

Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам

Дополнение, касающееся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности



Дополнительную информацию можно получить по адресу:

UNCITRAL secretariat, Vienna International Centre,
P.O. Box 500, 1400 Vienna, Austria

Телефон: (+43-1) 26060-4060
Интернет: www.uncitral.org

Факс: (+43-1) 26060-5813
Электронная почта: uncitral@uncitral.org

КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам

Дополнение, касающееся обеспечительных
прав в интеллектуальной собственности



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
Нью-Йорк, 2011 год

Примечание

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации Объединенных Наций.

© Организация Объединенных Наций, апрель 2011 года. Все права защищены.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ.

Подготовка к изданию: Секция английского языка и издательских и библиотечных услуг, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Предисловие

Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам: Дополнение, касающееся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, было подготовлено Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)¹.

На своей тридцать девятой сессии в 2006 году Комиссия рассмотрела и в принципе одобрила содержание рекомендаций *Руководства*. Она также рассмотрела вопрос о своей будущей работе в области законодательства о финансировании под обеспечение. Отметив, что рекомендации *Руководства* применяются в целом к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, Комиссия просила Секретариат подготовить в сотрудничестве с соответствующими организациями, и в частности со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), записку с обсуждением вопросов для будущей работы Комиссии в области финансирования под интеллектуальную собственность, которая должна была быть представлена на рассмотрение Комиссии на ее сороковой сессии в 2007 году в дополнении (первоначально называвшемся приложением) к *Руководству*. Комиссия также просила Секретариат организовать коллоквиум по финансированию под интеллектуальную собственность при обеспечении в максимально возможной степени участия соответствующих международных организаций и экспертов из различных регионов мира².

В соответствии с этим решением Комиссии Секретариат в сотрудничестве с ВОИС организовал коллоквиум, посвященный обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности (Вена, 18 и 19 января 2007 года). В этом коллоквиуме приняли участие эксперты в области финансирования под обеспечение и законодательства об интеллектуальной собственности, среди которых были представители правительств, а также национальных и международных, правительственных и неправительственных организаций. В ходе коллоквиума было выдвинуто несколько предложений об уточнениях, которые потребуется внести в *Руководство*, с тем чтобы учесть в нем особенности финансирования под интеллектуальную собственность³.

¹ См. www.uncitral.org.

² *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/61/17)*, пункты 81, 82 и 86, размещено на веб-сайте www.uncitral.org/uncitral/en/commission/sessions/39th.html.

³ См. www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html.

В ходе первой части своей сороковой сессии Комиссия рассмотрела записку Секретариата, озаглавленную “Возможная будущая работа в области обеспечительных прав в интеллектуальной собственности” (A/CN.9/632)⁴, в которой были приняты во внимание выводы коллоквиума. С тем чтобы дать государствам достаточное представление о том, какие уточнения им, возможно, потребуется внести в свое законодательство во избежание несоответствий между законодательством о финансировании под обеспечение и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, Комиссия постановила поручить Рабочей группе VI (Обеспечительные интересы) подготовку дополнения к *Руководству*, специально посвященного обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности⁵. В ходе своей возобновленной сороковой сессии в декабре 2007 года Комиссия окончательно согласовала и приняла *Руководство* при том понимании, что впоследствии будет подготовлено дополнение к *Руководству*, специально посвященное обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности⁶.

Рабочая группа VI осуществляла свою работу в ходе пяти сессий продолжительностью в одну неделю каждая, последняя из которых состоялась в феврале 2010 года⁷. На своих четырнадцатой, пятнадцатой и шестнадцатой сессиях Рабочая группа передала на рассмотрение Рабочей группы V (Законодательство о несостоятельности)⁸ ряд вопросов, которые Рабочая группа V рассмотрела на своих тридцать пятой, тридцать шестой и тридцать восьмой сессиях⁹. Кроме того, Рабочая группа сотрудничала с ВОИС и другими государственными и частными организациями, которые занимаются вопросами интеллектуальной собственности и представители которых участвовали в ее заседаниях в качестве наблюдателей, с тем чтобы обеспечить достаточное соответствие *Дополнения* законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности. Помимо этого, Рабочая группа тесно сотрудничала с Постоянным бюро Гаагской конференции по международному частному праву в подготовке главы X *Дополнения*, посвященной законода-

⁴ Размещено на веб-сайте www.uncitral.org/uncitral/en/commission/sessions/40th.html.

⁵ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 17 (A/62/17 (Часть I))*, пункты 156, 157 и 162, размещено на веб-сайте www.uncitral.org/uncitral/en/commission/sessions/40th.html.

⁶ Там же, A/62/17 (Часть II), пункты 99 и 100. *Руководство* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.V.12) размещено на веб-сайте www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-1g/e/09-82670_Ebook-Guide_09-04-10English.pdf.

⁷ Доклады Рабочей группы о ее работе в ходе этих пяти сессий содержатся в документах A/CN.9/649, A/CN.9/667, A/CN.9/670, A/CN.9/685 и A/CN.9/689. На этих сессиях Рабочая группа рассмотрела документы A/CN.9/WG.VI/ WP.33 и Add.1, A/CN.9/WG.VI/ WP.35 и Add.1, A/CN.9/WG.VI/ WP.37 и Add.1-4, A/CN.9/WG.VI/ WP.39 и Add.1-7, и A/CN.9/WG.VI/ WP.42 и Add.1-7. Все рабочие документы и доклады о работе Рабочей группы VI (Обеспечительные интересы) размещены на веб-сайте www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/6Security_Interests.html.

⁸ A/CN.9/667, пункты 129–140; A/CN.9/670, пункты 116–122; и A/CN.9/685, пункт 95. Рабочие документы и доклады Рабочей группы V (Законодательство о несостоятельности) размещены на веб-сайте www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/5Insolvency.html.

⁹ A/CN.9/666, пункты 112–117 A/CN.9/WG.V/ WP.87; A/CN.9/671, пункты 125–127; и A/CN.9/691, пункты 94–98, размещены также на веб-сайте www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/5Insolvency.html.

тельству, применимому к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности¹⁰.

На своей сорок третьей сессии, состоявшейся в Нью-Йорке 21 июня – 9 июля 2010 года, Комиссия рассмотрела и 29 июня 2010 года приняла *Дополнение* консенсусом (см. приложение II.A)¹¹. Впоследствии Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 65/23 от 6 декабря 2010 года (см. приложение II.B), в которой она выразила ЮНСИТРАЛ признательность за завершение составления и принятие *Дополнения*; просила Генерального секретаря обеспечить широкое распространение текста *Дополнения*; рекомендовала всем государствам благоприятным образом рассматривать *Дополнение* при пересмотре или принятии своего соответствующего законодательства; а также рекомендовала всем государствам продолжать рассматривать вопрос о том, чтобы стать участниками Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской задолженности в международной торговле (2001 год)¹², и об осуществлении рекомендаций, содержащихся в *Руководстве*.

¹⁰ На своей шестнадцатой сессии Рабочая группа рассмотрела предложение Постоянного бюро Гаагской конференции (A/CN.9/WG.VI/WP.40, размещено на веб-сайте www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/6Security_Interests.html).

¹¹ Проект *Дополнения*, рассмотренный Комиссией, содержится в документах A/CN.9/700 и Add.1-7, размещены на веб-сайте www.uncitral.org/uncitral/en/commission/sessions/43rd.html. Доклад Комиссии, касающийся проекта дополнения, см. *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (A/65/17)*, пункты 192–227.

¹² Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.04.V.14, размещено на веб-сайте www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/payments/2001Convention_receivables.html.

Содержание

	Пункты	Стр.
<i>Предисловие</i>		<i>iii</i>
Введение	1–52	1
А. Цель <i>Дополнения</i>	1	1
В. Взаимосвязь между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности	2–7	1
С. Терминология	8–32	5
Д. Оценка интеллектуальной собственности, подлежащей обременению	33–34	16
Е. Примеры из практики финансирования под интеллектуальную собственность	35–45	17
Ф. Ключевые цели и основополагающие принципы	46–52	22
I. Сфера применения и автономия сторон	53–76	25
А. Широкая сфера применения	53–73	25
1. Охватываемые обремененные активы	54–55	25
2. Охватываемые сделки	56	26
3. Прямая передача интеллектуальной собственности	57–59	26
4. Ограничения сферы применения	60–73	28
В. Применение принципа автономии сторон к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности	74–76	37
II. Создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности	77–120	39
А. Понятия создания обеспечительного права и его силы в отношении третьих сторон	77–79	39
В. Функциональное, комплексное и унитарное понятие обеспечительного права	80–81	41
С. Требования к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности	82–85	42

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
D. Права правоателя в отношении интеллектуальной собственности, подлежащей обременению.	86	44
E. Различие между обеспеченным кредитором и правообладателем в отношении интеллектуальной собственности.	87–88	45
F. Виды обремененных активов в контексте интеллектуальной собственности.	89–112	45
1. Права правообладателя.	91–96	47
2. Права лицензиара.	97–105	49
3. Права лицензиата.	106–107	53
4. Материальные активы, в отношении которых используется интеллектуальная собственность.	108–112	54
G. Обеспечительные права в будущей интеллектуальной собственности.	113–118	56
H. Правовые или договорные ограничения на возможность передачи интеллектуальной собственности.	119–120	58
Рекомендация 243.		59
III. Сила обеспечительного права в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон.	121–129	61
A. Понятие силы обеспечительного права в отношении третьих сторон.	121–123	61
B. Сила обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, которые регистрируются в реестре интеллектуальной собственности, в отношении третьих сторон.	124–127	62
C. Сила обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, которые не регистрируются в реестре интеллектуальной собственности, в отношении третьих сторон.	128–129	65
IV. Система регистрации.	130–172	67
A. Общий реестр обеспечительных прав.	130–131	67
B. Реестры интеллектуальной собственности, касающиеся конкретных активов.	132–134	68
C. Согласование реестров.	135–140	70
D. Регистрация уведомлений об обеспечительных правах в будущей интеллектуальной собственности.	141–143	72

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
E. Двойная регистрация или двойной поиск	144–154	73
F. Время вступления регистрации в силу	155–157	80
G. Последствия передачи обремененной интеллектуальной собственности для действительности регистрации	158–166	80
H. Регистрация обеспечительных прав в товарных знаках	167–172	84
Рекомендация 244		88
V. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности	173–221	89
A. Понятие приоритета	173–174	89
B. Идентификация конкурирующих заявителей требования	175–176	90
C. Значение осведомленности о предыдущих передачах или обеспечительных правах	177–178	91
D. Приоритет обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, не зарегистрированных в реестре интеллектуальной собственности	179–180	92
E. Приоритет обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, зарегистрированных в реестре интеллектуальной собственности	181–183	92
F. Права получателей обремененной интеллектуальной собственности	184–187	94
G. Права лицензиатов в целом	188–192	96
H. Права некоторых лицензиатов	193–212	99
I. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности, предоставленного лицензиаром, перед обеспечительным правом, предоставленным лицензиатом	213–218	105
J. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности перед правом кредитора, действующего на основании судебного решения	219–220	108
K. Субординация	221	109
Рекомендация 245		109

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
VI. Права и обязательства сторон соглашения об обеспечении, касающегося интеллектуальной собственности.	222–223	111
А. Применение принципа автономии сторон	222	111
В. Обеспечение сохранности обремененной интеллектуальной собственности	223–226	111
Рекомендация 246		113
VII. Права и обязательства третьих сторон, имеющих обязательства, при сделках по финансированию, связанному с интеллектуальной собственностью	227–228	115
VIII. Реализация обеспечительного права в интеллектуальной собственности	229–253	117
А. Взаимосвязь между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности	229–232	117
В. Реализация обеспечительного права, относящегося к различным видам интеллектуальной собственности	233–234	119
С. Вступление во владение документами, необходимыми для реализации обеспечительного права в интеллектуальной собственности	235–236	119
D. Отчуждение обремененной интеллектуальной собственности	237–238	120
Е. Права, приобретаемые в результате отчуждения обремененной интеллектуальной собственности	239–241	121
F. Предложение обеспеченного кредитора о приобретении им обремененной интеллектуальной собственности	242	123
G. Получение лицензионных платежей и других лицензионных сборов	243	123
H. Другие договорные права лицензиара	244	124
I. Реализация обеспечительных прав в материальных активах, в отношении которых используется интеллектуальная собственность	245–248	125
J. Реализация обеспечительного права в правах лицензиата	249–253	126

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
IX. Финансирование приобретения в контексте интеллектуальной собственности.	254–283	129
А. Введение.	254–255	129
В. Унитарный подход	256–279	130
1. Сила приобретательского обеспечительного права в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон и его приоритет	259–263	131
2. Приоритет обеспечительного права, зарегистрированного в реестре интеллектуальной собственности	264–268	134
3. Приоритет обеспечительного права в поступлениях от обремененной интеллектуальной собственности	269–272	137
4. Примеры, показывающие, каким образом рекомендации <i>Руководства</i> , касающиеся финансирования приобретения, могут применяться в контексте интеллектуальной собственности	273–279	140
С. Неунитарный подход	280–283	144
Рекомендация 247.		145
X. Законодательство, применимое к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности	284–339	147
А. Законодательство, применимое к имущественным вопросам.	284–337	147
1. Цель и сфера применения	284–289	147
2. Подход, рекомендованный в <i>Руководстве</i> , в отношении обеспечительных прав в нематериальных активах	290–296	149
3. Законодательство государства защиты (lex protectionis)	297–300	153
4. Другие подходы	301–317	155
5. Примеры сопоставительного анализа различных подходов	318–337	162
В. Законодательство, применимое к договорным вопросам	338–339	170
Рекомендация 248.		171

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
XI. Переходный период	340–344	173
XII. Последствия несостоятельности лицензиара или лицензиата интеллектуальной собственности для обеспечительного права в правах этой стороны согласно лицензионному соглашению.....	345–367	175
A. Общие замечания	345–353	175
B. Несостоятельность лицензиара.....	354–362	179
C. Несостоятельность лицензиата	363–366	183
D. Резюме	367	184

Приложения

I. Терминология и рекомендации, содержащиеся в <i>Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам: Дополнение, касающееся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности</i>	187
A. Терминология	187
B. Рекомендации 243–248.....	187
II. Решение Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли и резолюция 65/23 Генеральной Ассамблеи	191
A. Решение Комиссии.....	191
B. Резолюция 65/23 Генеральной Ассамблеи	193

Введение

А. Цель Дополнения

1. Общая цель *Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам (Руководство)* состоит в содействии недорогому кредитованию посредством увеличения доступности обеспеченного кредита (см. подпункт *a*) рекомендации 1). В соответствии с этой целью *Дополнение, касающееся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности (Дополнение)*, призвано обеспечить большую доступность более дешевых кредитов для правообладателей интеллектуальной собственности и других держателей прав интеллектуальной собственности и тем самым способствовать повышению стоимости прав интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредитов. Однако в *Дополнении* поставлена задача достичь этой цели, не затрагивая основополагающие принципы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности (см. пункты 46–52, ниже), путем: *a*) разъяснения, как будут применяться рекомендации *Руководства* в контексте интеллектуальной собственности; и *b*) предоставления в небольшом числе случаев рекомендаций, касающихся конкретных активов, в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности¹.

В. Взаимосвязь между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности

2. За лишь некоторыми исключениями, рекомендованное в *Руководстве* законодательство применяется к обеспечительным правам во всех видах движимых активов, включая интеллектуальную собственность (см. *Руководство*, рекомендации 2 и 4–7). Вместе с тем применительно к интеллектуальной собственности законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется в той мере, в какой его положения противоречат

¹ В связи с этим *Дополнение* следует рассматривать совместно с *Руководством*. Для удобства в *Дополнении* используется тот порядок, в котором вопросы рассматриваются в *Руководстве* (т. е. введение с изложением цели, терминология, примеры, ключевые цели и основополагающие принципы, сфера действия, создание обеспечительного права и т. д.). В каждом разделе проекта *Дополнения* содержится краткое изложение общих соображений *Руководства*, затем рассматривается порядок их применения в контексте интеллектуальной собственности.

внутреннему праву или международным соглашениям, касающимся интеллектуальной собственности, участником которых является принимающее это законодательство государство (см. рекомендацию 4, подпункт *b*)).

3. В подпункте *b*) рекомендации 4 сформулирован основной принцип взаимосвязи между законодательством об обеспеченных сделках и внутренним правом или международными соглашениями, касающимися интеллектуальной собственности. Значение термина “интеллектуальная собственность” призвано обеспечить соответствие *Руководства* законам и договорам, касающимся интеллектуальной собственности. Используемый в *Руководстве* термин “интеллектуальная собственность” означает любые активы, которые считаются интеллектуальной собственностью согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. термин “интеллектуальная собственность” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20). Кроме того, ссылки в *Руководстве* на “интеллектуальную собственность” должны рассматриваться как ссылки на “права интеллектуальной собственности” (см. пункты 18–20, ниже). Термин “законодательство, касающееся интеллектуальной собственности” используется в *Дополнении* для указания на внутреннее законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, или соответствующее законодательство, вытекающее из международных соглашений с участием того или иного государства, которое конкретно регулирует обеспечительные права в интеллектуальной собственности. Таким образом, данный термин не используется для указания на законодательство, которое в целом регулирует обеспечительные права в различных видах активов и которое в некоторых случаях может регулировать обеспечительные права в интеллектуальной собственности (см. пункт 22, ниже). Кроме того, данный термин включает как статутное, так и прецедентное право и является более широким, чем термин “законодательство об интеллектуальной собственности”, но более узким, чем общее договорное или имущественное право. Соответственно, сфера применения подпункта *b*) рекомендации 4 будет шире или уже в зависимости от того, каким образом то или иное государство определяет охват интеллектуальной собственности. При этом понимается, что государство сделает это во исполнение своих международных обязательств, вытекающих из договоров, касающихся законодательства об интеллектуальной собственности (например, из различных конвенций, осуществляемых под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), или Соглашения об аспектах прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей (“Соглашение ТРИПС”))², как предусмотрено в этих договорах.

² См. *Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994* (GATT secretariat publication, Sales No. GATT/1994-7).

4. Цель подпункта *b)* рекомендации 4 заключается в обеспечении того, чтобы государства при принятии рекомендаций *Руководства* не внесли случайно изменения в основные нормы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Поскольку вопросы, касающиеся существования, действительности и содержания прав интеллектуальной собственности правоателя, в *Руководстве* не затрагиваются (см. пункты 60–73, ниже), возможные коллизии в режимах, регулирующих эти вопросы, могут возникать только в ограниченном числе случаев (что касается взаимосвязи между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, в отношении реализации обеспечительного права в интеллектуальной собственности, см. пункты 229–232, ниже). Тем не менее, когда речь идет о вопросах, касающихся создания, придания силы в отношении третьих сторон, приоритета, реализации обеспечительного права в интеллектуальной собственности и применимого к нему законодательства, вполне возможно, что в некоторых государствах данные два режима будут предусматривать разные правила. В таком случае подпункт *b)* рекомендации 4 сохраняет действие правила, конкретно касающегося интеллектуальной собственности, для недопущения его случайной отмены в результате принятия тем или иным государством законодательства, рекомендованного в *Руководстве*.

5. Однако следует отметить, что в некоторых государствах нормы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности (в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности), относятся только к тем формам обеспеченных сделок, которые не являются уникальными для интеллектуальной собственности и которые перестанут существовать, после того как государство примет законодательство, рекомендованное в *Руководстве* (например, залоги, ипотечные закладные и передача интеллектуальной собственности или доверительное управление ею для целей обеспечения). По этой причине государства, принимающие законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, возможно, также пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, с тем чтобы согласовать его с законодательством об обеспеченных сделках, рекомендованным в *Руководстве*. В связи с этим государства, принимающие законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, должны будут обеспечить, чтобы их законодательство об обеспеченных сделках отражало, в частности, функциональный, комплексный и всеобъемлющий подход, рекомендованный в *Руководстве* (см. главу I, пункты 101–112), без изменения основных принципов и целей своего законодательства, касающегося интеллектуальной собственности.

6. *Дополнение* призвано служить руководством для государств в отношении такой функциональной, комплексной и всеобъемлющей системы, которую представляет собой законодательство об обеспеченных сделках и законодательство об интеллектуальной собственности. На основе комментария и рекомендаций *Руководства* в *Дополнении* рассматривается порядок

применения изложенных в *Руководстве* комментария и рекомендаций в тех случаях, когда обремененные активы состоят из интеллектуальной собственности, и, когда это необходимо, излагаются новый комментарий и новые рекомендации. Как и в случае комментария и рекомендаций, касающихся других активов, комментарий и рекомендации, касающиеся интеллектуальной собственности, изменяют или дополняют общий комментарий и общие рекомендации *Руководства*. Соответственно, при отсутствии иных положений в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, и любых комментариев и рекомендаций *Дополнения*, касающихся этих конкретных активов, обеспечительное право в интеллектуальной собственности может создаваться, приобретать силу в отношении третьих сторон, иметь приоритет, быть реализовано и регулироваться применимым законодательством в порядке, предусмотренном в общих рекомендациях *Руководства*.

7. Государство, принимающее рекомендованное в *Руководстве* законодательство с целью обеспечения большей доступности и меньшей стоимости кредитования для собственников таких активов, как товары и дебиторская задолженность, скорее всего, пожелает воспользоваться результатами такой модернизации, доступными и для правообладателей интеллектуальной собственности, и тем самым увеличить стоимость интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредитов. Это может иметь последствия для законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Хотя цель *Дополнения* не заключается в том, чтобы служить источником каких-либо рекомендаций в отношении изменений в законодательстве государств, касающемся интеллектуальной собственности, о чем уже говорилось, оно тем не менее может оказывать воздействие на это законодательство. В *Дополнении* рассматривается это воздействие, и в его комментарии периодически фигурируют самые умеренные предложения, предназначенные для рассмотрения государствами, принимающими законодательство (вместо выражения “государства должны” используются выражения “государства могли бы” или “государства, возможно, пожелают рассмотреть...”). Эти предложения основаны на той посылке, что государства, принимающие такие законы об обеспеченных сделках, какие рекомендованы в *Руководстве*, приняли принципиальное решение о совершенствовании своего законодательства об обеспеченных сделках. В связи с этим данные предложения направлены на то, чтобы подчеркнуть, в каких случаях такое совершенствование может побудить государства рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом согласовать свое законодательство об обеспеченных сделках и свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности. Таким образом, подпункт *b)* рекомендации 4 призван исключить возможность только случайного изменения законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, а не возможность всех изменений после тщательного рассмотрения государством, принимающим законодательство, рекомендованное в *Руководстве*.

С. Терминология

8. Государства, принимающие рекомендованное в *Руководстве* законодательство, возможно, пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, и согласовать терминологию, используемую в этом законодательстве, с терминологией, используемой в рекомендованном в *Руководстве* законодательстве.

а) Приобретательское обеспечительное право

9. Используемый в *Руководстве* термин “приобретательское обеспечительное право” означает обеспечительное право в материальных активах (помимо оборотных инструментов или оборотных документов), которое служит обеспечением обязательства уплатить любую невыплаченную часть покупной цены активов или принятого обязательства или кредита, предоставленного иным путем, с тем чтобы предоставить праводателю возможность приобрести такие активы. Приобретательское обеспечительное право необязательно должно именоваться именно так. В рамках унитарного подхода данный термин включает право, являющееся правом на удержание правового титула или правом по финансовой аренде (см. термин “приобретательское обеспечительное право” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20). Для целей *Дополнения* данный термин включает обеспечительное право в интеллектуальной собственности или лицензию на интеллектуальную собственность при условии, что это обеспечительное право обеспечивает обязательство выплатить любую невыплаченную часть цены приобретения обремененной интеллектуальной собственности или лицензии или принятого обязательства или кредита, предоставленного иным путем, с тем чтобы предоставить праводателю возможность приобрести обремененную интеллектуальную собственность или лицензию.

б) Конкурирующий заявитель требования

10. В законодательстве об обеспеченных сделках понятие “конкурирующий заявитель требования” используется для указания сторон, иных чем обеспеченный кредитор, в конкретном соглашении об обеспечении, которые могут претендовать на право в обремененных активах или поступлениях от их реализации (см. термин “конкурирующий заявитель требования” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20). Таким образом, в *Руководстве* термин “конкурирующий заявитель требования” используется в смысле заявителя требования, который конкурирует с обеспеченным кредитором (т. е. заявитель требования является другим обеспеченным кредитором, обладающим обеспечительным правом в этом же активе, другим кредитором праводателя, который обладает правом в этом же активе, управляющим в деле о несостоятельности при несостоятельности праводателя, или покупателем или иным приобретателем, или арендатором, или ли-

цензиатом этого же актива). Термин “конкурирующий заявитель требования” имеет важное значение для применения, в частности, правил о приоритете, рекомендованных в *Руководстве*, таких как, например, правило, содержащееся в рекомендации 76, согласно которому обеспеченный кредитор, обладающий обеспечительным правом в дебиторской задолженности, который зарегистрировал уведомление о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав, имеет приоритет по сравнению с другим обеспеченным кредитором, который получил обеспечительное право в этой же дебиторской задолженности от одного и того же правоудержателя раньше вышеуказанного обеспеченного кредитора, но не произвел регистрацию уведомления о своем обеспечительном праве.

11. Однако в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, понятие “конкурирующий заявитель требования” не используется, и к коллизиям приоритетов, как правило, относятся коллизии между приобретателями интеллектуальной собственности и лицензиатами, даже если это не сопряжено с коллизией с обеспеченным кредитором (нарушители не являются конкурирующими заявителями требований, а если предполагаемый нарушитель докажет, что он обладает законным требованием, то он является приобретателем или лицензиатом обремененного актива, а не нарушителем). Законодательство об обеспеченных сделках не предусматривает урегулирования таких коллизий, в которых не участвует обеспеченный кредитор (этот термин включает приобретателя при передаче для целей обеспечения, который в *Руководстве* рассматривается как обеспеченный кредитор). Таким образом, коллизия между двумя прямыми приобретателями не будет охватываться *Руководством*. Однако коллизия между приобретателем прав интеллектуальной собственности для целей обеспечения и прямым приобретателем этих же прав интеллектуальной собственности будет охватываться *Руководством* с учетом ограничения, предусмотренного в подпункте *b*) рекомендации 4 (см. рекомендации 78 и 79).

c) Потребительские товары

12. Термин “потребительские товары” используется в *Руководстве* для обозначения товаров, которые правоудержатель использует или предполагает использовать в личных, семейных и домашних целях (см. термин “потребительские товары” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20). В *Дополнении* для целей применения рекомендаций *Руководства*, касающихся приобретательских обеспечительных прав в материальных активах, к приобретательским обеспечительным правам в интеллектуальной собственности данный термин включает интеллектуальную собственность или лицензию на интеллектуальную собственность, которые правоудержатель использует или предполагает использовать в личных, семейных или домашних целях.

d) *Обремененный актив*

13. Термин “обремененный актив” используется в *Руководстве* для обозначения актива, являющегося предметом обеспечительного права (см. термин “обремененный актив” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20). Хотя *Руководство* обычно ссылается на обеспечительное право в “обремененном активе”, то, что действительно обременено и имеется в виду, представляет собой “любое право, которое правоохранитель имеет в том или ином активе и намерен обременить”.

14. В *Руководстве* также используются различные термины для обозначения конкретного вида права интеллектуальной собственности, который может использоваться в качестве обремененного актива, но при этом не затрагиваются характер, содержание или правовые последствия таких терминов для целей законодательства об интеллектуальной собственности, договорного или имущественного права. Эти виды права интеллектуальной собственности, которые могут использоваться в качестве обеспечения кредита, представляют собой права автора (“правообладателя”), права цессионария или правопреемника правообладателя, права лицензиара или лицензиата в соответствии с лицензионным соглашением и права в интеллектуальной собственности, используемые в отношении материального актива, при условии что право интеллектуальной собственности указано в соглашении об обеспечении в качестве обремененного актива. Правообладатель, лицензиар или лицензиат могут обременять все свои права или их часть, если они могут передаваться согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности.

15. В соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, права правообладателя интеллектуальной собственности обычно включают право на пресечение несанкционированного использования его интеллектуальной собственности, право на возобновление регистрации, право подавать иски в отношении нарушителей и право на передачу и предоставление лицензий на его интеллектуальную собственность. Например, в случае патента патентообладатель имеет исключительные права на пресечение таких определенных действий, как изготовление, использование или сбыт патентованного продукта без разрешения патентообладателя.

16. В соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, и договорным правом права лицензиара и лицензиата, как правило, зависят от условий лицензионного соглашения (в случае договорной лицензии), положений законодательства (в случае обязательной или статутной лицензии) или правовых последствий конкретного поведения (в случае подразумеваемой лицензии). Кроме того, права лицензиара обычно включают право на востребование лицензионных платежей и право на прекращение действия лицензионного соглашения. Аналогичным образом,

права лицензиатов включают разрешение этому лицензиату использовать лицензионную интеллектуальную собственность в соответствии с условиями лицензионного соглашения и, в возможных случаях, право на заключение сублицензионных соглашений и право на получение сублицензионных платежей (см. термин “лицензия”, пункты 23–25, ниже). И наконец, права лица, предоставляющего обеспечительное право в материальном активе, в отношении которого используется интеллектуальная собственность, определяются в соглашении между обеспеченным кредитором и правоодателем (правообладатель, лицензиар или лицензиат соответствующей интеллектуальной собственности), в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности.

e) Праводатель

17. Термин “праводатель” используется в *Руководстве* для обозначения лица, создающего обеспечительное право для обеспечения либо собственного обязательства, либо обязательства другого лица (см. термин “праводатель” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20). Как уже упоминалось (см. пункт 14), при осуществлении обеспеченной сделки, касающейся интеллектуальной собственности, обремененным активом могут являться права интеллектуальной собственности правообладателя, права лицензиара (включая право на получение лицензионных платежей) или права лицензиата на использование или эксплуатацию лицензионной интеллектуальной собственности, право на выдачу сублицензий и право на получение сублицензионных платежей. Таким образом, в зависимости от вида обременяемой интеллектуальной собственности термин “праводатель” относится к правообладателю, лицензиару или лицензиату (хотя, в отличие от правообладателя, лицензиар или лицензиат необязательно могут обладать исключительными правами, как этот термин трактуется в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности). И наконец, как и в случае любых обеспеченных сделок, касающихся других видов движимых активов, термин “праводатель” может означать третью сторону, предоставляющую обеспечительное право в своей интеллектуальной собственности для обеспечения исполнения обязательства должника перед обеспеченным кредитором.

f) Интеллектуальная собственность

18. Используемый в *Руководстве* (см. термин “интеллектуальная собственность” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20) термин “интеллектуальная собственность” означает авторские права, товарные знаки, патенты, знаки обслуживания, коммерческие тайны и промышленные образцы, а также любые другие активы, которые считаются интеллектуальной собственностью согласно внутреннему законодательству принимающего

рекомендации государства или международному соглашению, стороной которого оно является (такие как, например, смежные, примыкающие или схожие права³ или сорта растений). Кроме того, ссылки в *Руководстве* на “интеллектуальную собственность” следует понимать как ссылки на “права интеллектуальной собственности”, например права интеллектуальной собственности правообладателя, лицензиара или лицензиата. В комментарии к *Руководству* разъясняется, что значение, придаваемое термину “интеллектуальная собственность” в *Руководстве*, призвано обеспечить соответствие *Руководства* законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, при одновременном соблюдении права государства, принимающего рекомендации *Руководства*, на приведение этого определения в соответствие с собственным законодательством, т. е. с внутренним законодательством или законодательством, вытекающим из договоров. Принимающее рекомендации государство может добавить в вышеуказанный перечень или исключить из него определенные виды интеллектуальной собственности, с тем чтобы он соответствовал внутреннему законодательству⁴. Таким образом, для целей *Руководства* под “интеллектуальной собственностью” в *Руководстве* понимаются все права, которые то или иное принимающее рекомендации государство относит к интеллектуальной собственности в соответствии со своим внутренним законодательством и международными обязательствами.

19. Для целей законодательства об обеспеченных сделках само право интеллектуальной собственности отличается от таких вытекающих из него прав на получение платежей, как право на получение лицензионных платежей, например, в результате осуществления прав вещания. В соответствии с *Руководством* права на получение платежей считаются “дебиторской задолженностью” и могут быть первоначальным обремененным активом, если таковым он признается в соглашении об обеспечении, или поступлениями от интеллектуальной собственности, если первоначальным обремененным активом является интеллектуальная собственность. Вместе с тем такой предусмотренный в *Руководстве* режим этих прав на получение платежей не исключает использования иного режима для целей законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Например, для целей такого законодательства право лицензиара на получение спра-

³ С “авторскими правами” тесно связаны “смежные права”, называемые также примыкающими или схожими правами. Эти права, как принято говорить, “примыкают” к авторским правам. Этот термин, как правило, охватывает права исполнителей, производителей фонограмм и вещательных компаний, однако в некоторых странах он может также включать права кинопродюсеров или права на фотографии. Иногда эти права называются *diritti connessi* (“связанные права”) или *verwandte schutzrechte* (“схожие права”) или *droits voisins* (“смежные права”), однако общепринятым термином на английском языке является термин “neighbouring rights”. В международном плане защита смежных прав в целом осуществляется в соответствии с Международной конвенцией об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, принятой в Риме 26 октября 1961 года. Дополнительная защита прав некоторых исполнителей и производителей фонограмм осуществляется в соответствии с Договором ВОИС по авторскому праву, принятым в Женеве 20 декабря 1996 года.

⁴ См. сноску 24 к введению к *Руководству*.

ведливого вознаграждения может рассматриваться как часть права интеллектуальной собственности лицензиара (в отношении режима дебиторской задолженности согласно законодательству об обеспеченных сделках и законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, см. пункты 97–105, ниже).

20. Важно также отметить, что лицензионное соглашение, касающееся интеллектуальной собственности, не является обеспеченной сделкой, а лицензия с правом на прекращение действия лицензионного соглашения – обеспечительным правом. Таким образом, законодательство об обеспеченных сделках не затрагивает права и обязанности лицензиара или лицензиата согласно лицензионному соглашению. Например, способность правообладателя, лицензиара или лицензиата ограничивать передаваемость своих прав интеллектуальной собственности остается неизменной. В любом случае следует отметить, что, хотя вопрос о том, может ли правообладатель интеллектуальной собственности выдавать лицензию, регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, вопрос о том, могут ли правообладатель и его обеспеченный кредитор договориться между собой о том, что правообладатель не может выдавать лицензию, регулируется законодательством об обеспеченных сделках, которое рассматривается в *Дополнении* (см. пункт 222, ниже).

g) Инвентарные запасы

21. Используемый в *Руководстве* термин “инвентарные запасы” означает материальные активы, предназначенные для продажи или аренды в ходе обычной коммерческой деятельности правообладателя, а также сырье и полуфабрикаты (незавершенные работы) (см. термин “инвентарные запасы” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20). Для целей *Дополнения* данный термин включает интеллектуальную собственность или лицензию на интеллектуальную собственность, которые правообладатель использует или предполагает использовать в ходе своей обычной коммерческой деятельности.

h) Право и законодательство, касающиеся интеллектуальной собственности

22. Как уже отмечалось (см. пункт 3), в комментарии к *Руководству* также уточняется, что все ссылки на термин “право” в *Руководстве* включают как статутное, так и нестатутное право. Кроме того, в комментарии к *Руководству* уточняется, что выражение “законодательство, касающееся интеллектуальной собственности” (см. рекомендацию 4, подпункт *b*)), является более широким понятием, чем законодательство об интеллектуальной собственности (прямо регулирующее, например, патенты, товарные знаки или авторские права), но более узким, чем общее договорное или имущественное право (см. введение к *Руководству*, пункт 19, и главу I, пункт

ты 33–36). В частности, выражение “законодательство, касающееся интеллектуальной собственности”, означает касающееся интеллектуальной собственности внутреннее законодательство или законодательство, вытекающее из международных соглашений, участником которых является то или иное государство, которое конкретно регулирует обеспечительные права в интеллектуальной собственности, а не законодательство, которое в целом регулирует обеспечительные права в различных видах активов и которое в связи с этим может регулировать обеспечительные права в интеллектуальной собственности. Примером “законодательства, касающегося интеллектуальной собственности”, может быть законодательство, применимое конкретно к залогоу или ипотечной закладной авторских прав в программном обеспечении, при том допущении, что данное законодательство является частью законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, а не общего законодательства государства, регулирующего залоговые или ипотечные закладные в контексте интеллектуальной собственности.

i) Лицензия

23. В качестве общего понятия в *Руководстве* также используется термин “лицензия” (который включает сублицензию), хотя и признается, что в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, может часто проводиться различие *a)* между договорными лицензиями (прямыми или подразумеваемыми) и обязательными или статутными лицензиями, когда лицензия не является результатом соглашения; *b)* между лицензионным соглашением и лицензией, предоставляемой по соглашению; и *c)* между исключительными лицензиями (которые, согласно законодательству некоторых государств, касающемуся интеллектуальной собственности, могут трактоваться как передача) и неисключительными лицензиями. Кроме того, согласно *Руководству*, лицензионное соглашение само по себе не создает обеспечительное право, а лицензия с правом на прекращение действия лицензионного соглашения не является обеспечительным правом (см. пункт 20, выше).

24. Однако точное значение этих терминов определяется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, а также договорным правом и другим применимым правом (например, Совместной рекомендацией о лицензиях на товарные знаки, принятой Ассамблеей Парижского союза и Генеральной ассамблеей ВОИС (2000 год)⁵ и Сингапурским договором о законах по товарным знакам (2006 год))⁶. В частности, обеспечительное право в правах по лицензионному соглашению не затрагивает положения и условия этого лицензионного соглашения (равно как и обеспечительное право в дебиторской задолженности по купле-продаже не

⁵ Размещено на веб-сайте www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf.

⁶ Размещено на веб-сайте www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/singaporetreaty.html.

затрагивает положения и условия договора о купле-продаже). Это, в частности, означает, что обеспеченный кредитор не приобретает больше прав, чем имеется у правоателя (см. *Руководство*, рекомендация 13). Например, в *Руководстве* не затрагиваются вопросы об установлении предельных сроков действия или условий лицензионного соглашения, которые могут относиться к описанию конкретной интеллектуальной собственности, о разрешенной или ограниченной сфере использования, о географическом районе использования и о продолжительности использования. В результате этого может быть выдана исключительная лицензия на “постановочные права” в фильме А в стране X на “десять лет начиная с 1 января 2008 года”, которая будет отличаться от исключительной лицензии на “видеоправа” в фильме А в стране Y на “десять лет начиная с 1 января 2008 года”. В любом случае создание обеспечительного права в правах стороны лицензионного соглашения не затрагивает его положения и условия.

25. Кроме того, в *Руководстве* никоим образом не затрагиваются вопросы, связанные с конкретной характеристикой прав по лицензионному соглашению в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Например, в *Руководстве* не затрагивается характер прав, созданных на основании соглашения об исключительной лицензии, как прав *in rem*, или характер исключительной лицензии, как передачи, например согласно некоторым положениям законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Кроме того, *Руководство* не затрагивает какие-либо ограничения, установленные в лицензионном соглашении в отношении передаваемости лицензионных прав (см. пункты 52, 107, 158, 159, 187, 196 и 197, ниже).

j) Правообладатель

26. В *Руководстве* не разъясняется значение термина “правообладатель” обремененного актива, независимо от того, является этот актив интеллектуальной собственностью или нет. Этот вопрос регулируется соответствующим имущественным правом. Соответственно, в *Руководстве* используется термин “правообладатель интеллектуальной собственности”, отражающий его значение согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, и обычно обозначающий лицо, которое вправе обеспечивать соблюдение исключительных прав, вытекающих из интеллектуальной собственности, или их приобретателя, т. е. создателя, автора или изобретателя или их правопреемников (в отношении права обеспеченного кредитора осуществлять права правообладателя интеллектуальной собственности см. пункты 29, 30, 87, 88 и 222, ниже).

к) Дебиторская задолженность и уступка

27. Термин “дебиторская задолженность” используется в *Руководстве* (см. термин “дебиторская задолженность” во введении к *Руководству*, раз-

дел В, пункт 20) и в Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской задолженности в международной торговле (“Конвенция Организации Объединенных Наций об уступке”; см. статью 2)⁷ для отражения права на получение платежа по денежному обязательству. Таким образом, для целей *Руководства* этот термин включает право лицензиара (который может быть или не быть правообладателем) или лицензиата/сублицензиара на получение лицензионных платежей (без воздействия на положения и условия лицензионного соглашения, например соглашения между лицензиаром и лицензиатом о том, что лицензиат не будет создавать обеспечительное право в своем праве на получение сублицензионных платежей). Точное значение и охват лицензионных платежей определяются условиями и положениями лицензионного соглашения, касающимися выплаты лицензионных платежей, например условиями и положениями о том, что платежи должны производиться поэтапно или что могут производиться платежи по процентам в зависимости от условий рынка или объемов продаж (в отношении термина “обеспеченный кредитор”, который включает цессионария дебиторской задолженности, см. пункты 29 и 30, ниже; в отношении различия между обеспеченным кредитором и правообладателем интеллектуальной собственности см. пункты 87 и 88, ниже).

