

# 美国知识产权担保融资的立法与实践<sup>\*</sup>

谢黎伟

(福建江夏学院,福建 福州 350108)

**摘要:**随着知识产权作用和价值的提升,知识产权融资担保日益得到重视和发展。美国知识产权担保制度由联邦法和州法构成,州法采用简便快捷的UCC担保交易制度,而联邦法则相对滞后。但在两法中何者应优先适用的问题上,存在较大争议和分歧,因而造成法律适用上的不确定。本文分析美国知识产权融资担保制度的现状和利弊得失后,反思我国相关制度的现状,并提出相应的改革建议。

**关键词:**美国;知识产权;融资担保;登记

**中图分类号:**D971.23 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-0598(2012)04-0066-10

随着知识经济的发展,知识产权对经济发展的推动作用日益显著,知识产权的经济价值也日益受到资本市场的承认和重视。在此背景下,以知识产权作为担保标的的融资方式也应运而生并获得长足发展。作为知识产权大国的美国,其知识产权担保融资活动的规模和范围居于各国之首。这除了得益于先进的经济和科技发展水平外,美国现代化的融资担保法也功不可没。尽管如此,面对知识产权担保这一新的融资方式,美国现有担保融资制度也难以应付自如,存在不少需要解决的问题。本文以专利、商标和著作权为例,考察美国知识产权担保制度的现状,并分析其利弊得失,期望能对我国相关制度的建设有所裨益。

## 一、知识产权担保的法律适用:联邦法还是州法

在英美财产法理论中,动产分为“占有物”和“诉体物”。前者通过占有而拥有,后者通过诉讼

而享有。“诉体物”一词最先应用于债务,后来这一术语扩展到所有其他的无形财产,诸如专利和版权等知识产权。<sup>[1]</sup>因而知识产权担保同样适用动产担保的规则。美国的传统动产担保制度一直以英国法为基础,沿用质押(pledge)、按揭(mortgage)、附条件买卖(conditional sale)、信托收据(trust receipt)等担保形式。<sup>[2]</sup>众多的担保形式设立条件要求各异,程序繁简不一,权利义务关系复杂,阻碍了担保交易的发展。有鉴于此,美国统一州法委员会和美国法学会于1952年起草完成了《美国统一商法典》(简称UCC),其第九编“担保交易”(secured transactions)对于动产担保不再做担保形式的区分,统一采用“担保权”(security interest)这一术语指代所有在动产上设定的担保形式,全面而细致地规定了动产担保权的设立、公示、效力和行使等各方面的法律关系。UCC第九编随后被美国各州所采用,从而统一了美国各州

\* [收稿日期]2012-01-11

[作者简介]谢黎伟(1972—),男,福建安溪人;法学博士,福建江夏学院讲师,主要从事知识产权法研究。

的动产担保交易制度。<sup>①</sup> 它被公认为是现代动产融资担保法的典范。不仅在美国产生了强烈的反响,而且对世界各国的动产担保交易立法也有不可忽视的影响。<sup>[3]</sup>

在适用范围上,UCC 第九编 109 条(a)明确规定:“除本条(c)和(d)另有规定外,本编适用于:(1)依合同在动产或固定附着物之上创设担保权的交易,其形式如何,在所不问。”换言之,只要在动产上创设担保权,即在 UCC 第九编的规范之下。UCC 第九编还进一步指出,“一般无形财产”(general intangible)上设立的担保适用该编的规定。所谓“一般无形财产”,根据 UCC 第九编的定义,是指除应收账款、有体动产、物权凭证、信用证、石油、天然气或其他矿物等之外的任何动产。<sup>②</sup> 尽管定义中没有具体指明“一般无形财产”包括专利、商标和著作权,但该编的正式评注在解释“一般无形财产”时,列举“知识产权”作为“一般无形财产”的一种类型。<sup>③</sup> 由此可见,在知识产权上创设的担保可以适用 UCC 第九编的规定。

但是事情似乎并不那么简单,因为 UCC 第九编还存在着“让步”条款,它规定:“本编不适用于以下情形:(1)当某一美国的成文法、规章或者条约优先于本编而适用时;……”<sup>④</sup> UCC 第九编起草者的意图显然是为了避免联邦成文法和 UCC 第九编可能存在的冲突,当两者规定相左时,UCC 第九编应让位于联邦成文法。在知识产权领域,联邦成文法有专利法、版权法和商标法(又称兰哈姆法)。其中专利法和商标法只是规定了转让的登记和效力,而没有明确提及专利和商标担保的登记和效力问题,例如专利法第 261 条规定,“除非转让(transfer)、让与(grant)、出让(convey-

ance) 在发生之日起的三个月内或先于其后的买卖或按揭在专利商标局登记。否则不得对抗其后的买受人或按揭权人。”兰哈姆法也做了类似的规定。<sup>⑤</sup> 版权法在担保问题上态度要明确得多,它允许版权以转让(assignment)、按揭(mortgage)、抵押(hypothecation)等方式进行权利移转,并规定有关的书面文件应在版权局登记。<sup>⑥</sup> 其第 205 条(c)还规定:上述权利移转文件的登记对第三人具有“推定通知”(constructive notice)的公示效力,可以对抗第三人的权利要求。

