费不享有担保权，因为取消合同后便不会再产生任何许可使用费。 |
|                                 | 问：<br>如果许可人决定根据破产法继续履行许可协议，将会发生什么情况（见《贸易法委员会破产法立法指南》建议 69-86）？                                                                              | 问：<br>如果被许可人决定根据破产法继续履行许可协议，将会发生什么情况（见《贸易法委员会破产法立法指南》建议 69-86）？                                                                               |
|                                 | 答：<br>被许可人继续享有许可协议所定权利，被许可人的有担保债权人继续对许可协议所定权利享有担保权。                                                                                         | 答：<br>被许可人继续享有许可协议所定权利，被许可人的有担保债权人继续对许可协议所定权利享有担保权。                                                                                           |

| 许可人破产                                                                                                                                                                       | 被许可人破产                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>问：</p> <p>如果许可人或其破产管理人根据破产法取消许可协议，将会发生什么情况（见《贸易法委员会破产法立法指南》建议 69-86）？</p> <p>答：</p> <p>被许可人在取消后的阶段不享有许可协议所定权利，但保留取消前阶段可能仍享有的任何权利；被许可人的有担保债权人继续对被许可人在取消前阶段享有的权利享有担保权。</p> | <p>问：</p> <p>如果被许可人或其破产管理人根据破产法取消许可协议，将会发生什么情况（见《贸易法委员会破产法立法指南》建议 69-86）？</p> <p>答：</p> <p>被许可人在取消后的阶段不享有许可协议所定权利，但保留取消前阶段可能仍享有的任何权利；被许可人的有担保债权人继续对被许可人在取消前阶段享有的权利享有担保权。</p> |

<sup>a</sup> 联合国出版物，出售品编号：E.05.V.10。