28. Термин “уступка” используется в *Руководстве* в связи с дебиторской задолженностью для обозначения не только простых уступок, но и уступок в целях обеспечения (рассматриваемых в *Руководстве* как обеспеченные сделки) и сделок, создающих обеспечительное право в дебиторской задолженности. Во избежание создания впечатления о том, что рекомендации *Руководства*, касающиеся уступки дебиторской задолженности, применяются также к “уступкам” интеллектуальной собственности (поскольку термин “уступка” применяется в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности), термин “передача” (а не термин “уступка”) используется в *Дополнении* для обозначения передачи прав правообладателя интеллектуальной собственности. Хотя рекомендованное в *Руководстве* законодательство применяется ко всем видам уступки дебиторской задолженности, оно не применяется к прямой передаче любого права, иного нежели дебиторская задолженность (см. *Руководство*, рекомендации 2, подпункт *d*), и 3; см. также пункты 57–59, ниже). Следует также отметить, что, хотя “передача” или “лицензия” регулируются соответствующим имущественным или договорным правом, термин “передача” не используется в *Руководстве* для обозначения лицензионного соглашения (см. пункты 158 и 159, ниже).

l) Обеспеченный кредитор

29. В *Руководстве* признается, что соглашение об обеспечении создает обеспечительное право, т. е. ограниченное имущественное право, а не пра-

⁷ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.04.V.14.

во собственности, в обремененном активе при условии, что праводатель обладает правом или полномочием на создание обеспечительного права в этом активе (см. *Руководство*, рекомендация 13). Таким образом, в *Руководстве* термин “обеспеченный кредитор” (к которому относится также получатель прав в результате обеспечения) используется для обозначения лица, которое обладает обеспечительным правом, а не прямого получателя или правообладателя (хотя для удобства пользования этот термин включает также прямого цессионария дебиторской задолженности; см. термин “обеспеченный кредитор” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20). Другими словами, обеспеченный кредитор, приобретающий обеспечительное право в соответствии с *Руководством*, не приобретает тем самым право собственности. Этот подход позволяет защищать интересы праводателя/правообладателя, который сохраняет право собственности и зачастую владение или контроль над обремененным активом, обеспечивая в то же время права обеспеченного кредитора на тот случай, если праводатель или другой должник не исполняет платеж по обеспеченному обязательству. В любом случае обеспеченные кредиторы обычно не желают принимать на себя обязательства и издержки, связанные с правом собственности, а *Руководство* не требует, чтобы обеспеченный кредитор поступал таким образом. Это, например, означает, что даже после создания обеспечительного права правообладатель обремененного актива может осуществлять все свои права как правообладатель (с учетом любых ограничений, которые могут быть согласованы с обеспеченным кредитором). Следует также отметить, что, даже если обеспеченный кредитор реализует обремененный актив в порядке реализации своего обеспечительного права после неисполнения обязательств, он необязательно становится вследствие этого правообладателем. В этом случае обеспеченный кредитор только осуществляет свое право отчуждать обремененный актив, а правополучатель приобретает права праводателя свободными от обеспечительных прав с более низким уровнем приоритета по сравнению с обеспечительным правом, подлежащим реализации (см. пункты 237 и 238, ниже; см. также *Руководство*, рекомендация 149, и главу VIII, пункты 57–59). Обеспеченный кредитор становится собственником актива, если вообще он может стать им, только в том случае, если после неисполнения обязательств он в порядке применения средства правовой защиты предлагает приобрести права собственности на обремененный актив праводателя в полное или частичное погашение обеспеченного обязательства (при отсутствии какого-либо возражения со стороны праводателя, должника и любого другого затронутого лица; см. *Руководство*, рекомендации 157 и 158) или приобретает права собственности праводателя путем покупки этого актива на публичной распродаже в рамках исполнительской процедуры.

30. Для целей законодательства об обеспеченных сделках эта характеристика соглашения об обеспечении и прав обеспеченного кредитора относится также к случаям, когда обремененным активом является интеллектуальная собственность. Однако *Руководство* не затрагивает различные

характеристики согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, в отношении вопросов, конкретно относящихся к интеллектуальной собственности. Согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, соглашение об обеспечении можно квалифицировать как передачу прав интеллектуальной собственности правообладателя, лицензиара или лицензиата, а правами правообладателя, лицензиара или лицензиата, например правом на сохранение за собой обремененной интеллектуальной собственности, может обладать обеспеченный кредитор, например для решения вопросов с государственными органами, предоставления лицензий или возбуждения исков против нарушителей. Так, например, ничто в законодательстве об обеспеченных сделках не препятствует обеспеченному кредитору договориться с правообладателем/правообладателем, лицензиаром или лицензиатом о том, чтобы самому стать правообладателем, лицензиаром или лицензиатом обремененной интеллектуальной собственности (см. *Руководство*, рекомендация 10, и пункт 222, ниже). Если же такая договоренность обеспечивает или призвана обеспечить исполнение обязательства и законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, разрешает обеспеченному кредитору стать правообладателем, лицензиаром или лицензиатом, то термин “обеспеченный кредитор” может обозначать правообладателя, лицензиара или лицензиата в той мере, в какой это разрешено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. В таком случае законодательство об обеспеченных сделках будет применяться в отношении вопросов, обычно регулируемых этим законодательством, таких как создание, придание силы в отношении третьих сторон, приоритет, реализация обеспечительного права и право, применимое к обеспечительному праву (с учетом ограничений, предусмотренных в подпункте *b*) рекомендации 4); и законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, будет применяться в отношении вопросов, обычно регулируемых таким законодательством, т. е. таких вопросов, как взаимоотношения с государственными органами, предоставление лицензий или возбуждение исков против нарушителей (в отношении различия между обеспеченным кредитором и правообладателем применительно к интеллектуальной собственности см. также пункты 87 и 88, ниже).

т) Обеспечительное право

31. Термин “обеспечительное право” используется в *Руководстве* для обозначения всех видов имущественных прав в движимом активе, которые создаются по соглашению об обеспечении платежа или иного исполнения обязательства, независимо от того, как они именуются (см. термин “обеспечительное право” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20, и рекомендации 2, подпункт *d*), и 8). Таким образом, термин “обеспечительное право” будет охватывать право залогодержателя или закладодержателя интеллектуальной собственности, а также получателя при передаче активов для целей обеспечения.

п) Передача

32. Хотя в *Руководстве* используется термин “прямая передача” для обозначения передачи права собственности (см. *Руководство*, глава I, пункт 25), точное значение этого термина определяется имущественным правом. В *Руководстве* используется также термин “передача для целей обеспечения” для обозначения сделки, которая является передачей только номинально, но которая функционально является обеспеченной сделкой. С учетом использования функционального, комплексного и всеобъемлющего подхода к обеспеченным сделкам (см. рекомендации 2, подпункт *d*), и 8), для целей законодательства об обеспеченных сделках в *Руководстве* передача для целей обеспечения рассматривается как обеспеченная сделка. В той мере, в какой, согласно другому законодательству, в отношении всех активов будет применяться иная квалификация передачи для целей обеспечения, этот вопрос не относится в *Руководстве* к числу вопросов, регулируемых законодательством, касающимся интеллектуальной собственности (см. *Руководство*, рекомендацию 4, подпункт *b*), и пункты 2–7, выше). Вместе с тем этот подход не затрагивает иной квалификации передачи, не относящейся к прямой передаче для целей законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Например, согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, выражение “передача, не относящаяся к прямой передаче” может обозначать передачу части исключительных прав лицензиара лицензиату при сохранении лицензиаром определенных прав (в отношении прямых передач интеллектуальной собственности см. пункты 57–59, ниже).

Д. Оценка интеллектуальной собственности, подлежащей обременению

33. Оценка активов, подлежащих обременению, представляет собой вопрос, который все предусмотрительные праводатели и обеспеченные кредиторы должны будут решать независимо от вида актива, подлежащего обременению. Однако оценка интеллектуальной собственности может быть затруднена, по крайней мере в той степени, в какой она ставит вопрос о том, может ли интеллектуальная собственность быть тем активом, который можно использовать экономичным образом для создания поступлений. Например, после выдачи патента возникает вопрос о том, имеет ли данный патент какое-либо коммерческое применение, и если это так, то какой будет сумма поступлений, которые могут быть получены в результате продажи любой запатентованной продукции.

34. Законодательство об обеспеченных сделках не может дать ответ на этот вопрос. Вместе с тем в той мере, в какой оно воздействует на использование интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита, некоторые сложности, сопряженные с определением стоимости интеллектуальной собственности, необходимо понять и устранить. Например, одна

из проблем заключается в том, что, хотя такая оценка должна учитывать стоимость интеллектуальной собственности и ожидаемого потока наличных средств, для того чтобы произвести этот расчет, не существует какой-либо общепринятой формулы. Вместе с тем вследствие возрастающего значения интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита в некоторых государствах ссудодатели и заемщики часто могут запрашивать рекомендации у независимых оценщиков интеллектуальной собственности. Кроме того, в некоторых государствах стороны могут использовать методики оценки, разработанные такими учреждениями, как банковские ассоциации. Помимо этого, стороны могут воспользоваться услугами таких международных организаций, как ВОИС, которые обеспечивают подготовку кадров по вопросам оценки стоимости интеллектуальной собственности в целом или для целей лицензионных соглашений в частности. Для оценки стоимости интеллектуальной собственности в качестве активов, которые могут выступать обеспечением кредитов, стороны могут использовать также стандарты, разработанные другими международными организациями, например Организацией экономического сотрудничества и развития.

Е. Примеры из практики финансирования под интеллектуальную собственность

35. Обеспеченные сделки, связанные с интеллектуальной собственностью, целесообразно подразделить на две широкие категории. Первая категория включает сделки, при которых права интеллектуальной собственности сами выступают в роли обеспечения кредита (т. е. права правообладателя, права лицензиара или права лицензиата). В рамках этих сделок кредитодателю предоставляется обеспечительное право в патентах, товарных знаках, авторских правах или других правах интеллектуальной собственности заемщика. В каждом из представленных ниже примеров 1–4 рассматривается именно такой случай. Так, в примере 1 обремененными активами являются права правообладателя. В примерах 2 и 3 обремененными активами являются права лицензиара, а в примере 4 обремененными активами являются права лицензиата.

36. Вторая категория сделок связана с финансовыми операциями, в рамках которых интеллектуальная собственность используется в сочетании с такими другими движимыми активами, как оборудование, инвентарные запасы или дебиторская задолженность. Эта категория сделок описана в примере 5, который касается ситуаций, когда производитель получает кредит под обеспечительное право, охватывающее, по сути, все активы производителя, включая его права интеллектуальной собственности.

37. В каждом из этих примеров показано, каким образом правообладатели, лицензиары и лицензиаты интеллектуальной собственности могут ис-

пользовать эти активы в качестве обеспечения кредита. В каждом случае предусмотрительный возможный ссудодатель будет проявлять надлежащую осмотрительность для определения характера и объема прав правообладателей, лицензиаров и лицензиатов соответствующей интеллектуальной собственности и проведения оценки степени, в которой предложенное финансирование будет или не будет затрагивать такие права. Способность ссудодателя решать эти вопросы удовлетворительным образом, получая согласие и заключая другие соглашения, когда это необходимо, с правообладателями интеллектуальной собственности, будет воздействовать на готовность ссудодателя предоставить запрошенный кредит и на стоимость такого кредита. Каждая из этих категорий сделок сопряжена не только с различными видами (или сочетаниями видов) обремененных активов, но и с различными правовыми вопросами для возможного ссудодателя или иного лица, предоставляющего кредит⁸.

Пример 1

Права правообладателя портфеля патентов и патентных заявок

38. Компания А, фармацевтическая фирма, постоянно занятая разработкой новых лекарственных препаратов, желает получить в банке А возобновляемую кредитную линию, обеспечение которой должно частично состоять из принадлежащего компании А портфеля действующих и будущих патентов и патентных заявок на лекарства. Компания А предоставляет банку А список всех своих действующих патентов и патентных заявок, а также сведения о прошлых передачах правового титула на эти патенты и заявки. Банк А определяет, какие патенты и патентные заявки он включит в “базу кредитования” (т. е. совокупность патентов и патентных заявок, стоимость которых банк А согласится признать для целей кредитования) и по какой стоимости. В связи с этим банк А оценивает у независимого оценщика интеллектуальной собственности стоимость патентов и патентных заявок. Затем банк А приобретает обеспечительное право в портфеле патентов и патентных заявок и регистрирует уведомление о своем обеспечительном праве в соответствующем национальном патентном реестре (при условии, что применимое законодательство предусматривает регистрацию обеспечительных прав в патентном реестре). Когда у компании А появляется новый патент, она сообщает относящиеся к нему сведения о передачах правового титула и оценочной стоимости банку А для включения в базу кредитования. Банк А оценивает эту информацию, определяет размер дополнительного кредита, который он предоставит на основании нового патента, и вносит

⁸ Некоторые из этих вопросов могут быть урегулированы в законодательстве об интеллектуальной собственности, касающемся конкретных активов. Например, статья 19 Постановления Совета (ЕС) № 207/2009 от 26 февраля 2009 года о товарных знаках Сообщества предусматривает, что обеспечительное право может быть создано в товарном знаке и, по просьбе одной из сторон, такое право может быть зарегистрировано в реестре товарных знаков Сообщества.

соответствующие коррективы в базу кредитования. После этого банк А соответствующим образом регистрирует в общем реестре обеспечительных прав или в патентном реестре (в зависимости от того, что предусмотрено в соответствующем законодательстве) свое обеспечительное право в этом новом патенте.

Пример 2

Права лицензиара в лицензионных платежах по лицензии на изображения

39. Компания В, издатель комиксов, продает лицензии на использование своих защищенных авторскими правами персонажей многим производителям одежды, игрушек, интерактивного программного обеспечения и аксессуаров. По условиям стандартного лицензионного соглашения лицензиара лицензиаты обязаны ежеквартально отчитываться об объемах продаж и выплачивать лицензионные платежи. Компания В желает получить в банке В кредит под обеспечение в виде ожидаемых лицензионных платежей согласно таким лицензионным соглашениям. Компания В представляет в банк В список лицензий, информацию о кредитной истории лицензиатов и сведения о состоянии каждого лицензионного соглашения. После этого банк В требует от компании В получить у каждого лицензиата не допускающий возражений сертификат, подтверждающий действительность лицензии, отсутствие у лицензиата неисполненных обязательств и причитающуюся сумму платежей, а также согласие лицензиата перечислять последующие лицензионные платежи соответствующей стороне (например компании В, банку В или на условно-депозитный счет) до поступления новых распоряжений.

Пример 3

Права лицензиара в лицензионных платежах по лицензии на производство кинофильма

40. Компания С, кинокомпания, планирует производство кинофильма. Для этого компания С учреждает отдельную производственную компанию, которая будет заниматься производством кинофильма и нанимать сценаристов, продюсеров, режиссеров и актеров. Производственная компания получает в банке С кредит, обеспеченный имеющимися у нее авторскими правами, контрактами на услуги и всеми доходами от будущего проката кинофильма. После этого производственная компания заключает лицензионные соглашения с дистрибьюторами в ряде стран, которые соглашаются после завершения съемок и получения ими кинофильма произвести “авансовые гарантийные платежи” в счет своих лицензионных платежей. По каждой лицензии производственная компания С, банк С и дистрибьютор/

лицензиат заключают соглашение “о признании и уступке”, в соответствии с которым лицензиат признает доминирующее обеспечительное право банка С и уступку своих лицензионных платежей банку С, а банк С, со своей стороны, соглашается в случае реализации своего обеспечительного права в лицензии не аннулировать лицензию, при условии что лицензиат будет производить необходимые платежи и соблюдать остальные условия лицензионного соглашения.

Пример 4

Разрешение лицензиату использовать или эксплуатировать лицензионное программное обеспечение

41. Компания D является разработчиком сложного программного обеспечения, используемого в различных прикладных программах в архитектуре. Помимо некоторых программных компонентов, созданных собственными программистами компании (на которые компания выдает лицензии своим клиентам), компания D использует также в своей продукции программные компоненты, полученные по лицензиям у третьих сторон (и затем продаваемые по сублицензиям своим клиентам). Компания D желает получить кредит в банке D, обеспеченный обеспечительным правом в принадлежащих ей правах как лицензиата интеллектуальной собственности от третьих сторон, т. е. в ее праве использовать и включать в свое программное обеспечение некоторые программные компоненты, полученные по лицензии у третьих сторон (с согласия лицензиара, если лицензионное соглашение предусматривает, что права компании D не подлежат передаче другим сторонам). В порядке доказательства разработчик программного обеспечения может предоставить банку D копию своего лицензионного соглашения о программных компонентах для определения того, может ли компания D предоставить обеспечительное право.

Пример 5

Обеспечительное право во всех активах предприятия

42. Компания E, производитель и дистрибьютор косметики, желает получить кредит для получения оборотного капитала, необходимого для предприятия. Банк E рассматривает возможность предоставления такого кредита, при условии что его обеспечением послужат так называемые “залог предприятия”, “залог оборотного капитала” или обеспечительное право во всех активах, предоставляющие банку обеспечительное право фактически во всех существующих и будущих активах компании E, включая все существующие и будущие права интеллектуальной собственности, которые ей принадлежат или которыми она пользуется по лицензиям от третьих сторон.

Обеспечительные права в материальных активах, в отношении которых используется интеллектуальная собственность

43. Помимо упомянутых выше сделок существуют сделки, в рамках которых обеспечением кредита могут служить такие не являющиеся интеллектуальной собственностью активы, как инвентарные запасы или оборудование, хотя стоимость этих активов в некоторой степени зависит от связанной с ними интеллектуальной собственности. Эта категория сделок иллюстрируется примерами 6 и 7, ниже. Как отмечается в Дополнении (см. пункты 108–112, ниже), обеспечительное право в материальных активах не распространяется автоматически на интеллектуальную собственность, используемую в отношении этих активов, если только стороны не согласились об ином. Таким образом, если обеспеченный кредитор желает получить обеспечительное право в такой интеллектуальной собственности, эта интеллектуальная собственность должна быть описана в соглашении об обеспечении как часть обремененных активов.

Пример 6

Права производителя защищенных товарным знаком инвентарных запасов

44. Компания F, производитель фирменных джинсов и другой модельной одежды, желает получить кредит в банке F, предлагая в качестве части обеспечения имеющиеся у нее инвентарные запасы готовой продукции. Многие изделия, производимые компанией F, выпускаются под широко известными товарными знаками, полученными по лицензии у третьих сторон согласно лицензионным соглашениям, которые дают компании F право производить и продавать эти изделия. Компания F представляет в банк F свои лицензионные соглашения о товарных знаках, которые подтверждают ее право использовать эти товарные знаки и предоставлять обеспечительное право в этих защищенных товарным знаком инвентарных запасах, а также ее обязательства перед собственниками товарных знаков. Банк F предоставляет компании F кредит под стоимость инвентарных запасов.

Пример 7

Права дистрибьютора защищенных товарным знаком инвентарных запасов

45. Компания G, одна из дистрибьюторов компании F (см. пример 6), желает получить в банке G кредит, обеспечение которого будет частично состоять из ее инвентарных запасов фирменных джинсов или другой одежды, закупленных ею у компании F, причем значительная часть этих изделий выпущена под широко известными товарными знаками, которые компания F использует по лицензиям, полученным у третьих сторон. Компа-

ния G представляет в банк G счета-фактуры, выставленные ей компанией F и подтверждающие, что джинсы были приобретены законным путем, либо копии соглашений с компанией F, подтверждающие подлинность джинсов, которыми торгует компания G, и что компания G вправе создать обеспечительное право в этих джинсах. Банк G предоставляет компании G кредит под стоимость инвентарных запасов.

Г. Ключевые цели и основополагающие принципы

46. Как уже отмечалось (см. пункт 1), общей целью *Руководства* является содействие развитию кредитования под обеспечение. Для достижения этой общей цели в *Руководстве* сформулированы и разъяснены несколько вспомогательных целей, включая обеспечение предсказуемости и прозрачности (см. введение к *Руководству*, пункты 43–59). *Руководство* также направлено на утверждение ряда основополагающих принципов. Эти принципы включают обеспечение всеобъемлющего характера законодательства об обеспеченных сделках, применения комплексного и функционального подхода к обеспеченным сделкам (согласно которому все сделки, выполняющие функции обеспечения, как бы они ни назывались, рассматриваются как способы обеспечения) и возможности предоставления обеспечительного права в будущих активах (см. введение к *Руководству*, пункты 60–72).

47. Эти ключевые цели и основополагающие принципы в равной степени применимы к обеспеченным сделкам, касающимся интеллектуальной собственности. Соответственно, общей целью *Руководства* в отношении интеллектуальной собственности является содействие развитию кредитования под обеспечение предприятий, владеющих интеллектуальной собственностью или имеющих право на ее использование, путем предоставления им возможности использовать права, относящиеся к интеллектуальной собственности, в качестве обремененных активов при одновременной защите законных прав правообладателей, лицензиаров и лицензиатов интеллектуальной собственности согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, а также договорному или общему имущественному праву. Аналогичным образом, все вышеуказанные цели и основополагающие принципы применяются к обеспеченным сделкам, в рамках которых все обремененные активы или часть их являются интеллектуальной собственностью. Например, *Руководство* призвано:

a) разрешить лицам, обладающим правами в интеллектуальной собственности, использовать интеллектуальную собственность в качестве обеспечения кредита (см. *Руководство*, подпункт a) ключевой цели 1);

b) позволить лицам, обладающим правами в интеллектуальной собственности, использовать для получения кредитов полную стоимость своих активов (см. подпункт b) ключевой цели 1);

с) дать лицам, обладающим правами в интеллектуальной собственности, возможность создавать обеспечительное право в таких правах простым и эффективным способом (см. подпункт *c*) ключевой цели 1);

д) позволить сторонам обеспеченных сделок, касающихся интеллектуальной собственности, проявлять максимальную гибкость при выработке условий своих соглашений об обеспечении (см. подпункт *i*) ключевой цели 1);

е) дать заинтересованным сторонам возможность ясным и предсказуемым образом выявлять наличие обеспечительных прав в интеллектуальной собственности (см. подпункт *f*) ключевой цели 1);

ф) дать обеспеченным кредиторам возможность ясным и предсказуемым образом определять приоритет своих обеспечительных прав в интеллектуальной собственности (см. подпункт *g*) ключевой цели 1); и

г) облегчать эффективное приведение в исполнение обеспечительных прав в интеллектуальной собственности (см. подпункт *h*) ключевой цели 1).

48. Общие принципиальные цели законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, заключаются в предупреждении несанкционированного использования интеллектуальной собственности и сохранении ее стоимости и, таким образом, содействии дальнейшему новаторству и творчеству. Для достижения этой общей принципиальной цели законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, наделяет правообладателей, лицензиаров или лицензиатов интеллектуальной собственности определенными исключительными правами. Для обеспечения достижения ключевых целей законодательства об обеспеченных сделках без нанесения ущерба целям законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и, следовательно, создания механизмов по финансированию разработки и распространения нововведений в *Руководстве* сформулирован общий принцип взаимосвязи между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Этот принцип изложен в подпункте *b*) рекомендации 4 (см. пункты 2–7, выше, и пункты 60–73, ниже).

49. На этом этапе достаточно отметить, что предусмотренный в *Руководстве* режим сам по себе ни в коей мере не определяет содержание любого права интеллектуальной собственности, не раскрывает сферу действия прав, которые могут осуществлять правообладатель, лицензиар или лицензиат, или не ущемляет их прав принимать меры к сохранению стоимости своих прав интеллектуальной собственности путем предупреждения их несанкционированного использования. Иными словами, ключевая цель содействия развитию кредитования под обеспечение применительно к интеллектуальной собственности должна достигаться таким образом, чтобы не причинить ущерба целям законодательства, касающегося интеллектуальной

собственности, которые заключаются в предупреждении несанкционированного использования интеллектуальной собственности и сохранении ее стоимости и, следовательно, содействии дальнейшему новаторству и творчеству.

50. Аналогичным образом, эта ключевая цель содействия кредитованию под обеспечение без нанесения ущерба целям законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, означает, что ни существование режима кредитования под обеспечение, ни создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности не должны снижать ее стоимость. Так, например, создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности не должно толковаться как непреднамеренная утрата интеллектуальной собственности правообладателем/правоодателем, а неиспользование правообладателем/правоодателем или обеспеченным кредитором товарного знака надлежащим образом, использование его в отношении не всех товаров или услуг либо отсутствие надлежащего контроля качества могут привести к уменьшению стоимости или даже утрате интеллектуальной собственности.

51. Кроме того, эти ключевые цели применительно к товарам или услугам, которые ассоциируются с определенными товарными знаками, означают, что законодательство об обеспеченных сделках не должно допускать возникновения у клиентов сомнений в отношении происхождения товаров или услуг. Так, например, в случае реализации обеспечительного права обеспеченный кредитор не имеет права устранять товарный знак производителя из обремененных активов или заменять его другим знаком (будь то аналогичным или нет, но вводящим в заблуждение) и продавать эти обремененные активы.

52. И наконец, эти ключевые цели означают, что законодательство об обеспеченных сделках не должно превалировать над договорными ограничениями, закрепленными в лицензионном соглашении. Например, если в лицензионном соглашении предусмотрено, что права лицензиата не могут быть переданы без согласия лицензиара, ни одно могущее быть реализованным обеспечительное право не может быть создано без согласия лицензиара.

I. Сфера применения и автономия сторон

A. Широкая сфера применения

53. Законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, применяется к обеспечительным правам во всех видах движимых активов, включая интеллектуальную собственность (значение термина “интеллектуальная собственность” см. пункты 18–20, выше). Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, обеспечительное право может быть создано или приобретено юридическим или физическим лицом, и обеспечительное право может обеспечивать любой вид обязательства (см. рекомендацию 2). Законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, применяется ко всем сделкам, служащим целям обеспечения, независимо от формы сделки или терминологии, используемой сторонами (см. *Руководство*, рекомендации 2, подпункт *d*), и 8). Дополнение предусматривает такую же широкую сферу применения обеспечительных прав в интеллектуальной собственности.

1. Охватываемые обремененные активы

54. Вопросы квалификации различных видов интеллектуальной собственности и возможности передачи каждого вида интеллектуальной собственности и, следовательно, возможности его обременения регулируются законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Однако *Руководство* и *Дополнение* основаны на общей посылке, согласно которой обеспечительное право может создаваться в любом виде интеллектуальной собственности, таком как патент, товарный знак или авторское право. *Руководство* и *Дополнение* также основаны на посылке, согласно которой обремененными активами могут быть различные исключительные права правообладателя, права лицензиара, права лицензиата или права в интеллектуальной собственности, используемые в отношении материальных активов.

55. Вместе с тем сфера применения *Руководства* и *Дополнения* ограничивается одним важным условием. В соответствии с общими нормами имущественного права для создания обеспечительного права в каком-либо активе, включая интеллектуальную собственность, этот актив должен быть передаваемым согласно имущественному праву, включая законодательство,

касающиеся интеллектуальной собственности. Например, во многих государствах согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, передаваться (и, следовательно, обременяться) могут только экономические права, защищенные авторским правом, но не моральные права автора. Законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не затрагивает такие ограничения. В частности, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не отменяет положения любого другого законодательства (включая законодательство, касающееся интеллектуальной собственности) в той мере, в какой они ограничивают создание или реализацию обеспечительного права в конкретных видах активов, включая интеллектуальную собственность, или возможность передачи таких активов (см. *Руководство*, рекомендация 18). Единственное исключение из этого правила касается статутных ограничений в отношении возможности уступки будущей дебиторской задолженности и дебиторской задолженности, уступленной оптом или частично (лишь на том основании, что она является будущей дебиторской задолженностью или дебиторской задолженностью, уступленной оптом или частично; см. пункт 99, ниже), которые будут сняты или отменены правилом или законодательством о принятии соответствующей рекомендации *Руководства* (см. *Руководство*, рекомендация 23; см. также пункты 102–104 и 120, ниже).

2. Охватываемые сделки

56. Как уже отмечалось (см. пункт 53), законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, применяется ко всем сделкам, служащим целям обеспечения, независимо от их обозначения сторонами или от их квалификации в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности. Иначе говоря, даже если в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, передача права интеллектуальной собственности кредитору для целей обеспечения квалифицируется как обусловленная передача или даже как “прямая” передача права, то в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, эта сделка квалифицируется как сделка, создающая обеспечительное право, и, таким образом, оно применяется к такой сделке до тех пор, пока она служит целям обеспечения (см. рекомендации 2, подпункт *d*), и 8).

3. Прямая передача интеллектуальной собственности

57. В определенной степени законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, применяется к прямой передаче (т. е. передаче права собственности) дебиторской задолженности (см. рекомендацию 3). Поскольку в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, лицензионные платежи, производимые лицензиатом интеллектуальной собственности ее лицензиару, рассматриваются как дебиторская задолженность лицензиара

(см. термин “дебиторская задолженность” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20), оно в определенной степени применяется к прямой передаче права на получение лицензионных платежей (не затрагивая такие положения и условия лицензионного соглашения, как договоренность между лицензиаром и лицензиатом о том, что лицензиат не будет создавать обеспечительное право в своем праве на получение сублицензионных платежей). Включение прямой передачи дебиторской задолженности в сферу применения законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, отражает тот факт, что такая передача обычно рассматривается как сделка по финансированию, и поэтому в практике ее зачастую трудно отличить от кредита под дебиторскую задолженность. Тем не менее лишь тот факт, что определенные рекомендации *Руководства* в целом применяются к прямой передаче дебиторской задолженности, вовсе не означает, что это законодательство по-новому квалифицирует прямую передачу дебиторской задолженности как обеспеченную сделку. Важная причина отсутствия квалификации по-новому прямой передачи дебиторской задолженности как обеспеченной сделки заключается в избежании негативного воздействия на такие важные методы финансирования под дебиторскую задолженность, как факторинг (в отношении простой передачи дебиторской задолженности см. *Руководство*, глава I, пункты 25–31; пример факторинговых операций см. во введении к *Руководству*, пункты 31–34).

58. Законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, также применяется к передаче всех движимых активов для целей обеспечения, которую оно рассматривает как сделку, ведущую к созданию обеспечительного права (см. рекомендации 2, подпункт *d*), и 8). Таким образом, если государство принимает рекомендации *Руководства*, то передача интеллектуальной собственности (будь то полного правового титула или прав, ограниченных по объему, времени или территории) в целях обеспечения будет рассматриваться как обеспеченная сделка. Этот принятый в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, подход основывается на том принципе, что при определении того, является сделка обеспеченной или нет, существо превалирует над формой. Соответственно, стороны смогут создавать обеспечительное право в интеллектуальной собственности, просто используя методы, которые предусмотрены в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, без необходимости соблюдать другие формальности “передачи”. Этот результат не будет затрагивать практику лицензирования, поскольку согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, лицензионное соглашение само по себе не создает обеспечительного права, а лицензия с правом прекращать действие лицензионного соглашения не является обеспечительным правом (см. пункты 23–25, выше).

59. Законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется к прямой передаче каких-либо движимых активов, иных чем дебиторская задолженность, включая интеллектуальную собственность (термин “уступка” используется в *Руководстве* только в отношении дебиторской задол-

женности, с тем чтобы избежать какого-либо намека на то, что рекомендации, которые применяются к уступке дебиторской задолженности, применяются в более общем смысле к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности; см. введение к *Руководству*, сноска 24; см. также пункты 27 и 28, выше). Однако законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, может затрагивать права прямого приобретателя обремененных активов в той степени, в какой существует коллизия приоритетов между правами этого приобретателя и правами обеспеченного кредитора, обладающего обеспечительным правом в этих активах. Причина исключения прямой передачи каких-либо движимых активов, иных чем дебиторская задолженность, включая интеллектуальную собственность, заключается в том, что прямая передача обычно регулируется и в достаточной степени охватывается другим законодательством, включая законодательство, касающееся интеллектуальной собственности.

4. Ограничения сферы применения

60. *Руководство* основано на той посылке, что для облегчения доступа к финансированию, связанному с интеллектуальной собственностью, государства, принимающие рекомендации *Руководства*, будут включать в свой современный режим обеспеченных сделок нормы, касающиеся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Соответственно, государства, принимающие рекомендации *Руководства*, возможно, пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, с целью замены всех способов возможного создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности (включая залоги, ипотечные закладные и условную передачу) общей концепцией обеспечительного права. Вместе с тем в *Руководстве* также признается, что этот процесс должен осуществляться при соблюдении принципов и структуры законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, каждого принимающего рекомендации государства.

61. Законодательство об обеспеченных сделках и законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, могут быть взаимосвязаны по многим позициям, о чем подробно говорится во введении (см. пункты 2–7, выше) и в различных главах *Дополнения* (см., например, пункты 229–232, ниже). Как отмечалось, основной принцип установлен в рекомендации 4, подпункт *b*), который предусматривает, что законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется к “интеллектуальной собственности постольку, поскольку положения этого законодательства не соответствуют внутреннему праву или международным соглашениям, участником которых является государство (принимающее законодательство, рекомендованное в *Руководстве*) и которые касаются интеллектуальной собственности”. В качестве основы для такого более подробного рассмотрения последствий применения подпункта *b*) рекомендации 4 на данном этапе целесообразно

определить: а) вопросы, которые прямо относятся к сфере законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и которые никоим образом не должны затрагиваться в *Руководстве*; и б) вопросы, в связи с которыми норма законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, может играть подчиненную или вспомогательную роль по отношению к норме законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, которая регулирует этот же вопрос иначе, чем *Руководство*.

а) *Различие между правами интеллектуальной собственности и обеспечительными правами в правах интеллектуальной собственности*

62. Законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, затрагивает только те правовые вопросы, которые касаются исключительно законодательства об обеспеченных сделках, в отличие от вопросов, касающихся характера и правовых атрибутов активов, являющихся предметом обеспечительного права. Последние относятся к исключительной сфере того раздела имущественного права, который применяется к конкретным активам (отчасти с единственным исключением дебиторской задолженности в той мере, в какой определенные аспекты прямой передачи дебиторской задолженности также охвачены законодательством, рекомендованным в *Руководстве*).

63. Из этого следует, что в контексте финансирования под интеллектуальную собственность в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, не затрагиваются и не предполагается затрагивать вопросы, касающиеся существования, действительности, возможности обеспечения исполнения и содержания прав интеллектуальной собственности праводателя. Эти вопросы регулируются исключительно законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Обеспеченному кредитору придется обратить внимание на эти нормы, с тем чтобы оценить наличие и качество активов, подлежащих обременению, однако это относится к любым видам обремененных активов (например, вопросы о существовании права на выплату средств, зачисленных на банковский счет, его точном содержании и возможности обеспечения исполнения регулируются иным законодательством, нежели законодательство об обеспеченных сделках). Ниже приводится ориентировочный, неисчерпывающий перечень вопросов, которые могут регулироваться законодательством, касающимся интеллектуальной собственности и относящимся к такой оценке. Законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, может регулировать и вопросы, не включенные в нижеследующий перечень.

Авторское право:

- а) определение автора, соавтора или правообладателя;
- б) срок действия защиты авторского права;

- c) экономические права, предоставленные согласно этому законодательству, и ограничения и исключения, распространяющиеся на защиту;
- d) характер защищаемого предмета (воплощенное произведение в отличие от идеи, лежащей в его основе, и разграничительная линия между ними);
- e) возможность передачи экономических прав в качестве вопроса права и право выдавать лицензию;
- f) возможность прекращения действия передачи прав или лицензии на авторское право или иного регулирования передачи прав или выдачи лицензии;
- g) сфера охвата и невозможность передачи моральных прав;
- h) презумпции, касающиеся осуществления и передачи прав, и ограничения, касающиеся того, кто может осуществлять права; и
- i) установление первоначального права собственности в случае произведений, созданных по заказу, и произведений, созданных служащим в рамках своих служебных обязанностей.

Смежные (примыкающие или схожие) права:

- a) значение и объем смежных прав, включая вопрос о том, может ли государство признавать определенные смежные права в рамках авторского или иного права;
- b) лица, имеющие право заявлять смежные права;
- c) вид защищаемого произведения;
- d) взаимоотношения между обладателями смежных прав и обладателями авторских прав;
- e) объем исключительных прав или прав на справедливое вознаграждение в отношении смежных прав;
- f) любые сопутствующие факторы или формальности, необходимые для защиты, как, например, документирование, публикация или уведомление;
- g) любые ограничения и исключения, распространяющиеся на защиту смежных прав;
- h) срок действия защиты смежных прав;
- i) возможность передачи любых смежных прав в качестве вопроса права и право выдавать лицензии;
- j) возможность прекращения действия передачи прав или лицензии на смежные права или иного регулирования передачи прав или выдачи лицензии; и

к) сфера охвата, срок действия и невозможность передачи каких-либо смежных моральных прав.

Патенты:

- a) определение собственника или сособственника патента;
- b) действительность патента;
- c) ограничения и исключения, распространяющиеся на защиту;
- d) сфера охвата и срок действия защиты;
- e) основания для предъявления требований о признании недействительности (очевидность или отсутствие новизны);
- f) исключение определенной предыдущей публикации из числа более ранних произведений, которое не может таким образом препятствовать патентоспособности; и
- g) предоставление защиты лицу, которое первым сделало патентоспособное изобретение, или лицу, которое первым подало заявку на патент; и
- h) передаваемости патента и право на предоставление лицензии в патенте.

Товарные знаки и знаки обслуживания:

- a) определение первого пользователя товарного знака или его собственника;
- b) предоставление защиты товарного знака лицу на основании использования знака первым или лицу на основании подачи заявки первым и предоставление защиты зарегистрированному позднее товарному знаку в случае возникновения коллизии с товарным знаком, зарегистрированным ранее;
- c) предполагаемое использование как предварительное условие регистрации в реестре товарных знаков или обеспечение права посредством первоначальной регистрации и его сохранение в силе посредством последующего использования;
- d) основания для защиты права (отличимость);
- e) основания для утраты защиты (неспособность правообладателя обеспечить сохранение отождествления товарного знака на рынке с изделиями собственника знака) в случае:
 - i) лицензирования без прямого или косвенного контроля лицензиара за качеством или отличительными признаками изделий или услуг, отождествляемых с товарным знаком (так называемое “голое лицензирование”); и
 - ii) изменения товарного знака таким образом, что его внешний вид не соответствует зарегистрированному товарному знаку; и

f) возможность передачи товарного знака с учетом или без учета репутации.

b) *Сферы потенциального дублирования законодательства об обеспеченных сделках и законодательства, касающегося интеллектуальной собственности*

64. Рассмотренные выше вопросы не означают, что существует какая-либо необходимость в обязательной отсылке к положениям законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, поскольку законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не призвано регулировать эти вопросы. Иначе говоря, это не те вопросы, к которым в какой-либо мере применяется принцип, изложенный в подпункте b) рекомендации 4. Вопрос об отсылке возникает тогда, когда законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, государства, принимающего законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, предусматривает относящуюся к интеллектуальной собственности норму, которая регулирует вопрос, относящийся к сфере законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, а именно вопрос, касающийся создания, приобретения силы в отношении третьих сторон, приоритета и реализации обеспечительного права в интеллектуальной собственности, или законодательства, применимого к такому обеспечительному праву (см. пункты 2–7, выше).

65. Точная сфера охвата и последствия отсылки к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, нельзя изложить кратко, поскольку в разных государствах и даже в одном государстве круг вопросов, для регулирования которых установлены относящиеся к интеллектуальной собственности нормы, имеет существенные различия в зависимости от категории конкретной интеллектуальной собственности. Кроме того, унификация и усовершенствование законодательства о финансировании под обеспечение, достигнутые благодаря законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, имеют свои ограничения, поскольку в этом законодательстве рассматриваются только вопросы законодательства об обеспеченных сделках и при определенных условиях делается отсылка к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. *Руководство*, рекомендация 4, подпункт b)). Еще один факт, ограничивающий воздействие законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, состоит в том, что в разных государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не затрагивает все вопросы правового регулирования обеспеченных сделок на всеобъемлющей и скоординированной основе. По этой причине оптимальные результаты могут быть получены только в том случае, если унификация и усовершенствование законодательства об обеспеченных сделках, достигнутые благодаря законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, сопровождаются пересмотром законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, в целях обеспечения совместимости и

согласованности с законодательством об обеспеченных сделках, рекомендованным в *Руководстве*. Приведенные ниже примеры иллюстрируют некоторые типичные системы.

Пример 1

66. В некоторых государствах, в которых обеспечительные права создаются путем передачи правового титула на обремененные активы, создание обеспечительных прав в товарном знаке не допускается. Причиной этого является опасение того, что предоставление правового титула обеспеченному кредитору ослабит требуемый контроль качества, осуществляемый обладателем товарного знака. Принятие такими государствами законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, устранило бы необходимость передачи правового титула для создания обеспечительного права в товарном знаке и основания для такого запрещения, поскольку лицо, предоставляющее право, сохраняет за собой право собственности на обремененный товарный знак в соответствии с концепцией обеспечительного права, изложенной в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*. Вопрос о том, может ли обеспеченный кредитор стать обладателем, лицензиаром или лицензиатом прав в товарном знаке для целей законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, носит иной характер (для целей законодательства об обеспеченных сделках обеспеченный кредитор не становится обладателем, лицензиаром или лицензиатом прав; см. пункты 8, 29 и 30, выше, а также пункты 87 и 88, ниже). Тем не менее принятие законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, не означало бы автоматическую отмену запрещения, поскольку – в той степени, в какой это противоречит законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, – в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, содержится отсылка к такому законодательству. Поэтому в соответствующее законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, потребовалось бы внести конкретную поправку, с тем чтобы привести его в соответствие с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*.