可见,在这三部联邦成文法中,在知识产权担保的问题上,版权法的规定最为具体明确,指出按揭、抵押等担保形式应当在版权局登记,否则不具有对抗第三人的效力。而专利法和商标法则未明确专利或商标的担保是否应当在专利商标局登记以及其效力如何。因此,专利和商标担保的登记和效力究竟应当由联邦法还是应当由 UCC 第九编管辖? 这成为美国法院和学界长期争论不休的话题,下文将对此具体论述之。

## 二、知识产权担保的设立:以书面形式为要件

由于知识产权是无形财产权,无法进行事实上的占有和实际控制,因此,知识产权担保属于非占有型的担保。通常认为,知识产权担保的设立(creation)适用 UCC 第九编的规定。对于非占有型的担保,UCC 第九编要求采用书面(包括电子文档)担保协议(security agreement)形式设立,并由当事人确认。<sup>⑦</sup> 所谓“确认”是指“签字、盖章或符号、加密等大致相同的方式”。从此规定可以看出,知识产权担保协议不能采用口头形式。除

① 《美国统一商法典》第九编的最新修订文本于 1998 年通过,至 2001 年美国所有各州都采纳了此文本。

② UCC 第九编第 102 条(42)。

③ UCC 第九编正式评注第 102 条(d)。不过有美国学者对将知识产权归入“一般无形财产”的做法提出批评,认为这样会使债务人无法准确知晓其知识产权设立担保的后果,从而损害债务人对其知识产权的创造和利用。因此主张 UCC 第九编应具体列举专利、商标、版权等知识产权,并给予明确的定义。参见 Xuan-Thao Nguyen. Collateralizing Intellectual Property, 42 Ga. L. Rev. 1-46, 2007。

④ UCC 第九编正式评注第 109 条(c)(1)。

⑤ 兰哈姆法第 1060 条。

⑥ 美国版权法第 101 条。

⑦ UCC 第九编第 203 条(b)(3)(A)。

了书面担保协议外,依据 UCC 第九编的规定,担保权在当事人之间的有效成立应具备以下实质要件:1. 协议的对价已经确定;2. 债务人对担保物享有所有权或者享有将担保物转让给债权人的权利;3. 担保标的已记载在担保协议中,并经债务人确认。<sup>①</sup> 担保协议对担保标的的记载并不要求非常具体地列举担保物的名称,只要依据担保协议能够合理地确定担保物即可。<sup>②</sup> 例如,当事人可以在担保协议中约定以债务人的所有“一般无形财产”来担保债务的履行,而不必列举是专利、商标还是版权。因为“一般无形财产”这一术语已经将知识产权囊括在其中。当上述三个要件满足时,担保权即在当事人之间有效成立并附着于担保标的上。

由于兰哈姆法对商标转让有特殊规定,这给在商标权上设立担保带来一定麻烦。兰哈姆法第 1060 条规定,“已注册商标或者已经提交申请注册的商标可以连同商标的商业信誉被转让,或者连同与使用该商标有关联并由该商标代表的商业信誉一并转让。”即商标不能单独转让,必须连同它所代表的营业共同转让。虽然商标权担保不同于商标转让,但一旦债务人到期无法履行债务,债权人行使担保权时,就会遇到此问题。因此,为避免担保无效,债权人必须在担保协议中约定与商标所代表的产品有关的生产经营性资产也一并担保。<sup>[4]</sup>

### 三、知识产权担保的登记:联邦登记与 UCC 登记之争

UCC 第九编明确区分了知识产权担保的设立和对抗第三人的效力问题,在知识产权担保上采取的是登记对抗主义。即知识产权担保的设立仅仅是在协议的当事人之间产生可执行力,而要对第三人产生效力,知识产权担保还必须登记,以公示担保权的存在,否则不能对抗其他的债权人或担保权人。可见,担保权的登记对担保权人利益的保障具有非常重要的意义。然而恰恰在知识产权担保的登记上,由于联邦成文法和 UCC 第九

编措辞模糊,有较大的解释空间,因此美国法院在此问题上存在意见分歧,使知识产权担保的登记问题争议不断,至今仍悬而未决。

#### (一) 版权担保的登记

如上文所述,版权法中已明文规定按揭、抵押等担保形式应当在版权局登记。所以美国法院的判例也倾向于认为版权法已经提供了版权担保登记制度,UCC 第九编的登记制度不适用于版权登记。在此方面的典型判例是 *Peregrine* 案。<sup>③</sup> 该案中的债务人以其拥有的电影作品的版权向债权人提供担保,该作品版权已在版权局办理了登记。债权人依据 UCC 第九编的规定向州办公室办理了版权担保登记,但未向版权局做相应的登记。后来债务人宣告破产,当债权人试图行使其担保权时,破产管理人却认为其版权担保登记无效,拒绝了其要求。债权人遂向破产法院起诉,请求法院支持其请求。破产法院审理后认为,尽管债权人未在版权局办理版权担保登记,但其根据 UCC 第九编办理的登记也足以产生公示效力。版权局的登记和州登记是两个平行的公示方法,因而认定债权人的 UCC 登记有效。破产管理人不服,上诉至联邦地区法院。联邦地区法院撤销了破产法院的判决,强调版权担保只有在版权局登记才能产生对抗第三人的公示效力,依照 UCC 第九编登记无此效力。法院分析,联邦版权登记制度的目的在于推动版权登记在全国范围内的统一,如果存在与之相竞争的另一个登记制度,则会造成法律混乱,使建立联邦版权登记制度的目的落空。而根据版权法的条文分析,版权法规定的担保登记已经排除了州担保登记的适用。而且 UCC 第九编本身存在的“让步”条款,也使其将版权担保的登记让位于联邦版权法。因此,法院得出结论,版权担保登记不存在两个平行的登记制度,版权局的担保登记是唯一有效的公示方法。

