

以专利权作抵押时应注意什么法律问题？

家公司向银行借用贷款时，银行为了保证借款方能够偿还贷款，一般都会要求借款方以财产作抵押，或者向银行提供第三方担保。如果借款方是一家高科技公司，它的财产可能主要是知识产权，特别是专利权。那么，以专利权作为抵押时，当事人应注意哪些法律问题呢？

为了解释这个问题，我们首先要了解银行考虑的主要是什么问题。银行主要考虑的是：如果借款方没有能力偿还贷款时，银行可以通过变卖借款方的抵押的财产，获得资金，偿还贷款额度。

如果借款方所抵押的财产主要是专利权的话，银行往往还会担心：如果借款方在将一项专利权抵押给银行之后，又将该专利转让给第三方。那么，如果出现借款方不能偿还贷款，银行能够将已经转让给第三方的专利权变卖抵押吗？换句话说，就该专利权而言，银行和该第三方受让者之间，谁应该享有优先权呢？

这里就出现了十分复杂的法律问题。因为：专利法是联邦法，而抵押登记和抵押优先却是各州的法律。如果该第三方在购买该专利之前，在美国专利商标局进行了有关查询，并确认该专利确属专利所有者所有，在此基础上购买了有关专利。那么，银行如何变卖已属于第三方的专利权呢？

围绕这个问题，法律争议不断出现。所以，银行为了有效地保护自己的利益，经常使用某些特出法律结构，并辅助于合同条款。2001年美国统一商法典对抵押登记的有关问题重新修改，对以专利为抵押的问题有了较明确的规定。但很多银行仍然延续过去的实践。

最近，我的一个项目就遇见这样的情况。当我审查银行律师提交的合同时，发现这种法律结构，虽然能够保护银行利益，却造成我的客户对已生效的合同的违约情况，而且对该客户今后的商业运作也有很多不合理的限制。在这种情况下，我根据美国联邦法和伊利诺州法的有关规定，提出了新的法律结构，既有法律依据，也有实际操作性。银行的律师是一家很大的律师事务所，很职业化。在收到我的建议后，他们认真研究，最后同意撤回他们的方案，完全采用我建议的法律结构，圆满解决问题。

总之，以专利权作为抵押时，问题比较复杂，不要仓促行事，要深入地思考和研究。©

MayGlobe Law Firm
(美浩律师事务所)
70 W. Huron Street, # 1302
Chicago, IL 60610
Tele: 312-255-0589
Fax: 312-255-8378
Email: info@mayglobelaw.com
Web: <http://www.mayglobelaw.com>