Пример 2

67. В одних государствах только передача интеллектуальной собственности (либо прямая, либо для целей обеспечения) может быть зарегистрирована в специальном реестре интеллектуальной собственности, и такая регистрация является обязательным условием придания такой передаче силы. В других государствах может быть также зарегистрировано и обеспечительное право в интеллектуальной собственности, и такая регистрация имеет правоустанавливающие последствия или обеспечивает придание силы в отношении третьих сторон. С учетом принципа отсылки к законо-

дательству, касающемуся интеллектуальной собственности, который сформулирован в подпункте *b*) рекомендации 4, принятие законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, не затронет действие этой нормы, и такая специальная регистрация будет по-прежнему необходима. Однако отсылка к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, не всегда будет достаточной для решения вопроса координации между общим реестром обеспечительных прав и реестрами интеллектуальной собственности (см. пункты 135–140, ниже) или вопроса о том, может ли обеспечительное право быть создано в будущем праве интеллектуальной собственности и может ли в уведомлении содержаться ссылка на такое право (см. пункты 113–118 и 141–143, ниже).

Пример 3

68. В некоторых государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает регистрацию как прямой передачи, так и обеспечительных прав в различных реестрах интеллектуальной собственности, однако регистрация не является обязательным предварительным условием придания силы в отношении третьих сторон. Вместе с тем регистрация имеет последствия для приоритета в том смысле, что права, вытекающие из незарегистрированной сделки, могут иметь меньший приоритет по сравнению с правами, вытекающими из зарегистрированной сделки. В таких государствах эта норма законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, сохранила бы свою силу благодаря подпункту *b*) рекомендации 4, и в этой связи обеспеченному кредитору, желающему обеспечить оптимальную защиту своих интересов, возможно, потребовалось бы произвести регистрацию и уведомления о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав и соглашении об обеспечении или уведомлении о нем в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (хотя, если реестр интеллектуальной собственности допускает регистрацию обеспечительных прав, регистрация в нем будет достаточной для всех целей). Это объясняется тем, что: *a*) регистрация в общем реестре обеспечительных прав государства является необходимым предварительным условием придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон согласно законодательству об обеспеченных сделках (если только законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не допускает регистрацию обеспечительного права в соответствующем реестре интеллектуальной собственности для придания ему силы в отношении третьих сторон); и *b*) регистрация в реестре интеллектуальной собственности будет нужна для защиты обеспеченного кредитора от необходимости поиска своего обеспечительного права, затронутого правами конкурирующего правополучателя или обеспеченного кредитора, осуществивших регистрацию в реестре интеллектуальной собственности согласно правилам приоритета, установленным в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности.

69. В ряде государств регистрация передачи и обеспечительных прав в соответствующем реестре интеллектуальной собственности предусматривает только защиту от ранее произведенной незарегистрированной передачи или ранее созданного обеспечительного права и только в том случае, если лицо, обладающее зарегистрированным правом, приобрело свои права без соответствующего уведомления (в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, будет сделана отсылка к этой норме, поскольку это норма законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, а не общая норма законодательства об обеспеченных сделках, предусмотренная во всей правовой системе государства; см. рекомендацию 4, подпункт b)). В таких государствах принятие законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, поставит еще один вопрос о том, является ли регистрация уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности в общем реестре обеспечительных прав конструктивным уведомлением последующего получателя прав или обеспеченного кредитора, которые регистрируют свою передачу или обеспечительное право в реестре интеллектуальной собственности. Если является, то согласно законодательству такого государства обеспеченному кредитору, который произвел регистрацию уведомления о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав, не нужно также регистрировать документ или уведомление о нем в реестре интеллектуальной собственности для получения приоритета в отношении последующих правополучателей и обеспеченных кредиторов. В противном случае согласно законодательству такого государства регистрация документа или уведомления об обеспечительном праве в реестре интеллектуальной собственности может потребоваться для получения приоритета над последующими правополучателями и обеспеченными кредиторами. Государства, принимающие рекомендации *Руководства* и *Дополнения*, возможно, пожелают рассмотреть этот вопрос.

Пример 4

70. В качестве нормы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, некоторые государства предусматривают регистрацию в соответствующем реестре интеллектуальной собственности документа или уведомления о передаче интеллектуальной собственности, но не обеспечительного права в ней. В таких случаях регистрация имеет последствия для приоритета только в отношениях между правополучателями, а не в отношениях между правополучателем и обеспеченным кредитором. В государствах, придерживающихся такого подхода, обеспеченному кредитору будет необходимо обеспечить должную регистрацию в реестре интеллектуальной собственности документа или уведомления о всех актах передачи интеллектуальной собственности праводателю, с тем чтобы избежать риска утраты правового титула праводателя в результате последующей регистрации прав получателя. Точно так же обеспеченному кредитору потребуется обеспечить должную регистрацию в реестре интеллектуальной собственности документа или уведомления о передаче для целей обеспечения, про-

изведенной ему праводателем, с тем чтобы избежать риска возникновения приоритета прав последующего получателя, переданных ему праводателем, в отношении прав, вытекающих из передачи в целях обеспечения в пользу обеспеченного кредитора. Однако во всех других отношениях права обеспеченного кредитора будут определяться режимом обеспеченных сделок.

Пример 5

71. В качестве нормы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, в некоторых государствах регистрация документа или уведомления о передаче и обеспечительного права в реестре интеллектуальной собственности носит чисто диспозитивный характер и предназначена только для облегчения идентификации нынешнего правообладателя. Отсутствие регистрации не влечет за собой недействительность сделки и не влияет на ее приоритет (хотя это может создавать доказательственные презумпции). В государствах, придерживающихся такого подхода, складывается ситуация, во многом похожая на ту ситуацию, когда никакого специального реестра вообще не существует. Если эти вопросы регулируются законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, делается соответствующая отсылка к этому законодательству. Однако если эти вопросы регулируются общим имущественным правом, то никаких проблем с отсылкой не возникает, поскольку нормы, установленные до разработки *Руководства*, вытекали не из законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, а скорее из имущественного права в целом. Таким образом, принятие законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, будет означать замену действующих норм, касающихся создания, придания силы в отношении третьих сторон, приоритета, реализации и законодательства, применимого к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности. Прежние нормы, касающиеся этих вопросов, будут по-прежнему применяться к прямой передаче интеллектуальной собственности, поскольку законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, охватывает только обеспечительные права в интеллектуальной собственности. Соответственно, обеспеченному кредитору придется проверять, является ли предполагаемая передача действительно прямой передачей или же неявной обеспеченной сделкой (т. е. сделкой, которая, несмотря на то что стороны не называют ее обеспеченной, служит целям обеспечения). Однако эта разновидность управления рисками ничем не отличается от управления рисками, необходимого для любого другого вида обремененных активов, для которого не существует специального реестра.

Пример 6

72. Вопрос о том, кто обладает правовым титулом на интеллектуальную собственность в цепочке всех получателей интеллектуальной собствен-

сти, относится к сфере законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. В то же время вопрос о том, является ли передача прямой передачей или передачей для целей обеспечения, регулируется общим законодательством, относящимся к имущественным отношениям и обеспеченным сделкам. И наконец, права и обязательства, вытекающие из лицензионного соглашения, определяются законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, и договорным правом. Если государство принимает законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, передача для целей обеспечения будет рассматриваться как обеспеченная сделка.

Пример 7

73. Если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает специальные нормы, регулирующие конкретно порядок реализации обеспечительного права в интеллектуальной собственности, то эти нормы имеют преимущественную силу по сравнению с режимом реализации, рекомендованным в *Руководстве*. Однако если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не содержит конкретной нормы по этому вопросу и если реализация обеспечительных прав в интеллектуальной собственности регулируется общим гражданско-процессуальным законодательством, то в этом случае преимущественную силу будет иметь режим реализации обеспечительных прав, рекомендованный в *Руководстве*. Аналогичным образом если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не содержит конкретной нормы о внесудебной реализации, то будет применяться соответствующий режим, рекомендованный в *Руководстве*, для внесудебной реализации обеспечительных прав (см. пункты 229–232, ниже).

В. Применение принципа автономии сторон к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности

74. В законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, в целом признается принцип автономии сторон, хотя и предусматривается ряд исключений (см. рекомендации 10 и 111–113). Этот принцип в равной степени применяется к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности в той мере, в какой законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не ограничивает автономию сторон (см. пункт 222, ниже). Следует отметить, что рекомендации 111–113 применяются только к материальным активам, поскольку они относятся к владению, т. е. понятию, которое в *Руководстве* означает “фактическое” владение и, таким образом, не применяется к нематериальным активам (см. термин “владение” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20).

75. Можно привести следующий пример применения принципа автономии сторон в обеспеченных сделках, касающихся интеллектуальной собственности: если это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, то согласно законодательству об обеспеченных сделках правооатель и обеспеченный кредитор могут договориться о том, что обеспеченный кредитор может приобрести определенные права правообладателя, лицензиара или лицензиата и, следовательно, стать правообладателем, лицензиаром или лицензиатом с правом обращения в государственные органы (например, зарегистрировать или возобновлять регистрацию), а также возбуждать иски в отношении нарушителей, производить дальнейшие передачи или выдавать лицензии. Эта договоренность может быть облечена в форму специальной оговорки в соглашении об обеспечении или отдельного соглашения между правооателем и обеспеченным кредитором, поскольку, согласно *Руководству*, обеспеченный кредитор не становится правообладателем, лицензиаром или лицензиатом только в силу приобретения обеспечительного права (см. пункты 26, 29 и 30, выше, и пункты 87 и 88, ниже).

76. Еще один пример применения принципа автономии сторон заключается в следующем: если это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, то согласно законодательству об обеспеченных сделках правооатель и обеспеченный кредитор могут договориться о том, что ущерб в результате нарушения, а также упущенная выгода и обесценение обремененной интеллектуальной собственности включаются в первоначально обремененные активы. В отсутствие такой договоренности этот ущерб может по-прежнему рассматриваться как поступления в соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, при условии что это не противоречит законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт *b*). Однако совершенно иным вопросом является право на возбуждение исков в связи с нарушением (в отличие от права на получение возмещения за ущерб от нарушения). Обычно согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, это право не может использоваться как обеспечение кредита. Кроме того, согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, это право не будет представлять собой поступления, поскольку оно не будет подпадать под понятие “все платежи, полученные в связи с обремененными активами” (см. термин “поступления” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20).

II. Создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности

A. Понятия создания обеспечительного права и его силы в отношении третьих сторон

77. В отношении всех видов обремененных активов (включая интеллектуальную собственность) в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, проводится различие между созданием обеспечительного права (приданием ему силы в отношениях между сторонами) и приданием ему силы в отношении третьих сторон, что выражается в предъявлении разных требований к достижению каждого из этих результатов. Фактически это означает, что требования в отношении создания обеспечительного права могут сохраняться на минимальном уровне, тогда как любые дополнительные требования направлены на урегулирование прав третьих сторон. Основная причина этого различия заключается в необходимости достижения трех ключевых целей законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, а именно создание обеспечительного права простым и эффективным образом, повышение определенности и прозрачности и установление ясных правил приоритета (см. *Руководство*, рекомендация 1, подпункты *c*), *f*) и *g*)).

78. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, обеспечительное право в интеллектуальной собственности может быть создано на основании письменной договоренности между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором (см. *Руководство*, рекомендация 13, и пункты 82–85, ниже). Для придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон согласно общему правилу, рекомендованному в *Руководстве*, необходимо предпринять дополнительный шаг (см. рекомендацию 29; исключения см. в рекомендациях 34, подпункт *b*), 39–41 и 43–45). В отношении большинства нематериальных активов этот шаг заключается в регистрации уведомления о возможном существовании обеспечительного права в публичном реестре, которая также устанавливает объективный критерий для определения приоритета между обеспеченным кредитором и конкурирующим заявителем требования (см. *Руководство*, рекомендации 32 и 33; термин “конкурирующий заявитель требования” см. пункты 10 и 11, выше). Соответственно, если обеспечительное право

было создано согласно требованиям, установленным в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, то это обеспечительное право имеет силу в отношении между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором даже в том случае, когда дополнительные шаги, необходимые для придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, еще не были предприняты (см. рекомендацию 30). В результате этого обеспеченный кредитор может реализовать обеспечительное право в соответствии с процедурами реализации, установленными в главе VIII законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, с учетом прав конкурирующих заявителей требований в соответствии с правилами приоритета, предусмотренными в главе V.

79. Это различие между созданием обеспечительного права и приданием ему силы в отношении третьих сторон относится в равной мере к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности. Так, согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, обеспечительное право в интеллектуальной собственности может иметь силу в отношении между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором даже в том случае, когда оно не имеет силы в отношении третьих сторон. В некоторых государствах в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, проводится такое различие. Вместе с тем в других государствах такое различие не проводится в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, которое предусматривает, что одни и те же действия необходимо предпринять как для создания обеспечительного права, так и для придания ему силы в отношении третьих сторон. В таком случае, как это требуется в соответствии с подпунктом *b)* рекомендации 4, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, содержит отсылку к этому законодательству. Для обеспечения более оптимальной координации между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, государства, принимающие законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о пересмотре своего законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Такой пересмотр должен позволить государствам определить: *a)* служит ли тот факт, что в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, не проводится различие между созданием обеспечительного права в интеллектуальной собственности и приданием ему силы в отношении третьих сторон, достижению особых принципиальных целей законодательства, касающегося интеллектуальной собственности (а не другого законодательства, такого как общее имущественное право, договорное право или законодательство об обеспеченных сделках), и следует ли сохранить такой подход; или *b)* следует ли предусмотреть такое различие в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, с тем чтобы согласовать его с соответствующим подходом законодательства, рекомендованного в *Руководстве*.

В. Функциональное, комплексное и унитарное понятие обеспечительного права

80. В той степени, в какой законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, допускает создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности, оно может предусматривать такое создание путем ссылки на прямую или условную передачу интеллектуальной собственности, ипотечные закладные, залоги, доверительное управление или аналогичные понятия. В *Руководстве* используется термин “обеспечительное право”, который относится к имущественным правам в движимых активах, которые создаются по договоренности и обеспечивают платеж или иное исполнение обязательства независимо от того, именовали ли стороны его обеспечительным правом (так, передачи для целей обеспечения рассматриваются как способы обеспечения; см. термин “обеспечительное право” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20). Такой подход называется “функциональным, комплексным и всеобъемлющим подходом” к обеспеченным сделкам (см. *Руководство*, глава I, пункты 101–112, и рекомендация 8). В *Руководстве*, в порядке исключения, предполагается, что государства могут применять неунитарный подход в ограниченном контексте финансирования в целях приобретения и могут сохранять сделки, именуемые удержанием правового титула или финансовой арендой материальных активов (см. *Руководство*, глава IX).

81. Аналогичный подход может применяться в отношении: *a)* условной передачи права интеллектуальной собственности или лицензии на право интеллектуальной собственности, при которой лицо, осуществляющее передачу, является обеспеченным кредитором, а передача права интеллектуальной собственности или лицензии не происходит до тех пор, пока получатель права не выплатит любую невыплаченную часть покупной цены, или не исполнит любое взятое обязательство, или не погасит любой кредит, выданный для того, чтобы получатель права мог приобрести право интеллектуальной собственности или лицензию; *b)* прямой передачи права интеллектуальной собственности или лицензии, при которой получатель права приобретает право интеллектуальной собственности или лицензию в кредит и создает обеспечительное право в пользу лица, совершившего передачу, с целью обеспечения любой невыплаченной части покупной цены, или взятого обязательства, или кредита, выданного для того, чтобы получатель права мог приобрести интеллектуальную собственность или лицензию; *c)* сделок с удержанием правового титула в отношении права интеллектуальной собственности или лицензии, в которых продавец является обеспеченным кредитором, а покупатель не получает право интеллектуальной собственности или лицензию до тех пор, пока покупатель не выплатит любую невыплаченную часть покупной цены, или не исполнит любое взятое обязательство, или не погасит любой кредит, выданный для того, чтобы покупатель мог приобрести право интеллектуальной собственности или

лицензию; или *d*) сделок в виде финансовой аренды в отношении права интеллектуальной собственности или лицензии, в которых арендодатель является обеспеченным кредитором, а арендатор может использовать право интеллектуальной собственности или лицензию только до тех пор, пока арендатор вносит арендные платежи, или исполняет любое взятое обязательство, или погашает любой кредит, выданный для того, чтобы арендатор мог приобрести право использовать право интеллектуальной собственности или лицензию (см. термин “приобретательское обеспечительное право” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20; см. также главу IX, ниже). Таким образом, государства, принимающие законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, возможно, пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, с целью: *a*) замены всех терминов, используемых для указания права обеспеченного кредитора, термином “обеспечительное право”; или *b*) определения, что, независимо от используемого термина, права, выполняющие функции обеспечения, толкуются одинаковым образом и что это толкование не противоречит режиму обеспечительных прав, установленному в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*.

С. Требования к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности

82. Как уже отмечалось (см. пункт 78), согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, создание обеспечительного права в нематериальных активах требует составления документа в письменной форме, который сам по себе или в сочетании с поведением сторон свидетельствует о договоренности сторон создать обеспечительное право. Кроме того, праводатель должен обладать правами в активах, подлежащих обременению, или правом на их обременение либо во время заключения соглашения об обеспечении, либо впоследствии. Такое соглашение должно отражать намерение сторон создать обеспечительное право, определить обеспеченного кредитора и праводателя и включить такое описание обеспеченного обязательства и обремененных активов, которое разумно позволяет их идентифицировать (см. *Руководство*, рекомендации 13–15). Никаких дополнительных шагов для создания обеспечительного права в нематериальном активе не требуется. Дополнительные шаги (например, регистрация уведомления в общем реестре обеспечительных прав), требующиеся для придания такому обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, не требуются для создания обеспечительного права и, соответственно, придания ему силы в отношениях между праводателем и обеспеченным кредитором.

83. Вместе с тем во многих государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает различные требования,

предъявляемые к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности (которое может принимать форму, например, передачи для целей обеспечения, ипотечной закладной или залога интеллектуальной собственности). Например, для создания обеспечительного права может потребоваться регистрация документа или уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности в соответствующем реестре интеллектуальной собственности. Кроме того, в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, может потребоваться включение в соглашение об обеспечении конкретного описания интеллектуальной собственности, подлежащей обременению (см. пункт 84, ниже). Аналогичным образом, регистрация документа, в котором только указана “вся интеллектуальная собственность праводателя”, будет невозможна в этих странах, и это не будет приводить к созданию обеспечительного права, поскольку в некоторых реестрах интеллектуальной собственности в этих государствах зарегистрированные сделки индексируются по конкретной интеллектуальной собственности, к которой они относятся, а не по наименованию праводателя или другому идентификатору (см. пункт 142, ниже). В этом случае потребуется идентифицировать каждое право интеллектуальной собственности в соглашении об обеспечении или в любом другом документе, регистрируемом в реестре интеллектуальной собственности для целей создания обеспечительного права.

84. Конкретная идентификация обремененного права интеллектуальной собственности часто требуется в отношении различных видов права интеллектуальной собственности, таких как, например, патент или авторское право. Это может объясняться тем, что согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, право интеллектуальной собственности часто концептуально определено как совокупность прав и, если только стороны не намерены обременять все эти права, им может потребоваться конкретно описать в соглашении об обеспечении активы, подлежащие обременению. В этом случае во избежание неопределенности законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, может требовать конкретного описания активов, обременяемых обеспечительным правом. В соответствии с таким подходом обладатель интеллектуальной собственности может использовать другие конкретные права, не подпадающие под это конкретное описание, для получения кредита у другого поставщика кредита. Следует также отметить, что характер права интеллектуальной собственности как совокупности прав позволяет сторонам обременять права либо как совокупность прав, либо как отдельные права, если они того пожелают. Таким образом, если стороны желают конкретно описать обремененные права интеллектуальной собственности, то они всегда имеют право сделать это и в большинстве случаев, вероятно, именно так и поступят; однако это не лишает стороны права дать общее описание обремененных прав интеллектуальной собственности, если только законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, не предусмотрено иное.

85. Норма, подлежащая соблюдению в связи с описанием обремененных активов согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, является достаточно гибкой для того, чтобы учесть все различные ситуации, поскольку она предусматривает такое описание обремененных активов, “которое разумно позволяет их идентифицировать” (см. рекомендацию 14, подпункт *d*)); такая же норма применяется к уведомлению, подлежащему регистрации (см. пункт 141, ниже, и *Руководство*, рекомендация 63). Таким образом, эта норма может изменяться в зависимости от того, что является разумным описанием согласно соответствующему законодательству и практике, касающихся конкретного обремененного актива. Кроме того, во всех этих ситуациях законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, будет применяться в соответствии с принципом, изложенным в подпункте *b*) рекомендации 4, только в той мере, в какой оно не противоречит законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности. Государства, принимающие законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о пересмотре своего законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, для определения того, отвечают ли различные понятия и требования в отношении создания обеспечительных прав в интеллектуальной собственности конкретным принципиальным целям законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и следует ли их сохранить или согласовать с соответствующими понятиями и требованиями законодательства, рекомендованного в *Руководстве*.

Д. Права праводателя в отношении интеллектуальной собственности, подлежащей обременению

86. Как уже отмечалось (см. пункт 82), лицо, предоставляющее обеспечительное право, должно обладать правами в активах, подлежащих обременению, или правом обременять их во время заключения соглашения об обеспечении или на более позднем этапе (см. *Руководство*, рекомендация 13). Этот принцип законодательства об обеспеченных сделках в равной мере применяется к интеллектуальной собственности. Праводатель может обременять свои полные права или только ограниченные права. Так, например, правообладатель, лицензиар или лицензиат интеллектуальной собственности могут обременять свои полные права или права, ограниченные по времени, объему или территории. Кроме того, в рамках общего имущественного права праводатель может обременять свои активы только в той степени, в какой эти права могут передаваться согласно общему имущественному праву (законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не затрагивает такие ограничения; см. *Руководство*, рекомендация 18, и пункты 119 и 120, ниже). Этот принцип также применяется к обеспеченным сделкам, касающимся интеллектуальной собственности. В частности, правообладатель, лицензиар или лицензиат могут обременять свои права только в той степени, в какой эти права могут передаваться согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности.

Е. Различие между обеспеченным кредитором и правообладателем в отношении интеллектуальной собственности

87. Для целей законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, обеспеченный кредитор не становится правообладателем, лицензиаром или лицензиатом (в зависимости от прав правообладателя) только на том основании, что он приобрел обеспечительное право в интеллектуальной собственности. Это может также произойти согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. термины “правообладатель” и “обеспеченный кредитор”, пункты 26, 29 и 30, выше). Однако осуществление прав обеспеченного кредитора в случае неисполнения обязательств правообладателем часто будет приводить к передаче обремененных прав интеллектуальной собственности правообладателя и, таким образом, идентификационные данные правообладателя, лицензиара или лицензиата (в зависимости от прав правообладателя), как они определены законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, могут измениться. Это может происходить в ситуациях, когда реализация обеспечительного права в интеллектуальной собственности приводит к приобретению обремененной интеллектуальной собственности обеспеченным кредитором в ходе ее отчуждения (см. пункты 237 и 238, ниже, и *Руководство*, рекомендации 142 и 148) или к приобретению обремененной интеллектуальной собственности обеспеченным кредитором в порядке полного или частичного погашения обеспеченного обязательства (см. пункт 242 и *Руководство*, рекомендации 156–159).

88. В любом случае вопрос о том, кто является правообладателем, лицензиаром или лицензиатом в отношении интеллектуальной собственности, и вопрос о том, могут ли стороны определять это сами, регулируются законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Как уже отмечалось (см. пункт 87), согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, обеспеченный кредитор может иногда рассматриваться как правообладатель, лицензиар или лицензиат. Если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает это, то обеспеченный кредитор может, например, возобновлять регистрацию или предъявлять иски нарушителям или же договориться с правообладателем, лицензиаром или лицензиатом о том, что данный обеспеченный кредитор станет правообладателем, лицензиаром или лицензиатом (см. пункты 223–226, ниже).

Г. Виды обремененных активов в контексте интеллектуальной собственности

89. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, обеспечительное право может создаваться не только в правах правообладателя

интеллектуальной собственности, но и в правах лицензиара или лицензиата в соответствии с лицензионным соглашением (см. термин “обремененный актив”, пункты 13–16, 54 и 55, выше). Кроме того, хотя обеспечительное право в материальном активе, в отношении которого используется интеллектуальная собственность (например, фирменные часы или одежда, защищенные товарным знаком), не распространяется на эту интеллектуальную собственность (см. пункты 108–112, ниже), такое обеспечительное право может оказывать воздействие на интеллектуальную собственность, используемую в отношении этого материального актива, в той степени, в какой обеспеченный кредитор может реализовать свое обеспечительное право в этом материальном активе (см. пункты 245–248, ниже). Как уже отмечалось (см. пункты 82–85), согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, в соглашении об обеспечении должно содержаться такое описание интеллектуальной собственности, подлежащей обременению, какое разумно позволяет ее идентификацию, и эта норма является достаточно гибкой для учета любых требований законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, в отношении конкретного описания интеллектуальной собственности, подлежащей обременению (см. *Руководство*, рекомендация 14, подпункт *d*)).

90. Следует отметить, что законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не отменяет какие-либо положения законодательства, касающегося интеллектуальной собственности (или другого законодательства), которые ограничивают создание или реализацию обеспечительного права или возможность передачи интеллектуальной собственности (или другого актива) (см. рекомендацию 18). Кроме того, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не затрагивает договорные ограничения возможности передачи прав интеллектуальной собственности (рекомендация 23 касается только договорных ограничений на возможность уступки дебиторской задолженности). В результате этих двух рекомендаций, если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, обеспечительное право не может быть создано или реализовано в праве интеллектуальной собственности или если это право интеллектуальной собственности не может быть передано согласно закону или договору, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не будет касаться этих ограничений (см. пункты 119 и 120, ниже). Законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, вместе с тем действительно отменяет правовые ограничения в отношении возможности уступки будущей дебиторской задолженности или дебиторской задолженности, уступленной оптом или частично, лишь на том основании, что она является будущей дебиторской задолженностью или дебиторской задолженностью, уступленной оптом или частично (см. рекомендацию 23). Кроме того, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, при определенных условиях затрагивает договорные ограничения в отношении возможности уступки дебиторской задолженности (не затрагивая разный режим дебиторской задолженности для

целей законодательства, касающегося интеллектуальной собственности; см. *Руководство*, рекомендация 24, и пункты 102–105, ниже). В результате этого в той степени, в какой законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, принимается государством, такие правовые или договорные ограничения в отношении возможности уступки такой дебиторской задолженности более не будут применяться.

1. Права правообладателя

91. Законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, применяется к обеспеченным сделкам, в которых обремененными активами являются права правообладателя (см. пункты 13–16, 54 и 55, выше). В типичном случае сущностью прав правообладателя является право пользоваться своей интеллектуальной собственностью, право предупреждать несанкционированное использование своей интеллектуальной собственности и возбуждать иски против нарушителей, право регистрировать интеллектуальную собственность и возобновлять ее регистрацию, право разрешать другим лицам использовать или эксплуатировать интеллектуальную собственность и право получать лицензионные платежи (в отношении прав правообладателя обеспечивать сохранность обремененной интеллектуальной собственности путем предъявления исков нарушителям и возобновления регистрации см. пункты 93–95, ниже).

92. Если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, эти права могут быть переданы, то правообладатель может обременять все или некоторые из этих прав обеспечительным правом согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, которое будет применяться к такому обеспечительному праву при условии соблюдения требований подпункта *b*) рекомендации 4. В этом случае все эти права будут представлять собой первоначально обремененные активы (любые права на получение лицензионных платежей будут являться поступлениями от прав правообладателя, если только они не включены в описание обремененных активов в соглашении об обеспечении). Если эти права не могут быть переданы согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, то они не могут быть обременены обеспечительным правом согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, поскольку, как уже отмечалось (см. пункт 90), законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не затрагивает правовые положения, которые ограничивают создание или реализацию обеспечительного права, или возможность передачи активов, за исключением положений, касающихся возможности уступки будущей дебиторской задолженности и дебиторской задолженности, уступленной оптом (см. *Руководство*, рекомендация 18, и пункты 98–101, ниже).

93. Вопрос о том, может ли право правообладателя обеспечивать сохранность своей интеллектуальной собственности (например, путем возбужде-

ния исков против нарушителей и получения судебного запрета и/или денежной компенсации) передаваться отдельно от других прав правообладателя, регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Обычно в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, право возбуждать иски против нарушителей является частью прав правообладателя и не может передаваться отдельно от других прав правообладателя. Вместе с тем правообладатель, как правообладатель, и обеспеченный кредитор согласно законодательству об обеспеченных сделках могут договориться о том, что обеспеченный кредитор может приобретать это право, если только приобретение такого права обеспеченным кредитором не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности (см. пункты 74–76, выше, и пункты 223–226, ниже).

94. Кроме того, если только это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, правообладатель, как правообладатель, и обеспеченный кредитор могут договориться о том, что выгоды от реализации права правообладателя возбуждать иски против нарушителей (например, право на возмещение ущерба, вызванного нарушением, после его получения) включаются в первоначально обремененную интеллектуальную собственность. Таким образом, в тех случаях, когда законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, рассматривает эти выгоды как движимый актив, который может передаваться отдельно от других прав правообладателя, вопрос о том, может ли быть создано обеспечительное право в этих выгодах, регулируется законодательством об обеспеченных сделках (при условии соблюдения ограничения, установленного в подпункте *b*) рекомендации 4).

95. Например, если до или после создания обеспечительного права в правах правообладателя интеллектуальной собственности было совершено нарушение, а после создания такого обеспечительного права правообладатель возбудил иски против нарушителей и нарушители выплатили возмещение правообладателю, то обеспеченный кредитор может быть в состоянии предъявлять требования в отношении такого возмещения либо в форме поступлений от первоначально обремененной интеллектуальной собственности, либо в качестве первоначально обремененного актива, если его надлежащее описание содержится в соглашении об обеспечении. Если возмещение было выплачено не в момент создания обеспечительного права, а позднее после неисполнения обязательств правообладателем (правообладателем), то обеспеченный кредитор может также быть в состоянии предъявить требования в отношении возмещения, выплачиваемого либо в форме поступлений от первоначально обремененной интеллектуальной собственности, либо, если соответствующее описание содержится в соглашении об обеспечении, в качестве первоначально обремененного актива (см. пункт 93, выше). И наоборот, согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, право возбуждать иски против нарушителей обычно

не будет являться поступлениями от первоначально обремененной интеллектуальной собственности или первоначально обремененным активом (см. пункт 93, выше). Однако если праводатель (правообладатель) возбудил иск против нарушителя и этот иск все еще рассматривается в момент реализации обеспечительного права, то лицо, которое приобрело права праводателя в обремененной интеллектуальной собственности в порядке реализации этого обеспечительного права, должно быть в состоянии воспользоваться этим судебным иском и получить любое присужденное возмещение (и вновь, если это разрешено согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности).

96. Аналогичные соображения относятся и к вопросу о том, могут ли быть переданы права взаимодействовать с государственными органами на различных этапах процесса регистрации (например, право подавать заявку на регистрацию интеллектуальной собственности, право регистрировать интеллектуальную собственность или же право возобновлять регистрацию интеллектуальной собственности) или право выдавать лицензии и, следовательно, можно ли считать их частью обремененной интеллектуальной собственности. Вопрос о том, могут ли быть переданы право взаимодействовать с государственными органами или право выдавать лицензии или же они являются неотъемлемыми правами правообладателя, регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Вопрос о том, является ли оно частью обремененных прав правообладателя, решается в соответствии с описанием обремененных активов в соглашении об обеспечении (при том предположении, что они могут быть переданы согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности).

2. Права лицензиара

97. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, обеспечительное право может быть создано в правах лицензиара в соответствии с лицензионным соглашением (см. пункты 13–16, 54 и 55, выше). Если лицензиаром является правообладатель, то он может создать обеспечительное право (во всех или в части) в своих правах, как это указано выше (см. пункты 91–96, выше). Если лицензиар является не правообладателем, а лицензиатом, который предоставляет сублицензию, то, как правило, он может создать обеспечительное право в своем праве на получение лицензионных платежей, причитающихся с сублицензиатов в соответствии с сублицензионным соглашением. В этом случае, если праводатель при создании обеспечительного права в сублицензионных платежах является лицензиаром, но не правообладателем интеллектуальной собственности, сублицензионные платежи будут первоначально обремененными активами; если праводатель при создании обеспечительного права в самой интеллектуальной собственности является правообладателем интеллектуальной собственности, то сублицензионные платежи будут поступлениями от первоначаль-

но обремененной интеллектуальной собственности, если только сублицензионные платежи не включены в описание первоначально обремененных активов в соглашении об обеспечении (в отношении прав лицензиата см. пункты 106 и 107, ниже). Такой лицензиар может также создать обеспечительное право в других воплощающих стоимость договорных правах, которыми лицензиар может обладать в соответствии с лицензионным соглашением и согласно соответствующему законодательству. Эти другие договорные права могут включать, например: *a)* право лицензиара требовать, чтобы лицензиат рекламировал лицензионную интеллектуальную собственность или продукт, в отношении которого используется интеллектуальная собственность; *b)* право лицензиара требовать, чтобы лицензиат продавал лицензионную интеллектуальную собственность только одним конкретным способом; и *c)* право лицензиара прекращать действие лицензионного соглашения по причине его нарушения лицензиатом.

98. Согласно подходу, принятому в большинстве правовых систем и отраженному в Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке (см. статью 2), в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, права на получение лицензионных платежей, вытекающие из лицензирования интеллектуальной собственности, квалифицируются как дебиторская задолженность (см. термин “дебиторская задолженность” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20). Это означает, что общие положения и рекомендации, касающиеся обеспечительных прав, с изменениями, предусмотренными положениями и рекомендациями *Руководства*, касающимися конкретно дебиторской задолженности, применяются к правам на получение лицензионных платежей. Таким образом, согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, нормативные запрещения, относящиеся к уступке будущей дебиторской задолженности или дебиторской задолженности, уступленной оптом или частично, лишь на том основании, что она является будущей дебиторской задолженностью или дебиторской задолженностью, уступленной оптом или частично, не могут быть исполнены в принудительном порядке (см. *Руководство*, рекомендация 23). Однако другие нормативные запрещения или ограничения не затрагиваются (см. рекомендацию 18). Кроме того, лицензиат может ссылаться в отношении цессионария права лицензиара на получение лицензионных платежей на все возражения или права на зачет, вытекающие из лицензионного соглашения или любого иного соглашения, являющегося частью той же сделки (см. рекомендацию 120).

99. В этом контексте важно отметить, что нормативные запрещения, которые *Руководство* лишает исковой силы, касаются будущей дебиторской задолженности только в той части, в какой она является именно будущей дебиторской задолженностью или дебиторской задолженностью, уступленной оптом или частично. К ним не относятся те правовые запрещения, которые основываются на характере дебиторской задолженности, например, связанной с заработной платой или лицензионными платежами, кото-

рые по закону могут причитаться непосредственно только авторам или обществам по взысканию платежей. Во многих странах существует законодательство “о защите интересов авторов” или аналогичное законодательство, согласно которому определенная часть дохода, полученного от использования прав интеллектуальной собственности, подлежит выплате авторам, другим уполномоченным сторонам или созданным ими обществам по взысканию платежей в качестве “справедливого вознаграждения” или чего-то подобного ему. Эти законы зачастую прямо исключают возможность уступки прав на такие платежи. Рекомендации *Руководства*, касающиеся правовых ограничений на уступку дебиторской задолженности, не распространяются на эти или другие аналогичные правовые ограничения.

100. Кроме того, важно отметить, что статус права на получение лицензионных платежей в форме дебиторской задолженности для целей законодательства об обеспеченных сделках, рекомендованного в *Руководстве*, не затрагивает иной статус этого права на получение лицензионных платежей для целей законодательства, касающегося интеллектуальной собственности.

101. И наконец, не менее важно отметить, что статус прав на получение лицензионных платежей таким же образом, как и любой другой дебиторской задолженности, не затрагивает положения и условия лицензионного соглашения, касающиеся получения лицензионных платежей, например положения или условия о том, что такие платежи должны производиться поэтапно или что такие платежи могут производиться в процентных долях в зависимости от условий на рынке или данных об объемах продаж (в отношении принципа соблюдения лицензионных соглашений согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, см. пункты 23–25, выше, а также пункты 107, 158, 159, 187, 191 и 192, ниже).

102. В соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, если лицензионное соглашение, на основании которого производятся лицензионные платежи, содержит договорное положение, ограничивающее способность лицензиара уступать право на получение лицензионных платежей третьей стороне (“цессионарию”), то, несмотря на это, уступка лицензионных платежей лицензиаром считается действительной, и лицензиат не может расторгнуть это лицензионное соглашение лишь на основании уступки лицензиаром права на получение лицензионных платежей (см. *Руководство*, рекомендация 24). Однако в соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, права лицензиата (как должника по уступленной дебиторской задолженности) не затрагиваются, за исключением случаев, когда иное предусмотрено в законодательстве об обеспеченных сделках, рекомендованном в *Руководстве* (см. рекомендацию 117, подпункт а)). Говоря конкретно, лицензиат имеет право ссылаться в отношении цессионария на все возражения или права на зачет, вытекающие из лицензионного соглашения или любого иного соглашения, являющегося частью

той же сделки (см. рекомендацию 120, подпункт а)). Кроме того, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не затрагивает какую бы то ни было ответственность, которую лицензиар (или сублицензиар) может нести по другому законодательству за нарушение соглашения, запрещающего уступку (см. рекомендацию 24). Поскольку термин “лицензия” включает сублицензию (см. пункт 23, выше), эти же принципы применяются к положению сублицензионного соглашения, согласно которому сублицензия ограничивает способность его сублицензиара уступать право на получение сублицензионных платежей, причитающихся с сублицензиата сублицензиару.

103. Важно отметить, что рекомендация 24 относится только к дебиторской задолженности, а не к правам интеллектуальной собственности. Это означает, что она не относится к соглашению между лицензиаром и лицензиатом, согласно которому лицензиат не имеет права выдавать сублицензии (такое соглашение будет одним из способов контролирования по договоренности лицензионной интеллектуальной собственности лицензиаром, который может использовать ее и потоки лицензионных платежей). Не менее важно отметить и то, что рекомендация 24 относится только к соглашению между кредитором по дебиторской задолженности и должником по этой задолженности, согласно которому дебиторская задолженность, которую должник должен выплатить кредитору, не подлежит уступке. Это не относится к соглашению между кредитором по дебиторской задолженности и должником по этой задолженности, согласно которому должник не может уступать дебиторскую задолженность, которую могут иметь перед ним третьи стороны. Таким образом, рекомендация 24 не относится к соглашению между лицензиаром и лицензиатом, которое запрещает лицензиату уступать свое право на получение сублицензионных платежей от третьих сторон, являющихся сублицензиатами. Такое соглашение является еще одним способом контролирования лицензиаром по договоренности потоков лицензионных платежей и может иметь место тогда, когда, например, лицензиар и лицензиат договариваются о том, что сублицензионные платежи будут использоваться лицензиатом в целях дальнейшего развития лицензионной интеллектуальной собственности. Поэтому рекомендация 24 не затрагивает право лицензиара на заключение такого лицензионного соглашения с лицензиатом, которое позволит контролировать по договоренности круг лиц, допущенных к использованию интеллектуальной собственности, или поток лицензионных платежей, производимых лицензиатом и сублицензиатами. Нарушение лицензиатом таких лицензионных соглашений лишь сделает его ответственным за ущерб и не лишит силы обеспечительное право, созданное лицензиатом в своем праве на получение сублицензионных платежей. Однако, если действие лицензионного соглашения прекращается лицензиаром вследствие нарушения, совершенного лицензиатом, этот лицензиат не вправе выдавать сублицензию и получать сублицензионные платежи, а его обеспеченный кредитор будет лишен его обремененных активов.

104. Кроме того, рекомендация 24 не применяется к соглашению между лицензиаром и лицензиатом, согласно которому лицензиар расторгнет лицензионное соглашение, если лицензиат нарушает договоренность о невозможности уступки права на получение лицензионных платежей, производимых лицензиату сублицензиатами (такое соглашение является еще одним способом контролирования лицензиаром по договоренности потоков лицензионных платежей). В этой связи следует отметить, что право лицензиара расторгнуть лицензионное соглашение в случае нарушения лицензиатом условий этого соглашения создает для сублицензиатов мощный стимул заботиться о том, чтобы лицензиар получал причитающиеся ему платежи. Кроме того, рекомендация 24 не затрагивает право лицензиара: а) договариваться с лицензиатом о том, чтобы часть лицензионных платежей в пользу лицензиата (соответствующая лицензионным платежам, причитающимся от лицензиата лицензиару) вносилась сублицензиатами на счет, открытый на имя лицензиара; или б) приобретать обеспечительное право в праве лицензиата на получение лицензионных платежей сублицензиатов, регистрировать уведомление об этом в общем реестре обеспечительных прав (или в соответствующем реестре интеллектуальной собственности) и таким образом потенциально закреплять за собой обеспечительное право, имеющее приоритет по отношению к правам других кредиторов лицензиата (с учетом рекомендаций *Руководства*, касающихся вступления в силу в отношении третьих сторон и определения приоритета обеспечительных прав; см. пункты 213–218, ниже).