不过,对于 *Peregrine* 案的判决,有的法院认为它只适用于在版权局登记的作品,对在版权

① UCC 第九编第 203 条(b)。

② UCC 第九编第 108 条(a)。

③ In re *Peregrine Entertainment, Ltd.*, 116 B. R. 194 (C. D. Cal. 1990).

局登记的作品并不适用。<sup>①</sup>例如在2002年的World Auxiliary Power Co案中,<sup>②</sup>第九巡回法院拒绝将Peregrine案的判决运用到未在版权局登记的版权作品,认为这样将使作品版权登记成为作品担保权登记的一个必不可少的前置条件,这样的要求将使那些未在版权局进行版权登记的作品无法成为担保标的,这不符合版权法的立法目的。因而该法院判定:对于那些未在版权局登记的作品,按照UCC第九编的规定进行登记就可以产生公示效力。然而也有法院持相反的观点,认为Peregrine案的判决也适用于未在版权局登记的作品。例如,在AEG Acquisition案和Avalon Software案中,<sup>③</sup>法院都坚持认为版权担保登记只能在版权局进行,如果作品尚未在版权局登记,则必须首先在版权局进行版权登记,然后再在版权局办理版权担保登记。

由此可见,在版权担保登记的问题上,已在版权局登记版权的作品,其版权担保登记应在版权局办理,美国法院对此存在共识。但未在版权局登记版权的作品,其版权担保登记应如何进行,对此仍然存在意见分歧。

## (二) 专利权担保的登记

与版权相比,专利权担保的登记问题更为复杂。前已述及,美国专利法条文本身并未明确论及担保登记问题,故而专利权担保是否需要在专利商标局登记就成为争议颇大的问题。从历史上看,在UCC第九编产生之前,专利权担保通常以“按揭”或“附条件买卖”的形式进行,由专利商标局办理登记。这缘于最高法院1891年判决的Waterman案,<sup>④</sup>最高法院在该案的判决中指出:“专利权是无形财产权,无法进行实际的转移或占有,在专利商标局进行的按揭登记等同于占有

的转移,这使得按揭权人享有对抗包括按揭人在内的其他人的权利。”但随着UCC第九编的出现,如何办理专利权担保登记就成了令人困惑的问题。

1973年的Holt案是首个遭遇此难题的案例。<sup>⑤</sup>此案中的债权人将包括专利申请权在内的担保物作了UCC登记。而债务人随后又将专利申请权转让给了第三人,在判断专利申请权的UCC登记是否具有对抗第三人的效力时,法院认为,由于在专利申请权上设立担保不同于转让,专利法第261条的用语中本身也未提到担保权。专利法并未排除UCC第九编的适用。因此认定,专利法并不要求在专利商标局办理担保登记,债权人的UCC担保登记是产生公示效力的恰当方法,足以产生对抗第三人的公示效力。在2001年的Cybernetic案中,<sup>⑥</sup>第九巡回法院也抱同样的态度,坚持UCC登记的优先效力。

然而,在Transportation Design案中,<sup>⑦</sup>加利福尼亚南区破产法院对此有不同的理解。该案中债权人在债务人的所有“一般无形财产”上设立了担保权,这当中包括了专利权。后来债务人申请破产,其破产管理人声称,由于债权人没有在专利商标局做担保登记,债权人的专利担保权不具有对抗破产管理人的法定留置权的效力。法院在该案审理中对专利权的转让和担保做了区分,认为两者存在本质的区别。专利法没有明确提及专利权担保问题,但是由于专利法第261条规定了专利权转让的登记,所以专利担保权人若要对抗其后的受让人,必须在专利商标局登记。而UCC的担保登记可以对抗其后的法定留置权人。法院最后得出的结论是:联邦登记和UCC登记可以共存,因为两者没有直接的冲突。

① 依照美国现行版权法,版权自创作完成并固定在有形介质上时产生。版权登记由版权人自行决定,与版权的获得无关。

② In re World Auxiliary Power Co., 303 F.3d 1120, (9th Cir. 2002).

③ In re AEG Acquisition Corp. 127 B.R. 34 (Bankr. C.D. Cal 1991), In re Avalon, 209 B.R. 517 (Bankr. D. Ariz. 1997).

④ Waterman v. McKenzie, 138 U.S. 252 (1891).

⑤ Holt v. United States, 13 U.C.C. Rep., Serv. (Callaghan) 336 (D.D.C. 1973).

⑥ In re Cybernetic Services, Inc., 252 F.3d 1039 (9th Cir. 2001).

⑦ In re Transportation Design & Tech., Inc. 48B.R. 635 (Bankr. S.D. Cal 1985).