105. В соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, обеспеченный кредитор с обеспечительным правом в дебиторской задолженности имеет преимущество в виде обеспечительного права в интеллектуальной собственности, обеспечивающего выплату дебиторской задолженности (см. рекомендацию 25). Однако это не означает, что правовые ограничения на возможность передачи прав интеллектуальной собственности не учитываются (см. рекомендацию 18). Точно так же это не означает, что затрагиваются договорные ограничения на возможность передачи прав интеллектуальной собственности, поскольку рекомендация 24 применяется к уступке дебиторской задолженности, а не к передаче прав интеллектуальной собственности.

3. Права лицензиата

106. В соответствии с лицензионным соглашением об интеллектуальной собственности и законодательством, регулирующим такое соглашение, лицензиат может иметь право выдавать сублицензии и получать в качестве сублицензиара любые лицензионные платежи, предусмотренные лицензионным соглашением. Вышеизложенные соображения в отношении прав лицензиара (см. пункты 97–105) в равной мере относятся к правам лицензиата в его качестве сублицензиара.

107. Лицензиату, как правило, разрешается использовать или эксплуатировать лицензионную интеллектуальную собственность в соответствии с положениями и условиями лицензионного соглашения. Некоторые законы, касающиеся интеллектуальной собственности, предусматривают, что лицензиат не может создавать обеспечительное право в данном ему разрешении использовать или эксплуатировать лицензионную интеллектуальную собственность без согласия лицензиара (хотя во многих государствах может быть сделано исключение в тех случаях, когда лицензиат продает свое предприятие в качестве функционирующей хозяйственной единицы). Причина этого заключается в важности того, чтобы лицензиар сохранял контроль над лицензионной интеллектуальной собственностью и определял, кто может ею пользоваться. Если такой контроль не может осуществляться, то ценность лицензионной интеллектуальной собственности может существенно снизиться или полностью утратиться. Однако если права лицензиата по лицензионному соглашению могут передаваться и лицензиат создает в них обеспечительное право, то обеспеченный кредитор получает обеспечительное право в правах лицензиата, на которые распространяется действие положений и условий лицензионного соглашения. Если лицензия может быть передана и лицензиат передает ее, то получатель принимает эту лицензию обусловленной положениями и условиями лицензионного соглашения. Законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не затрагивает такую лицензионную практику.

4. Материальные активы, в отношении которых используется интеллектуальная собственность

108. Интеллектуальная собственность может использоваться в отношении материальных активов. Например: *a)* материальные активы могут изготавливаться с применением запатентованной технологии или в порядке осуществления защищенных патентом прав; *b)* джинсы могут иметь товарный знак, а автомобили или другие предметы могут оснащаться микросхемой, в которой используется защищенное авторским правом программное обеспечение или включать права разработчика; *c)* на компакт-диске может быть записана компьютерная программа; или *d)* в тепловом насосе может использоваться запатентованное изделие.

109. Когда интеллектуальная собственность используется в связи с материальными активами, то в этом случае речь идет о двух разных видах активов. Одним из них является интеллектуальная собственность, а другим – материальные активы. Эти активы существуют отдельно друг от друга. Законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, позволяет правообладателю интеллектуальной собственности контролировать многие, но не все виды использования материальных активов. Например, законодательство об авторском праве позволяет автору не допускать несанкционированного тиражирования книги, но обычно оно не может за-

претить книжному магазину, закупившему эту книгу на законных основаниях, перепродавать ее, а конечному покупателю – делать в процессе ее чтения пометки на полях. По существу, обеспечительное право в материальных активах не распространяется на интеллектуальную собственность, используемую в отношении материальных активов, а обеспечительное право в интеллектуальной собственности не распространяется на материальные активы, в отношении которых используется интеллектуальная собственность. В *Дополнении* рекомендован такой подход (см. рекомендацию 243, ниже).

110. Тем не менее, согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, стороны соглашения об обеспечении всегда могут договориться о том, что обеспечительное право создается и в материальном активе, и в интеллектуальной собственности, используемой в отношении этого актива (см. рекомендацию 10). Например, обеспечительное право может быть получено в инвентарных запасах защищенных товарным знаком джинсов и в товарном знаке, что дает обеспеченному кредитору право продать, в случае неисполнения обязательств праводателем, и джинсы, защищенные обремененным товарным знаком, и право производить другие джинсы с этим обремененным товарным знаком. В таком случае, если производитель/праводатель является собственником товарного знака, обремененные активы представляют собой права собственника. Если же производитель/праводатель является лицензиатом, то обремененные активы представляют собой права лицензиата в соответствии с лицензионным соглашением (см. пункты 43–45, выше).

111. Точный объем обеспечительного права зависит от описания обремененных активов в соглашении об обеспечении. Как уже отмечалось (см. пункты 82–85, выше), описание обремененных активов “таким образом, какой разумно позволяет их идентифицировать” является достаточно гибким для учета всех различных ситуаций (см. *Руководство*, рекомендация 14, подпункт *d*)), поскольку в нем устанавливается норма, которая может различаться в зависимости от того, что является разумным описанием согласно соответствующему законодательству и практике. Таким образом, представляется, что общее описание обремененных материальных активов будет соответствовать принципам *Руководства* и разумным ожиданиям сторон. В то же время ключевые принципы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, которые предусматривают конкретное описание интеллектуальной собственности, подлежащей обременению, в соглашении об обеспечении, будут учтены в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*. В любом случае, если согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, общее описание обремененной интеллектуальной собственности будет достаточным, хотя согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, общее описание будет необходимым, последнее требование будет применяться к обремене-

ненной интеллектуальной собственности согласно подпункту *b*) рекомендации 4 *Руководства*.

112. Как уже отмечалось (см. пункты 109 и 110), действие обеспечительного права в материальных активах, в отношении которых используется интеллектуальная собственность, не распространяется на эту интеллектуальную собственность (если только не согласовано иное), но оно обременяет сами материальные активы, включая характерные особенности активов, в отношении которых используется интеллектуальная собственность (например, обеспечительное право относится к телевизору как функционирующему телевизионному устройству). Таким образом, обеспечительное право в таких активах не дает обеспеченному кредитору права на производство дополнительных активов с использованием данной интеллектуальной собственности. Однако при неисполнении обязательств обеспеченный кредитор, обладающий обеспечительным правом в материальных активах, может воспользоваться средствами судебной защиты, предусмотренными в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках, при условии что применение таких средств не затронет права, существующие согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности. В этой связи может возникнуть ситуация, когда в соответствии с применимым законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, может применяться понятие “доктрины исчерпания права” (или аналогичные понятия), допускающее реализацию обеспечительного права (обсуждение вопроса о реализации см. в пунктах 245–248, ниже).

Г. Обеспечительные права в будущей интеллектуальной собственности

113. Законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, предусматривает, что лицо может предоставлять обеспечительное право в будущем активе, а именно в активе, созданном или приобретенном правоителем после создания обеспечительного права (см. рекомендацию 17). Как и любая другая норма, рекомендованная в *Руководстве*, эта норма также применяется к интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она противоречит законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт *b*). Соответственно, согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, обеспечительное право может быть создано в будущей интеллектуальной собственности (в отношении правовых ограничений см. *Руководство*, рекомендация 18, а также пункты 119 и 120, ниже). Такой подход оправдан коммерческой целесообразностью разрешения распространять действие обеспечительного права на будущую интеллектуальную собственность.

114. Аналогичный подход используется во многих законах, касающихся интеллектуальной собственности, которые разрешают правообладателям

интеллектуальной собственности получать финансирование, необходимое для разработки новой продукции, при условии что ее стоимость можно разумно оценить заранее. Например, обычно обеспечительное право можно создать в кинофильме или в программном обеспечении, защищенном авторским правом (обеспечительное право создается в момент создания защищенной авторским правом продукции; см. пункт 40, выше). В некоторых государствах обеспечительное право может создаваться в патентной заявке еще до предоставления права на патент (обычно после предоставления права на патент считается, что оно было создано в момент подачи заявки).

115. Однако в некоторых случаях законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, может ограничивать возможность передачи различных видов будущей интеллектуальной собственности для достижения конкретных программных целей. Например, в некоторых случаях передача прав в новых носителях информации или технологических решениях, не известных на момент такой передачи, может быть недействительной ввиду необходимости защиты интересов авторов от ненадлежащих обязательств. В других случаях передача будущих прав может быть подчинена статутному праву на аннулирование по истечении определенного срока. В третьих случаях понятие “будущая интеллектуальная собственность” может включать права, которые уже созданы и могут быть зарегистрированы, но пока не зарегистрированы. Нормативные запрещения могут также принимать форму требования о конкретном описании интеллектуальной собственности.

116. Другие ограничения использования будущей интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита могут вытекать из смысла понятий “усовершенствования”, “обновления”, “адаптации” или других изменений в интеллектуальной собственности согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности. Такими “другими изменениями” в отношении контента, защищенного авторским правом, могут быть, например, изменения, касающиеся качества контента или формы его представления, такой как ремастеринг или цифровое преобразование звукозаписи или новые формы электронного воспроизведения звукозаписи, которые могут вести к новым формам или видам использования, которые еще предстоит изобрести, будь то зависимых или независимых от любого физического носителя.

117. Обеспеченный кредитор должен понимать, как эти понятия толкуются в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, и как они могут влиять на понятие “право собственности”, которое имеет определяющее значение при создании обеспечительного права в интеллектуальной собственности. Например, это определение имеет особое значение тогда, когда речь идет о программном обеспечении, защищенном авторским правом. В некоторых государствах действие обеспечительного

права в той версии программного обеспечения, защищенной авторским правом, которая существует на момент предоставления финансирования, может автоматически распространяться на модификации этой версии, произведенные после финансирования. Вместе с тем законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, как правило, рассматривает такие будущие усовершенствования в качестве отдельных активов, а не в качестве неотъемлемых частей существующей интеллектуальной собственности. Таким образом, если будущие права интеллектуальной собственности могут быть обременены, то благоразумный обеспеченный кредитор, который желает обеспечить обременение усовершенствований, должен включить описание данного обремененного актива в соглашение об обеспечении таким образом, какой обеспечивает прямое обременение таких усовершенствований (см. пункт 241, ниже). Если будущие права интеллектуальной собственности не могут быть обременены, то не могут быть обременены и усовершенствования, а законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не затрагивает любые такие ограничения (см. рекомендацию 18).

118. Если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, ограничивает возможность передачи будущей интеллектуальной собственности, то законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется в той мере, в какой оно противоречит законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт *b*). В противном случае законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, применяется и разрешает создание обеспечительного права в будущих активах (см. рекомендацию 17). Государства, принимающие законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, возможно, пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, для определения того, перевешивают ли преимущества введения таких ограничений (например, защиты правообладателя от ненадлежащих обязательств) преимущества использования таких активов в качестве обеспечения кредита (например, финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ).

Н. Правовые или договорные ограничения на возможность передачи интеллектуальной собственности

119. Конкретные нормы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, могут ограничивать способность правообладателя, лицензиара или лицензиата интеллектуальной собственности создавать обеспечительное право в некоторых видах интеллектуальной собственности. Во многих государствах передаваться могут только экономические права автора; моральные права не подлежат передаче. Кроме того, законодательство многих государств предусматривает, что право автора на получение спра-

ведливого вознаграждения не может передаваться. К тому же во многих государствах товарные знаки не подлежат передаче без сопутствующей передачи коммерческой репутации. И наконец, как и в случае иных активов, нежели интеллектуальная собственность, какой-либо актив может и не обременяться лицом, если данное лицо не обладает правами в этом активе или полномочием на его обременение (см. *Руководство*, рекомендация 13, и принцип *nemo dat (quod non habet)*)⁹. В законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, признаются все эти ограничения на возможность передачи интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 18).

120. Единственными правовыми ограничениями на возможность передачи определенных активов, которые может затрагивать законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, являются правовые ограничения на возможность передачи будущей дебиторской задолженности, дебиторской задолженности, уступленной оптом и частично, или неделимых интересов в дебиторской задолженности, а также договорные ограничения на уступку дебиторской задолженности, возникшей в результате продажи или лицензирования прав интеллектуальной собственности (см. статьи 8 и 9 Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке и *Руководство*, рекомендации 23–25). Кроме того, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, может затрагивать договорные ограничения, но только в отношении дебиторской задолженности (а не интеллектуальной собственности) и только в определенном контексте, а именно в связи с соглашением между кредитором по дебиторской задолженности и должником по этой дебиторской задолженности (см. пункты 102–104, выше).

Рекомендация 243¹⁰

Обеспечительные права в материальных активах, в отношении которых используется интеллектуальная собственность

В законодательстве следует предусмотреть, что в случае какого-либо материального актива, в отношении которого используется интеллектуальная собственность, обеспечительное право в этом материальном активе не распространяется на эту интеллектуальную собственность, а обеспечительное право в этой интеллектуальной собственности не распространяется на этот материальный актив.

⁹ Известно также как принцип *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet* (ни одно лицо не может передать другому лицу большее право, чем право, которым оно обладает).

¹⁰ Если будет сочтено, что эту рекомендацию можно включить в *Руководство*, то она будет включена в главу II “Создание обеспечительного права” в качестве рекомендации 28 бис.

III. Сила обеспечительного права в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон

A. Понятие силы обеспечительного права в отношении третьих сторон

121. Как уже отмечалось (см. пункты 77–79), в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, проводится различие между созданием обеспечительного права (сила обеспечительного права в отношениях между сторонами) и силой этого обеспечительного права в отношении третьих сторон. Это различие в равной мере применимо к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности. Вместе с тем в той мере, в какой законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не проводит такого различия и это является подходом к конкретной интеллектуальной собственности, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, будет предусматривать отсылку к этому законодательству (см. рекомендацию 4, подпункт *b*)).

122. Кроме того, в некоторых государствах вопросы создания и силы обеспечительного права в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон регулируются теми же правилами, которые применяются к обеспечительному праву в других видах нематериальных активов. Однако в других государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, может предусматривать конкретные методы возможного создания обеспечительного права в некоторых видах интеллектуальной собственности и придания ему силы в отношении третьих сторон. Зачастую эти правила неодинаковы для обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, подлежащих специальной регистрации (например, патенты, товарные знаки и, в некоторых государствах, авторские права), и для обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, не подлежащих такой регистрации (например, коммерческие тайны, промышленный дизайн и, в некоторых государствах, авторские права). Эти вопросы рассматриваются в разделах В и С, ниже.

123. В законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, под понятием “сила в отношении третьих сторон” понимается придание обеспечительному праву в обремененных активах как имущественному праву силы в от-

ношении третьих сторон, иных чем праводатель и обеспеченный кредитор, которые обладали обеспечительным или иным правом в этом обремененном активе в то время или могут приобрести его в будущем. К таким третьим сторонам (“конкурирующие заявители требований”) относятся кредиторы праводателя, управляющий в деле о несостоятельности праводателя, а также получатели в порядке передачи, арендаторы и лицензиаты обремененных активов (см. пункты 10 и 11, выше). В законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, напротив, выражение “сила в отношении третьих сторон” часто используется для обозначения скорее не силы обеспечительного права, а силы исключительных прав, связанных с правом собственности, или прав лицензиара или лицензиата в интеллектуальной собственности. Эти два обозначения не следует смешивать. Хотя придание силы обеспечительному праву в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон регулируется законодательством об обеспеченных сделках, придание силы исключительным правам, связанным с правом собственности, или правам лицензиара или лицензиата в отношении получателей этих прав в порядке передачи относится к сфере законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. В этой связи следует отметить, что для целей законодательства об обеспеченных сделках нарушители прав не являются конкурирующими заявителями требований. Таким образом, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется к “коллизии” между правами обеспеченного кредитора и правами предполагаемого нарушителя. Кроме того, если, например, предполагаемый нарушитель, отстаивая свои права перед обеспеченным кредитором, утверждает, что он является получателем или лицензиатом обремененной интеллектуальной собственности, то вопрос о том, является ли предполагаемый нарушитель в действительности нарушителем, должен решаться в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Таким образом, если доказано, что предполагаемый нарушитель является получателем или лицензиатом (не нарушителем) и возникла коллизия приоритетов между его правами и правами обеспеченного кредитора, то законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, применяется к такой коллизии приоритетов (см. пункты 184–212, ниже).

В. Сила обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, которые регистрируются в реестре интеллектуальной собственности, в отношении третьих сторон

124. В соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, обеспечительные права в нематериальных активах могут приобрести силу в отношении третьих сторон путем регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав или документа или уведомления в специ-

альном реестре, если таковой имеется. Законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, основывается на предположении о том, что если государство ведет специальный реестр, то оно будет допускать регистрацию документа или уведомления об обеспечительном праве как метод придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон (см. *Руководство*, рекомендации 32, 34, подпункт *a) ii*), и 38, подпункт *a*), и пункты 132–134, ниже).

125. В разных государствах регистрация в реестре интеллектуальной собственности различается во многих отношениях и зависит, в частности, от решения следующих вопросов: *a)* могут ли регистрироваться передачи, лицензии или же обеспечительные права; *b)* могут ли регистрироваться права в патентах, товарных знаках, авторских правах или других видах интеллектуальной собственности; *c)* нужно ли регистрировать документ, краткое изложение документа или уведомление; и *d)* каковы правовые последствия регистрации. В ряде случаев ответы на все эти вопросы нелегко получить даже в рамках одной и той же правовой системы.

126. Например, в одних государствах обеспечительное право согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, не создается и не приобретает силу в отношении третьих сторон до тех пор, пока в соответствующем реестре интеллектуальной собственности не будет зарегистрирован документ или уведомление о нем. В других государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает, что обеспечительное право создается и одновременно приобретает силу в отношении третьих сторон даже без регистрации в момент заключения сторонами соглашения об обеспечении. В таких случаях регистрация в соответствующем реестре интеллектуальной собственности позволяет некоторым третьим сторонам (как правило, получателям, которым неизвестно об обременении актива, т. е. “добросовестным получателям”) сослаться на правило определения приоритета, в соответствии с которым зарегистрированное обеспечительное право получает приоритет перед незарегистрированным ранее обеспечительным правом, однако это незарегистрированное обеспечительное право по-прежнему сохраняет силу в отношении других третьих сторон. Существуют и другие государства, в которых по законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, обеспечительное право создается в момент заключения сторонами соглашения об обеспечении, однако для придания ему силы в отношении любых третьих сторон требуется его регистрация в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, например, посредством использования правила доказывания, которое запрещает представление доказательств наличия незарегистрированных обеспечительных прав. В еще одних государствах согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, система регистрации совсем не предусматривает регистрацию документов или уведомлений об обеспечительных правах, и

создание обеспечительных прав и придание им силы должно производиться вне системы регистрации интеллектуальной собственности. И наконец, в ряде государств, в которых проводится различие между созданием обеспечительных прав и приданием им силы в отношении третьих сторон, законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает возможность придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон путем регистрации либо в реестре интеллектуальной собственности, либо в имеющемся общем реестре обеспечительных прав. Если любой из этих методов, существующих согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, является исключительным методом придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, то в соответствии с подпунктом *b*) рекомендации 4 он имеет приоритет над любым из методов, которые предусмотрены в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*.

127. В *Руководстве* рекомендуется использовать общий реестр обеспечительных прав (см. *Руководство*, глава IV). Кроме того, если существуют специальные реестры, допускающие регистрацию документа или уведомления об обеспечительном праве в качестве метода придания ему силы в отношении третьих сторон, то в *Руководстве* эти реестры не подвергаются сомнению. В *Руководстве* этот результат достигается за счет признания регистрации в таком специальном реестре в качестве метода придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон с соответствующим определением приоритета в связи с такой регистрацией (см. рекомендации 38, 77 и 78). Поскольку решение данного вопроса выходит за рамки действия законодательства об обеспеченных сделках и в любом случае потребует от государств дополнительных усилий и затрат, *Руководство* не содержит рекомендаций о создании специального реестра для определенных видов интеллектуальной собственности, позволяющего регистрировать в нем документ или уведомление об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности, в тех государствах, у которых такой реестр еще не создан. По этой же причине нет в нем и рекомендаций о том, чтобы государства, которые в настоящее время не допускают регистрацию документа или уведомления об обеспечительном праве в реестре интеллектуальной собственности, изменили свое законодательство для разрешения такой регистрации. И наконец, во избежание дублирования усилий и лишних затрат *Руководство* не содержит никаких рекомендаций относительно введения правила, требующего регистрировать документ или уведомление об обеспечительном праве как в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, так и в общем реестре обеспечительных прав. Однако если в государствах, принимающих рекомендации *Руководства*, существуют специальные реестры интеллектуальной собственности и они желают использовать их для регистрации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, воспользовавшись вариантами, предложенными в рекомендации 38 *Руководства*, то они, возможно, пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной соб-

ственности, и рассмотреть вопрос о том, следует ли разрешить регистрацию уведомлений об обеспечительных правах, имеющих силу в отношении третьих сторон, в уже существующих реестрах интеллектуальной собственности. Государства же, у которых нет специальных реестров интеллектуальной собственности или у которых такие реестры есть, но они не желают использовать их для регистрации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, всегда могут использовать для регистрации уведомлений об обеспечительных правах во всех видах движимых активов, включая интеллектуальную собственность, общий реестр обеспечительных прав.

С. Сила обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, которые не регистрируются в реестре интеллектуальной собственности, в отношении третьих сторон

128. Как уже отмечалось (см. пункт 124), в соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, обеспечительному праву в интеллектуальной собственности может быть придана сила в отношении третьих сторон путем регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав (см. *Руководство*, рекомендация 32). Это возможно даже в тех случаях, когда обремененное право интеллектуальной собственности не может регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности (как это обычно имеет место, например, в случае авторских прав, промышленного дизайна или коммерческих тайн). Это же правило применяется в тех случаях, когда документ или уведомление об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности может регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности, но фактически не регистрируется. В этих случаях регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав достаточно, и с правовой точки зрения она влечет за собой придание обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон (см. *Руководство*, рекомендации 29, 32, 33 и 38). Однако если в каком-либо случае законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, конкретно предусматривает, что обеспечительное право в интеллектуальной собственности может приобрести силу в отношении третьих сторон только путем регистрации в реестре интеллектуальной собственности, то регистрация обеспечительного права в общем реестре обеспечительных прав силы в отношении третьих сторон ему придать не может (см. *Руководство*, рекомендация 4, подпункт *b*)).

129. Как уже отмечалось (см. пункты 125 и 126), в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, существуют разные подходы к решению вопроса о регистрации документа или уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности. В одних государствах (законодательство об обеспеченных сделках которых часто основано на

принципах непосессорного залога) регистрация прав, по крайней мере в некоторых видах интеллектуальной собственности, либо вообще не допускается, либо допускается регистрация только прямых передач интеллектуальной собственности. Это означает, что регистрация обеспечительного права в такой интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности не может придать ему силу в отношении третьих сторон. В других государствах (законодательство об обеспеченных сделках которых часто основано на принципах ипотечного залога) обеспечительные права рассматриваются как еще один вид (прямой или обусловленной) передачи и, следовательно, могут создаваться и приобретать силу в отношении третьих сторон так же, как и любая другая передача. Соответственно, в этих государствах документ или уведомление об обеспечительном праве, основанном на правовом титуле, часто должно регистрироваться в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, с тем чтобы это право было создано и приобрело силу в отношении третьих сторон; однако обеспечительное право, не основанное на правовом титуле, подобным образом регистрироваться не может. В ряде таких государств эта регистрация влечет за собой придание обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. И наконец, в некоторых государствах существуют дополнительные требования. К ним, как правило, относятся требования об уплате государственной пошлины или другого налога с оборота или требование об уведомлении того или иного административного органа, например национальной авторской ассоциации или общества по коллективному управлению авторскими правами. Государства, принимающие законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, могут пожелать согласовать свое законодательство об обеспеченных сделках и свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, путем: *a)* замены всех существующих способов обеспечения единым понятием обеспечительного права или, по крайней мере, распространения на обеспечительные права, основанные на правовом титуле, действия тех же правил, которые применяются к обеспечительным правам (см. пункты 80 и 81, выше); и *b)* допущения регистрации передачи уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (по меньшей мере, в отношении прав интеллектуальной собственности, которые могут быть уже зарегистрированными в нем) в качестве метода придания этому праву силы в отношении третьих сторон.

IV. Система регистрации

А. Общий реестр обеспечительных прав

130. Как уже отмечалось (см. пункт 127), в *Руководстве* государствам рекомендовано создать общий реестр обеспечительных прав (см. рекомендации 54–75). В целом задача системы регистрации, рекомендованной в *Руководстве*, заключается в том, чтобы: *a)* обеспечить эффективный метод придания обеспечительному праву в существующих или будущих активах силы в отношении третьих сторон; *b)* определить эффективную исходную основу для применения правил определения приоритета исходя из времени регистрации; и *c)* обеспечить для третьих сторон, имеющих дело с активами правоателя, объективный источник информации о возможном фактическом обременении этих активов обеспечительным правом (см. раздел рекомендаций о цели в главе IV *Руководства*, посвященной системе регистрации). В соответствии с таким подходом регистрация осуществляется путем регистрации уведомления об обеспечительном праве, а не регистрации соглашения об обеспечении или другого документа (см. рекомендацию 54, подпункт *b)*). В уведомлении достаточно только указать исходную информацию, касающуюся обеспечительного права, а именно: *a)* наименование или другой идентификатор правоателя и обеспеченного кредитора или его представителя, а также их адреса; *b)* описание обремененного актива; *c)* срок регистрации; и *d)* максимальную денежную сумму, которая может быть взыскана в связи с данным обеспечительным правом, если это предусмотрено в государстве, принимающем законодательство, рекомендованное в *Руководстве* (см. рекомендацию 57).

131. В законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, содержатся четкие правила идентификации лица, предоставляющего обеспечительное право, будь то физического или юридического лица. Этот вопрос является весьма важным, поскольку уведомления индексируются и могут выявляться ведущими поиск лицами по наименованию или другому идентификатору правоателя (см. рекомендации 54, подпункт *h)*, и 58–61). Кроме того, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, содержит ряд правил, упрощающих функционирование и использование реестра. Например, в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, предусматривается, что реестр, по мере возможности, должен вестись в электронной форме и допускать регистрацию и поиск с помощью электронных средств (см. рекомендацию 54, подпункт *j)*). Кроме того, в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, предусматривается, что сборы за регистрацию и поиск

информации, если таковые взимаются, должны устанавливаться в размере, не превышающем сумму, позволяющую окупать издержки (см. рекомендацию 54, подпункт *i*)).

В. Реестры интеллектуальной собственности, касающиеся конкретных активов

132. Как уже отмечалось (см. пункты 124–127), во многих государствах ведутся реестры, в которых регистрируются (или фиксируются) сделки (например, передачи) с интеллектуальной собственностью. Некоторые такие реестры предусматривают также возможность первоначального принятия на регистрацию обеспечительных прав в интеллектуальной собственности (т. е. возможность подачи заявки на регистрацию обеспечительных прав) и их последующей фактической регистрации. Однако, хотя в большинстве государств существуют реестры патентов и товарных знаков, не во всех из них возможна регистрация документа или уведомления об обеспечительном праве в патенте или товарном знаке. Кроме того, в некоторых государствах регистрация уведомления (об обеспечительном или каком-либо другом праве) не влечет за собой каких-либо последствий для третьих сторон. И наконец, в ряде государств ведутся аналогичные реестры авторских прав, однако такая практика не является общепринятой.

133. Хотя в некоторых государствах ведутся реестры интеллектуальной собственности, основанные на регистрации уведомления, в большем числе государств используются механизмы регистрации актов или системы “регистрации документов”. В рамках этих систем необходимо регистрировать весь документ о передаче или, в некоторых случаях, меморандум с изложением основных условий передачи. Требование о регистрации документа о сделке или меморандума с указанием основных условий сделки продиктовано соображениями обеспечения прозрачности. В этой связи необходимо, чтобы в документе о передаче или меморандуме указывалось конкретное передаваемое право в целях эффективного уведомления ведущих поиск лиц и создания условий, позволяющих эффективно использовать активы. Кроме того, регистрационные записи в реестрах интеллектуальной собственности иногда индексируются по конкретным видам интеллектуальной собственности, а не по наименованию или другим идентификационным данным правоудержателя. Это объясняется тем, что главным объектом внимания является сама интеллектуальная собственность, совладельцами или соавторами которой могут быть многие лица и которая может многократно менять правообладателей по мере ее передачи. Более современный подход заключается в упрощении процесса регистрации путем регистрации ограниченного объема информации (например, наименований сторон и общего описания обремененных активов). Так, требования к регистрации товарных

знаков упрощены в соответствии с Договором о законах по товарным знакам (1994 год)¹¹, Сингапурским договором о законах по товарным знакам (2006 год), а также Постановлением Совета (ЕС) № 207/2009 от 26 февраля 2009 года о товарных знаках Сообщества. Аналогичным образом, требования к регистрации патентов упрощены в соответствии с Договором о патентном законодательстве (Женева, 2000 год)¹².

134. Помимо национальных реестров существует ряд международных реестров интеллектуальной собственности, и регистрация в этих реестрах регулируется сравнительно современными договорами или другими международными нормативными документами, которые упрощают процесс регистрации, например Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (1891 год)¹³, Протокол к которому (1989 год) предусматривает возможность регистрировать ограничение права правообладателя на распоряжение международной заявкой или регистрационной формой¹⁴. Кроме того, согласно Постановлению о товарных знаках Сообщества (см. пункт 133, выше), можно зарегистрировать заявление с указанием не только права собственности, но и обеспечительного права, имеющего силу в отношении третьих сторон. Еще одним примером является Договор о международной регистрации аудиовизуальных произведений (Договор о реестре фильмов) (1989 год), принятый под эгидой ВОИС. Согласно Договору о реестре фильмов был создан международный реестр, который допускает регистрацию заявлений относительно аудиовизуальных произведений и прав в таких произведениях, включая, в частности, права, связанные с их использованием (материалы дипломатической конференции показывают, что рассматривался вопрос и о заявлениях относительно обеспечительных прав). Регистрация в этом международном реестре создает презумпцию доказанности юридической силы зарегистрированных заявлений. Этот международный реестр допускает два вида заявок: *a*) заявку, связанную с произведением, в которой существующее или будущее произведение определяется по крайней мере путем указания названия или названий; и *b*) заявку, связанную с лицом, в которой одно или несколько существующих или будущих произведений определяются путем указания физического или юридического лица, которое создает или имеет в собственности или, как ожидается, создаст или будет иметь в собственности каждое произведение. В международном реестре ведется электронная база данных, которая позволяет осуществлять перекрестную индексацию между различными видами регистрации.

¹¹ Размещен на веб-сайте www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/.

¹² Размещен на веб-сайте www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/.

¹³ Размещено на веб-сайте www.wipo.int/treaties/en/registration/madrid/.

¹⁴ См. Form MM19 на веб-сайте www.wipo.int/madrid/en/forms.

С. Согласование реестров

135. Как уже отмечалось (см. пункты 124 и 125), *Руководство* не содержит рекомендаций относительно создания специальной системы регистрации (для интеллектуальной собственности или любых других видов активов) в случае отсутствия такой системы, равно как и не создает препятствий для существующих специальных систем регистрации. Однако, если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, документ или уведомление об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности может быть зарегистрировано в реестре интеллектуальной собственности и в то же время согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, это обеспечительное право может быть также зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав, то необходимо решить вопрос о согласовании этих двух реестров. Во избежание коллизии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, этот вопрос затрагивается посредством общей отсылки к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт *b*)), и соответствующим правилам установления приоритета (см. рекомендации 77 и 78).

136. Так, например, в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, не затрагивается и ни в коей мере не планируется затрагивать вопрос о возможности регистрации обеспечительного права в интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности, требованиях, предъявляемых к такой регистрации (например, документ или уведомление о регистрации), или правовых последствиях регистрации (например, придание силы или презюмируемое придание силы в отношении всех сторон или в отношении только третьих сторон). Даже если реестр интеллектуальной собственности не предусматривает регистрацию обеспечительных прав и предусматривает регистрацию документа, а не уведомления об этом, или же, предусматривая такую регистрацию, не создает последствий регистрации для третьих сторон, *Руководство* не содержит противоположных рекомендаций и воспринимает специальную систему регистрации, если таковая существует, такой, какая она есть.

137. Однако *Руководство* содержит рекомендации, касающиеся регистрации уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности в общем реестре обеспечительных прав. В этой связи в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, содержится отсылка к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт *b*)), в той мере, в какой законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, регулирует последствия регистрации обеспечительных прав в реестре интеллектуальной собственности таким образом, что это будет идти вразрез с последствиями, возникающими в результате такой регистрации в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. И напротив, если законодательство, реко-

мендованное в *Руководстве*, регулирует эти вопросы в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, то вопрос об отсылке к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, не возникнет и, следовательно, будет применяться законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, в соответствии с которым такая специальная регистрация влечет за собой придание обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон.

138. Кроме того, в *Руководстве* вопрос согласования специального реестра (включая реестр интеллектуальной собственности) и общего реестра обеспечительных прав, рекомендованного в *Руководстве*, затрагивается в рамках соответствующих правил установления приоритета. Так, например, для сохранения надежности реестров интеллектуальной собственности (и других специальных реестров) (в частности, в тех случаях, когда законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не предусматривает никаких правил определения приоритета) законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, предусматривает, что обеспечительное право в интеллектуальной собственности, документ или уведомление о котором зарегистрировано в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (см. пункт 124, выше), имеет приоритет перед обеспечительным правом в этой же интеллектуальной собственности, уведомление о котором зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав (см. *Руководство*, рекомендация 77, подпункт *a*). По этой же причине законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, предусматривает, что получатель интеллектуальной собственности в порядке ее передачи в принципе приобретает ее свободной от созданного ранее обеспечительного права в этой собственности, если только в реестре интеллектуальной собственности не зарегистрирован документ или уведомление об этом обеспечительном праве (см. рекомендации 78 и 79). Согласно подпункту *b*) рекомендации 4 это правило будет применяться только в том случае, если оно не противоречит какой-либо норме законодательства, касающегося интеллектуальной собственности (см. пункты 184–187, ниже).

139. Если у государств, принимающих рекомендации *Руководства*, имеются специальные реестры интеллектуальной собственности и они намерены использовать их для регистрации обеспечительного права в интеллектуальной собственности, воспользовавшись возможностями, предложенными в рекомендации 38 *Руководства*, то они, возможно, пожелают рассмотреть пути согласования своих существующих реестров интеллектуальной собственности с общим реестром обеспечительных прав, рекомендованным в *Руководстве*. Например, государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить регистрацию уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности, имеющую силу в отношении третьих сторон. Кроме того, государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, следует ли реестры интеллектуальной собственности, основанные на

активах, индексировать также по должникам (а общие реестры обеспечительных прав должны быть индексированы по активам). Кроме того, государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об обязательном направлении из реестра интеллектуальной собственности в общий реестр обеспечительных прав копии каждого уведомления (или краткого изложения документа), зарегистрированного в этом реестре (и наоборот). Такое согласование реестров было бы легче, проще, быстрее и дешевле при использовании электронной, а не бумажной системы регистрации. И наконец, следует отметить, что вопрос согласования специального реестра и общего реестра обеспечительных прав возник бы, даже если специальный реестр являлся бы международным или региональным.

140. Альтернативой системе, позволяющей направлять копии уведомлений из одного реестра в другой, может стать система, обеспечивающая общий доступ как к общему реестру обеспечительных прав, так и к различным специальным реестрам. Такой общий доступ позволит лицам, осуществляющим регистрацию, вносить уведомление одновременно в оба реестра. Для достижения должной эффективности и действенности системы общего доступа необходимо предпринять ряд шагов, в том числе обеспечить: *a)* чтобы было достаточно простого уведомления; *b)* чтобы уведомление включало идентификационные данные как праводателя, так и обеспеченного кредитора (или его представителя), а также конкретное описание обремененных активов; *c)* чтобы поиск в обоих реестрах можно было проводить с использованием одного запроса; и *d)* чтобы реестры индексировались как по праводателям, так и по активам с перекрестными ссылками в каждом реестре на другой реестр (см. *Руководство*, глава III, пункты 80–82).

D. Регистрация уведомлений об обеспечительных правах в будущей интеллектуальной собственности

141. Одна из важнейших особенностей общего реестра обеспечительных прав, рекомендуемого в *Руководстве*, заключается в том, что уведомление об обеспечительном праве может относиться к будущим активам праводателя. Это означает, что обеспечительное право может охватывать активы, которые праводатель создаст или приобретет впоследствии (см. *Руководство*, рекомендация 17), а уведомление о нем может охватывать активы, описание которых разумно позволяет их идентифицировать (см. *Руководство*, рекомендация 63, и пункты 82–85 и 113–118, выше). Таким образом, если в соглашении об обеспечении обремененные активы описаны как все существующие или будущие инвентарные запасы, то в уведомлении эти инвентарные запасы могут также описываться таким же образом. Поскольку приоритет определяется датой регистрации, то приоритет обеспечительного права распространяется на будущие инвентарные запасы (см. *Руководство*, рекомендация 99). Такой подход значительно облегчает

предоставление возобновляемых кредитов, поскольку кредитору, предоставляющему новый кредит в рамках такого механизма, известно о том, что он может сохранять свой приоритет в новых активах, включаемых в базу кредитования.

142. Во многих государствах существующие реестры интеллектуальной собственности, однако, плохо приспособлены для регистрации прав в будущей интеллектуальной собственности. Поскольку передача интеллектуальной собственности или обеспечительные права в интеллектуальной собственности индексируются по каждому конкретному праву интеллектуальной собственности, их действительная регистрация возможна только после того, как данная интеллектуальная собственность будет сначала зарегистрирована в реестре интеллектуальной собственности. Это означает, что всеобъемлющая регистрация в реестре интеллектуальной собственности обеспечительного права в будущей интеллектуальной собственности не будет практически возможной и что при каждом создании или приобретении новой интеллектуальной собственности потребуются новая регистрация.

143. Если в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, право интеллектуальной собственности не может быть создано, приобретено, передано или обременено до его фактической регистрации в реестре интеллектуальной собственности, то законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не затрагивает этот запрет и не предусматривает возможность создания обеспечительного права в такой будущей интеллектуальной собственности. Однако если создание обеспечительного права в будущей интеллектуальной собственности не запрещается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности (как, например, в случае патента или товарного знака, когда еще не завершено рассмотрение заявки на их регистрацию в реестре патентов или товарных знаков), то в соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, обеспечительное право в такой будущей интеллектуальной собственности может создаваться и приобретать силу в отношении третьих сторон (см. рекомендации 17 и 68). Государства, принимающие рекомендации *Руководства*, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о пересмотре своего законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, с тем чтобы уточнить, может ли уведомление об обеспечительном праве относиться к будущей интеллектуальной собственности, и, в противном случае, рассмотреть вопрос о разрешении регистрации обеспечительного права в будущей интеллектуальной собственности.

Е. Двойная регистрация или двойной поиск

144. Как уже отмечалось (см. пункт 138), законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, предоставляет для целей законодательства об обеспечении

печенных сделках приоритет правам, в отношении которых производится регистрация в реестре интеллектуальной собственности, и содержит отсылку к любым нормам законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, регулирующим этот реестр с точки зрения деталей регистрации документа или уведомления об обеспечительном праве. Как также отмечалось выше, это означает, что законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, часто исключает необходимость двойной регистрации или двойного поиска. В частности, регистрация только в общем реестре обеспечительных прав представляется полезной и необходимой для целей обеспеченных сделок в следующих случаях: *a)* если в качестве обремененного актива выступает какой-либо вид интеллектуальной собственности, в отношении которого не существует системы регистрации согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (например, во многих государствах авторские права или коммерческие тайны); *b)* если обремененный актив является тем видом интеллектуальной собственности, в отношении которого права собственности могут быть зарегистрированы в реестре интеллектуальной собственности, но не документ или уведомление об обеспечительном праве; и *c)* если документ или уведомление об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности можно зарегистрировать в реестре интеллектуальной собственности, но такая регистрация не влечет за собой придания силы в отношении третьих сторон. С другой стороны, регистрация в соответствующем реестре интеллектуальной собственности может быть предпочтительной, например, в следующих случаях: *a)* когда обремененным активом является какой-либо вид интеллектуальной собственности, на который распространяется существующая система регистрации, допускающая регистрацию документа или уведомления об обеспечительном праве (например, во многих государствах патенты или товарные знаки); и *b)* когда обеспеченный кредитор нуждается в обеспечении приоритета перед другими обеспеченными кредиторами или получателями в порядке передачи согласно соответствующему законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности.