Transportation Design 案与 Holt 案的区别在于:前者认为专利商标局的担保登记可以对抗后手的按揭权人和受让人,UCC 的担保登记只能对抗其后的法定留置权人(通常是破产管理人)。后者则强调 UCC 的担保登记可以对抗其后的所有担保权人和受让人。显然,Transportation Design 案缩小了 Holt 案的适用范围。

不过,堪萨斯州地区破产法院对 Transportation Design 案和 Holt 案的判决均不以为然,该法院坚持认为:在专利权担保上,联邦登记制度完全排除了 UCC 登记。在其审理的 City Bank 案中就明确表达了这一观点。<sup>①</sup> 该案也是一个破产案件,债权人在债务人“破产宽限期”<sup>②</sup>之前办理了 UCC 专利权担保登记。而在“破产宽限期”内,债权人又以“附条件买卖”的方式在专利商标局办理了担保登记。如此一来,哪个担保登记具有公示效力就成为本案的焦点,如果认为州的 UCC 担保登记具有公示效力的话,债权人就可以据此对抗破产管理人的法定留置权。反之,如果认为只有联邦担保登记具有公示效力的话,债权人就会因此登记在“破产宽限期”内进行而被认定无效。法院的观点是:鉴于专利法允许以“按揭”或“附条件买卖”的方式设立担保,专利法已经建立了担保登记制度,因此联邦担保登记完全排除了州的 UCC 担保登记。在法院的分析中还考虑了其中的政策因素,认为从合理和便捷的角度考虑,只有单一的登记制度才是适宜的,要求联邦和州的双重担保登记不符合这一政策目标。

上述判例表明,美国法院对专利权担保登记的态度可以分成三派:1. 赞成州 UCC 登记是唯一有效的担保登记;2. 支持联邦登记是唯一有效的担保登记;3. 拥护联邦和州的二元登记体制,认为联邦和州的担保登记各有不同的适用范围。这种状况导致法律上的不确定性,使得债权人难以准

确预见专利权担保登记的法律后果。

### (三) 商标权担保的登记

美国的商标制度颇为独特,涉及商标的法律共有三类:一是联邦商标法(兰哈姆法),二是州成文商标法,三是由判例构成的州普通法。商标也因此分成联邦注册的商标和州法管辖的未注册商标。

与专利法类似,兰哈姆法也只明确规定了商标转让的登记。兰哈姆法第 1060 条规定:“除非在商标转让后的三个月内或者先于其后的受让人在专利商标局登记,否则商标转让不得对抗其后的受让人。”有关联邦商标的行政规章也指出:“依据商标法注册的商标或者已经提出注册申请的商标,其转让在专利商标局办理登记,其他与商标有关的文件的登记由局长决定。”<sup>③</sup>因此,商标权担保登记的法律适用依然有赖于法院的解释。

在 Roman Cleanser 案中,<sup>④</sup>法院裁定州的 UCC 登记就足以产生对抗第三人的公示效力。在该案中,Roman 公司向 NAC 公司借款,并以公司的“一般无形财产”(其中包括 Roman 公司的联邦注册商标)为 NAC 公司设定担保。NAC 公司做了州担保登记。数年以后,Roman 公司向另一债权人借款,并在合同中规定,如果 Roman 公司违约,债权人将可以获得 Roman 公司商标的永久性排他使用权。Roman 公司后来无法归还借款并申请破产。此债权人对 Roman 公司的商标主张权利,但破产管理人予以拒绝。此时,NAC 公司也参加进来,主张其 UCC 登记的担保权优先于第二债权人和破产管理人的权利。法院指出,兰哈姆法仅明确规定了商标转让的登记,其他文件的登记取决于行政裁量权,因此,州的 UCC 担保登记可以产生对抗第三人的效力。此后的不少判例都认同了上述观点,<sup>⑤</sup>均认为商标转让和设立担

① City Bank & Trust v. Otto Fabric, Inc. 83 B. R. 780 (D. Kan. 1988).

② 此期间为债务人提出破产申请之日前 90 日,在此 90 日内,债务人的财产转让或设定担保的行为可以被视为无效。

③ 37 C. F. R. § 2185.

④ In re Roman Cleanser, 43 B. R. 940 (Bankr. E. D. Mich 1984).

⑤ In re 199Z, Inc., 137 B. R. 778 (Bankr. C. D. Cal. 1992); In re Together Dev. Corp., 227 B. R. 439, 441 (D. Mass. 1998); Trimarchi v. Together Development Corp., 255 B. R. 606 (D. Mass. 2000).

保是两回事,商标转让是所有权的转移,担保仅是债务履行的保障。既然联邦商标法未规定商标担保的登记,州的UCC担保登记就是有效的。

至于未在联邦注册的商标,由于不受兰哈姆法管辖,其担保理所当然地应当办理州的UCC登记,对此并无争议。可见,美国法院在商标权担保登记问题上的见解比较一致,都认为联邦注册商标的担保应办理州担保登记。这就引发了一个有趣的问题:为何专利法和商标法条文措辞相似,都只有权利转让登记的规定,均未明示权利的担保登记问题,而法院对待两者的态度却大相径庭呢?对此美国学者提供的一种解释是,美国的专利制度是全国统一的,而商标制度则由联邦和州两级构成,联邦商标法并未一统天下,不少商标未办理联邦登记。因此,承认州担保登记的优先效力具有更大的合理性。<sup>[5]</sup>