145. До предоставления кредита или принятия обязательства об этом в соответствии с соглашением об обеспечении обеспеченный кредитор, проявляющий нормальную должную осмотрительность, будет, как правило, вести поиск информации для определения того, существуют ли предшествующие конкурирующие заявители требований, чьи права имеют приоритет перед предлагаемым обеспечительным правом. В качестве первого шага такой обеспеченный кредитор будет вести поиск информации для выявления цепи последовательных передач правового титула в целях обнаружения предшествующих передач и установления того, действительно ли лицо, предоставляющее право, имеет права в интеллектуальной собственности или других движимых активах, подлежащих обременению, позволяющие придать обеспечительному праву приоритетную силу. В отношении тех видов интеллектуальной собственности, факт передачи права собственности на которые должен быть зарегистрирован в специальном реестре, для

того чтобы иметь силу в отношении третьих сторон, установление этой цепи поиска информации о передачах правового титула будет более легким, чем в отношении тех видов обремененных активов, для которых такого реестра не существует (в общем реестре обеспечительных прав не регистрируется передача правового титула). В качестве следующего шага такой обеспеченный кредитор будет вести поиск информации для определения того, предоставляла ли какая-либо предыдущая сторона в цепи передач правового титула обеспечительное право, которое может иметь приоритет перед предлагаемым обеспечительным правом. Если такие обеспечительные права не существуют, то данный обеспеченный кредитор будет в состоянии надежно предоставлять кредит или принимать обязательство об этом на основании такой интеллектуальной собственности до тех пор, пока он предпринимает шаги, необходимые согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, для обеспечения силы в отношении третьих сторон. И наконец, в тех случаях, когда обеспеченный кредитор зарегистрировал документ или уведомление о своем обеспечительном праве в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, данный обеспеченный кредитор имеет право полагаться на эту регистрацию и на приоритет, присваиваемый этой регистрации согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве* (см. рекомендации 78 и 79). В таких случаях может быть необходимым, чтобы потенциальный кредитор, являющийся третьей стороной, вел поиск информации только в соответствующем реестре интеллектуальной собственности. В других случаях может быть необходимым, чтобы потенциальный кредитор, являющийся третьей стороной, вел поиск информации в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (для выявления фактов передачи права собственности) и в общем реестре обеспечительных прав (для выявления обеспечительных прав, которые могут и не быть зарегистрированы в соответствующем реестре интеллектуальной собственности).

146. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, предусматривается, что общий реестр обеспечительных прав будет вестись в электронной форме и будет допускать регистрацию уведомлений о возможных обеспечительных правах, имеющих силу в отношении третьих сторон, с взиманием номинальных сборов за регистрацию и поиск информации (исходя из суммы, позволяющей окупать издержки), если таковые предусмотрены (см. рекомендацию 54, подпункт *i*). Это означает, что в государствах, принимающих рекомендации *Руководства*, регистрация и поиск информации в общем реестре обеспечительных прав будут, скорее всего, простыми, быстрыми и недорогими. Однако согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, реестры не обязательно могут вестись полностью в электронной форме (хотя все большее число реестров интеллектуальной собственности допускают интерактивный поиск информации за небольшую плату или бесплатно). Кроме того, возможно, потребуется подавать на регистрацию документ, подтверждающий

сделку, или его краткое изложение (вместо уведомления). К тому же зарегистрированный документ, возможно, придется проверять сотрудникам реестров, по крайней мере в той степени, в какой правовым последствием регистрации может быть неоспоримое или презюмируемое доказательство наличия того или иного права в интеллектуальной собственности.

147. Таким образом, в той мере, в какой документ, подтверждающий сделку, подлежит регистрации с целью создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности, стоимость регистрации в реестре интеллектуальной собственности может, по разумному предположению, превышать стоимость регистрации простого уведомления об обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав с целью придания ему силы в отношении третьих сторон. Аналогичным образом, если реестр документов полностью ведется в электронной форме и также индексирован по праводелателям, то можно разумно предполагать, что поиск в таком реестре документов информации о правах на интеллектуальную собственность определенного лица, предоставляющего право, может занимать больше времени и быть более дорогостоящим, чем поиск информации в основанном на уведомлениях общем реестре обеспечительных прав, который ведется в электронной форме. Однако виды реестров интеллектуальной собственности в разных государствах существенно отличаются друг от друга. В современных реестрах интеллектуальной собственности (национальных, региональных или международных) отмечается тенденция к допущению интерактивной регистрации уведомления об обеспечительном праве с последствиями для третьих сторон при взимании за это незначительных сборов и имеют такую структуру, которая позволяет также проводить оперативный и недорогостоящий поиск информации. Таким образом, регистрация и поиск информации в таких реестрах, вероятно, также являются простыми, быстрыми и недорогостоящими. Кроме того, время и стоимость, необходимые для регистрации в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, могут быть оправданными, поскольку такая регистрация позволила бы получать более подробную (например, благодаря конкретному описанию обремененных активов и сведениям о передачах), а возможно, и более точную информацию (например, в силу того, что регистрация может представлять собой или рассматриваться как отражающая твердые доказательства, подтверждающие наличие права).

148. Различия в издержках, связанных с регистрацией и поиском информации, можно проиллюстрировать нижеследующими примерами. Для удобства в этих примерах предполагается, что применяется только законодательство какого-либо одного государства, что это государство приняло законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, и что (когда это применимо) это государство также располагает реестром интеллектуальной собственности, который допускает регистрацию обеспечительных прав в интеллектуальной собственности с результатами, которые соответствуют результатам, предусмотренным в *Руководстве*.

149. Праводатель, который является первоначальным собственником одного права интеллектуальной собственности, создает обеспечительное право в этом праве интеллектуальной собственности. Независимо от того, производится ли регистрация в общем реестре обеспечительных прав или в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, обеспеченный кредитор должен зарегистрировать только одно уведомление, для того чтобы это обеспечительное право имело силу в отношении третьих сторон (если только обеспеченный кредитор не отдает предпочтения регистрации также в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, если таковой существует, с учетом правил приоритета, рекомендованных в *Руководстве*). Ведущему поиск информации лицу, которое желает предоставить кредит на основе обремененного права интеллектуальной собственности, будет необходимо вести поиск информации в соответствующем реестре интеллектуальной собственности. Причина этого результата заключается в том, что путем регистрации в этом реестре обеспечительного права лица, ведущего поиск информации, это обеспечительное право получит приоритет даже перед обеспечительным правом, уведомление о котором было зарегистрировано ранее в общем реестре обеспечительных прав. Вместе с тем следует отметить, что, если система регистрации интеллектуальной собственности требует регистрации документа, регистратору, возможно, придется проверить этот документ, с тем чтобы убедиться, что он может быть зарегистрирован. Эти требования могут повлиять на оперативность и стоимость процесса регистрации. Хотя система регистрации на основе уведомления в общем реестре обеспечительных прав сопряжена с преимуществом обеспечения большей конфиденциальности и простоты, чем система регистрации в реестре интеллектуальной собственности, основывающаяся на документах, она сопряжена с тем недостатком, что она может и не предоставлять лицу, ведущему поиск информации, информацию в таком же объеме, что и система регистрации, основывающаяся на документах.

150. Праводатель, который является первоначальным собственником 10 прав интеллектуальной собственности, создает обеспечительное право во всех 10 правах. Если регистрация производится в общем реестре обеспечительных прав, то обеспеченный кредитор должен зарегистрировать только одно уведомление, в котором указаны наименование праводателя и права интеллектуальной собственности в качестве обремененных активов. Поскольку в этом примере предполагается, что праводатель является первоначальным собственником, обеспеченный кредитор должен всего лишь проявить озабоченность по поводу конкурирующих передач права, произведенных только этим праводателем, но не любой предшествующей стороной в цепи передач правового титула. Таким образом, лицо, ведущее поиск информации, должно проводить только один поиск в общем реестре обеспечительных прав на основе наименования или других идентифицирующих данных праводателя для установления конкурирующих обеспечительных прав.

151. Вместе с тем также будет необходимо, чтобы лицо, ведущее поиск информации, проводило 10 отдельных поисков в отношении каждого из 10 прав интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности для определения возможного существования других конкурирующих заявителей требований, таких как получатели прав в порядке прямой передачи. Если имеется специальный реестр, в котором могут быть зарегистрированы обеспечительные права в интеллектуальной собственности, и обеспеченный кредитор, которому известно о преимуществах приоритета в связи с регистрацией в таком реестре, решает провести поиск информации в этом реестре и зарегистрировать свое обеспечительное право, то такой обеспеченный кредитор, возможно, должен будет зарегистрировать документ или уведомление о каждом праве интеллектуальной собственности отдельно, хотя в некоторых случаях вполне может быть возможной регистрация единого документа или уведомления, в котором идентифицируются некоторые или все виды обремененной интеллектуальной собственности (например, если все права интеллектуальной собственности являются патентами). В таких случаях лицо, ведущее поиск информации, должно вести поиск в реестре интеллектуальной собственности в отношении каждого из этих 10 прав интеллектуальной собственности, с тем чтобы установить наличие и предыдущих обеспечительных прав, и других конкурирующих заявителей требований.

152. Если в только что упомянутом примере (см. пункты 150 и 151) праводатель является не первоначальным собственником, а получателем права в цепи других получателей в порядке передачи, и каждое из 10 прав интеллектуальной собственности имеет 10 предыдущих собственников, регистрация в общем реестре обеспечительных прав все равно будет более эффективной, чем регистрация в реестре интеллектуальной собственности. Обеспеченному кредитору только потребуется зарегистрировать одно уведомление в общем реестре обеспечительных прав в отношении праводателя, но в любом соответствующем реестре интеллектуальной собственности обеспеченному кредитору потребуется зарегистрировать уведомление в отношении каждого из этих 10 прав интеллектуальной собственности. Вместе с тем, что касается поиска информации, если обеспечительное право сохраняет свою силу в отношении получателей прав без необходимости регистрации уведомления об изменении в общем реестре обеспечительных прав (см. пункты 158–166 и рекомендацию 244, ниже), то в таком случае лицо, ведущее поиск информации, должно будет провести 10 поисков за рамками реестра обеспечительных прав для установления предыдущих собственников каждого права интеллектуальной собственности, а затем для проведения поиска информации о каждом предыдущем собственнике в общем реестре обеспечительных прав, с тем чтобы выявить, существуют ли предыдущие конкурирующие обеспечительные права, т. е. необходимо провести 100 поисков (10 предыдущих собственников, умноженных на 10 прав интеллектуальной собственности) в общем реестре обеспечительных прав для выявления всех предыдущих обеспечительных прав. Однако если обеспечительное право зарегистрировано в реестре интеллектуальной

собственности, если таковой существует, то обеспеченный кредитор должен всего лишь провести 10 поисков, т. е. один поиск в отношении каждого права интеллектуальной собственности, поскольку поиск информации в реестре интеллектуальной собственности позволит установить наличие и предыдущих конкурирующих обеспечительных прав, и других конкурирующих заявителей требований. Таким образом, что касается поиска информации в отношении нескольких прав интеллектуальной собственности, которые имели многие предыдущие собственники, то, как представляется, поиск информации в реестре интеллектуальной собственности, если таковой существует, был бы более эффективным с точки зрения времени и затрат.

153. Вышеупомянутые примеры свидетельствуют о том, что, хотя общий реестр обеспечительных прав, рекомендованный в *Руководстве*, возможно, лучше подходит для финансирования под интеллектуальную собственность в некоторых контекстах, дело не всегда обстоит именно таким образом, и все зависит от конкретных обстоятельств в каждом случае (см. также пункты 158–166, ниже). Они также указывают на то, что с учетом приоритета обеспечительного права, зарегистрированного в реестре интеллектуальной собственности, и необходимости того, чтобы обеспеченный кредитор устанавливал, что праводатель обладает правами в интеллектуальной собственности, подлежащей обременению, возможно, потребуются, чтобы регистрация или поиск информации происходили в реестре интеллектуальной собственности в большинстве случаев (тогда, когда регистрация обеспечительного права в реестре интеллектуальной собственности является возможной).

154. Законодательство, применимое к приданию обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон и определению его приоритета, будет также влиять на регистрацию в плане затраченного времени и издержек. Если законодательством, применимым к этим вопросам, является законодательство государства, в котором обеспечивается защита обремененной интеллектуальной собственности, то при наличии целого портфеля прав интеллектуальной собственности в процесс регистрации и поиска информации будут вовлечены реестры нескольких государств. Если же придание обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон и определение его приоритета регулируются законодательством государства, в котором находится праводатель, то результат будет иным (если только праводатель не переезжает в другое государство или если обремененное право интеллектуальной собственности не передается каким-либо лицом в одном государстве какому-либо лицу в другом государстве, когда это будет сопряжено с законодательством более чем одного государства; см. *Руководство*, рекомендации 45, 219 и 220). Однако в любом случае основная причина этого различия заключается в применимом законодательстве, а не в виде регистрации. В связи с этим данный вопрос рассматривается в главе X, касающейся законодательства, применимого к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности.

Ф. Время вступления регистрации в силу

155. В соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, регистрация уведомления об обеспечительном праве вступает в силу в отношении третьих сторон с того момента, когда содержащаяся в нем информация вносится в регистрационную запись и становится доступной для лиц, ведущих ее поиск (см. рекомендацию 70). Если реестр является электронным, то регистрация уведомления приобретает силу непосредственно с момента регистрации. Однако если реестр ведется в бумажной форме, то от регистрации уведомления до вступления этой регистрации в силу проходит определенное время.

156. Согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, в специальных системах регистрации могут существовать иные правила в отношении времени вступления в силу регистрации обеспечительного права. Так, например, во многих государствах согласно законодательству о патентах и товарных знаках вступление в силу зарегистрированного обеспечительного или иного права в патенте или товарном знаке в отношении третьих сторон происходит в момент подачи документов (т. е. представления в реестр заявки на регистрацию). Такой подход вполне целесообразен в тех случаях, когда реестру необходимо определенное время для фактической регистрации обеспечительного права в патенте или товарном знаке, но он может ввести в заблуждение лицо, ведущее поиск информации, относительно того, является ли обремененной конкретная интеллектуальная собственность.

157. Как уже отмечалось (см. пункты 135–140), в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, в вопросах согласования приоритет предоставляется обеспечительному праву, подтвержденному документом или уведомлением, зарегистрированными в специальном реестре (или отметкой, сделанной в сертификате правового титула), независимо от времени регистрации (см. рекомендации 77 и 78). Таким образом, различия в подходе ко времени вступления регистрации в силу не могут создавать каких-либо проблем при определении приоритета обеспечительного права в интеллектуальной собственности, зарегистрированного в соответствующем реестре интеллектуальной собственности.

Г. Последствия передачи обремененной интеллектуальной собственности для действительности регистрации

158. Согласно рекомендации *Руководства* вопросы, касающиеся последствий передачи обремененных активов для действительности регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав, следует регулировать в рамках законодательства об обеспеченных сделках (см. рекомендацию 62). Эта рекомендация в равной мере применима к обеспечительным

правам в интеллектуальной собственности, приобретающим силу в отношении третьих сторон в результате регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав. Однако эта рекомендация не уместна, если:

a) получатель обремененного актива приобретает его без учета обеспечительного права, как, например, в случае, когда передача разрешена обеспеченным кредитором без обременения обеспечительным правом (см. рекомендацию 80);

b) документ или уведомление об обеспечительном праве зарегистрированы в реестре интеллектуальной собственности (или другом специальном реестре);

c) праводатель передал все свои права в обремененном активе до предоставления обеспечительного права в этом активе (согласно *Руководству*, в таких ситуациях не создается никакого обеспечительного права; см. рекомендацию 13); или

d) имеет место не передача права собственности, а лишь предоставление лицензии на интеллектуальную собственность.

159. Что касается подпункта *a)* в предыдущем пункте, то здесь следует отметить, что если обеспеченный кредитор не дал разрешения на лицензию (т. е. если лицензиат не приобрел актив свободным от обеспечительного права) и реализовал свое обеспечительное право, то такая реализация будет равнозначной прекращению действия лицензии и любой сублицензии, что превращает всех “лицензиатов” в нарушителей по завершении реализации обеспечительного права. Что касается подпункта *d)*, то следует отметить, что рекомендация 62 может применяться к лицензии, если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, она рассматривается как передача права собственности (хотя, согласно *Руководству*, лицензия не является передачей, вопрос о точном значении термина “лицензия”, включая вопрос о том, следует ли исключительную лицензию рассматривать как передачу, является вопросом законодательства, касающегося интеллектуальной собственности; см. пункты 23–25, выше, и пункт 187, ниже).

160. В комментарии *Руководства* рассматриваются три способа, посредством которых принимающее рекомендации *Руководства* государство, возможно, пожелает урегулировать этот вопрос (см. *Руководство*, глава IV, пункты 78–80). Согласно первому способу в случае передачи обремененных активов, когда получатель приобретает их свободными от обеспечительного права, обеспеченный кредитор должен в течение определенного оговоренного срока после передачи зарегистрировать уведомление об изменении с указанием получателя. Если обеспеченный кредитор не делает этого, то первоначальная регистрация в принципе сохраняет свою силу. Однако обеспечительное право утрачивает свой приоритет перед правами новых обеспеченных кредиторов и получателей, которые возникают после

передачи обремененных активов и до момента регистрации уведомления об изменении. Второй способ, посредством которого принимающие рекомендации *Руководства* государства, возможно, пожелают урегулировать данный вопрос, заключается в принятии положения о том, что льготный срок для регистрации уведомления об изменении начинает действовать только после того, как обеспеченному кредитору стало фактически известно о передаче обремененных активов праводателем. Третьим способом является принятие положения о том, что передача обремененных активов не имеет последствий для действительности регистрации.

161. Если принимающее рекомендации *Руководства* государство выберет третий подход, то обеспеченному кредитору передавшего право лица не понадобится регистрировать новое уведомление о своем обеспечительном праве с указанием получателя. В этом случае первоначальная регистрация уведомления об обеспечительном праве в активе, который теперь принадлежит получателю, сохранит свою силу. Вместе с тем последние получатели правового титула во всей цепи его последовательных передач, возможно, и не будут в состоянии выявить посредством поиска информации в общем реестре обеспечительных прав наличие обеспечительного права, предоставленного любым лицом, иным чем лицо, непосредственно передавшее им это право. В таких случаях им придется проверять всю цепь последовательных передач правового титула и статус обремененных активов, используя для этого другие источники помимо общего реестра обеспечительных прав. С другой стороны, если принимающее рекомендации *Руководства* государство выбирает первый или второй из вышеуказанных подходов, то обеспеченному кредитору придется регистрировать уведомление об изменении с указанием получателя. В таком случае обеспеченному кредитору придется следить за статусом обремененных активов (в разной степени в зависимости от выбора первого или второго подхода). Однако в то же время последние получатели в общей цепи последовательных передач правового титула смогут с легкостью выявлять наличие обеспечительного права, предоставленного лицом, иным чем лицо, непосредственно передавшее им это право.

162. Государствам, принимающим законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, будет необходимо рассмотреть относительные преимущества и недостатки приведенных выше разных подходов и, в частности, их последствия для прав в интеллектуальной собственности. Например, согласно первому подходу обеспеченному кредитору, предоставляющему кредит под все авторские права в кинофильме, придется вновь и вновь производить регистрации для сохранения своего приоритета перед правами каждого нового лицензиата и сублицензиата (если в соответствующем законодательстве об авторских правах такая исключительная лицензия рассматривается как передача, которую можно регистрировать) или правами их собственных обеспеченных кредиторов. Эта необходимость ляжет тяжелым бременем на таких кредиторов и может стать препятствием для

предоставления кредитования под такие активы. С другой стороны, при использовании такого подхода кредитор сублицензиата будет легче обнаружить обеспечительное право, созданное его сублицензиаром, с помощью простого поиска только по идентификатору сублицензиара. В данном случае необходимо найти компромисс между относительными издержками, которые несет кредитор “предшествующей” стороны в связи с необходимостью наблюдения за ситуацией и осуществления многих регистраций, и издержками в связи с проведением поиска обеспечительных прав, созданных “последующей” стороной, по всей цепи их последовательных передач. В этой связи следует отметить, что в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, произведенная ранее передача, как правило, сохраняет свой приоритет перед произведенными позднее передачами без необходимости дополнительной регистрации на имя получателя обремененных активов.

163. Как уже отмечалось (см. пункт 161), если государство не следует третьему варианту, то обеспеченному кредитору придется регистрировать уведомление об изменении в общем реестре обеспечительных прав каждый раз, когда обремененная интеллектуальная собственность становится предметом несанкционированной передачи, лицензии или сублицензии (если лицензии рассматриваются как передачи согласно соответствующему законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности), с риском утратить свой приоритет, если его, соответственно, не проинформировали о передаче или проинформировали, но он не принял своевременных мер. Нижеследующие примеры могут указывать на необходимость использования такого подхода (см. рекомендацию 244, ниже).

164. Если лицо, предоставляющее обеспечительное право в интеллектуальной собственности, является не первоначальным собственником, а десятым получателем права из ряда 10 последовательных получателей в порядке передачи и если обеспеченному кредитору не требуется регистрировать уведомление об изменении на имя каждого получателя права в обремененной интеллектуальной собственности, то этому обеспеченному кредитору требуется только зарегистрировать одно уведомление в общем реестре обеспечительных прав. Однако лицу, ведущему поиск информации, придется провести 10 поисков информации из других источников помимо общего реестра обеспечительных прав для выявления каждого собственника, а затем провести поиск в общем реестре обеспечительных прав в отношении каждого из 10 предыдущих собственников для определения наличия любых предыдущих обеспечительных прав, предоставленных любым собственником.

165. Однако если законодательство требует регистрации нового уведомления каждый раз, когда происходит передача обремененной интеллектуальной собственности, то обеспеченный кредитор должен зарегистрировать одно уведомление на своего праводателя и одно на каждого из 10 преды-

дущих собственников. Это может потребовать, чтобы обеспеченный кредитор прилагал значительные усилия для осуществления контроля за действиями не только своего праводателя, но и получателей прав (и лицензиатов, если лицензия рассматривается как передача).

166. Эти примеры показывают, что если законодательство требует от обеспеченного кредитора регистрировать уведомление об изменении каждый раз, когда происходит передача или лицензирование обремененной интеллектуальной собственности (в той степени, в какой исключительная лицензия рассматривается как передача по закону, касающемуся интеллектуальной собственности), то финансирование под интеллектуальную собственность будет затруднено или станет более дорогостоящим. По этой причине в *Дополнении* рекомендуется другой подход, нежели подход, рекомендованный в *Руководстве* (см. *Руководство*, рекомендация 62). В соответствии с этим подходом регистрация уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности в общем реестре обеспечительных прав остается в силе при передаче обремененной интеллектуальной собственности. В результате обеспеченному кредитору не нужно регистрировать уведомление об изменении, в котором указывается наименование получателя обремененной интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 244, ниже).

Н. Регистрация обеспечительных прав в товарных знаках

167. Международная ассоциация по товарным знакам (МАТЗ) издала серию принципов в отношении регистрации обеспечительного права в товарных знаках и знаках обслуживания (именуемых совместно “знаками”) в качестве “оптимальной практики”, которой необходимо следовать, когда и где это возможно¹⁵. В более конкретном плане МАТЗ выступила за унификацию рекомендаций в отношении регистрации обеспечительных прав в товарных знаках, исходя при этом из следующих соображений: права интеллектуальной собственности, включая знаки, являются важным и все более весомым фактором развития коммерческого кредитования; отсутствие согласованного подхода к регистрации обеспечительных прав в знаках ведет к усилению неопределенности в коммерческих отношениях и создает риск утраты собственником знака связанных с ним прав или возникновения иной угрозы для этих прав; во многих государствах механизмы регистрации обеспечительных прав в товарных знаках отсутствуют (или недостаточно развиты); многие государства применяют различающиеся и противоречащие друг другу критерии для определения того, что может подлежать и подлежит регистрации; и международные инициативы таких организаций, как ЮНСИТРАЛ, в области обеспечительных прав в правах

¹⁵ См. www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid=

интеллектуальной собственности будут иметь далекоидущие последствия с точки зрения применения законов о финансировании под обеспечение к вопросам регистрации и другим аспектам обеспечительных прав в товарных знаках, особенно в развивающихся странах. Следует отметить, что эти принципы не затрагивают вопросы, связанные с регистрацией обеспечительных прав в знаках, которые не могут быть зарегистрированы в бюро по товарным знакам, поскольку эти вопросы регулируются внутренним законодательством об обеспеченных сделках (включая законодательство, рекомендованное в *Руководстве*). Кроме того, эти принципы затрагивают вопросы придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, но не устанавливают правила приоритета, относя их регулирование к сфере внутреннего законодательства об обеспеченных сделках (включая законодательство, рекомендованное в *Руководстве*).

168. Основными принципами такой оптимальной практики являются:

a) обеспечительное право в знаке, на регистрацию которого подана заявка или который должен быть зарегистрирован, должно подлежать регистрации в национальном бюро по товарным знакам;

b) для целей уведомления об обеспечительном праве рекомендуется регистрация в соответствующем национальном бюро по товарным знакам или в любом применимом коммерческом реестре, к которому имеется свободный и открытый доступ, желательно с помощью электронных средств;

c) предоставление обеспечительного права в знаке не должно влечь за собой передачу правового титула или титула по праву справедливости, являющихся предметом обеспечительного права, и не должно наделять обеспеченного кредитора правом использования этого знака;

d) в соглашении об обеспечении, согласно которому создается обеспечительное право, должны быть четко изложены приемлемые с точки зрения внутреннего законодательства положения, позволяющие обеспеченному кредитору возобновлять регистрацию знаков, если это необходимо для сохранения ее действительности;

e) оценка стоимости знаков для целей создания обеспечительных прав должна производиться любым способом, уместным и допустимым согласно внутреннему законодательству, причем ни одна конкретная система или метод оценки не рассматриваются как предпочтительные или рекомендуемые;

f) регистрация обеспечительных прав в местном бюро по товарным знакам должна считаться достаточной для целей оформления обеспечительного права в знаке; в то же время достаточной следует считать также регистрацию обеспечительного права в любом другом месте, где она раз-

решена согласно внутреннему законодательству, например в коммерческом реестре;

g) если в соответствии с внутренним законодательством для оформления обеспечительного права требуется, чтобы оно было зарегистрировано где-либо помимо местного бюро по товарным знакам, например в коммерческом реестре, то двойная регистрация обеспечительного права не должна запрещаться;

h) формальности, связанные с регистрацией обеспечительного права, и сумма любых государственных сборов должны быть минимальными; для целей придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон должно быть достаточно документа, содержащего: i) подтверждение существования обеспечительного права; ii) указание участвующих сторон; iii) указание знака(ов), о котором(ых) идет речь, по номерам заявок и/или регистрационным номерам; iv) краткое описание характера обеспечительного права; и v) дату вступления обеспечительного права в силу;

i) независимо от применяемых процедур, реализация обеспечительного права в порядке обращения взыскания на основании судебного или административного решения или после иного события, влекущего такие последствия, не должна представлять собой неоправданно обременительный процесс;

j) соответствующее бюро по товарным знакам должно незамедлительно регистрировать вынесение любого судебного, административного или иного решения, направленного на опротестование его регистрационных записей, и принимать в связи с этим любые необходимые административные меры; в этих целях должно быть достаточно приема на хранение заверенной копии такого судебного или иного решения;

k) для тех случаев, когда реализация имеет место не вследствие вынесения судебного или административного решения, внутреннее законодательство должно предусматривать простой механизм, дающий обладателю обеспечительного права возможность произвести его регистрацию, к сведениям о которой следует обеспечить открытый доступ, желательно с помощью электронных средств;

l) в случае банкротства собственника знака или иной утраты им способности поддерживать регистрацию знаков, обремененных обеспечительным правом, и при отсутствии конкретных договорных положений на этот счет обладателю обеспечительного права (либо, в зависимости от обстоятельств, управляющему в деле о несостоятельности или исполнителю) должно быть разрешено поддерживать регистрацию этих знаков, при условии что обеспеченный кредитор ни при каких обстоятельствах не надеется правом использования этих знаков; и

m) соответствующий государственный орган или учреждение должно незамедлительно регистрировать в своих записях подачу докумен-

тов, подтверждающих освобождение от обеспечительного права, причем к сведениям об этом следует обеспечить открытый доступ, желательно с помощью электронных средств.

169. Принципы *a)*, *b)*, *f)* и *g)*, изложенные в пункте 168, выше, которые касаются придания обеспечительному праву в знаке силы в отношении третьих сторон, согласуются с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, поскольку они преследуют цели обеспечения определенности и прозрачности (см. рекомендацию 1, подпункт *f)*).

170. Принцип *c)*, изложенный в пункте 168, выше, который предусматривает, что создание обеспечительного права в знаке не влечет за собой передачу знака и не наделяет обеспеченного кредитора правом использования знака, также согласуется с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*. Однако следует отметить, что согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, обеспеченный кредитор имеет право, а не обязательство, сохранять обремененный нематериальный актив (такое обязательство предусмотрено только для материальных активов; см. рекомендацию 111). Если в случае несостоятельности собственника знака ни собственник, ни управляющий в деле о несостоятельности, ни обеспеченный кредитор не принимают необходимых мер для сохранения обремененного знака, этот знак все равно может быть сохранен согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (например, в соответствии с принципом “оправданного неиспользования” знака).

171. Кроме того, принцип *d)*, изложенный в пункте 48, выше, согласуется с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, поскольку он устанавливает правило на случай неисполнения обязательств в отношении прав сторон в рамках применимого законодательства. Принцип *e)* также согласуется с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, поскольку он особо выделяет важность оценки стоимости знаков, не предлагая какую-либо конкретную систему оценки. Принцип *h)* также согласуется с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, поскольку в нем рекомендуется направлять уведомление даже в связи с реестрами знаков. Следует отметить, что ссылка на “фактическую дату вступления обеспечительного права в силу” является ссылкой на время вступления обеспечительного права в силу в отношениях между сторонами, а не в отношении третьих сторон.

172. Кроме того, принципы *i)*, *j)* и *k)*, изложенные в пункте 168, выше, согласуются с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, поскольку они предусматривают эффективные механизмы реализации прав и регистрации судебных или административных решений о реализации. И наконец, принцип *m)*, подлежащий утверждению соответствующими государственными органами, согласуется с законодательством, рекомендованным в *Руководстве* и касающимся эффективных процедур регистрации.

Рекомендация 244¹⁶

Последствия передачи обремененной интеллектуальной собственности для действительности регистрации

В законодательстве следует предусмотреть, что при передаче обремененной интеллектуальной собственности регистрация уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности в общем реестре обеспечительных прав остается в силе.

¹⁶ Если будет сочтено, что эту рекомендацию можно включить в *Руководство*, то она будет включена в главу IV “Система регистрации” в качестве рекомендации 62 бис.

V. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности

A. Понятие приоритета

173. Используемое в *Руководстве* понятие приоритета обеспечительного права в случае конкурирующих заявителей требования связано с вопросом о том, может ли обеспеченный кредитор получить экономическую выгоду от своего обеспечительного права в обремененном активе в преференциальном порядке по сравнению с конкурирующим заявителем требования (см. термин “приоритет” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20; см. также термин “конкурирующий заявитель требования”, пункты 10–11, выше, а также пункты 175 и 176, ниже). Следует также отметить, что согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, коллизия между двумя лицами, ни одно из которых не является обеспеченным кредитором, не относится к коллизии приоритетов.

174. В законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, напротив, понятие приоритета прав интеллектуальной собственности может иметь отношение к понятиям исключительных прав. В большинстве государств предусмотрено, что если интеллектуальная собственность была передана правообладателем один раз, то вторая передача тем же лицом обычно не влечет за собой передачи каких-либо прав второму получателю (за исключением случаев, когда первый получатель не соблюдает статутных требований о регистрации или второй получатель является добросовестным приобретателем; в отношении значения осведомленности о предыдущих передачах см. пункты 177 и 178, ниже). Аналогичным образом, если и первый, и второй получатель создают обеспечительное право в своих правах интеллектуальной собственности, то согласно рекомендованному в *Руководстве* законодательству никаких коллизий приоритетов возникать не может в той мере, в какой второй получатель не обладает какими-либо правами интеллектуальной собственности для создания в них обеспечительного права. В таком случае никаких вопросов о приоритете в том смысле, в каком этот термин используется в *Руководстве*, не возникает. Соответственно, рекомендованное в *Руководстве* законодательство в данном случае не применяется, и этот вопрос будет регулироваться законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, которое, как правило, разрешает его путем ссылки на принцип *neto dat* и принципы добро-

совестного приобретения активов. Следует отметить, что согласно рекомендованному в *Руководстве* законодательству сторона, не обладающая правами в каких-либо активах или полномочиями на их обременение в момент заключения соглашения об обеспечении или не приобретающее таких прав или полномочий позднее, не может создавать обеспечительное право в этих активах (см. рекомендацию 13).

В. Идентификация конкурирующих заявителей требования

175. Термин “конкурирующий заявитель требования” используется в *Руководстве* для обозначения еще одного обеспеченного кредитора, обладающего обеспечительным правом в том же активе (к которому относится получатель при передаче посредством обеспечения), прямого получателя, арендатора или лицензиата обремененного актива, кредитора по решению суда, обладающего правом в обремененном активе, и управляющего в деле о несостоятельности праводателя (см. термин “конкурирующий заявитель требования”, пункты 10 и 11, выше). В частности, рекомендованное в *Руководстве* законодательство распространяется на коллизии приоритетов: *a)* между обеспечительными правами, уведомления о которых зарегистрированы в общем реестре обеспечительных прав (см. *Руководство*, рекомендация 76, подпункт *a)*); *b)* между обеспечительным правом, уведомление о котором зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав, и обеспечительным правом, документ или уведомление о котором зарегистрированы в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 77, подпункт *a)*); *c)* между обеспечительными правами, документы или уведомления о которых зарегистрированы в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 77, подпункт *b)*); *d)* между правами получателя или лицензиата интеллектуальной собственности и обеспечительным правом в этой интеллектуальной собственности, документ или уведомление о котором могут регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 78); *e)* между правами получателя или лицензиата интеллектуальной собственности и обеспечительным правом в этой интеллектуальной собственности, документ или уведомление о котором не могут регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности (см. рекомендации 79–81); и *f)* между двумя обеспечительными правами, которым придана сила в отношении третьих сторон и одно из которых создано праводателем, а другое – получателем, арендатором или лицензиатом обремененного актива. Последняя коллизия предполагает, что получатель, арендатор или лицензиат приобретает актив, обремененный обеспечительным правом, созданным праводателем (см. рекомендации 79 и 82), а обеспеченный кредитор получателя, арендатора или лицензиата не приобретает больше прав, чем их имел получатель, арендатор или лицензиат (см. рекомендацию 31).

176. В контексте интеллектуальной собственности вместо этого используется понятие “конфликтующие получатели”, которое включает получателей и лицензиатов, конкурирующих между собой. Если коллизия с обеспечительным правом в интеллектуальной собственности (которое включает право получателя посредством обеспечения) отсутствует, то законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется и этот вопрос регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. При наличии коллизии с таким обеспечительным правом законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется в той мере, в какой оно противоречит законодательству принимающей рекомендации государства, касающемуся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт *b*). Кроме того, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется к коллизии между получателем обремененного актива, который получает актив от обеспеченного кредитора, реализующего свое обеспечительное право, и другим обеспеченным кредитором, который позднее получил право в этом же активе от того же правоудержателя (который более не обладает никакими правами в обремененном активе). Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, это не является коллизией приоритетов, однако это вполне может быть коллизией, которая регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности.

С. Значение осведомленности о предыдущих передачах или обеспечительных правах

177. Согласно рекомендованному в *Руководстве* законодательству осведомленность конкурирующего заявителя требования о существовании ранее созданного обеспечительного права, как правило, не имеет значения для установления приоритета (см. рекомендацию 93; однако значение может иметь осведомленность о том, что передача обремененного актива является нарушением прав обеспеченного кредитора; см. рекомендацию 81, подпункт *a*). Таким образом, более позднее по созданию, но более раннее по регистрации обеспечительное право имеет приоритет перед более ранним по созданию, но более поздним по регистрации обеспечительным правом, даже если держатель более позднего по созданию обеспечительного права был осведомлен о наличии ранее созданного обеспечительного права (см. рекомендацию 76, подпункт *a*).

178. И напротив, во многих государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает, что более поздняя передача или обеспечительное право, в связи с которыми возникает коллизия, может получить приоритет лишь в том случае, если они были зарегистрированы первыми и осуществлены в отсутствие осведомленности о более ранней передаче, в связи с которой возникает коллизия. Содержащаяся в подпункте *b*) рекомендации 4 отсылка к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, призвана обеспечить сохранение дейст-

вия этих правил определения приоритета, основанных на наличии осведомленности, в той степени, в какой они конкретно применимы к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности.

Д. Приоритет обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, не зарегистрированных в реестре интеллектуальной собственности

179. Как уже отмечалось, если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает правила установления приоритета, касающиеся приоритета обеспечительного права в интеллектуальной собственности и применяемые конкретно к интеллектуальной собственности, а правила установления приоритета в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, противоречат этим правилам, то законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется (см. рекомендацию 4, подпункт *b*). Однако если в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, таких правил нет или правила установления приоритета, рекомендованные в *Руководстве*, не противоречат таким правилам, то применяются правила установления приоритета, предусмотренные в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*.

180. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, приоритет обеспечительных прав, предоставленных одним и тем же праводателем в одном и том же обремененном активе, которым придана сила в отношении третьих сторон путем регистрации в общем реестре обеспечительных прав, определяется очередностью регистрации уведомления в этом реестре (см. рекомендацию 76, подпункт *a*). Это правило применяется, если документ или уведомление об обеспечительном праве не могут быть зарегистрированы или не зарегистрированы в специальном реестре. Если такой документ или уведомление могут быть зарегистрированы и регистрируются в специальном реестре, то применяются иные правила (см. *Руководство*, рекомендация 77, и пункты 181–183, ниже). Кроме того, иные правила применяются (см. *Руководство*, рекомендации 79–83, и пункты 184–201, ниже) в том случае, если обеспечительное право предоставляется другим праводателем. Все эти правила в равной степени применимы к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности.

Е. Приоритет обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, зарегистрированных в реестре интеллектуальной собственности

181. Согласно содержащейся в *Руководстве* рекомендации обеспечительное право в том или ином активе, которому придана сила в отношении третьих сторон посредством регистрации в специальном реестре (см. ре-

комендацию 38), имеет приоритет перед обеспечительным правом в этом же активе, которому сила в отношении третьих сторон была придана посредством иного способа (см. рекомендацию 77, подпункт *a*). Согласно этой же рекомендации обеспечительное право в том или ином активе, которому придана сила в отношении третьих сторон посредством регистрации в специальном реестре, имеет приоритет перед обеспечительным правом в этом же активе, которое впоследствии было зарегистрировано в этом специальном реестре (см. рекомендацию 77, подпункт *b*). Кроме того, в *Руководстве* рекомендуется, что если обремененный актив передается, арендуется или лицензируется и в момент передачи, аренды или лицензирования обеспечительному праву придается сила в отношении третьих сторон путем регистрации в специальном реестре, то получатель, арендатор или лицензиат приобретают свои права, обремененные этим обеспечительным правом. Если такое обеспечительное право не было зарегистрировано в специальном реестре, то получатель, арендатор или лицензиат обремененного актива приобретают этот актив без обеспечительного права, даже если уведомление об обеспечительном праве было зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав (см. рекомендацию 78). На такие правила распространяются определенные исключения (см. пункты 184–212, ниже, а также *Руководство*, рекомендации 79–81). Кроме того, если получатель, арендатор или лицензиат обремененного актива приобретают свои права без обеспечительного права, то любое лицо, впоследствии приобретающее права в этом активе, приобретает их без этого обеспечительного права (см. *Руководство*, рекомендации 31 и 82).

182. Эти рекомендации в равной степени применимы к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности. Таким образом, если существует коллизия между двумя обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, по одному из которых уведомление должно быть зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав, а по другому документ или уведомление должны быть зарегистрированы в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, то применяется рекомендованное в *Руководстве* законодательство, отдающее приоритет последнему обеспечительному праву (см. рекомендацию 77, подпункт *a*). Если существует коллизия приоритетов между обеспечительными правами, зарегистрированными в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, то приоритет имеет право, зарегистрированное первым (см. рекомендацию 77, подпункт *b*). Если существует коллизия приоритетов между правами получателя интеллектуальной собственности и обеспечительным правом, которое в момент передачи может регистрироваться и зарегистрировано в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, то получатель принимает обремененную интеллектуальную собственность с учетом этого обеспечительного права. Однако если обеспечительное право в интеллектуальной собственности может быть зарегистрировано, но не было зарегистрировано в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, то получатель или лицензиат обременен-

ной интеллектуальной собственности принимает обремененную интеллектуальную собственность без обеспечительного права, даже если обеспечительное право было зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав (см. рекомендацию 78). В некоторых государствах в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, обеспеченный кредитор может в этом случае обладать приоритетом, если получатель не является добросовестным покупателем. В соответствии с подпунктом *b)* рекомендации 4 рекомендованное в *Руководстве* законодательство будет отсылать к этому правилу, если оно конкретно применяется к интеллектуальной собственности. И наконец, если получатель приобретает право в обремененной интеллектуальной собственности с учетом обеспечительного права, то любое лицо (например, обеспеченный кредитор получателя), которое впоследствии приобретает право в интеллектуальной собственности у получателя, также приобретает свое право с учетом этого обеспечительного права (см. рекомендации 31 и 82).

183. Например, если сторона А создает обеспечительное право в патенте в пользу стороны В, которая регистрирует уведомление о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав, после чего сторона А передает титул на данный патент стороне С, которая регистрирует документ или уведомление о его передаче в патентном реестре, то согласно рекомендации 78 *Руководства* этот патент переходит к стороне С свободным от обеспечительного права В. Если сторона А вместо передачи патента создает еще одно обеспечительное право в пользу стороны С и сторона С регистрирует документ или уведомление об этом обеспечительном праве в патентном реестре, то согласно подпункту *a)* рекомендации 77 *Руководства* сторона С пользуется приоритетом. В любом случае, поскольку регистрация документа или уведомления в патентном реестре создает преимущественные права, третьи стороны согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, могут опираться на результаты поиска в этом реестре и не проводить поиска в общем реестре обеспечительных прав. Во всех приведенных примерах вопросы, касающиеся идентификации получателя и требований, предъявляемых к передаче, регулируются законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Следует также отметить, что регистрация в реестре интеллектуальной собственности будет, как правило, относиться только к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности и не будет относиться к обеспечительному праву в материальных активах, в связи с которыми интеллектуальная собственность используется.

Е. Права получателей обремененной интеллектуальной собственности

184. В соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, получатель обремененного актива (включая интеллектуальную соб-

ственность), как правило, приобретает этот актив с учетом обеспечительного права, которое в момент передачи имеет силу в отношении третьих сторон. Существуют два исключения из этого правила (см. рекомендацию 79). Первое исключение имеет место тогда, когда обеспеченный кредитор дает свое согласие на продажу или иное отчуждение актива без обеспечительного права (см. рекомендацию 80, подпункт *a*). Второе исключение касается передачи в рамках обычной коммерческой деятельности продавца в том случае, когда покупатель не был осведомлен о том, что продажа или иное отчуждение нарушают права обеспеченного кредитора, предусмотренные соглашением об обеспечении (см. рекомендацию 81, подпункт *a*). Если обеспечительное право может быть зарегистрировано (независимо от того, зарегистрировано оно или нет) в реестре интеллектуальной собственности, то, как уже отмечалось (см. пункты 181–183), применяется иное правило (см. *Руководство*, рекомендация 78).

185. Рекомендация 79 применяется в равной степени к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, которые не могут быть зарегистрированы в реестре интеллектуальной собственности, а рекомендация 78 применяется к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, которые могут быть зарегистрированы (независимо от того, зарегистрированы они или нет) в реестре интеллектуальной собственности. Таким образом, если уведомление об обеспечительном праве регистрируется в общем реестре обеспечительных прав, то получатель или лицензиат интеллектуальной собственности примут обремененную интеллектуальную собственность с учетом этого обеспечительного права, если только не применяется одно из исключений, изложенных в рекомендациях 80–82 (в отношении рекомендации 81, подпункт *c*), см. пункты 188–212, ниже). Эти рекомендации не применяются согласно подпункту *b*) рекомендации 4, если они противоречат правилам определения приоритета в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, которое конкретно применяется к интеллектуальной собственности.

186. Приведенный выше анализ касается коллизии между обеспечительным правом и правами последующего получателя. Ситуация выглядит иначе, если передача интеллектуальной собственности происходит до создания обеспечительного права, поскольку в данном случае никакой коллизии согласно рекомендованному в *Руководстве* законодательству не возникает. В этом случае в результате действия принципа *neto dat* обеспеченный кредитор вообще не будет обладать обеспечительным правом в интеллектуальной собственности. Как уже отмечалось, в *Руководстве* вопросы применения принципа *neto dat* не рассматриваются. И напротив, этот подход отражен в предусмотренном в рекомендованном *Руководстве* законодательстве общем правиле, заключающемся в том, что праводатель может создать обеспечительное право только в том активе, в котором он обладает правами или полномочием на создание обеспечительного права (см. рекомендацию 13). Однако это правило имеет меньшую силу, чем правило законода-

тельства, касающегося интеллектуальной собственности, согласно которому приоритет имеет обеспеченный кредитор, который приобретает обеспечительное право в интеллектуальной собственности, не будучи осведомленным о предшествующей передаче интеллектуальной собственности правоителем (см. *Руководство*, рекомендация 4, подпункт *b*)).

187. Важно также отметить, что, как уже упоминалось (см. пункты 23–25, 158 и 159), согласно *Руководству* лицензия на интеллектуальную собственность не является передачей лицензионной интеллектуальной собственности. Таким образом, правила рекомендованного в *Руководстве* законодательства, применимые к передаче обремененных активов, не применяются к лицензиям. Вместе с тем в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, делается отсылка к положениям законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, согласно которым некоторые лицензии (в частности, исключительные лицензии) рассматриваются как передача (см. рекомендацию 4, подпункт *b*)).

Г. Права лицензиатов в целом

188. Лицензирование интеллектуальной собственности является обычной практикой. В таких случаях права, сохраняемые за лицензиаром, например право собственности, права, связанные с правом собственности, и права лицензиара согласно лицензионному соглашению (например, право выдавать новые лицензии или право получать лицензионные платежи) могут использоваться лицензиаром в качестве обеспечения кредита. Аналогичным образом, разрешение лицензиара лицензиату использовать или эксплуатировать интеллектуальную собственность или право лицензиата выдавать сублицензии и получать лицензионные платежи (в обоих случаях согласно условиям лицензионного соглашения) могут использоваться лицензиатом в качестве обеспечения кредита (в отношении видов обремененных активов в контексте интеллектуальной собственности см. пункты 89–112, выше).

189. Как правило, согласно законодательству об обеспеченных сделках, в том числе законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, обеспеченный кредитор не становится владельцем обремененного актива, если только обеспеченный кредитор после неисполнения обязательств не осуществляет реализацию своего обеспечительного права и не приобретает актив в порядке принудительной продажи или удовлетворения обеспеченного обязательства (см. пункты 29, 30, 87 и 88, выше, а также пункты 237, 238 и 242, ниже). Вопрос о том, является ли правообладатель интеллектуальной собственности, создавший обеспечительное право в своей интеллектуальной собственности, по-прежнему правообладателем для целей законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и может ли он, например, предоставлять лицензию на обремененную интеллектуальную

собственность, регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Однако согласно общим принципам законодательства, касающегося интеллектуальной собственности (с которыми согласуется законодательство, рекомендованное в *Руководстве*), праводатель, переставший быть правообладателем или не имеющий полномочий осуществлять права, не может выдавать лицензию на свою интеллектуальную собственность, если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, обеспеченный кредитор становится правообладателем (или может осуществлять права правообладателя) интеллектуальной собственности с правом выдавать лицензии, пока сохраняется обеспечительное право (см. пункт 222, ниже). В этой ситуации лицензия, выданная первоначальным правообладателем, будет согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, несанкционированной лицензией и лицензиат не получит никаких прав на основании принципа *non dat*. Из этого также следует, что, поскольку обеспеченный кредитор приобретает только обеспечительное право в правах праводателя, в этой ситуации никаких активов, которые может обременить это обеспечительное право обеспеченного кредитора лицензиата, не существует (см. *Руководство*, рекомендация 13).

190. Если правообладатель после создания обеспечительного права в своей интеллектуальной собственности остается правообладателем, но его способность выдавать лицензии ограничена договоренностью с обеспеченным кредитором (в той степени, в какой такая договоренность допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности), то он теоретически может выдать лицензию, однако выдача лицензии правообладателем в нарушение его договоренности с обеспеченным кредитором будет являться нарушением обязательств. В результате этого обеспеченный кредитор правообладателя может реализовать свое обеспечительное право и, осуществляя свои права правообладателя, продать лицензионную интеллектуальную собственность или выдать еще одну лицензию без учета ранее существовавшей лицензии (и любого обеспечительного права, предоставленного лицензиату), поскольку этот лицензиат, как правило, получает свою лицензию обремененной обеспечительным правом обеспеченного кредитора правообладателя (см. *Руководство*, рекомендации 79 и 161–163). В качестве альтернативы обеспеченный кредитор правообладателя может реализовать свое обеспечительное право при нарушении обязательств путем получения лицензионных платежей, причитающихся с лицензиата правообладателю как лицензиару. Если обремененный актив представляет собой права интеллектуальной собственности правообладателя, то обеспеченный кредитор может получать лицензионные платежи как поступления от обремененного актива (см. рекомендации 19, 39, 40, 100 и 168). Если обремененный актив представляет собой право правообладателя в качестве лицензиара на получение лицензионных платежей, то обеспеченный кредитор может получать лицензионные платежи как первоначально обремененный

ненный актив. В любом случае обеспеченный кредитор может получать лицензионные платежи даже до нарушения обязательств, но только при наличии договоренности об этом между правообладателем и его обеспеченным кредитором (см. рекомендацию 168). Так или иначе, если лицензиат получает лицензионную интеллектуальную собственность свободной от обеспечительного права, созданного правообладателем в этой интеллектуальной собственности, то лицензиат может сохранить свою лицензию, а обеспеченный кредитор может лишь добиваться получения лицензионных платежей, причитающихся правообладателю с лицензиата (см. рекомендации 80, подпункт *b*), и 245).

191. Если лицензиат также создает обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению (например, право использовать или эксплуатировать лицензионную собственность), то такое обеспечительное право будет распространяться на другой актив (т. е. не на права правообладателя). Причина этого заключается в том, что лицензиат вступил бы в свои права по лицензионному соглашению с учетом этого обеспечительного права, созданного правообладателем (см. *Руководство*, рекомендация 79), и не смог бы предоставить своему обеспеченному кредитору больше прав, чем имеется у него самого (согласно принципу *nemo dat*). Так, если обеспеченный кредитор правообладателя реализует свое обеспечительное право и отчуждает обремененную интеллектуальную собственность свободной от лицензии, то после такого отчуждения лицензия перестает действовать, а актив, обремененный лицензиатом, перестает существовать. Аналогичным образом, независимо от того, создал ли правообладатель обеспечительное право для одного из своих кредиторов, в случае нарушения лицензиатом условий лицензионного соглашения правообладатель как лицензиар может прекратить действие соглашения в той степени, в какой это допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, и обеспеченный кредитор лицензиата также лишится актива, обремененного его обеспечительным правом.

192. Как уже отмечалось (см. пункты 23–25, 158, 159 и 187), законодательство об обеспеченных сделках не затрагивает прав лицензиара и лицензиата, предусмотренных в лицензионном соглашении и законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности. Например, если лицензиат не выполняет свои обязательства по лицензионному соглашению, то лицензиар может осуществить любое имеющееся право для расторжения этого соглашения и обеспеченный кредитор лицензиата опять-таки остается без обеспечения. Точно так же законодательство об обеспеченных сделках не препятствует лицензиару и лицензиату договориться о том, что лицензиату запрещено выдавать сублицензии или уступать лицензиару свои права в отношении лицензионных платежей, причитающихся с сублицензиатов лицензиату как сублицензиару (см. пункты 102–104, выше).

Н. Права некоторых лицензиатов

193. Как уже отмечалось (см. пункт 184), согласно законодательству об обеспеченных сделках существуют два исключения из рекомендованного в *Руководстве* правила, согласно которому лицензиат обремененной интеллектуальной собственности получает лицензию с учетом ранее созданного обеспечительного права (см. рекомендацию 79).

194. Первое исключение касается случаев, когда обеспеченный кредитор разрешает лицензиару выдать лицензию, не затронутую обеспечительным правом (см. рекомендацию 80, подпункт *b*). Таким образом, в соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, в случае невыполнения обязательств правооделателем обеспеченный кредитор может получать любые лицензионные платежи, причитающиеся с лицензиата правооделателю как лицензиару, но не может продать лицензионную интеллектуальную собственность или выдать другую лицензию с прекращением действия прав существующего лицензиата до тех пор, пока лицензиат выполняет условия лицензионного соглашения.

195. Второе исключение из принципа, закрепленного в рекомендации 79, заключается в том, что лицензиат, который получил неисключительную лицензию в ходе обычной коммерческой деятельности лицензиара и которому не было известно, что эта лицензия нарушает права обеспеченного кредитора в лицензионной интеллектуальной собственности, приобретает свои права по лицензионному соглашению не затронутыми обеспечительным правом, предоставленным ранее лицензиаром (см. *Руководство*, рекомендация 81, подпункт *c*), который применяется к нематериальным активам в целом, но только в том случае, если обеспечительное право было создано и приобрело силу в отношении третьих сторон до заключения лицензионного соглашения). Из этого правила следует, что в случае реализации обеспечительного права в лицензионной интеллектуальной собственности обеспеченным кредитором лицензиара согласно правилам реализации, предусмотренным в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, такой обеспеченный кредитор может получать любые лицензионные платежи, причитающиеся лицензиару с лицензиата, но не может продать лицензионную интеллектуальную собственность без учета прав существующего лицензиата или выдать другую лицензию, затрагивающую права существующего лицензиата, до тех пор, пока лицензиат выполняет условия лицензионного соглашения. Это правило направлено на защиту таких повседневных законных сделок, как закупки готового программного обеспечения, защищенного авторским правом и содержащего лицензионное соглашение с конечным пользователем, путем ограничения средств правовой защиты обеспеченного кредитора, связанных с реализацией, в соответствии с правилами реализации, предусмотренными в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*. В таких сделках суть защиты заключается в том,

что покупателям не придется вести поиск в реестре или приобретать защищенное авторским правом программное обеспечение, затронутое обеспечительными правами, созданными разработчиком программного обеспечения или его распространителями.

196. Подпункт *с)* рекомендации 81 основывается на том предположении, что праводатель сохраняет право собственности на обремененную интеллектуальную собственность. Это означает, что подпункт *с)* рекомендации 81 не применяется, если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, праводателю не разрешается выдавать новые лицензии в силу того, что он передал свои права правообладателя обеспеченному кредитору (что не является результатом действия законодательства об обеспеченных сделках). Кроме того, подпункт *с)* рекомендации 81 не затрагивает отношения между лицензиаром и лицензиатом и не предполагает, что лицензиат получит лицензию без учета положений и условий лицензионного соглашения и применимого к ней законодательства (например, без учета оговорки в лицензионном соглашении о том, что действие лицензии прекращается в случае несоблюдения обязательств); и не затрагивает ограничения, установленные в лицензионном соглашении в отношении лицензиата, заключающего сублицензионные соглашения. В то же время настоящая рекомендация и *Руководство* в целом не затрагивают реализации положений соглашений между обеспеченным кредитором и праводателем/лицензиаром (или между лицензиаром и его лицензиатом), предусматривающих, что праводатель/лицензиар включает во все неисключительные лицензии, выдаваемые в ходе обычной коммерческой деятельности, положение о том, что лицензия прекращает свое действие, если обеспеченный кредитор лицензиара реализует свое обеспечительное право.

197. Обеспеченный кредитор может воздерживаться от предоставления любого кредита праводателю до тех пор, пока у него не появится возможность рассматривать и утверждать положения и условия любого лицензионного или сублицензионного соглашения. Например, обеспеченный кредитор может включать в соглашение об обеспечении положения, обеспечивающие авансовое поступление ожидаемых лицензионных платежей, предусматривающих прекращение действия любого лицензионного соглашения в случае непоступления таких платежей и запрещающих уступки любых лицензионных или сублицензионных платежей. Кроме того, если обеспеченный кредитор праводателя/лицензиара не намерен поощрять выдачу неисключительных лицензий, то он в своем соглашении об обеспечении (или в ином соглашении) может потребовать от праводателя/лицензиара включать во все неисключительные лицензии положение о том, что действие лицензии будет прекращено в случае реализации обеспеченным кредитором праводателя/лицензиара своего обеспечительного права. Аналогичным образом, если праводатель/лицензиар не желает, чтобы его лицензиат выдавал сублицензии, то он может включить в лицензионное со-

глашение положение о том, что выдача сублицензий лицензиатом является нарушением обязательств по лицензионному соглашению и служит основанием для отмены лицензии лицензиаром. *Руководство* никоим образом не препятствует включению таких положений в соглашения между обеспеченным кредитором и праводателем (или между лицензиаром и его лицензиатом). Обеспеченный кредитор обычно сам в этом не заинтересован, поскольку коммерческая деятельность лицензиара (и любого лицензиата) связана с выдачей неисключительных лицензий и обеспеченный кредитор рассчитывает на то, что праводатель/лицензиар будет использовать платежи по этим лицензионным соглашениям для погашения обеспеченного обязательства.

198. Из вышеприведенных соображений становится очевидным, что сфера применения подпункта *с)* рекомендации 81 является весьма ограниченной по ряду причин. Во-первых, обеспеченные кредиторы часто не заинтересованы в ограничении способности правообладателя/праводателя выдавать лицензии на свою интеллектуальную собственность и получать лицензионные платежи. Фактически обеспеченный кредитор во многих случаях заинтересован в разрешении выдачи лицензии, с тем чтобы правообладатель/праводатель мог погасить обеспеченное обязательство. Во-вторых, в силу своей формулировки подпункт *с)* рекомендации 81 применяется только к неисключительной лицензии, которая включает законную закупку лицензий в основном на готовое программное обеспечение, защищенное авторским правом, для использования в связи с оборудованием и только в тех случаях, когда лицензиату не было известно, что лицензия нарушает права обеспеченного кредитора по соглашению об обеспечении.

199. Кроме того, применение подпункта *с)* рекомендации 81 имеет весьма ограниченные последствия. Вопросы придания силы, приоритета и возможности реализации обеспечительного права в отношении конкурирующих заявителей требований (помимо конкретного лицензиата) в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках не затрагиваются. В то же время если обеспеченный кредитор обладает другими правами согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (например, правами правообладателя), то эти права подпунктом *с)* рекомендации 81 не затрагиваются. Объем таких прав или средств правовой защиты регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности.

200. Однако в силу того, что понятие “обычная коммерческая деятельность” является понятием коммерческого права, а не заимствовано из законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, оно может создавать путаницу в контексте финансирования под интеллектуальную собственность. Как правило, в связи с этим в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, не проводится различие между исклю-

чительными и неисключительными лицензиями, а скорее делается акцент на том, является ли та или иная лицензия санкционированной или несанкционированной. Соответственно, если лицензия была санкционирована (т. е. лицо, предоставляющее обеспечительное право, имеет согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, право выдавать лицензии на свою обремененную интеллектуальную собственность), то обеспеченный кредитор лицензиата получает свое право в лицензии без учета обеспечительного права, созданного лицензиаром.

201. Напротив, если лицензия не была санкционирована, то лицензиат получает лицензию с учетом обеспечительного права, созданного лицензиаром. В той мере, в какой у государства имеется такая норма законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, подпункт *c)* рекомендации 81 не будет применяться (см. *Руководство*, рекомендация 4, подпункт *b)*). В результате этого лицензиат получит лицензию с учетом обеспечительного права, если только обеспеченный кредитор не разрешит праводателю выдавать лицензии, не затронутые обеспечительным правом (что обычно и происходит, поскольку праводатель будет рассчитывать на свой доход в виде лицензионных платежей для погашения обеспеченного обязательства). Таким образом, в случае неисполнения обязательств праводателем обеспеченный кредитор будет иметь возможность реализовать свое обеспечительное право в лицензионной интеллектуальной собственности и продать ее или выдать на нее лицензию без учета выданной ранее лицензии. Кроме того, лицо, получающее обеспечительное право от лицензиата, не получит имеющее силу обеспечительное право, если лицензиат получил несанкционированную лицензию и не обладает правом, в котором может быть создано обеспечительное право.

202. Если в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, этот вопрос вообще не рассматривается или рассматривается так, как в подпункте *c)* рекомендации 81, то в ограниченных случаях и с ограниченными последствиями, о которых говорилось выше, будет применяться подпункт *c)* рекомендации 81 (см. *Руководство*, рекомендация 4, подпункт *b)*).

203. Однако во избежание любых возможных несоответствий между законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, можно воспользоваться другим подходом (см. рекомендацию 245, ниже). В соответствии с этим подходом подпункт *c)* рекомендации 81 будет в целом применяться к правам обеспеченного кредитора в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках, рекомендованным в *Руководстве* (не затрагивая силу обеспечительного права в лицензионной интеллектуальной собственности, его приоритет в отношении конкурирующего заявителя требования, помимо неисключительного лицензиата, или средства реализации прав обеспеченного кредитора, которые не затрагивают права лицензиата). Вместе с

тем подпункт *с*) рекомендации 81 не будет затрагивать права обеспеченного кредитора, если обеспеченный кредитор является правообладателем в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности (например, как уже отмечалось, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не затрагивает любое право, которым может обладать лицензиар для прекращения действия лицензии в связи с несоблюдением лицензиатом лицензионного соглашения; см. пункты 23–25 и пункт 196).

204. Следует отметить, что, как и любой другой подход, рекомендованный в *Руководстве* в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, данный подход также регулируется подпунктом *б*) рекомендации 4. Кроме того, следует отметить, что: *а*) ссылки в *Руководстве* и *Дополнении* на обеспечительное право в контексте приоритета относятся к обеспечительному праву, которому придана сила в отношении третьих сторон (в противном случае никаких коллизий приоритетов согласно *Руководству* возникать не может); и *б*) ссылки в *Руководстве* и *Дополнении* на лицензию на интеллектуальную собственность относятся к лицензии, предоставленной лицом, уполномоченным выдавать лицензию на эту интеллектуальную собственность согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности.

205. Ситуации, к которым применяется настоящий подход, и последствия его применения можно пояснить на следующих примерах. Каждый из примеров исходит из того, что: *а*) П владеет интеллектуальной собственностью; *б*) П создает обеспечительное право в интеллектуальной собственности в пользу ОК; *с*) обеспечительное право П приобретает силу в отношении третьих сторон либо в соответствии с рекомендациями *Руководства*, либо, если законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется, согласно подпункту *б*) рекомендации 4, в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности; и *д*) ОК не дал согласия, закрепленного в соглашении об обеспечении или каким-либо иным образом, на то, чтобы любой лицензиат П пользовался своими правами и лицензионной интеллектуальной собственностью без учета обеспечительного права ОК.

206. После того как ОК принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П, который занимается выдачей неисключительных лицензий на интеллектуальную собственность на существенно одних и тех же условиях любому лицу, которое соглашается действовать в соответствии с такими условиями, предлагает Л выдать ему лицензию на интеллектуальную собственность. Л заключает с П лицензионное соглашение на этих условиях. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к реализации своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности защищено подпунктом *с*) рекомендации 81 и рекомендацией 245 от реализации ОК своего обеспе-

чительного права. Тем не менее ОК все равно обладает любимыми правами, которые он может предъявить Л в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, и договорным правом.

207. После того как ОК принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П выдает Л лицензию на интеллектуальную собственность. Лицензионное соглашение предусматривает, что Л может выдавать сублицензии на интеллектуальную собственность только на рынках, связанных с образованием. Л выдает С сублицензию на коммерческом рынке. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к реализации своего обеспечительного права. Если в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, выдача сублицензии С не разрешена, то право С на использование интеллектуальной собственности не защищено от реализации ОК своего обеспечительного права подпунктом *c)* рекомендации 81 или рекомендацией 245.

208. После того как ОК принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П выдает Л лицензию на интеллектуальную собственность. Лицензионное соглашение предусматривает, что Л обладает исключительными правами на использование интеллектуальной собственности в государстве Z. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к реализации своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности не защищено от реализации ОК своего обеспечительного права подпунктом *c)* рекомендации 81 или рекомендацией 245, поскольку лицензия является исключительной.

209. После того как ОК принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П, который занимается выдачей неисключительных лицензий на интеллектуальную собственность на существенно одних и тех же условиях любому лицу, которое соглашается действовать в соответствии с такими условиями, предлагает Л выдать ему лицензию на интеллектуальную собственность на этих же условиях. Л отказывается заключить с П лицензионное соглашение на таких условиях. Тогда П выдает Л лицензию на интеллектуальную собственность, которая наделяет Л более широкими правами в интеллектуальной собственности по сравнению с лицензиями, которые обычно предлагаются другим. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к реализации своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности не защищено от реализации ОК своего обеспечительного права подпунктом *c)* рекомендации 81 или рекомендацией 245, поскольку лицензия не выдана на существенно тех же условиях, что и другие лицензии на ту же интеллектуальную собственность.

210. Прежде чем П и Л заключают лицензионное соглашение, Л обнаруживает уведомление, зарегистрированное для того, чтобы придать обеспечительному праву ОК силу в отношении третьих сторон, и, соответственно, просит ознакомить его с экземпляром соглашения об обеспечении, связанного с этим уведомлением. П предоставляет Л это соглашение об обеспечении. Ознакомившись с этим соглашением, Л обнаруживает, что предоставляемая ему лицензия нарушит права ОК. Тем не менее Л заключает с П лицензионное соглашение. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к реализации своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности не защищено от реализации ОК своего обеспечительного права подпунктом *c)* рекомендации 81 или рекомендацией 245, поскольку Л было известно, что это лицензионное соглашение нарушит права ОК.

211. Вместе с тем если П не предоставляет Л экземпляр соглашения об обеспечении и, соответственно, хотя Л и знает о существовании обеспечительного права, он не знает, что лицензия нарушит права ОК, то право Л на использование интеллектуальной собственности защищено от реализации ОК своего обеспечительного права подпунктом *c)* рекомендации 81 и рекомендацией 245.

212. После того как ОК принимает меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П предлагает выдать лицензию на интеллектуальную собственность, но только тем сторонам, у которых имеется опыт использования подобной интеллектуальной собственности. П выдает лицензию Л, у которого имеется такой опыт. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к реализации своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности не защищено от реализации ОК своего обеспечительного права подпунктом *c)* рекомендации 81 или рекомендацией 245, поскольку П не предоставил лицензию на интеллектуальную собственность на существенно одних и тех же условиях любому лицу, которое соглашается выполнять обязательства по лицензионному соглашению на таких условиях.

I. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности, предоставленного лицензиаром, перед обеспечительным правом, предоставленным лицензиатом

213. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, и с учетом некоторых исключений (см. *Руководство*, рекомендация 80, подпункт *b)*, рекомендация 81, подпункт *c)*, и рекомендация 245, ниже), лицензиар приобретает свои права, обремененные обеспечительным правом,

которое ранее было создано лицензиаром в своих правах и которому была придана сила в отношении третьих сторон (см. *Руководство*, рекомендация 79). Как уже разъяснялось (см. пункты 22 и 23), это означает, что после неисполнения обязательств обеспеченный кредитор может реализовать свое обеспечительное право и продать или лицензировать права правоодателя в интеллектуальной собственности. Если лицензиат также предоставляет обеспечительное право в своих правах как сублицензиара по отношению к сублицензиату, то согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, никаких коллизий приоритетов между двумя обеспечительными правами не возникает, поскольку они обременяют разные активы. Обеспеченный кредитор лицензиара обладает обеспечительным правом в праве лицензиара на выплату причитающихся ему с лицензиата лицензионных платежей согласно лицензионному соглашению, а обеспеченный кредитор лицензиата обладает обеспечительным правом в любых сублицензионных платежах, причитающихся с сублицензиата лицензиату (как сублицензиару) по сублицензионному соглашению.

214. Вместе с тем обеспечительное право, созданное в сублицензионных платежах лицензиатом как сублицензиаром, может повлиять на способность лицензиата выплачивать лицензиару лицензионные платежи в том случае, если лицензиат не исполнит обязательств перед своим обеспеченным кредитором и обеспеченный кредитор попытается сам взыскать сублицензионные платежи. Кроме того, если лицензиат при выплате лицензионных платежей, причитающихся с лицензиата лицензиару, уступает лицензиару право на получение процента от сублицензионных платежей, которые лицензиат получит как сублицензиар от сублицензиатов, то согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, между обеспеченным кредитором лицензиара и обеспеченным кредитором лицензиата может возникнуть коллизия приоритетов. В таком случае если уступка права на получение сублицензионных платежей происходит до создания лицензиатом обеспечительного права и придания ему силы в отношении третьих сторон, то лицензиат не имеет никаких прав в праве на получение уступленных сублицензионных платежей в момент, когда он создает обеспечительное право, и, следовательно, обеспеченный кредитор лицензиата получает свое обеспечительное право в праве на получение сублицензионных платежей с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора лицензиара. Однако если уступка лицензиатом права на получение сублицензионных платежей в пользу лицензиара происходит после создания лицензиатом обеспечительного права в своем праве на получение сублицензионных платежей и лицензиат создает во всех своих будущих лицензионных платежах обеспечительное право, то лицензиар принимает свои права на получение сублицензионных платежей с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора лицензиата, и, следовательно, обеспеченный кредитор лицензиара принимает свое обеспечительное право также с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора лицензиата (см. *Руководство*, рекомендации 13 и 31).

215. Для иллюстрации этой проблемы можно привести следующий полезный пример. А создает обеспечительное право во всех своих будущих активах или правах на получение лицензионных платежей в пользу обеспеченного кредитора ОК1. Затем А получает лицензию на интеллектуальную собственность у лицензиара В, и при выплате лицензионных платежей, причитающихся В, лицензиат А уступает лицензиару В право на получение процента от сублицензионных платежей, подлежащих выплате лицензиату А как сублицензиару. Лицензиар В создает обеспечительное право в этих лицензионных платежах в пользу обеспеченного кредитора ОК2 и придает ему силу в отношении третьих сторон. Обеспеченный кредитор ОК1 лицензиата А будет иметь приоритет, поскольку лицензиар В принял уступку сублицензионных платежей с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора ОК1 лицензиата А и обеспеченный кредитор ОК2 лицензиара В не может иметь больше прав, чем лицензиар В.

216. В этой связи следует отметить, что согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, в этих обстоятельствах у лицензиара есть много способов защитить себя. Например, для защиты своих прав лицензиар может: *a)* добиться, чтобы его обеспеченный кредитор первым произвел регистрацию уведомления о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав; *b)* добиться, чтобы его обеспеченный кредитор первым произвел регистрацию документа или уведомления в соответствующем реестре интеллектуальной собственности; *c)* потребовать от обеспеченного кредитора лицензиата заключить соглашение о субординации с обеспеченным кредитором лицензиара до выдачи лицензии; *d)* запретить лицензиату предоставлять обеспечительное право в своем праве на получение сублицензионных платежей; *e)* прекратить действие лицензии в случае, если лицензиат создает обеспечительное право в своих сублицензионных платежах в нарушение такого запрета; или *f)* до предоставления своему обеспеченному кредитору лицензиатом в качестве сублицензиара обеспечительного права в его праве на получение сублицензионных платежей предоставить обеспечительное право в своих правах на получение процента от сублицензионных платежей и договориться о том, чтобы любой сублицензиат выплачивал свои сублицензионные платежи непосредственно на счет лицензиара. *Руководство* никак не влияет на какие-либо подобные договоренности между лицензиаром и лицензиатом, если они имеют силу согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, и договорному праву. Кроме того, лицензиар может настоять на том, чтобы лицензиат предоставил лицензиару обеспечительное право в своем праве на получение сублицензионных платежей и принял вышеуказанные меры в качестве обеспеченного кредитора.

217. Однако эти меры могут защитить лицензиара лишь в определенной степени, поскольку, например: *a)* права в обремененной интеллектуальной собственности могут не подлежать регистрации в реестре интеллектуальной собственности; или *b)* с коммерческой точки зрения лицензиару может

быть нецелесообразно запрещать выдачу sublicензий, прекращать действие лицензии или добиваться заключения соглашения о субординации. Кроме того, приоритет обеспечительного права, созданного лицензиаром, в отношении другого обеспечительного права, созданного лицензиатом в своем праве на получение sublicензионных платежей, будет подчиняться общим правилам, как это уже разъяснялось выше (см. пункт 213).

218. Следует отметить, что обеспеченный кредитор, финансирующий приобретение права интеллектуальной собственности или лицензии на интеллектуальную собственность, может обладать особым приоритетным статусом (см. главу IX, ниже). Однако этот приоритетный статус имеет значение только в случае возникновения коллизии приоритетов между обеспечительными правами, созданными в одном и том же активе правоносителем. В этой связи особый приоритетный статус не действует в отношении коллизии приоритетов между обеспечительным правом, созданным лицензиаром, и обеспечительным правом, созданным лицензиатом.

Ж. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности перед правом кредитора, действующего на основании судебного решения

219. Согласно рекомендации *Руководства*, обеспечительное право, которому была придана сила в отношении третьих сторон до того, как права в обремененных активах получил кредитор, действующий на основании судебного решения, имеет приоритет перед правом такого кредитора. Однако если необеспеченный кредитор получил судебное решение в отношении правоносителя и в соответствии с законодательством, регулирующим исполнение судебных решений, предпринял шаги, необходимые для приобретения прав в обремененных активах до того, как обеспечительное право приобрело силу в отношении третьих сторон, то право такого кредитора имеет приоритет (см. *Руководство*, рекомендация 84).

220. Эта рекомендация в равной мере относится к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности (при условии соблюдения принципа, закрепленного в подпункте *b*) рекомендации 4). В этом случае согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, кредитору, действующему на основании судебного решения, возможно, будет необходимо получить интеллектуальную собственность в порядке передачи, документ или уведомление о которой, возможно, потребуется зарегистрировать в реестре интеллектуальной собственности для обеспечения себе приоритета. Если такая передача происходит до придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, то согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве* (см. рекомендацию 13), и

законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (согласно принципу *neto dat*), получатель обремененной интеллектуальной собственности принимает ее свободной от обеспечительного права.

К. Субординация

221. В законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, признается принцип субординации (см. рекомендацию 94). Его суть заключается в том, что конкурирующие заявители требований могут по договоренности изменять порядок приоритета своих конкурирующих требований в отношении обремененных активов, при условии что при этом не будут ущемлены права третьих сторон. Этот принцип действует и в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности.

Рекомендация 245¹⁷

Приоритет прав некоторых лицензиатов интеллектуальной собственности

В законодательстве следует предусмотреть, что правило, изложенное в подпункте *с*) рекомендации 81, применяется к правам обеспеченного кредитора согласно этому законодательству и не затрагивает прав, которыми обеспеченный кредитор может обладать согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности.

¹⁷ Если будет сочтено, что эту рекомендацию можно включить в *Руководство*, то она будет включена в главу V “Приоритет обеспечительного права” в качестве рекомендации 81 бис. Как рекомендация, касающаяся конкретных активов, эта рекомендация заменит подпункт *с*) общей рекомендации 81 в той части, которая применяется к приоритету прав лицензиата неисключительной лицензии на интеллектуальную собственность перед правами обеспеченного кредитора лицензиара.

VI. Права и обязательства сторон соглашения об обеспечении, касающегося интеллектуальной собственности

A. Применение принципа автономии сторон

222. За несколькими исключениями, в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, в целом признается право сторон соглашения об обеспечении определять условия своего соглашения в зависимости от своих практических потребностей (см. рекомендацию 10). Принцип автономии сторон применяется и в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности с учетом ограничений, конкретно предусмотренных законодательством, касающимся интеллектуальной собственности (см. *Руководство*, рекомендация 4, подпункт *b*). Например, если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не предусматривает иное, то правообладатель/праводатель и его обеспеченный кредитор могут договориться между собой о том, что: *a*) обеспеченный кредитор может осуществлять некоторые права правообладателя/праводателя (например, взаимодействовать с государственными органами и продлевать срок регистрации или предъявлять иски к нарушителям; см. пункт 75, выше); *b*) правообладатель/праводатель не может выдавать лицензии (в частности, исключительные лицензии) без согласия обеспеченного кредитора; или *c*) обеспеченный кредитор может получать лицензионные платежи, причитающиеся правообладателю/праводателю как лицензиару, даже до неисполнения обязательства правообладателем/праводателем.

B. Обеспечение сохранности обремененной интеллектуальной собственности

223. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, сторона, во владении которой находятся обремененные активы, должна принимать разумные меры для обеспечения сохранности этих активов (см. рекомендацию 111). Аналогичные правила применяются к интеллектуальной собственности. Например, праводатель обязан взаимодействовать с государственными органами, предъявлять иски к нарушителям и продлевать срок регистрации. В некоторых государствах патентное законодательство предусматривает, что правообладатель/праводатель не может аннулировать

или ограничивать срок действия обремененного патента без согласия обеспеченного кредитора.

224. Кроме того, согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, обеспеченный кредитор может свободно договориться с правообладателем/правоодателем в соглашении об обеспечении или в отдельном соглашении о том, что обеспеченный кредитор имеет право принимать меры к обеспечению сохранности обремененного актива (см. рекомендацию 10). В отношении интеллектуальной собственности это может включать взаимодействие с государственными органами, продление срока регистрации или предъявление исков к нарушителям даже до неисполнения обязательства, при условии что это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт *b*). Если правообладатель/правоодатель своевременно не осуществит такие права, то обремененная интеллектуальная собственность может обесцениться, а такой результат может неблагоприятно отразиться на возможности использования интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита. Таким образом, представляется целесообразным применять рекомендованный в *Руководстве* общий подход, разрешающий лицу, предоставляющему право, и обеспеченному кредитору договариваться о мерах, которые обеспеченный кредитор может принимать к обеспечению сохранности обремененного актива, и к интеллектуальной собственности (в той степени, в какой это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности). Подобный подход не ущемляет прав правообладателя/правоодателя, поскольку его согласие все равно необходимо. Он не будет противоречить и законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, потому что подобная договоренность не будет иметь силы, если она достигнута в нарушение законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Государство, принимающее рекомендации *Руководства*, возможно, пожелает обратиться к своему законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, для решения вопроса о том, следует ли разрешать заключение подобных договоренностей, учитывая, что предоставление такой возможности облегчило бы использование интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита.

225. Кроме того, согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, обеспеченному кредитору должна быть предоставлена возможность просить правообладателя/правоодателя разрешить ему принимать меры по сохранению стоимости обремененной интеллектуальной собственности, например путем взаимодействия с государственными органами, продления срока регистрации или предъявления исков к нарушителям (см. рекомендацию 10), если только это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт *b*). В противном случае стоимость обремененной интеллектуальной собственности может уменьшиться, а такой результат может неблагоприятно

ятно отразиться на использовании интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита.

226. Если правообладатель/правооудатель принимает эту просьбу (или обеспеченному кредитору разрешено по договоренности с правообладателем/правооудателем принимать меры к обеспечению сохранности обремененной интеллектуальной собственности), то обеспеченный кредитор имеет право на осуществление этих прав при явно выраженном согласии правообладателя/правооудателя; если правообладатель/правооудатель не реагирует на эту просьбу, то обеспеченный кредитор имеет право на осуществление этих прав при подразумеваемом согласии правообладателя/правооудателя; и если правообладатель/правооудатель отклоняет просьбу, то обеспеченный кредитор не имеет права на осуществление этих прав. Кроме того, если правообладатель/правооудатель не предъявляет иски к нарушителям или не продлевает срок регистрации, то обеспеченный кредитор может считать, что такое бездействие является неисполнением обязательства, указанного в соглашении об обеспечении, и может реализовать свое обеспечительное право в обремененной интеллектуальной собственности. Такие результаты опять же не противоречат законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, поскольку подпункт *b)* рекомендации 4 содержит отсылку к этому законодательству в случае каких-либо расхождений.

Рекомендация 246¹⁸

Право обеспеченного кредитора на сохранение обремененной интеллектуальной собственности

В законодательстве следует предусмотреть, что правооудатель и обеспеченный кредитор могут договориться о том, что обеспеченный кредитор имеет право принимать меры к обеспечению сохранности обремененной интеллектуальной собственности.

¹⁸ Если будет сочтено, что эту рекомендацию можно включить в *Руководство*, то она будет включена в главу VI “Права и обязательства сторон соглашения об обеспечении” в качестве рекомендации 116 бис.

VII. Права и обязательства третьих сторон, имеющих обязательства, при сделках по финансированию, связанному с интеллектуальной собственностью

227. В тех случаях, когда лицензиар уступает своему цессионарию (в отношении того, является ли он прямым цессионарием или обеспеченным кредитором, см. термины “цессионарий”, “уступка” и “обеспеченный кредитор” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20) свое требование в отношении получения лицензионных платежей, причитающихся с лицензиата по лицензионному соглашению, этот лицензиат (как должник по уступленной дебиторской задолженности) согласно *Руководству* считается третьей стороной, имеющей обязательства, и имеет те же права и обязательства, что и должник по дебиторской задолженности. Аналогичным образом, если лицензиат уступает цессионарию свое требование в отношении получения сублицензионных платежей, причитающихся с сублицензиата согласно сублицензионному соглашению, то этот сублицензиат также рассматривается, по смыслу *Руководства*, как третья сторона, имеющая обязательства в отношении цессионария лицензиата.