#### 四、知识产权担保权的行使:优先次序冲突与“商业合理性”标准

当债务人无法履行债务,担保权人需要行使担保权时,可能会遇到数个担保权人在同一知识产权担保物上主张权利的情况,这时就会出现如何确定担保权的优先次序问题,而知识产权担保登记和公示的最终目的也在于确定担保权的优先次序。虽然确定优先次序的一般规则是“登记在先,权利在先”,但联邦成文法和UCC之间仍然有所差异。依据UCC的规则,在同一担保物上的确定优先次序的是“先登记”原则,即先登记的担保权优先于后登记的担保权和受让人,已登记公示的担保权优先于未登记公示的担保权以及其后的受让人。<sup>①</sup>但是联邦专利法、商标法和版权法都规定有一个登记“宽限期”。即只要以“附条件买卖”或“按揭”的方式设立担保,担保权人在设立之后的三个月或一个月内登记都具有追溯效力。换言之,在此宽限期内,即使其他担保权人或受让人做了相应登记,也不能对抗早于其设立担保权但晚于其登记的担保权人。宽限期的存在给担保

登记的效力带来了不确定性,对担保融资具有明显的负面影响。由于UCC和联邦法的优先次序确定规则不同,因此在UCC登记和联邦登记的担保权在行使时,其法律效果也将存在较大的差异。这种优先次序规则的冲突显然只有通过修订相关法律才能解决。

按照UCC第九编第507条的规定,担保权人在公开或非公开出售知识产权担保物时应符合“商业合理性”标准。虽然何谓“商业合理性”标准并无明确的界定,但在此方面,判例法提供了一些应当考虑的因素。在Four Star Music案中,<sup>②</sup>Four Star Music公司在行使担保权时出售了受版权保护的音樂作品,但由于在出售时未咨询专家意见;没有进行适当的估价;也没有试图与潜在的可能购买者联系购买事宜。基于以上情况,法院认定Four Star Music公司的做法违反了合理的商业惯例,其出售行为无效。

对于知识产权担保物的执行程序,由于不存在联邦法的规定,因此由州法管辖。各州在这方面的规定不尽相同。有的州(如纽约州)要求在处分知识产权担保物时依据“衡平法上的债权人诉讼”(creditor's bill in equity)方式进行。<sup>③</sup>而有的州则允许通过和处分有形财产相同的方式进行。Kingsrow Enterprises案就是一个很好的例子,<sup>④</sup>该案中的债权人依照一般的处分程序扣押了享有版权的电视节目录像带,但是由于纽约州法规定必须以“衡平法上的债权人诉讼”方式才能实现版权的移转,故而法院裁定,由于债权人未按适当的程序实现版权的移转,债权人虽然可以享有录像带的所有权,但是不享有录像带的版权,所以不能播放这些录像带。

#### 五、美国知识产权担保制度的利弊分析

##### (一)美国知识产权担保制度之所长

第一,功能主义和一元化的担保权概念提高了担保交易的效率,降低了融资成本。UCC的担

① UCC第九编第301条、312条(5)。

② In re Four Star Music Co., 29 U. C. C. Rep. Serv. 343(Bankr. M. D. Tenn. 1979).

③ 它是一个单独的诉讼,通过此诉讼进行担保物的强制转让。

④ Kingsrow Enterprises, Inc. v. Metromedia, Inc. 203 U. S. P. . Q. 489(S. D. N. Y. 1978).

保权概念不仅突破了大陆法系物权法上以物权的内容和类型为核心构建的物权法定主义樊篱,也摆脱了普通法系传统担保制度的窠臼,堪称革命性的制度创新。UCC 第九编以务实的观点出发,建立起功能主义和一元化的担保权概念。不论担保交易的形式如何,只要具有相同的担保功能,就采用统一的术语,适用相同的法律机制。这不仅更加明晰了担保交易当事人之间的法律关系,还可以最大限度地减少交易成本,保障交易安全,方便当事人充分发挥知识产权担保的功能,从而为拓展融资渠道,提高知识财产的利用效率提供了有力的制度保障。

第二,可以在未来取得的知识产权上设立担保。依照 UCC 第九编的规定,当事人可以约定“浮动担保”(floating charge),即动产担保一旦设立,担保权可以自动涵盖担保物在设立后所取得的财产和收益,无需另行登记,这一规定对于知识产权担保融资活动的开展更具有重要意义。这是因为:知识产权担保物往往并非一成不变,而是经常处在变动发展中。例如,计算机软件被开发之后,经常进行版本升级,推出性能更好、功能更强的新版本。专利在授权后,发明设计人也可能会发现原专利技术的不足,进一步改进完善,甚至开发出可替代原专利的新技术。在上述情形下,如果未将未来取得的知识产权纳入担保物范围,担保物的价值将大幅“缩水”,甚至可能一文不值,债权人的债权也就失去了安全保障。为避免这种困境,债权人就需要密切关注知识产权担保物的状况并及时办理担保登记,这无疑加重了债权人的监督和登记成本。UCC 第九编的规定可以有效地解决此问题。

第三,“通知登记制”简化了担保登记的手续,降低了登记成本。UCC 第九编创设了“通知登记制”(notice filing),即当事人在办理担保登记时,只需提交一份格式化的“融资担保声明书”(financing statement),其中须记载的事项简略,仅包括当事人的姓名、地址、对担保物的描述以及当

事人的签名等基本信息。<sup>①</sup>在该体制下,当事人不必提供知识产权担保协议,这样不但可以避免因公开担保协议而泄露当事人的商业信息的风险,而且也使登记简便快捷。“通知登记制”的另一优势是当事人无须具体列举知识产权担保物。例如,以专利做担保物时,不必具体指明该专利的名称和专利号。只要在声明书中注明担保物包括“一般无形资产”即可。这样的设计为在未来取得的知识产权上设立担保扫清了障碍,降低当事人的登记成本,同时也减轻了登记机关的审核负担。

## (二)美国知识产权担保制度的弊端

由于知识产权担保登记在法律适用上的不确定性,债权人为了维护其担保权益,避免担保登记无效,往往采取“双重登记”的做法,即一方面在专利商标局和版权局办理担保登记,另一方面也在州办公室做相应的 UCC 登记。但这种做法也非万全之策,仍然存在不小的法律风险。

首先,在专利商标局办理担保登记需要以“按揭”或“附条件买卖”的方式进行,这意味着担保物所有权的转移,债权人在法律上成为知识产权的所有人。在此情形下,一旦发生侵权诉讼,债权人就成了诉讼当事人,需要承担诉讼风险,在目前美国知识产权侵权赔偿额节节攀升的情况下,<sup>②</sup>这对债权人来说无疑是很大的风险。

其次,联邦担保登记和州担保登记是两类不同的登记体制,前者是“交易登记制”(transaction filing),后者是“通知登记制”。两者的不同之处在于:“交易登记制”要求对担保合同进行登记,而且必须具体列明知识产权担保物的类型和名称。由于所要求的文件不同,当事人不得不准备两种文件,走两套程序。更为棘手的是,由于联邦担保登记采用“交易登记制”,这使得债务人未来取得的知识产权无法设立担保,债权人的利益无法得到可靠保障。

再次,与 UCC 的“登记在先,权利在先”的优先次序确定规则不同,专利法、商标法、版权法均

<sup>①</sup> UCC 第九编第 110 条,第 402 条(1)。

<sup>②</sup> 据统计,在 1990 年之前,只有一件专利侵权案的赔偿额超过 1 亿美元,而现在超过该数额的赔偿已经司空见惯。参见 Paul McDougall, How to Avoid the Patent Trap, InformationWeek, Oct. 30, 2006, p. 23.

规定了登记宽限期。上述宽限期的存在,使得后登记的权利仍可能优先于先登记的权利,这使得债权人在宽限期内,即使同时检索联邦和州的担保登记,也无法完全确定债权人的知识产权担保权优先于其他权利人。<sup>[6]</sup> 因这些因素而增加的交易成本最终需要由债务人负担,从而增加了债务人的融资成本,降低了知识产权作为担保物的价值。

### (三)相关的改革建议

鉴于上述知识产权担保登记制度和“双重登记”的弊端,美国学界和实务界纷纷提出改革知识产权担保登记制度的建议,一种意见是:另起炉灶,专门制定一个类似于UCC第九编的联邦法,以UCC第九编为蓝本重构知识产权担保登记制度。原有的专利法、版权法和兰哈姆法继续规范专利、版权和商标的归属和转让,而新的联邦法规定专利、版权和商标的担保登记。<sup>[7]</sup>

美国律师协会的一份研究报告则建议:保留UCC登记,并在现有的联邦知识产权法中引入UCC的“通知登记制”和“浮动担保”,建立UCC和联邦登记并存的混合体制。报告还主张,将UCC登记和联邦登记的效力做出区分:UCC的知识产权担保登记获得的公示效力可以对抗其他担保权人,但不能对抗买受人。而联邦的知识产权担保登记可以对抗买受人,但不能对抗其他担保权人。<sup>[8]</sup>

还有观点认为,应修订现行专利法和商标法,使之完全适用于专利和联邦注册商标担保的登记。版权法继续适用于已登记版权作品的担保登记,未登记版权的作品适用UCC登记。而商业秘密和其他未注册商标、服务标记、商号的担保登记则由UCC负责。<sup>[9]</sup>

在国会方面,也提出了一些相关法案,包括“知识产权担保协调法”(Intellectual Property Security Interest Coordination Act)和“知识产权担保法”(Intellectual Property Security Act),两个法案的内容非常相似,均认为在联邦的水平上解决知识产权担保问题有助于实现法律的可预期性和一致性,减少当事人的风险和增加知识产权作为担保物的价值。<sup>[10]</sup> 但这些法案最后都无疾而终,未

能成为正式的法律。

从美国联邦第九巡回法院<sup>①</sup>近年的司法实践看,则倾向于认为联邦法支配已登记版权作品的担保登记,UCC管辖未登记版权作品、专利和商标的担保登记。<sup>[11]</sup> 但是由于最高法院对此问题并未表态,美国法院的对知识产权担保登记问题的看法并未统一,结果迥异的判决仍可能出现。