228. В случае, например, предъявления цессионарием права лицензиата на получение лицензионных платежей какого-либо требования лицензиат как должник по уступленной дебиторской задолженности может ссылаться в отношении этого цессионария лицензиата на все вытекающие из лицензионного соглашения или любого иного соглашения, являющегося частью той же сделки, возражения или права на зачет, которыми лицензиат мог бы воспользоваться, как если бы уступка не была совершена и такое требование было заявлено лицензиаром. Кроме того, лицензиат может ссылаться в отношении такого цессионария на любое иное право на зачет, при условии что это право имелось у лицензиата в момент получения им уведомления об уступке. Вместе с тем любые возражения или права на зачет, на которые согласно иному законодательству, нежели законодательство об обеспеченных сделках, лицензиат может ссылаться в связи с нарушением соглашения между лицензиаром и лицензиатом о том, что лицензиар не будет уступать свои права на получение лицензионных платежей, не могут быть использованы лицензиатом в отношении его цессионария (см. *Руководство*, рекомендация 120). Как таковое, осуществление права на зачет не подпадает под действие правил установления приоритета, которые ре-

комендованы в *Руководстве*. Эта рекомендация также применяется с учетом принципа отсылки к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, сформулированного в подпункте *b)* рекомендации 4.

VIII. Реализация обеспечительного права в интеллектуальной собственности

A. Взаимосвязь между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности

229. Государства обычно не предусматривают конкретных средств реализации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности в своем законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности. Этот вопрос обычно регулируется общим законодательством об обеспеченных сделках. В той мере, в какой законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, в некоторых государствах действительно затрагивает вопросы реализации обеспечительных прав в различных видах интеллектуальной собственности, оно обычно преобразует существующие режимы реализации обеспеченных сделок в режим, регулирующий интеллектуальную собственность. Вследствие этого государства, принимающие рекомендации *Руководства*, как правило, будут заменять режимом реализации, рекомендованным в *Руководстве*, ранее действовавший режим, основанный, в зависимости от ситуации, например, на положениях гражданского и гражданско-процессуального кодексов, нормах общего права, касающихся плавающих и фиксированных обременений, ипотечном законодательстве или других общих правовых нормах, касающихся реализации.

230. Такой рекомендованный в *Руководстве* подход к реализации обеспечительных прав применим не только к самой интеллектуальной собственности (например, патенту, авторскому праву или товарному знаку), но и к другим правам, вытекающим из этих видов интеллектуальной собственности. Поэтому в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций об уступке такие активы, как права на получение лицензионных платежей и сборов, считаются дебиторской задолженностью и регулируются режимом реализации, рекомендованным в *Руководстве*, в отношении уступки дебиторской задолженности (т. е. простые передачи, передачи в целях обеспечения и обеспечительные права) (см. пункты 97–105, выше). Аналогичным образом, другие договорные права лицензиара или сублицензиара в отношении лицензиата или сублицензиата будут также регулироваться общими нормами обязательственного права соответствующего государства, а реализация обеспечительных прав в таких договорных правах будет осуществляться согласно общим нормам законодательства об

обеспеченных сделках этого государства. В то же время права лицензиата или сублицензиата на использование интеллектуальной собственности приравниваются к правам арендатора или покупателя и регулируются общими нормами обязательственного права государства, за исключением вопросов регистрации (когда такие вопросы особо оговорены в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности).

231. Иногда государства включают в законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, специальные меры процессуального контроля за реализацией обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Кроме того, общие процессуальные нормы законодательства государства об обеспеченных сделках могут получать конкретное содержание в контексте реализации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Например, в тех случаях, когда обремененными активами является интеллектуальная собственность, определение коммерческой разумности может зависеть от законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и соответствующей практики. Этот стандарт коммерческой разумности может быть весьма неодинаков в зависимости от конкретного государства и конкретного режима интеллектуальной собственности. В *Руководстве* признается эта процессуальная вариация и предусматривается, что, поскольку любые процессуальные нормы конкретно применяются к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности и возлагают на стороны более значительные обязательства, чем обязательства в рамках режима реализации, рекомендованного в *Руководстве*, такие нормы будут применяться вместо общих рекомендаций *Руководства* в соответствии с принципом, изложенным в подпункте *b*) рекомендации 4. Если такие процессуальные нормы применяются к обеспечительным правам в активах помимо интеллектуальной собственности, то они будут заменены рекомендациями *Руководства* в принимающих их государствах.

232. Что касается материальных прав обеспеченных кредиторов на реализацию обеспечительного права, то после принятия государством рекомендаций *Руководства* не будет никакой необходимости разрабатывать иные или особые принципы правовой защиты для регулирования реализации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. *Руководство* просто содержит рекомендации по созданию более эффективного, открытого и действенного режима реализации прав обеспеченного кредитора и никоим образом не ограничивает права, которые может осуществлять правообладатель интеллектуальной собственности для защиты своих прав от нарушений или взыскания лицензионных платежей с лицензиата или сублицензиата. Как уже подчеркивалось (см. пункт 86), обеспеченный кредитор, как правило, не может приобретать обеспечение в большем объеме прав, чем тот, что имеется у лица, предоставляющего право, в момент заключения соглашения об обеспечении или в момент приобретения правоителем прав в обремененных активах и полномочий на их обременение (см. *Руководство*, рекомендация 13).

В. Реализация обеспечительного права, относящегося к различным видам интеллектуальной собственности

233. В *Руководстве* рекомендуется подробный режим, регулирующий порядок реализации обеспечительных прав, относящихся к различным видам обремененных активов. При этом за основу взято предположение, согласно которому защитные правовые средства реализации должны быть специально приспособлены для того, чтобы обеспечивать наиболее эффективную и действенную реализацию обеспечительных прав и в то же время должным образом защищать права лица, предоставляющего право, и третьих сторон. Это предположение и подход, рекомендованные в *Руководстве*, относятся в равной мере к реализации обеспечительных прав в различных категориях интеллектуальной собственности. В настоящее время в законодательстве большинства государств признается целый ряд прав, связанных с интеллектуальной собственностью, в том числе:

- a) право интеллектуальной собственности, как таковое;
- b) дебиторская задолженность, возникающая в связи с лицензионным соглашением;
- c) другие договорные права лицензиара, предусмотренные в лицензионном соглашении;
- d) права лицензиата, предусмотренные в лицензионном соглашении; и
- e) права правообладателя, лицензиара и лицензиата в материальных активах, в отношении которых используется интеллектуальная собственность.

234. Режим реализации обеспечительных прав, рекомендованный в *Руководстве* и применимый к каждому из этих различных прав в интеллектуальной собственности, будет рассмотрен отдельно в соответствующих разделах, ниже.

С. Вступление во владение документами, необходимыми для реализации обеспечительного права в интеллектуальной собственности

235. Право обеспеченного кредитора на вступление во владение обремененными активами, о котором говорится в рекомендациях 146 и 147 *Руководства*, обычно не актуально в случаях, когда обремененными активами являются такие нематериальные активы, как интеллектуальная собственность (поскольку термин “владение”, как он определен в *Руководстве*, означает фактическое владение; см. введение к *Руководству*, раздел В, пункт 20). В этих двух рекомендациях речь идет только о вступлении во владение материальными активами. Вместе с тем в соответствии с общим

принципом внесудебной реализации обеспеченный кредитор должен быть вправе вступать во владение любыми документами, необходимыми для реализации своего обеспечительного права, в том случае, когда обремененными активами является интеллектуальная собственность, независимо от того, упомянуты конкретно эти документы в соглашении об обеспечении в качестве обремененных активов или нет. Такое право обычно предусматривается в соглашении об обеспечении.

236. Можно полагать, что если обеспеченный кредитор вступает во владение материальными активами, при производстве которых использовалась интеллектуальная собственность или в состав которых входит интеллектуальная собственность, то обеспеченный кредитор вступает во владение и соответствующей обремененной интеллектуальной собственностью. Однако это не так. Важно должным образом определить активы, обремененные обеспечительным правом. Хотя при производстве многих материальных активов, будь то оборудование или инвентарные запасы, может использоваться интеллектуальная собственность, например патенты, обеспечительное право распространяется только на материальные активы и, если только в соглашении об обеспечении конкретно не сказано об обременении самой интеллектуальной собственности, не обременяет интеллектуальную собственность, использованную при производстве таких активов. Использование интеллектуальной собственности в данном случае означает использование с разрешения правообладателя или иного лицензиара; если использование не разрешено, то произведенные продукты являются контрафактными и обеспеченный кредитор может быть признан нарушителем. Так, например, обеспеченный кредитор может вступить во владение такими материальными активами, как компакт-диски или цифровые видеодиски, и применить в отношении них имеющиеся в его распоряжении средства реализации согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*. В случаях, когда обеспеченный кредитор также намерен получить обеспечительное право в самой интеллектуальной собственности (включая право продажи или иного отчуждения или лицензирования интеллектуальной собственности в той мере, в какой правообладатель имеет право продавать или иным образом отчуждать или лицензировать интеллектуальную собственность), обеспеченному кредитору будет необходимо конкретно описать такую интеллектуальную собственность как обремененные активы в соглашении об обеспечении, заключенном с правообладателем (см. пункты 108–112, выше, и *Руководство*, рекомендация 243).

Д. Отчуждение обремененной интеллектуальной собственности

237. В законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, предусматривается, что в случае неисполнения обязательств правообладателем обеспеченный кредитор вправе отчуждать обремененную интеллектуальную соб-

ственность или выдавать лицензию на ее использование (но только в пределах прав, имеющих у правоателя; см. рекомендацию 148). Следовательно, если правоатель является правообладателем, то обеспеченный кредитор должен, в принципе, иметь право продавать (уступать) или иным образом отчуждать или лицензировать обремененную интеллектуальную собственность. Однако если правоатель ранее выдал третьей стороне исключительную лицензию свободной от обеспечительного права, то в случае неисполнения таким лицом своих обязательств обеспеченный кредитор не сможет выдать другую лицензию, предусматривающую такое же использование в пределах такого же географического охвата и срока действия лицензии, поскольку на момент приобретения обеспеченным кредитором обеспечительного права правоатель не обладал этим правом (*peto dat*). Вместе с тем обеспеченный кредитор может выдать другую лицензию с иным географическим охватом или сроком действия по сравнению с исключительной лицензией, ранее выданной правоателем.

238. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, в вышеупомянутой ситуации, просто осуществляя свои права на реализацию, обеспеченный кредитор, осуществляющий реализацию, не приобретает интеллектуальную собственность, в отношении которой реализуется обеспечительное право. Вместо этого обеспеченный кредитор отчуждает обремененную интеллектуальную собственность (путем уступки или выдачи лицензии) от имени правоателя. Согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, до тех пор, пока цессионарий или лицензиат (в зависимости от конкретного случая), приобретающий права после отчуждения обеспеченным кредитором интеллектуальной собственности в порядке реализации, не регистрирует уведомление (или другой документ) о своих правах в соответствующем реестре (если такие права могут быть зарегистрированы), правообладателем соответствующей интеллектуальной собственности в реестре будет значиться правоатель.

Е. Права, приобретаемые в результате отчуждения обремененной интеллектуальной собственности

239. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, права в интеллектуальной собственности, приобретаемые в результате отчуждения такой собственности в судебном порядке, регулируются соответствующим законодательством, применимым к исполнению судебных решений (см. рекомендацию 160). Если отчуждение происходит во внесудебном порядке в соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, то необходимо в первую очередь отметить, что получатель или лицензиат получают права непосредственно от правоателя. Обеспеченный кредитор, избравший процедуру такой реализации своих прав, не становится правообладателем просто в результате такой процедуры реализации,

если только он не приобретает обремененную интеллектуальную собственность в порядке полного или частичного удовлетворения обеспеченного обязательства или при продаже в порядке реализации (см. рекомендации 148 и 156).

240. Второй момент, который необходимо отметить, заключается в том, что получатель права или лицензиат могут приобретать только те права, которые были фактически обременены обеспечительным правом обеспеченного кредитора, действующим в порядке реализации. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, получатель права или лицензиат приобретают интеллектуальную собственность свободной от обеспечительного права обеспеченного кредитора, действующего в порядке реализации, и от любых обеспечительных прав с более низким приоритетом, но обремененной любыми обеспечительными правами с более высоким приоритетом. Аналогичным образом, добросовестный получатель права или лицензиат, приобретающий право в интеллектуальной собственности в рамках отчуждения во внесудебном порядке, несовместимого с положениями законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, принимает интеллектуальную собственность свободной от обеспечительного права обеспеченного кредитора, действующего в порядке реализации, и от любых обеспечительных прав с более низким приоритетом (см. рекомендации 161–163).

241. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, обеспечительное право в материальных активах распространяется на принадлежности таких активов и может быть реализовано в отношении них (см. рекомендации 21 и 166). Для того чтобы обеспечительное право действовало также в отношении активов, которые были произведены или изготовлены праводателем из обремененных активов, в соглашении об обеспечении обычно прямо предусматривается, что действие обеспечительного права распространяется и на такие переработанные активы. Если обремененными активами является интеллектуальная собственность, то необходимо определить, является ли актив, отчуждаемый в пользу получателя права или лицензиата, просто интеллектуальной собственностью в том виде, в котором она существовала в момент придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, или же он также включает все ее последующие улучшения (например, усовершенствование к патенту или адаптация изделия, защищенного авторским правом). Согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, такие усовершенствования (“обновления”, “адаптации” или “усовершенствования”) обычно рассматриваются как отдельные активы, а не как составная часть существующей интеллектуальной собственности. Таким образом, осмотрительный обеспеченный кредитор, который желает, чтобы такие усовершенствования были также обременены его обеспечительным правом, должен включить в соглашение об обеспечении такое описание обремененных

активов, из которого будет явно следовать, что обеспечительное право распространяется на эти усовершенствования (см. пункты 116 и 117, выше).

Ф. Предложение обеспеченного кредитора о приобретении им обремененной интеллектуальной собственности

242. В соответствии с режимом реализации, рекомендованным в *Руководстве*, обеспеченный кредитор вправе направить праводателю предложение о приобретении этим кредитором прав такого лица в порядке полного или частичного погашения обеспеченного обязательства. Если праводатель является правообладателем интеллектуальной собственности, то обеспеченный кредитор может сам стать правообладателем в порядке, предписанном законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, при условии что праводатель и любая другая заинтересованная сторона (например, должник, любое другое лицо, которому надлежит исполнить обеспеченное обязательство, или любое другое лицо, обладающее правами в обремененных активах) не будут возражать против этого (см. *Руководство*, рекомендации 156–159). Если правообладатель выдал лицензию на свою интеллектуальную собственность лицензиату, который приобрел свои права согласно лицензионному соглашению свободными от прав кредитора, действующего в порядке реализации, то при приобретении обеспеченным кредитором интеллектуальной собственности от праводателя он согласно принципу *nemo dat* приобретет это право с учетом приоритета ранее выданной лицензии. Как только обеспеченный кредитор станет правообладателем интеллектуальной собственности, его права и обязанности будут определяться соответствующими положениями законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Так, обеспеченному кредитору, возможно, понадобится зарегистрировать уведомление или документ, подтверждающий, что он приобрел интеллектуальную собственность, позволяющую ему пользоваться правами правообладателя или соответствующим приоритетом. И наконец, обеспеченный кредитор, приобретающий обремененную интеллектуальную собственность в порядке полного или частичного погашения обеспеченного обязательства, получает такую интеллектуальную собственность свободной от обеспечительных прав, имеющих более низкий приоритет, но обремененной обеспечительными правами, имеющими более высокий приоритет (см. рекомендацию 161).

Г. Получение лицензионных платежей и других лицензионных сборов

243. Согласно режиму реализации, рекомендованному в *Руководстве*, если обремененными активами является право на получение лицензионных

платежей и других сборов по лицензионному соглашению, то в случае неисполнения обязательства обеспеченный кредитор должен быть вправе реализовать свое обеспечительное право за счет получения лицензионных платежей и других лицензионных сборов, для чего ему достаточно направить соответствующее уведомление лицу, с которого причитаются такие лицензионные платежи или сборы (см. рекомендацию 168). Во всех подобных ситуациях право на получение лицензионных платежей и других лицензионных сборов для целей законодательства об обеспеченных сделках рассматривается как дебиторская задолженность (см. пункты 98–105, выше). Таким образом, права и обязательства сторон регулируются принципами, которые касаются дебиторской задолженности и которые изложены в Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке, и режимом, рекомендованным в *Руководстве* применительно к дебиторской задолженности. Следует еще раз подчеркнуть, что обеспеченный кредитор, приобретший обеспечительное право в праве на получение текущих и будущих лицензионных платежей, может реализовать только те права на получение таких лицензионных платежей (включая права на получение будущих лицензионных платежей согласно действующим лицензиям), которыми обладал праводатель (лицензиар) в момент заключения соглашения об обеспечении или в момент приобретения праводателем прав в обремененной дебиторской задолженности или полномочий на ее обременение (см. *Руководство*, рекомендация 13). Кроме того, с учетом любого положения об обратном в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт *b*)), права обеспеченного кредитора на получение лицензионных платежей включают право на получение или иную реализацию любого личного или имущественного права, обеспечивающего получение таких лицензионных платежей (см. рекомендацию 169).

Н. Другие договорные права лицензиара

244. Помимо права на получение лицензионных платежей лицензиар обычно предусматривает и ряд других договорных прав в своем соглашении с лицензиатом (см. пункт 97, выше). К таким правам может, например, относиться право лицензиара на прекращение действия лицензионного соглашения, если лицензиат, в нарушение соглашения не выдает какие-либо сублицензии или не создает обеспечительное право в своих правах согласно лицензионному соглашению, выдает такую сублицензию или создает такое обеспечительное право. Такие права по-прежнему сохраняются за лицензиаром, если лицензиар создает обеспечительное право только в праве на получение лицензионных платежей. Если, однако, обеспеченный кредитор также желает получить обеспечительное право в этих других правах лицензиара, то они должны будут быть включены в описание обремененных активов в соглашении об обеспечении. В любом случае, если обеспеченный кредитор действует в порядке реализации своего обеспечи-

тельного права в правах лицензиара согласно лицензионному соглашению и принимает согласно договорному праву обремененную интеллектуальную собственность, то обеспеченный кредитор будет обязан соблюдать условия и положения лицензионного соглашения.

I. Реализация обеспечительных прав в материальных активах, в отношении которых используется интеллектуальная собственность

245. В принципе, за исключением случаев, когда применяется так называемая “доктрина исчерпания”, правообладатель интеллектуальной собственности имеет право контролировать то, каким образом и где будут проданы обремененные материальные активы, в отношении которых (с разрешения правообладателя) используется интеллектуальная собственность. Это означает, что если соответствующее право интеллектуальной собственности еще не исчерпано, то обеспеченный кредитор сможет отчуждать материальные активы только в случае неисполнения обязательства и только с разрешения правообладателя интеллектуальной собственности (предполагается, что соглашение об обеспечении не обременяет само право интеллектуальной собственности; см. пункты 108–112, и рекомендацию 243, выше).

246. Поскольку единой трактовки “доктрины исчерпания” (которую часто называют также “принципом исчерпания прав” или “принципом первой продажи”) не существует, в *Дополнении* имеется в виду не некое универсальное понятие, а то, как эта доктрина понимается в каждом из государств. Тем не менее в тех государствах, в которых законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает применение доктрины исчерпания прав, ее основной смысл заключается в том, что правообладатель интеллектуальной собственности утрачивает или “исчерпывает” определенные права при выполнении определенных условий, например после первой реализации или продажи продукта, в котором воплощена интеллектуальная собственность. Так, правообладатель товарного знака обычно “исчерпывает” право влиять на дальнейшую продажу продукта, носящего его товарный знак, после того как этот продукт был первоначально продан. Эта доктрина помогает обезопасить лиц, занимающихся перепродажей товаров, от ответственности за нарушение авторских прав. Вместе с тем важно отметить, что такая защита действует только в том случае, если товар не претерпел видоизменений, в результате которых он стал существенно отличаться от изделий, изначально проданных правообладателем торгового знака или, с разрешения, другим производителем. Кроме того, доктрина исчерпания не применяется, если лицензиат производит продукты с лицензионным товарным знаком без соблюдения положений и условий лицензионного соглашения (например, в отношении качества или количества).

247. В тех случаях, когда при производстве продукта используется интеллектуальная собственность, на которую была выдана лицензия лицензиату и этот лицензиат пытается создать обеспечительное право в этом продукте, согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, лицензионное соглашение может предусматривать, что: *a)* лицензиат не может создавать обеспечительное право в этом продукте; и *b)* обеспеченный кредитор может реализовать свое обеспечительное право только по согласованию с лицензиаром. В обоих этих случаях лицензионное соглашение, как правило, предусматривает, что лицензия может быть отозвана лицензиаром, если лицензиат как правооладатель или обеспеченный кредитор действует так, что это противоречит ограничениям, установленным в лицензионном соглашении. Таким образом, для эффективной реализации своего обеспечительного права в продукте в отсутствие заключенного ранее соглашения между обеспеченным кредитором и правообладателем/лицензиаром обеспеченному кредитору будет необходимо: *a)* получить согласие правообладателя/лицензиара; или *b)* опираться на соответствующие положения законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и действие доктрины исчерпания.

248. Если обеспеченный кредитор желает также получить обеспечительное право в самой интеллектуальной собственности (включая право продажи или лицензирования интеллектуальной собственности в той степени, в какой такими правами обладает правооладатель), ему следует особо упомянуть в соглашении об обеспечении о том, что такая интеллектуальная собственность является обремененным активом. В этом случае обремененным активом будет являться не продукт, произведенный с использованием интеллектуальной собственности, а сама интеллектуальная собственность (или лицензия на использование интеллектуальной собственности для изготовления материальных активов). Осмотрительный обеспеченный кредитор обычно стремится принять обеспечительное право в такой интеллектуальной собственности, с тем чтобы иметь возможность реализовать свое обеспечительное право и продать или лицензировать интеллектуальную собственность для обеспечения того, чтобы лицензиат был в состоянии продолжать производство любых частично произведенных продуктов.

Ж. Реализация обеспечительного права в правах лицензиата

249. Во всех рассмотренных выше ситуациях предполагается, что правооладателем являлся правообладатель соответствующей интеллектуальной собственности. Обремененным активом являются одно или более следующих прав: *a)* сама интеллектуальная собственность; *b)* право правооладателя/лицензиара на получение лицензионных платежей и других лицензионных сборов; или *c)* право правооладателя/лицензиара на принудительное исполнение других договорных положений, касающихся интеллектуальной

собственности. Только при обсуждении вопроса об обеспечительных правах в материальных активах, произведенных с использованием интеллектуальной собственности (пункты 245–248, выше), рассматривались как права правообладателя/лицензиара, так и права лицензиата. Вместе с тем большинство вопросов, обсуждаемых в разделах С–Н, актуальны и для тех случаев, когда обремененным активом является не сама интеллектуальная собственность, а права лицензиата (или сублицензиата), вытекающие из лицензионного соглашения (см. пункты 106 и 107, выше). Вполне очевидно, что если обремененным активом является лишь лицензия, то обеспеченный кредитор может реализовать свое обеспечительное право только в отношении прав лицензиата и только в порядке, который не будет противоречить условиям лицензионного соглашения.

250. В случаях, когда праводателем является лицензиат, после неисполнения таким лицом своих обязательств обеспеченный кредитор будет вправе реализовать свое обеспечительное право в правах лицензиата по лицензионному соглашению и произвести отчуждение лицензии в пользу получателя при том условии, что лицензиар дает на это свое согласие или что лицензия была выдана с правом передачи, хотя такое бывает редко. Аналогичным образом, обеспеченный кредитор, действующий в порядке реализации, сможет выдать сублицензию, если лицензиар даст на это согласие или если праводатель/лицензиат согласно условиям лицензионного соглашения обладал правом на выдачу сублицензий. В тех случаях, когда обеспеченный кредитор предлагает праводателю/лицензиату приобрести лицензию в порядке полного или частичного погашения обеспеченного обязательства и ни праводатель, ни любая другая заинтересованная сторона (например, должник, любое другое лицо, которому надлежит исполнить обеспеченное обязательство, или любое лицо, обладающее правами в обремененных активах; см. *Руководство*, рекомендации 156–158) не высказывают возражений (и лицензионное соглашение не запрещает передачу лицензии), обеспеченный кредитор приобретает права по лицензии в соответствии с условиями лицензионного соглашения между лицензиатом и лицензиаром. Если предположить, что регистрация лицензий возможна согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, то такая регистрация лицензии лицензиатом/обеспеченным кредитором, приобретающим лицензию в полное или частичное погашение обеспеченного обязательства, может быть условием придания правам лицензиата силы или может просто служить целям информирования.

251. Если обремененным активом является право сублицензиара на получение лицензионных платежей согласно сублицензионному соглашению, то согласно режиму, рекомендованному в *Руководстве*, такой актив рассматривается как дебиторская задолженность. Это означает, что обеспеченный кредитор лицензиата/сублицензиара может получать лицензионные платежи в той мере, в какой они причитались праводателю/сублицензиару в момент реализации обеспечительного права в дебиторской задолженно-

сти. В том случае, когда создание лицензиатом/сублицензиаром обеспечительного права в своем праве на получение лицензионных платежей, причитающихся с его сублицензиата, представляет собой нарушение первоначального или промежуточного лицензионного соглашения, лицензиар сохранит все свои договорные права по лицензионному соглашению, включая право прекратить действие этого соглашения, а обеспеченный кредитор лицензиата/сублицензиара также сохранит свое право на получение сублицензионных платежей, по крайней мере до тех пор, пока лицензиар не прекратит действие лицензионного соглашения.

252. Если обремененными активами является иное договорное право, предусмотренное в сублицензионном соглашении, то обеспеченный кредитор может реализовать свое обеспечительное право в таком договорном праве так же, как и в любых других обремененных активах. Тот факт, что лицензиар мог отменить действие лицензии или заявить о своем преимущественном праве на получение сублицензионных платежей, не отразится на праве обеспеченного кредитора на реализацию таких других договорных прав, предусмотренных в лицензионном соглашении.

253. Права, которые приобретает получатель лицензии или сублицензиат после отчуждения обремененных прав лицензиата обеспеченным кредитором или обеспеченный кредитор, приобретающий права лицензиата в порядке полного или частичного погашения обеспеченного обязательства, могут быть значительно ограничены условиями и положениями лицензионного соглашения. Например, лицензиат неисключительной лицензии не может осуществить свои права в интеллектуальной собственности в отношении другого лицензиата неисключительной лицензии или в отношении нарушителя прав интеллектуальной собственности. Такое право есть только у лицензиара (или правообладателя), хотя в некоторых государствах лицензиатам исключительных лицензий разрешается объединяться с лицензиаром для участия в судопроизводстве или даже самостоятельного предъявления исков нарушителям. Кроме того, в зависимости от условий и положений лицензионного соглашения и описания обремененных активов в соглашении об обеспечении получатель лицензии может не получить право доступа к такой информации, как, например, исходный код. Для того чтобы лицензия сохраняла силу при передаче иному лицу или выдаче сублицензии, такие права должны быть указаны в соглашении об обеспечении в описании активов, обременяемых правоодателем/лицензиатом, в той мере, в какой обременение таких прав также допускается лицензионным соглашением и соответствующим законодательством.

IX. Финансирование приобретения в контексте интеллектуальной собственности

А. Введение

254. Исторически и в современной коммерческой и юридической практике многие государства установили специальный режим, регулирующий финансирование приобретения в отношении материальных активов. В соответствии с этими широко распространенными видами практики рассмотрение вопроса о финансировании приобретения в *Руководстве* сосредоточивается на материальных активах, таких как потребительские товары, оборудование и инвентарные запасы. В *Руководстве* не содержатся рекомендации в отношении финансирования приобретения других видов материальных активов, таких как оборотные инструменты и оборотные документы. Кроме того, в *Руководстве* не рекомендуется устанавливать специальный режим финансирования приобретения в отношении нематериальных активов. Более того, в *Руководстве* прямо не затрагивается вопрос о том, распространяется ли обеспечительное право, и в частности приобретательское обеспечительное право в материальных активах, в отношении которых используется программное обеспечение, на это программное обеспечение (нематериальный актив). Вместе с тем в *Дополнении* разъясняется, что обеспечительное право любого вида в материальных активах не распространяется автоматически на интеллектуальную собственность, использовавшуюся в отношении этих активов, если только стороны не согласовали иное (см. пункты 108–112 и рекомендацию 243, выше).

255. В частности, *Руководство* оставляет открытым вопрос о том, будет ли полезным в условиях современной экономики, основанной на кредитовании, разрешить создание приобретательского обеспечительного права в интересах кредиторов, которые финансируют приобретение (но не первоначальное создание) интеллектуальной собственности. Такой подход обеспечивал бы общий паритет в режиме материальных активов и прав интеллектуальной собственности. С учетом значительных различий в правовых режимах, регулирующих интеллектуальную собственность и другие виды активов, в случае принятия такого подхода принципы *Руководства*, касающиеся финансирования приобретения в отношении материальных активов, не могут быть просто перенесены в контекст интеллектуальной соб-

ственности. Они должны будут быть адаптированы, как указывается в разделах В и С, ниже, для применения в отношении интеллектуальной собственности.

В. Унитарный подход

256. Идея, лежащая в основе установления специального режима финансирования приобретения интеллектуальной собственности, не является неизвестной. Например, в некоторых правовых системах кредитор может получить приобретательское обеспечительное право в программном обеспечении, защищенном авторским правом, но только в том случае, если: *a)* это обеспечительное право сопровождает какое-либо приобретательское обеспечительное право в материальном активе; *b)* программное обеспечение приобретается праводателем в ходе сделки, являющейся частью сделки, в рамках которой праводатель приобрел материальный актив; и *c)* праводатель приобретает программное обеспечение с главной целью использовать это программное обеспечение в данном материальном активе. В других правовых системах обеспеченный кредитор может получить приобретательское обеспечительное право в нематериальных активах (включая интеллектуальную собственность, независимо от того, используется ли интеллектуальная собственность в отношении материальных активов). В третьих же правовых системах, в принятом общем законодательстве которых, например в гражданском кодексе, не содержится понятия приобретательского обеспечительного права, аналогичный результат может быть достигнут путем оговорки о сохранении правового титула, финансовой аренды или ипотечного обеспечения продажной цены движимого актива. В каждом из этих случаев сделка может быть связана с нематериальным активом, включая право интеллектуальной собственности, хотя это и не является общераспространенным. И наконец, в некоторых других правовых системах вполне возможно использовать “ипотечную закладную” или “фиксированный залог”, которые обеспечивают платежное обязательство приобретателя интеллектуальной собственности, и в таких случаях “ипотечная закладная” или “фиксированный залог” могут превалировать над существовавшим ранее “плавающим залогом” (рассмотрение фиксированных и плавающих залогов см. в *Руководстве*, глава II, пункт 67).

257. Касающиеся финансирования приобретения правила в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, призваны упорядочить и упростить различные правовые методы, с помощью которых кредиторы могут получить приобретательское обеспечительное право в материальном активе. Для достижения общего паритета в режимах, регулирующих материальные активы и права интеллектуальной собственности, в законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, необходимо будет внести ряд существенных коррективов. Говоря более конкретно, необходимо будет:

a) прямо предусмотреть, что приобретательские обеспечительные права могут существовать в интеллектуальной собственности, а также в материальном активе;

b) предусмотреть, что государства могут использовать либо унитарный, либо неунитарный подход к финансированию приобретения;

c) исключить любые ссылки на владение и доставку обремененного актива; и

d) разработать соответствующие различия между финансированием приобретения самого права интеллектуальной собственности и финансированием приобретения лицензии или сублицензии в отношении этого права интеллектуальной собственности.

258. В дополнение к этим общим коррективам потребуется внести ряд более конкретных коррективов. Эти коррективы будут касаться: a) силы приобретательского обеспечительного права в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон и его приоритета; b) приоритета обеспечительного права, зарегистрированного в реестре интеллектуальной собственности; и c) приоритета обеспечительного права в поступлениях от обремененной интеллектуальной собственности. В свою очередь, эти конкретные коррективы рассматриваются ниже.

1. Сила приобретательского обеспечительного права в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон и его приоритет

259. В главе, касающейся финансирования приобретения, *Руководство* проводит различие между тремя разными видами материальных активов, а именно потребительскими товарами, инвентарными запасами и активами помимо инвентарных запасов или потребительских товаров (такими, как оборудование). Законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, предусматривает, что приобретательское обеспечительное право в потребительских товарах (т. е. в товарах, которые праводатель использует или намерен использовать в личных, семейных или домашних целях; см. терминологию во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20) автоматически приобретает силу в отношении третьих сторон в момент его создания (т. е. имеет силу в отношении третьих сторон без необходимости регистрации) и обладает приоритетом перед конкурирующим неприобретательским обеспечительным правом (см. *Руководство*, рекомендация 179).

260. Законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, предлагает варианты для придания силы в отношении третьих сторон в связи с инвентарными запасами и оборудованием. Согласно первому альтернативному варианту приобретательское обеспечительное право в иных материальных активах, нежели потребительские товары или инвентарные запасы

(т. е. в оборудовании), будет иметь приоритет перед конкурирующим неприобретательским обеспечительным правом, предоставленным в этом же активе тем же праводателем, при условии что финансирующий приобретение обеспеченный кредитор сохраняет владение этим активом или уведомление о приобретательском обеспечительном праве было зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав в течение короткого срока после вступления праводателем во владение этим активом (см. *Руководство*, рекомендация 180, альтернативный вариант А, подпункт а)). Иное правило будет применяться в отношении обеспечительных прав в инвентарных запасах (т. е. в активах, используемых праводателем в целях продажи, аренды или лицензирования в ходе его обычной коммерческой деятельности; см. терминологию во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20). В этой ситуации финансирующий приобретение обеспеченный кредитор должен сохранять владение этим активом или регистрация в общем реестре обеспечительных прав должна быть произведена до поставки инвентарных запасов праводателю, а обеспеченные кредиторы, обладающие ранее зарегистрированными неприобретательскими обеспечительными правами, должны быть уведомлены о намерении обеспеченного кредитора, финансирующего приобретение, требовать предоставления приобретательского обеспечительного права – опять же до поставки инвентарных запасов праводателю (см. *Руководство*, рекомендация 180, альтернативный вариант А, подпункт b)). В отличие от этого, согласно второму альтернативному варианту никакое различие не будет проводиться между инвентарными запасами и иными активами, чем потребительские товары или инвентарные запасы. Согласно этому альтернативному варианту правило, применимое согласно первому альтернативному варианту к иным активам, чем инвентарные запасы, будет применяться ко всем видам активов, иным чем потребительские товары (см. рекомендацию 180, альтернативный вариант В).

261. Для адаптации законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, к правам интеллектуальной собственности будут необходимы нижеследующие коррективы. В случаях, в которых интеллектуальная собственность, обремененная приобретательским обеспечительным правом, используется или предназначена для использования праводателем в личных, семейных или домашних целях, приобретательское обеспечительное право будет рассматриваться согласно тем же правилам, что и правила, регулирующие приобретение обеспечительного права в потребительских товарах. В случаях, в которых интеллектуальная собственность, обремененная приобретательским обеспечительным правом, удерживается праводателем для продажи, аренды или лицензирования в ходе его обычной коммерческой деятельности, приобретательское обеспечительное право будет рассматриваться согласно тем же правилам, что и правила, регулирующие приобретение обеспечительного права в инвентарных запасах. А в случаях, в которых интеллектуальная собственность, обремененная приобретательским обеспечительным правом, не удерживается праводателем в целях про-

дажи, аренды или лицензирования в ходе его обычной коммерческой деятельности или для личных, семейных или домашних целей, приобретательское обеспечительное право будет рассматриваться согласно тем же правилам, что и правила, регулирующие приобретательское обеспечительное право в иных материальных активах, чем инвентарные запасы или потребительские товары. При адаптации рекомендованного в *Руководстве* законодательства к правам интеллектуальной собственности выражение “продажа, аренда или лицензирование” также следует адаптировать с учетом контекста интеллектуальной собственности таким образом, чтобы это соответствовало законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности. Например, если в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, интеллектуальная собственность не является собственно предметом “продажи”, то термин “продажа” следует понимать как означающий “уступку” интеллектуальной собственности. Аналогичным образом, если в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, интеллектуальная собственность не является собственно предметом “аренды”, то этот термин следует понимать как означающий “лицензирование” интеллектуальной собственности.

262. Поскольку интеллектуальная собственность может предназначаться для различных целей, всегда следует указывать основную (или доминирующую) цель, для которой лицо использует соответствующую интеллектуальную собственность. Этот же критерий следует использовать для определения того, была ли совершена сделка в ходе обычной коммерческой деятельности, а не для определения того, основывалась ли сделка на стандартных условиях, согласованных без переговоров. Соответственно, если праводатель использует интеллектуальную собственность главным образом для целей продажи или лицензирования, то сделка, связанная с такой интеллектуальной собственностью, как правило, будет сделкой, совершенной в ходе обычной коммерческой деятельности праводателя.

263. Если эти коррективы будут внесены, то правила, касающиеся силы приобретательских обеспечительных прав в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон и их приоритета, будут содержать нижеследующие положения. В случаях, в которых право интеллектуальной собственности приобретается для личных, семейных или домашних целей, это приобретательское обеспечительное право автоматически получает силу в отношении третьих сторон в момент его создания (т. е. имеет силу в отношении третьих сторон без необходимости регистрации) и будет иметь приоритет перед конкурирующим неприобретательским обеспечительным правом (перенесенная рекомендация 179). В случаях, связанных с инвентарными запасами и оборудованием, необходимо будет перенести оба альтернативных варианта, изложенных в *Руководстве*. Согласно альтернативному варианту А приобретательское обеспечительное право в интеллектуальной собственности или лицензии для использования в ходе

коммерческой деятельности лицензиата, но не для лицензирования или сублицензирования, соответственно, будет обладать приоритетом перед другим обеспечительным правом, предоставленным в этом же активе этим же праводателем, при условии что уведомление о приобретательском обеспечительном праве было зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав в течение короткого срока после приобретения праводателем интеллектуальной собственности или лицензии (перенесенная рекомендация 180, альтернативный вариант А, подпункт *a*). Кроме того, согласно этому альтернативному варианту приобретательское обеспечительное право в интеллектуальной собственности или лицензии, не удерживаемой праводателем для использования в ходе его коммерческой деятельности, но предназначенной для лицензирования или сублицензирования, соответственно, будет обладать приоритетом перед другим обеспечительным правом, предоставленным в этом же активе этим же праводателем, при условии что уведомление о приобретательском обеспечительном праве было зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав до выдачи лицензии, а обеспеченные кредиторы, обладающие ранее зарегистрированными неприобретательскими обеспечительными правами, были уведомлены о намерении обеспеченного кредитора, финансирующего приобретение, предъявить требования в отношении приобретательского обеспечительного права также до выдачи лицензии (перенесенная рекомендация 180, альтернативный вариант А, подпункт *b*). Согласно альтернативному варианту В режим, регулирующий права интеллектуальной собственности, удерживаемые для использования в ходе обычной коммерческой деятельности праводателя, а не для лицензирования или сублицензирования, будет применяться в отношении всех видов интеллектуальной собственности или лицензии (перенесенная рекомендация 180, альтернативный вариант В).

2. Приоритет обеспечительного права, зарегистрированного в реестре интеллектуальной собственности

264. В качестве общего правила законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не стремится изменить какие-либо правила, установленные в другом законодательстве и применимые к специальным реестрам, независимо от того, применяются ли они к силе в отношении третьих сторон (см. рекомендации 34, 38 и 42) или приоритету (см. рекомендации 77 и 78). Этот подход также используется в главе, касающейся финансирования приобретения (см. рекомендацию 181). Из этого вытекают два последствия. Во-первых, статус специального приоритета, предоставленный приобретательскому обеспечительному праву перед ранее зарегистрированными неприобретательскими обеспечительными правами, касается только обеспечительных прав, зарегистрированных в общем реестре обеспечительных прав, а не обеспечительных прав, зарегистрированных в специальных реестрах. Во-вторых, общий приоритет, предоставленный другим законодательством обеспечительным правам, зарегистрированным в специальных

реестрах, поддерживается законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, независимо от того, является обеспечительное право приобретательским обеспечительным правом или нет. Таким образом, если правила приоритета режима специальной регистрации предусматривают приоритет, основывающийся исключительно на времени регистрации, приобретательское обеспечительное право в интеллектуальной собственности, зарегистрированное в реестре интеллектуальной собственности, не будет иметь приоритет над ранее зарегистрированным обеспечительным правом в реестре интеллектуальной собственности. Аналогичным образом, если правила приоритета, установленные режимом специальной регистрации, предоставляют приоритет зарегистрированному впоследствии приобретательскому обеспечительному праву, то этот приоритет не будет затрагиваться законодательством, рекомендованным в *Руководстве*.

265. Подход, рекомендованный в *Руководстве*, обосновывается необходимостью избегать вмешательства в режимы специальной регистрации. Однако он не способствует финансированию приобретения в той мере, в какой правила приоритета режима специальной регистрации интеллектуальной собственности не предусматривают статуса специального приоритета для приобретательских обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Как уже упоминалось (см. пункт 129), государства, принимающие рекомендации *Руководства*, возможно, пожелают провести обзор своего законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, с целью определения того, следует ли разрешить регистрацию уведомлений об обеспечительных правах в реестре интеллектуальной собственности. Государства, возможно, также пожелают рассмотреть вопрос о распространении статуса специального приоритета приобретательского обеспечительного права на приобретательское обеспечительное право, зарегистрированное соответствующим образом в реестре интеллектуальной собственности.