从降低交易成本,提高经济效率的角度看,建立全国统一的知识产权担保登记制度是理想的方式。从便捷商业交易,减少融资风险的角度看,UCC的制度设计有明显的优势。因此,将两者结合,建立联邦层次的类似于UCC的知识产权担保登记制度在理论上应是最佳的选择。但是,美国的知识产权法横跨联邦法和州法,在联邦一级统一知识产权担保登记会涉及联邦和地方分权的宪政原则,将会打破已有的权力和利益分配格局,兹事体大,会遇到很大的障碍和阻力。相比之下,联邦和州两级混合的知识产权担保登记体制可能更容易被各方接受。但无论单一制还是混合制都需要对现行的联邦知识产权法作较大的修改,这又牵涉多方利益的冲突和协调,所以,美国知识产权担保制度的改革任重道远,目前的局面在短期内难以改变。

## 六、对我国知识产权担保制度的启示

我国在政体上属于单一制国家,不存在美国等联邦制国家出现的联邦法和地方法的分权问题,这为我国知识产权融资担保法制的统一奠定了前提和基础。但是我国知识产权融资担保法制的现状也不容乐观。原因在于:

其一,登记机关“林立”与“缺位”现象并存,给担保登记带来困扰。知识产权担保融资通常有两种方式:一是单独以知识产权为标的设立担保。二是与其他财产共同设立担保。当企业以厂房、机动车、机器设备、产品以及知识产权共同设立担保时,就不得不和多个登记机关打交道。厂房抵押由房地产管理部门办理,机动车抵押由机动车的登记部门办理,机器设备、产品的动产抵押登记

<sup>①</sup> 第九联邦巡回法院管辖范围包括加州在内等九个州和关岛,其中加州高科技产业发达,因此辖区内此类案件的诉讼较多。

由财产所在地的工商行政管理部门办理登记。<sup>①</sup>而知识产权又要依据类型的不同而分别向知识产权局、版权局、商标局登记。如此众多的登记机关劳民伤财,使得当事人不胜其烦。对于债权人而言,要查明债务人财产的担保状况也非易事,必须同时查询多个登记机关,增加了搜寻成本。另一方面,在登记机关“林立”的同时,还存在着登记机关“缺位”的现象。当知识产权人试图以商业秘密权、商号权办理担保登记时,由于缺乏法律规定,又会出现找不到登记机关的情况,使得此类知识产权实际上无法设立担保。

其二,“登记生效主义”模式降低了交易效率,不利于交易便捷。美国 UCC 登记采用的是“登记对抗主义”,未经登记,担保权不得对抗第三人,但不影响担保权在当事人之间的效力。我国《担保法》未对质权设立与质押合同的处理作出区分,规定知识产权质押合同自登记之日生效。而《物权法》第 227 条对此做了区分,规定知识产权出质时,“质权自有关主管部门办理出质登记时设立”。这样即使质押合同未登记,仅是质权不成立,不影响质押合同的成立。当事人仍然可依据质押合同追究违约方的合同责任。这显然是立法上的一大进步。不过遗憾的是,《物权法》仍然坚持“登记生效主义”,未经登记,担保权在当事人之间不发生法律效力。从总体上看,“登记生效主义”模式虽然方便登记机关对质押合同的管理,但国家干预色彩过浓,明显有违私法自治的精神,不利于交易的便捷,妨碍担保交易的发展。从实际运作看,登记机关也只是对登记文件进行形式审查而非实质审查,加之并未建立起担保登记机关错误登记的国家赔偿制度,因此即使采取“登记生效主义”,当事人的利益亦无可靠保障。

其三,未来取得的知识产权无法设立担保。在目前专利权、著作权、商标权质押的登记规定中,要求在质押合同中必须具体载明专利名称和专利号,提交作品的权利证明或者商标注册证复印件。<sup>②</sup>这意味着,知识产权质押一旦设立,债务人后来取得的知识产权如要成为担保标的,必须

另行向登记机关办理登记。如果未办理质押登记,则不为担保权的效力所及。如此必然增加了债权人的监督和登记成本,降低了融资效率。

针对我国知识产权融资担保的制度缺陷,借鉴美国制度的利弊得失,结合我国的实际情况,笔者建议在以下方面加以改进:

1. 加强电子数据库建设,推进登记信息共享机制的建立。毋庸置疑,建立统一的知识产权担保登记机关是理想的选择。但由于担保登记本身专业性强,担保登记机关的设立和变更牵涉众多的利益关系,建立统一的担保登记机关非一朝一夕之功,难以一蹴而就。而且在目前动产担保登记机关尚未统一之前,知识产权担保登记机关的统一也为时尚早。不过,目前数据电子化和互联网的迅速发展,为缓解登记机关林立的弊端提供了新的解决途径。因此,知识产权局、版权局、商标局应当加快建立起专利、著作权、商标质押登记信息的电子数据库,各数据库之间实现信息共享,方便公众在线查询。在此基础上,逐步实现知识产权质押的在线登记和网上审核,提高知识产权担保登记的效率,抵消登记机关众多带来的负面影响。

2. 废弃“登记生效主义”,改采“登记对抗主义”。目前的“登记生效主义”模式不利于提高交易效率,也容易诱发“一物二押”的道德风险。例如甲和乙签订质押合同,将专利质押给乙之后,甲又将专利质押给丙,如果甲和丙之间的质押合同先办理了登记,则乙的专利质押权将无法生效。乙充其量只能追究甲的违约责任,而无法主张质押权,无疑会损害在先权利人的利益,有违公平原则。况且,“登记对抗主义”在我国立法中也不乏其例,《海商法》《民用航空法》《物权法》中都规定船舶、航空器和机动车抵押“非经登记,不得对抗(善意)第三人”。<sup>③</sup>既然船舶、航空器等价值较高的动产抵押都可以实行“登记对抗主义”,那么作为“准动产”的知识产权同样采用此模式又有何不可呢?从比较法上看,多数西方国家的法律都将知识产权担保登记作为担保权人对抗第三人的要件,担保权在当事人双方达成合意时成

① 《担保法》第 42 条。

② 《专利权质押登记办法》第 9 条,《著作权质权登记办法》第 12 条,《注册商标专用权质权登记程序规定》第 4 条。

③ 《海商法》第 13 条,《民用航空法》第 16 条,《物权法》第 188 条。

立。<sup>[12]</sup>因此,采用“登记对抗主义”符合公平正义的法律精神,也与大多数国家的通行做法相吻合。

3. 修改《物权法》的规定,实现知识产权浮动担保。《物权法》在制定过程中借鉴了英美法系的“浮动担保”制度,创设了动产“浮动抵押”。其第191条规定:“经当事人书面协议,企业、个体工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品、产品抵押,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形,债权人有权就实现抵押权时的动产优先受偿。”从文义上推敲,动产浮动抵押的主体限于企业、个体工商户、农业生产经营者。排除了自然人。客体的范围局限在有形的动产,不包括知识产权。如此一来,未来取得的知识产权将无法以该条为依据设立浮动担保,无疑消减了动产浮动抵押的制度价值。对此问题有两个解决方案:一是修改《物权法》第181条,增加“知识产权”作为浮动抵押的客体。二是在《物权法》第17章第2节“权利质权”中加入“浮动质押”的规定。相比之下,由于我国在立法体系上将知识产权担保权定位为权利质权,与动产质权规定在同一章中,并适用动产质权的一般规定。因此,采用第一种方案将使知识产权浮动担保归入抵押权,造成逻辑结构的混乱,危及立法体系的和谐。而第二种方案可以避免上述弊端,是一个更妥当的选择。同时,为了配合知识产权浮动担保,有必要将目前的“交易登记制”转型为“通知登记制”,如此则既可减轻登记机关的审查负担,也为知识产权浮动质押创造了条件。

#### [参考文献]

[1] F. H. 劳森, B. 拉登. 财产法[M]. 施天涛, 梅慎

实, 孔祥俊, 译. 北京: 中国大百科全书出版社, 1998: 19-20.

- [2] 高圣平. 动产担保交易制度比较研究[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008: 53-56.
- [3] 许明月. 英美担保法要论[M]. 重庆: 重庆出版社, 1998: 272-273.
- [4] John L. Mesrobian, Keneth R. Schaeer. Secured Transactions Based on Intellectual Property[Z]. 72 J. Pat. & Trademark Off. Soc'y 828, 849-851, 1990.
- [5] Thomas L. Bahrck, Security Interests in Intellectual Property[Z]. 15 AIPLA. Q. J 30, 45-46, 1987.
- [6] Shawn K. Baldwin, "To Promote the Progress of Science and Useful Arts": A Role for Federal Regulation of Intellectual Property as Collateral[Z]. 143 U. Pa. L. Rev. 1701, 1716-1719, 1994-1995.
- [7] Harold R. Weinberg & William J. Woodward, Jr., Easing Transfer and Security Interest Transactions in Intellectual Property[Z]. An Agenda for Reform, 79 Ky. L. J. 61, 93-94, 1990-1991.
- [8] ABA. Task Force. Security Interests in Intellectual Property Rep[R]. p. 10-13.
- [9] Alice Haemmerli, Insecurity Interests: Where Intellectual Property and Commercial Law Collide[Z]. 96 Colum. L. Rev. 1645, 1732, 1996.
- [10] Scott J. Lebson. Security Interests in Intellectual Property in the United States: Are They Really Secure? [EB/OL]. [http://www.ladas.com/IPProperty/ipprop\\_securityinterests.html](http://www.ladas.com/IPProperty/ipprop_securityinterests.html). [2011-06-20].
- [11] Xuan-Thao Nguyen Collateralizing Intellectual Property [Z]. 42 Ga. L. Rev. 1, 26, 2007.
- [12] 胡开忠. 权利质权制度研究[M]. 北京: 中国政法大学出版社, 2004: 265.

(责任编辑:杨睿)

## Legislation and Practice in Secured Financing for Intellectual Property in the United States

XIE Li-wei

(Fujian Jiangxia College, Fujian Fuzhou 350108, China)

**Abstract:** With the increasing of the role and value of intellectual property, secured financing for intellectual property has developed and has been emphasized. American guarantee system of intellectual property consists of federal statutes and state laws, and state laws adopt simple and efficient UCC system, however, federal statutes are lagging behind. But whether federal statutes should preempt state laws is unclear, as a result, the application of secured financing law is uncertain. This article analyzes the present situation as well as advantages and disadvantages of secured financing system of intellectual property in the US, introspects the relevant system in China and puts forward corresponding reform proposals.

**Key words:** America; intellectual property; secured financing; registration