266. Нижеследующий пример может быть полезным для разъяснения того, почему такой режим может заслуживать рассмотрения. Государство А, которое приняло рекомендации *Руководства*, также приняло решение разрешить регистрацию уведомлений об обеспечительных правах в интеллектуальной собственности (даже в будущей интеллектуальной собственности) в соответствующем реестре интеллектуальной собственности в качестве метода придания им силы в отношении третьих сторон. Банк предоставил кредит праводателю, и этот кредит обеспечивается обеспечительным правом во всех нынешних и будущих правах интеллектуальной собственности праводателя. Банк придал этому праву силу в отношении третьих сторон путем его регистрации в специальном реестре. Обеспечительное право в каждом будущем компоненте интеллектуальной собственности не имеет силы в отношении третьих сторон до тех пор, пока праводатель не приобретет этот компонент. Тем не менее согласно общим принципам приоритета, рекомендованным в *Руководстве*, которое это го-

сударство предположительно примет, если оно разрешит регистрацию уведомлений об обеспечительных правах в будущей интеллектуальной собственности, такой приоритет вступает в силу с даты регистрации (см. рекомендацию 76).

267. Затем праводатель пожелает приобрести какой-либо конкретный компонент интеллектуальной собственности в кредит. Продавец готов продать какой-либо компонент в кредит только в том случае, если ему предоставляется обеспечительное право в этом компоненте для обеспечения исполнения остающегося платежного обязательства. Согласно нормам законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, и в частности с учетом подпункта *b*) рекомендации 4, не существует способа, с помощью которого продавец может получить статус лица, финансирующего приобретение и обладающего специальным приоритетом перед уже зарегистрированными неприобретательскими обеспечительными правами, если только это не предусматривает законодательство, касающееся интеллектуальной собственности. Другими словами, даже в том случае, если продавец, желающий придать статус специального приоритета приобретательскому обеспечительному праву, предпринимает все шаги, необходимые для утверждения такого права, и регистрирует уведомление в общем реестре обеспечительных прав, обеспечительное право, уведомление или документ о котором зарегистрирован в специальном реестре, всегда будет иметь приоритет перед обеспечительным правом, уведомление о котором было зарегистрировано в общем реестре (см. *Руководство*, рекомендация 77). Таким образом, если режим специальной регистрации допускает регистрацию обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, но в то же время не предусматривает статус специального приоритета для финансирующих приобретение лиц, обеспечительное право в существующей и будущей интеллектуальной собственности, зарегистрированное первым в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, будет иметь приоритет перед правами финансирующего приобретение лица, принимающего обеспечительное право в продаваемой интеллектуальной собственности, регистрируя уведомление в общем реестре обеспечительных прав. Такой продавец будет вынужден полагаться на сделку, согласно которой он сохраняет правовой титул на право интеллектуальной собственности, о котором идет речь, при условии что законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, признает такой подход (см. пункты 280–283, ниже). Такая же ситуация может возникнуть, когда: *a*) праводатель стремится приобрести исключительную лицензию, которая рассматривается как передача самой интеллектуальной собственности; *b*) лицензиар готов выдать неисключительную лицензию в кредит, если ему предоставляется дополнительная защита помимо того, что он получил бы в результате простого прекращения действия лицензионного соглашения; *c*) лицензиат, как сублицензиар, готов выдать неисключительную сублицензию только в том случае, если он может приобрести обеспечительное право в правах сублицензиата и любые права на получение сублицензионных платежей, выпла-

чиваемых сублицензиату субсублицензиатом; и *d*) финансирование в целях приобретения предоставляется не правообладателем, как лицом, осуществляющим передачу, или как лицензиаром, и не лицензиатом, как сублицензиаром, а кредитором, являющимся третьей стороной.

268. Однако во многих ситуациях, если правоотчуждатель или лицензиар интеллектуальной собственности, подлежащей регистрации в специальном реестре, финансирует приобретение данной интеллектуальной собственности правополучателем или выдачу лицензии лицензиатом, то он может получить выгоды обеспеченного кредитора, финансирующего приобретение. Этот результат наступает в тех случаях, когда режим регистрации интеллектуальной собственности допускает регистрацию обеспечительных прав в целом, но не допускает регистрацию обеспечительных прав в будущей интеллектуальной собственности. В таких случаях обеспеченный кредитор правополучателя или лицензиата может произвести регистрацию только после регистрации передачи или лицензии. Например, когда А регистрирует передачу или лицензию, выданную В на условиях кредита, А одновременно регистрирует уведомление в отношении обеспечительного права в интеллектуальной собственности в целях обеспечения какого-либо непогашенного платежного обязательства. Вследствие разного функционирования режимов специальной регистрации (регистрация, касающаяся конкретных видов активов) лицо, осуществляющее общее финансирование В, может произвести регистрацию только после регистрации передачи или лицензии, выданной В. Таким образом, А обязательно получит свое обеспечительное право раньше, чем лицо, осуществляющее общее финансирование В, и А фактически будет обладать с функциональной точки зрения таким же статусом приоритета, что и лицо, финансирующее приобретение. Другими словами, в этих случаях тот факт, что правило, эквивалентное правилу рекомендации 181, не применяется к реестру интеллектуальной собственности, не будет препятствовать получению приоритета продавцом или лицензиаром. Однако этот результат будет давать преимущества только правоотчуждателю или лицензиару, финансирующему приобретение интеллектуальной собственности правополучателем или лицензии лицензиатом и не будет автоматически допускать получение приоритета кредитором, который финансирует данного правополучателя или лицензиата. Это лицо, финансирующее приобретение, может получить первоначальный приоритет только тогда, когда оно является первоначальным обеспеченным кредитором, зарегистрировавшим уведомление в отношении своего обеспечительного права в специальном реестре после регистрации самой передачи или лицензии.

3. Приоритет обеспечительного права в поступлениях от обремененной интеллектуальной собственности

269. Ключевой чертой режима финансирования приобретения, рекомендованного в *Руководстве*, является режим приобретательских обеспечи-

тельных прав в поступлениях от обремененных активов. Общая норма законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, заключается в том, что приоритет обеспечительного права в поступлениях должен следовать за приоритетом обеспечительного права в первоначально обремененных активах (см. рекомендации 76 и 100). В отличие от этого, приоритет обеспечительного права в поступлениях от актива, обремененного приобретательским обеспечительным правом, не следует автоматически за приоритетом приобретательского обеспечительного права в первоначально обремененном активе. И вновь проводится различие между потребительскими товарами, инвентарными запасами и активами, иными чем инвентарные запасы или потребительские товары, такие как оборудование (см. рекомендацию 185). Как и в случае первоначально обремененных активов, в данном случае *Руководство* предлагает альтернативные варианты.

270. Согласно альтернативному варианту А обеспечительное право в поступлениях от иных материальных активов, чем инвентарные запасы или потребительские товары, имеет такой же приоритет, что и само приобретательское обеспечительное право (см. *Руководство*, рекомендация 185, альтернативный вариант А, подпункт а)). Однако обеспечительное право в поступлениях от инвентарных запасов обладает таким приоритетом приобретательского обеспечительного права в инвентарных запасах только в том случае, если эти поступления не имеют формы дебиторской задолженности, оборотных инструментов, прав на выплату средств, депонированных на банковский счет, или прав на получение поступлений согласно независимому обязательству (см. рекомендацию 185, альтернативный вариант А, подпункт б)). Согласно альтернативному варианту В обеспечительное право в поступлениях от первоначально обремененных активов имеет только приоритет неприобретательского обеспечительного права (см. рекомендацию 185, альтернативный вариант В). Последствие этого заключается в том, что когда любой из альтернативных вариантов рекомендации 185 переносится на приобретательские обеспечительные права в интеллектуальной собственности, то поток поступлений, генерированных лицензированием или сублицензированием права интеллектуальной собственности, по-прежнему обременен обеспечительным правом. Еще одно последствие заключается в том, что это обеспечительное право в лицензионных платежах не будет иметь специального приоритета приобретательского обеспечительного права.

271. Можно утверждать, что такой прямой перенос не является оптимальным в случае приобретательских обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Например, правообладатели и лицензиары интеллектуальной собственности обычно полагаются на свои права на получение лицензионных платежей, с тем чтобы быть в состоянии разрабатывать новые идеи, защищенные правами интеллектуальной собственности. Кроме того, если права обеспеченных кредиторов с распространяющимися на все активы обеспечительными правами в правах лицензиатов всегда обладают приоритетом перед правами обеспеченных кредиторов в правах правооб-

ладателей или лицензиаров интеллектуальной собственности, то правообладатели или лицензиары не будут в состоянии реально использовать свои права на получение лицензионных платежей в качестве обеспечения кредита. И напротив, можно также утверждать, что правообладатели и лицензиары интеллектуальной собственности могут добиться такого же результата путем обеспечения того, чтобы они или их обеспеченные кредиторы: *a)* получили обеспечительное право в праве (или его прямую уступку) на получение платежей в виде процентной доли сублицензионных платежей, причитающихся лицензиату как сублицензиару с сублицензиатов, и зарегистрировали уведомление об этом в соответствующем реестре интеллектуальной собственности до любой регистрации в этом реестре, произведенной обеспеченным кредитором лицензиата; *b)* получили обеспечительное право в праве (или его прямую уступку) на получение платежей в виде процентной доли сублицензионных платежей, причитающихся лицензиату как сублицензиару с сублицензиатов, и зарегистрировали первыми уведомление об этом в общем реестре обеспечительных прав; или *c)* получили соглашение о субординации от обеспеченного кредитора лицензиата.

272. Поскольку цель переноса рекомендаций *Руководства* в контекст интеллектуальной собственности заключается в обеспечении паритета режима между приобретательскими обеспечительными правами в материальных активах и приобретательскими обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, предпочтительно сохранить такой же результат в обоих случаях. Это было бы особенно важным тогда, когда праводатель создает общее обеспечительное право в нынешнем и будущем материальном и нематериальном имуществе. В результате этого в *Дополнении* рекомендуется, чтобы правила, рекомендованные в *Руководстве* в отношении обеспечительных прав в поступлениях от первоначально обремененных материальных активов, в которых создано приобретательское обеспечительное право, были перенесены без дополнительного изменения в режим, регулирующий финансирование приобретения интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 247, ниже). Это позволяет достичь необходимого баланса между потребностью лицензиара в получении лицензионных платежей и потребностями финансирующей стороны, предоставляющей кредит лицензиату на основе прав лицензиата на получение сублицензионных платежей. Например, в случае непроизводства лицензиатом лицензионных платежей лицензиар обычно будет иметь право прекратить действие лицензионного соглашения и получить обратно лицензионную интеллектуальную собственность. Если обеспеченный кредитор лицензиата (чье обеспечительное право в правах на получение лицензионных платежей как поступлений от интеллектуальной собственности будет иметь приоритет над обеспечительным правом обеспеченного кредитора лицензиара) желает иметь возможность получать выгоды от лицензионной интеллектуальной собственности, этому обеспеченному кредитору потребуются устранить последствия неисполнения обязательства путем выплаты прошлых причи-

тающихся и даже будущих лицензионных платежей. И наоборот, если обеспеченный кредитор лицензиата не желает делать этого, он может быть в состоянии сохранить уже полученные лицензионные платежи, но он не сможет получать будущие лицензионные платежи, если лицензиар прекратит действие лицензионного соглашения. Это означает, что, с точки зрения лицензиара, основной риск заключается в том, что лицензиат или его обеспеченный кредитор получает лицензионные платежи, но не производит такие платежи лицензиару. Лицензиар может устранить этот риск путем включения в договор положений, касающихся сроков учета и производства платежей.

4. Примеры, показывающие, каким образом рекомендации Руководства, касающиеся финансирования приобретения, могут применяться в контексте интеллектуальной собственности

273. Нижеследующие примеры могут быть полезными для разъяснения того, каким образом рекомендации *Руководства* могут применяться в контексте интеллектуальной собственности. Во всех этих примерах правообладатель или последующий обеспеченный кредитор, финансирующий приобретение интеллектуальной собственности или выдачу лицензии на интеллектуальную собственность, обладает приобретательским обеспечительным правом со специальным приоритетом перед неприобретательским обеспечительным правом на условиях, описываемых в этих примерах.

а) Приобретательское обеспечительное право в интеллектуальной собственности, обеспечивающее уплату покупной цены интеллектуальной собственности, используемой в коммерческой деятельности правообладателя

274. В создает обеспечительное право во всех своих существующих и будущих движимых активах (включая интеллектуальную собственность) в пользу ОК, который принимает меры, необходимые для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. Впоследствии В приобретает у П патент, который будет использоваться в коммерческой деятельности В. В соответствии с соглашением между В и П В соглашается со временем уплатить П покупную цену, и В предоставляет П обеспечительное право в патенте для обеспечения своего обязательства уплатить покупную цену. П придает этому обеспечительному праву силу в отношении третьих сторон в течение короткого периода времени, например 20 или 30 дней с момента получения В патента. Обеспечительное право П является приобретательским обеспечительным правом и имеет приоритет перед обеспечительным правом ОК (см. рекомендацию 180, альтернативный вариант А, подпункт а), или альтернативный вариант В, подпункт б)). Вопрос о том, распространяется ли приоритет обеспечительного права П на поступления от патента в виде дебиторской задолженности, оборотных

инструментов, прав на выплату средств, депонированных на банковский счет, или прав на получение поступлений согласно независимому обязательству, зависит от того, какой вариант рекомендации 185 принимает государство. Согласно альтернативному варианту А приоритет обеспечительного права П переходит в поступления (см. перенесенную рекомендацию 185, альтернативный вариант А, подпункт а)). Согласно альтернативному варианту В обеспечительное право П в поступлениях будет иметь только приоритет неприобретательского обеспечительного права (см. перенесенную рекомендацию 185, альтернативный вариант В).

б) Приобретательское обеспечительное право в интеллектуальной собственности, обеспечивающее уплату покупной цены интеллектуальной собственности, используемой проводителем в целях продажи или лицензирования

275. В создает обеспечительное право во всех своих нынешних и будущих движимых активах (включая интеллектуальную собственность) в пользу ОК1, который принимает меры, необходимые для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. Впоследствии В приобретает у П патент для выдачи на него лицензий третьим сторонам в ходе своей обычной коммерческой деятельности. В получает денежные средства, необходимые для уплаты П покупной цены, путем заимствования денег у ОК2, которому В предоставляет обеспечительное право в патенте для обеспечения соблюдения своего обязательства по погашению задолженности. До того как В получает патент, ОК2: а) принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон; и б) уведомляет ОК1 о том, что ОК2 обладает приобретаемым обеспечительным правом. Обеспечительное право ОК2 является приобретаемым обеспечительным правом и имеет приоритет перед обеспечительным правом ОК1 (см. перенесенную рекомендацию 180, альтернативный вариант А, подпункт б), и альтернативный вариант В, подпункт б)). Приоритет обеспечительного права ОК2 не распространяется на поступления от патента в виде дебиторской задолженности, оборотных инструментов, прав на выплату средств, депонированных на банковский счет, или прав на получение поступлений согласно независимому обязательству, хотя он и распространяется на другие виды поступлений (см. перенесенную рекомендацию 185, альтернативный вариант А, подпункт б), и альтернативный вариант В).

с) Приобретательское обеспечительное право в лицензии на интеллектуальную собственность, обеспечивающее уплату покупной цены лицензии, используемой в коммерческой деятельности правоателя

276. В создает ОК обеспечительное право во всех своих нынешних и будущих движимых активах (включая интеллектуальную собственность) в

пользу ОК, который принимает необходимые меры для придания этому обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. Впоследствии В приобретает у П лицензию на использование патента, принадлежащего П, в своей коммерческой деятельности. В соглашается произвести со временем лицензионный платеж П и предоставляет П обеспечительное право в своих правах как лицензиата для обеспечения соблюдения платежного обязательства В. П придает этому обеспечительному праву силу в отношении третьих сторон в течение короткого периода времени, например 20 или 30 дней, с момента получения В лицензии. Обеспечительное право П в правах В по лицензионному соглашению является приобретательским обеспечительным правом и имеет приоритет перед обеспечительным правом ОК (см. перенесенную рекомендацию 180, альтернативный вариант А, подпункт а), и альтернативный вариант В, подпункт б)). Вопрос о том, распространяется ли приоритет обеспечительного права П на поступления от прав В как лицензиата в виде дебиторской задолженности, оборотных инструментов, прав на выплату средств, депонированных на банковский счет, или прав на получение поступлений согласно независимому обязательству, зависит от того, какой вариант рекомендации 185 принимает государство. Согласно альтернативному варианту А приоритет обеспечительного права П переходит и на дебиторскую задолженность (см. перенесенную рекомендацию 185, альтернативный вариант А, подпункт а)). Согласно альтернативному варианту В обеспечительное право П в дебиторской задолженности будет иметь только приоритет неприобретательского обеспечительного права (см. перенесенную рекомендацию 185, альтернативный вариант В). Следует отметить, что права П в соответствии с его обеспечительным правом существуют отдельно от прав П по лицензионному соглашению на прекращение действия лицензионного соглашения в случае невыполнения В его обязательств по лицензионному соглашению, и на эти права распространяются иные требования.

д) Приобретательское обеспечительное право в лицензии на интеллектуальную собственность, обеспечивающее уплату покупной цены лицензии, удерживаемой правоителем в целях продажи или лицензирования

277. В предоставляет обеспечительное право во всех своих нынешних и будущих движимых активах (включая интеллектуальную собственность) ОК1, который принимает необходимые меры для придания этому обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. Впоследствии В приобретает у П как у патентообладателя лицензию для целей выдачи сублицензий на патент третьим сторонам в ходе своей обычной коммерческой деятельности. В получает денежные средства, необходимые для лицензионного платежа, путем заимствования денег у ОК2, которому В предоставляет обеспечительное право в своих правах как лицензиата для обеспечения своего обязательства по погашению задолженности. До того как В

получает лицензию, ОК2: а) принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон; и б) уведомляет ОК1 о том, что он получит приобретательское обеспечительное право. Обеспечительное право ОК2 является приобретательским обеспечительным правом и имеет приоритет перед обеспечительным правом ОК1 (см. перенесенную рекомендацию 180, альтернативный вариант А, подпункт б), и альтернативный вариант В, подпункт б)). Приоритет обеспечительного права ОК2 не распространяется на поступления от лицензии в виде дебиторской задолженности, оборотных инструментов и прав на выплату средств, депонированных на банковский счет, хотя он и распространяется на другие виды поступлений (см. перенесенную рекомендацию 185, альтернативный вариант А, подпункт б), и альтернативный вариант В).

е) Приобретательское обеспечительное право в лицензии на интеллектуальную собственность, обеспечивающее уплату покупной цены лицензии, используемой в коммерческой деятельности правоателя и удерживаемой правоателем в целях продажи или лицензирования

278. Компания В, занимающаяся программным обеспечением, приобретает права интеллектуальной собственности на операционную систему для персональных компьютеров в ходе сделки, в соответствии с которой она предоставляет ОК обеспечительное право в операционной системе в качестве обеспечения обязательства В уплатить покупную цену. В приобретает интеллектуальную собственность в операционной системе, для того чтобы предложить лицензию на эту операционную систему любому лицу, которое готово производить лицензионные отчисления и согласно выполнять условия лицензионного соглашения. В также будет использовать операционную систему в персональных компьютерах, принадлежащих В. Поскольку основное использование В операционной системы заключается в ее продаже или лицензировании другим лицам, к приобретательскому обеспечительному праву ОК применяются правила, которые применяются к приобретательским обеспечительным правам в инвентарных запасах.

279. Производитель В приобретает патент на изготовление части производственного оборудования в ходе сделки, в соответствии с которой он предоставляет ОК обеспечительное право в патенте в качестве обеспечения обязательства В уплатить покупную цену. В будет использовать патент в своей собственной коммерческой деятельности и, как правило, не будет предлагать его для лицензирования другим лицам. Однако В предоставляет лицензии на использование патента двум своим дочерним компаниям. Поскольку использование В патента для его продажи или лицензирования другим лицам не является его основным использованием, к приобретательскому обеспечительному праву ОК применяются правила, которые приме-

няются к приобретательским обеспечительным правам в активах помимо инвентарных запасов или потребительских товаров.

С. Неунитарный подход

280. В разделе В настоящей главы рассматривается вопрос о финансировании приобретения интеллектуальной собственности на основании гипотезы о том, что государство использует “унитарный подход” к финансированию приобретения, предусмотренный в рекомендациях 178–186 *Руководства*. Она исходит из предположения о том, что если государство принимает унитарный подход к финансированию приобретения материальных активов, то оно будет также использовать унитарный подход к финансированию приобретения интеллектуальной собственности. Иные действия были бы сопряжены с риском возникновения излишней путаницы в связи с созданием приобретательского обеспечительного права, его силой в отношении третьих сторон, его приоритетом и его реализацией.

281. По этим же причинам если государство принимает “неунитарный подход” к финансированию приобретения материальных активов, то вполне разумно предположить, что это государство будет также использовать неунитарный подход к финансированию приобретения интеллектуальной собственности. Неунитарный подход к финансированию приобретения прав интеллектуальной собственности может быть отражен, например, в договорных положениях, предусматривающих обусловленную передачу (которая, согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, может включать обусловленную выдачу исключительной лицензии), право на сохранение правового титула, право на финансовую аренду или аналогичную сделку в отношении права интеллектуальной собственности. Кроме того, согласно неунитарному подходу вполне возможно, чтобы правообладатель или третья сторона, финансирующая приобретение, например банк, получала приобретательское обеспечительное право такого вида, какой имеется согласно унитарному подходу.

282. Каждая из этих сделок финансирования приобретения может быть относительно легко адаптирована к финансированию приобретения прав интеллектуальной собственности. Однако, в отличие от унитарного подхода, не представляется возможным прямой перенос рекомендаций, регулирующих права на сохранение правового титула и права на финансовую аренду, в ситуации, когда лицензиат приобретает неисключительную лицензию. В этих ситуациях не имеется какого-либо конкретного права, сохраняемого лицензиаром в дополнение к его непрерывному праву как правообладателя, обусловленному положениями лицензионного соглашения. В таких случаях обычным средством защиты для лицензиара будет простой отзыв лицензии. В отличие от этого, лицо, финансирующее приобретение

и не являющееся лицензиаром (например, банк, который финансирует приобретение лицензии лицензиатом), примет обычное приобретательское обеспечительное право в правах лицензиата.

283. При разработке положений, устанавливающих неунитарный режим для финансирования приобретения, государства должны будут учитывать два соображения. Во-первых, для обеспечения достижения такого же функционального результата, каким был бы результат использования унитарного подхода, государствам придется рассмотреть все вопросы, охватываемые рекомендацией, которая касается унитарного подхода и изложена в настоящей главе (см. рекомендацию 247, ниже). Во-вторых, конкретные положения законодательства, которое должно быть принято, необходимо будет скорректировать таким же образом, как и в отношении материальных активов, рекомендации 192–194 и 199 *Руководства* (неунитарный подход), которые были скорректированы для отражения рекомендаций 180 и 185 *Руководства* (унитарный подход), соответственно. Другими словами, для установления неунитарного режима финансирования приобретения прав интеллектуальной собственности государствам потребуется предусмотреть подробные правила для учета вопросов силы в отношении третьих сторон и преобразования права собственности получателя, права на сохранение правового титула или аналогичного права в обеспечительное право в поступлениях от интеллектуальной собственности, которая была передана или правовой титул на которую был сохранен (рассмотрение этих коррективов в случае рекомендованного в *Руководстве* неунитарного подхода к финансированию приобретения см. *Руководство*, глава IX).

Рекомендация 247¹⁹

Применение положений о приобретательском обеспечительном праве к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности

В законодательстве следует предусмотреть, что положения о приобретательском обеспечительном праве в материальном активе также применяются к приобретательскому обеспечительному праву в интеллектуальной собственности или лицензии на интеллектуальную собственность. Для целей применения этих положений:

а) интеллектуальная собственность или лицензия на интеллектуальную собственность:

¹⁹ Если будет сочтено, что эту рекомендацию можно включить в *Руководство*, то она будет включена в главу IX “Финансирование приобретения” в качестве рекомендации 186 бис.

- i) используемая праводателем в целях продажи или лицензирования в ходе его обычной коммерческой деятельности, считается инвентарными запасами; и
 - ii) используемая или предназначенная для использования праводателем в личных, семейных или домашних целях, считается потребительскими товарами; и
- b) любая ссылка на:
- i) владение обремененным активом обеспеченным кредитором не применяется;
 - ii) момент вступления праводателя во владение обремененным активом относится к моменту получения им обремененной интеллектуальной собственности или лицензии на интеллектуальную собственность; и
 - iii) момент предоставления обремененного актива праводателю относится к моменту получения праводателем обремененной интеллектуальной собственности или лицензии на интеллектуальную собственность.

Х. Законодательство, применимое к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности

А. Законодательство, применимое к имущественным вопросам

1. Цель и сфера применения

284. Как правило, рекомендованные в *Руководстве* коллизионные нормы определяют законодательство, применимое к вопросам создания обеспечительного права, его силы в отношении третьих сторон, его приоритета по сравнению с правами конкурирующих заявителей требований и его реализации. Эти нормы также определяют территориальную сферу применения материально-правовых норм, рекомендованных в *Руководстве*, т. е. в каких случаях и когда применяются материально-правовые нормы государства, принимающего законодательство, рекомендованное в *Руководстве* (см. *Руководство*, глава X, пункты 1–9).

285. В главе X *Руководства* не указано, к каким обеспечительным правам применяются рекомендованные в *Руководстве* коллизионные нормы. Как правило, квалификация права как обеспечительного права для целей коллизионного права отражает существующие в том или ином государстве материально-правовые нормы законодательства об обеспеченных сделках. Вместе с тем в *Руководстве* рекомендуется, чтобы государства, принимающие рекомендованное законодательство в соответствии с неунитарным подходом к финансированию приобретения, применяли положения коллизионного права, применимые к обеспечительным правам, а также к правам на удержание правового титула и правам по финансовой аренде (см. рекомендацию 201). Аналогичным образом, поскольку большинство рекомендованных в *Руководстве* материально-правовых норм, которые применяются к обеспечительным правам в дебиторской задолженности, также применимы к прямым уступкам дебиторской задолженности, *Руководство* рекомендует государствам применять коллизионные нормы, регулирующие уступку дебиторской задолженности в целях обеспечения, к прямым уступкам дебиторской задолженности (см. определение термина “обеспечительное право” во введении к *Руководству*, раздел В, пункт 20, и рекомендации 3 и 208).

286. В принципе, суд или другой орган будут применять законодательство своего государства во всех случаях, когда требуется квалифицировать тот или иной вопрос для целей выбора соответствующей нормы коллизионного права. Поскольку рекомендованные в *Руководстве* нормы коллизионного права были разработаны с учетом рекомендуемых норм материального права, государство, принимающее нормы материального и коллизионного права в соответствии с рекомендациями *Руководства*, не столкнется с проблемами при применении как тех, так и других. Однако если государство не примет рекомендованных в *Руководстве* материально-правовых норм, то оно может столкнуться с проблемами при применении рекомендованных норм коллизионного права. Это может произойти в том случае, если государство рассматривает создание обеспечительного права и его силу в отношении третьих сторон как один вопрос, тогда как согласно рекомендованным в *Руководстве* коллизионным нормам они рассматриваются как два отдельных вопроса и регулируются законодательством разных государств. Следует отметить, что в соответствии с подходом, принятым в большинстве государств, в *Руководстве* проводится различие между соглашением о создании обеспечительного права в качестве имущественного права (к которому применяется законодательство конкретного государства; см. рекомендации 203 и 208) и взаимными правами и обязанностями сторон, вытекающими из такого соглашения в качестве договорных прав (к которым обычно применяется законодательство, определенное по выбору сторон; см. рекомендацию 216).

287. В любом случае вопрос о возможности передачи или обременения того или иного актива (включая интеллектуальную собственность) должен быть решен еще до того, как будет создано обеспечительное право, и поэтому не затрагивается в рекомендациях *Руководства*, касающихся коллизионных норм. Таким образом, в той мере, в какой другие нормы коллизионного права относят вопросы передачи прав интеллектуальной собственности, например, к компетенции законодательства государства, в котором эта интеллектуальная собственность находится под защитой (*lex loci protectionis* или *lex protectionis*), *Руководство* их не затрагивает. Это объясняется не тем, что законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, отсылает эти вопросы к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, а тем, что в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, они не рассматриваются. Согласно тому же подходу, рекомендованные в *Руководстве* материально-правовые нормы не имеют преимущественной силы над положениями законодательства, ограничивающими возможность передачи активов (см. рекомендацию 18).

288. Когда рекомендованные в *Руководстве* коллизионные нормы относят тот или иной вопрос, касающийся обеспечительных прав, к компетенции законодательства конкретного государства, эта отсылка касается всего законодательства, действующего в этом государстве, кроме норм коллизионного права, не применяемых во избежание обратной отсылки (см. рекомен-

дацию 221). Эта совокупность норм включает не только нормы статутного и нестатутного права (см. введение к *Руководству*, пункт 19) и законодательство, действующее в конкретных территориальных единицах неунитарного государства (см. рекомендации 224–227), но и действующие в этом государстве правовые нормы, вытекающие из договоров, конвенций и других международных обязательств. Так, например, если коллизионная норма относит тот или иной вопрос, касающийся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, к компетенции законодательства государства, в котором законодательство, регулирующее этот вопрос, было принято региональной организацией экономической интеграции, то отсылка к законодательству этого государства подразумевает также законодательные нормы, принятые такой региональной организацией экономической интеграции²⁰. То же самое касается соответствующих норм, принятых международными организациями, например ВОИС.

289. Следует также отметить, что, какое бы право ни применялось, при его применении необходимо учитывать следующие факторы: *a)* соображения публичного порядка и императивные нормы права государства суда (см. *Руководство*, рекомендация 222); и *b)* в случае несостоятельности правоателя – последствия применения права государства, в котором открыто производство по делу о несостоятельности, для решения некоторых вопросов, связанных с таким производством (*lex fori concursus*; см. рекомендацию 223). И наконец, следует отметить, что, как и многие другие нормы, рекомендованные в *Руководстве*, коллизионные нормы не применяются, если они противоречат внутреннему законодательству или международным соглашениям, участником которых является данное государство и которые касаются интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт *b)*).

2. *Подход, рекомендованный в Руководстве, в отношении обеспечительных прав в нематериальных активах*

290. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, к вопросам создания обеспечительного права в нематериальных активах, придания ему силы в отношении третьих сторон, его приоритета и реализации применяется законодательство государства, в котором находится правоатель (см. рекомендации 208 и 218, подпункт *b)*). В соответствии с подходом, принятым во многих государствах, в *Руководстве* даны рекомендации относительно обеспечительных прав в отдельных видах нематериальных активов, например в правах на выплату средств, зачисленных на банков-

²⁰ Например, согласно статье 16 Постановления Совета (ЕС) № 207/2009 о товарных знаках Сообщества (см. сноску 8, выше) применению подлежат статьи 17–24. Законодательство государства, в котором находится собственник торгового знака или учреждено его предприятие (если в пределах Европейского союза), либо законодательство страны пребывания Ведомства (Испания), применяется только в том случае, если эти статьи не содержат конкретной нормы.

ский счет (см. рекомендации 209–212), однако нет рекомендаций относительно обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Таким образом, если государство принимает рекомендованные в *Руководстве* коллизионные нормы и при этом не предусматривает специальной нормы для интеллектуальной собственности, то создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности, его сила в отношении третьих сторон, приоритет и реализация будут регулироваться законодательством государства, в котором находится праводатель. Местонахождение праводателя определяется как место, в котором осуществляется его коммерческая деятельность, а в случае, если его коммерческая деятельность осуществляется в нескольких государствах, место его центрального управления, т. е. как фактическое, а не официальное местонахождение такого лица (см. рекомендацию 219). Как уже упоминалось выше (см. пункт 289), в этом случае также применяется подпункт *b*) рекомендации 4, и если рекомендованные в *Руководстве* коллизионные нормы противоречат соответствующим нормам законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, которые непосредственно применяются к интеллектуальной собственности, то будут применяться коллизионные нормы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности.

291. Основное преимущество подхода, предусматривающего применение законодательства государства, в котором находится праводатель, заключается в том, что он позволяет применять одно и то же законодательство к вопросам создания обеспечительного права, его силы в отношении третьих сторон, его приоритета и реализации. Так, например, обеспеченный кредитор, приобретающий обеспечительное право во всех существующих и будущих нематериальных активах (включая как интеллектуальную собственность, так и другие активы) праводателя, может получить обеспечительное право, придать ему силу в отношении третьих сторон, установить его приоритет и добиться его реализации в соответствии с законодательством одного государства, даже если эти активы имеют отношение к нескольким государствам. В частности, применение такого подхода обычно позволяет уменьшить расходы по регистрации обеспечительных прав и поиску информации, поскольку обеспеченному кредитору потребуются производить регистрацию, а стороне, осуществляющей поиск информации, проводить такой поиск лишь в государстве, в котором находится праводатель. Это позволяет снизить расходы по сделке и повысить степень определенности, что может благотворно повлиять на наличие и стоимость кредита.

292. Еще одно важное преимущество подхода, согласно которому применению подлежит законодательство государства местонахождения праводателя, а “местонахождение” понимается как место осуществления центрального управления (см. пункт 290, выше), заключается в том, что такое законодательство обычно оказывается законодательством государства, в котором ведется основное производство по делу о несостоятельности праводателя (определение понятия “основное производство”, см., например, в

статьях 2, подпункт *b*), и 16, пункт 3, Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности)²¹. В результате получается, что к вопросам создания обеспечительного права, его силы в отношении третьих сторон, его приоритета и реализации и вопросам моратория на индивидуальные иски, расторжения некоторых сделок, режима обеспеченных кредиторов и ранжирования требований, по всей вероятности, применяется законодательство одного и того же государства. Следует отметить, что, хотя в некоторых случаях установить официальное местонахождение проще, чем фактическое, отсылка к официальному местонахождению может привести к тому, что правило, определяющее применимое законодательство, не будет соблюдаться из соображений публичного порядка или из-за несоответствия императивным нормам (см. *Руководство*, рекомендация 222), если официальное местонахождение праводателя и место осуществления его центрального руководства окажутся в разных государствах. Такая ситуация может возникнуть в том случае, если в законодательстве государства официального местонахождения содержатся положения о приоритете обеспечительного права, которые противоречат законодательству о несостоятельности, действующему в государстве, в котором открывается производство по делу о несостоятельности (*lex fori concursus*). По причинам, о которых будет сказано ниже (см. пункты 305 и 306), подход, при котором применяется исключительно законодательство государства местонахождения праводателя, не будет целесообразным для обеспечительных прав в интеллектуальной собственности.

293. Однако, если праводатель сам является правоприобретателем, получившим актив от первоначального или промежуточного собственника, находящегося в другом государстве, нежели государство местонахождения праводателя, то обеспеченному кредитору придется произвести поиск в реестре обеспечительных прав (а возможно, и в реестре интеллектуальной собственности) любого такого другого государства. Следует отметить, что в таком случае если первоначальный или промежуточный собственник ранее сам предоставил обеспечительное право в соответствии с законодательством государства своего местонахождения, то, согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, применяться будет законодательство государства, в котором праводатель находился на момент возникновения спора о приоритете (см. рекомендации 208 и 220, подпункт *b*)). Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, за исключением некоторых особо оговоренных случаев, каждый приобретатель обремененного актива получает такой актив с учетом ранее созданного обеспечительного права. Таким образом, каждый приобретатель получит актив с учетом обеспечительного права, созданного его предыдущим собственником (см. рекомендации 79–82).

²¹ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.99.V.3.

294. Однако следует отметить, что если праводатель переезжает из одного государства в другое государство, принявшее законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, будут применяться дополнительные правила, когда законодательство нового государства местонахождения праводателя является применимым. Согласно таким правилам, если праводатель переезжает в государство, принявшее законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, то обеспечительное право в течение короткого периода времени сохраняет силу в отношении третьих сторон без каких-либо действий со стороны обеспеченного кредитора, а после этого – только если обеспеченный кредитор выполнит требования, необходимые для придания своему праву силы в отношении третьих сторон в соответствии с законодательством нового государства местонахождения праводателя (см. *Руководство*, рекомендация 45).

295. Например, правообладатель интеллектуальной собственности А, находящийся в государстве X, создает обеспечительное право в пользу обеспеченного кредитора ОК1 в авторском праве, находящемся под защитой в государстве Y, а затем переезжает в государство Y, принявшее законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, и создает в государстве Y другое обеспечительное право в том же авторском праве в пользу обеспеченного кредитора ОК2. Если в государстве Y действует норма, согласно которой приоритет прав обеспеченных кредиторов определяется в соответствии с законодательством государства местонахождения праводателя (см. *Руководство*, рекомендация 208), и каждому обеспечительному праву была придана сила в отношении третьих сторон в соответствии с законодательством государства, согласно которому оно было создано, то обеспечительное право ОК1 будет в течение короткого периода времени иметь приоритет перед обеспечительным правом ОК2 без каких-либо действий со стороны ОК1, а в дальнейшем сохранит приоритет только в том случае, если ОК1 выполнит требования законодательства государства Y, касающиеся придания силы в отношении третьих сторон. К такому результату приводит применение правила, основанного на рекомендации 45, а не норм коллизионного права. Если же А, не переезжая в государство Y, передает авторское право правопробретателю В, находящемуся в государстве Y, то вопрос о том, получает ли правопробретатель В это авторское право с учетом обеспечительного права ОК1, будет регулироваться законодательством государства местонахождения праводателя. Аналогичным образом, вопрос о том, приобретает ли обеспеченный кредитор ОК2 свое обеспечительное право с учетом обеспечительного права ОК1, будет также регулироваться законодательством государства местонахождения праводателя.

296. Следует также отметить, что согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, применительно к вопросам создания обеспечительного права местонахождение праводателя определяется на момент предполагаемого создания обеспечительного права, а применительно к вопросам силы этого права в отношении третьих сторон и его приоритета – на мо-

мент возникновения соответствующего вопроса (см. рекомендацию 220). Таким образом, в соответствии с подходом, основанным на законодательстве государства местонахождения правоателя, правило, рекомендованное в *Руководстве*, и степень, в какой оно применимо к обеспечительным правам в активах в форме интеллектуальной собственности, создание обеспечительного права ОК1 будет регулироваться законодательством государства X, а создание обеспечительного права ОК2 – законодательством государства Y. Вопрос о том, примут ли правополучатель В и его обеспеченный кредитор ОК2 активы в форме интеллектуальной собственности, обремененными обеспечительным правом ОК1, будет, по прошествии краткого льготного периода (см. *Руководство*, рекомендация 45), определяться законодательством государства Y.

3. Законодательство государства защиты (*lex protectionis*)

297. Хотя в международных конвенциях о защите интеллектуальной собственности нет прямого указания на то, какое законодательство применимо к вопросам, возникающим в связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, в них, как правило, используется принцип территориальности. Так, во многих государствах – участниках этих конвенций законодательством, применимым к праву собственности и регулирующим вопросы защиты прав интеллектуальной собственности (например, сопоставимые права собственника интеллектуальной собственности в одном государстве и лицензиата или нарушителя в другом государстве), является *lex protectionis*. Следует отметить, что для тех видов интеллектуальной собственности, которые подлежат регистрации в национальных, региональных или международных реестрах интеллектуальной собственности (например, патенты и товарные знаки), *lex protectionis* является законодательство (включая нормы, принятые региональными или международными организациями) того государства, под надзором которого ведется соответствующий реестр.

298. Существует мнение²², что принцип национального режима, воплощенный в международных конвенциях о защите интеллектуальной собственности, косвенно вводит универсальную норму, отдающую предпочтение *lex protectionis* для установления законодательства, применимого не только к праву собственности на интеллектуальную собственность, но и к вопросам, возникающим в связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности. Согласно этому мнению, из пункта 1 статьи 2 Парижской конвенции об охране промышленной собственности (1883 год)²³, пункта 2 статьи 5 Бернской конвенции об охране литературных и художест-

²² См. доклад Рабочей группы VI (Обеспечительные интересы) о работе ее шестнадцатой сессии (A/CN.9/685, пункт 90).

²³ Размещено на веб-сайте www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

венных произведений (1886 год)²⁴ и пункта 1 статьи 3 Соглашения об аспектах прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, вытекает, что главным связующим фактором является место защиты соответствующего права интеллектуальной собственности²⁵. Иначе говоря, согласно этому мнению, государства – участники любой из этих международных конвенций обязаны применять *lex protectionis* для регулирования вопросов, возникающих в связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности.

299. Согласно этому мнению, для того чтобы получить действующее и исполнимое обеспечительное право в праве интеллектуальной собственности в государстве, в котором действует это право интеллектуальной собственности, обеспеченному кредитору нужно выполнить требования этого государства. Таким образом, основное преимущество подхода, основанного на *lex protectionis*, состоит в том, что при его использовании, в соответствии с принципом территориальности, принятым в международных конвенциях о защите интеллектуальной собственности, к обеспечительным правам и правам на интеллектуальную собственность будет применяться одно и то же законодательство. Следует отметить, что согласно этому подходу *lex protectionis* регулирует аспекты обеспечительного права как имущественного права. Оно не всегда применимо к чисто договорным отношениям между праводателем и обеспеченным кредитором, которые могут подпадать под действие законодательства, регулирующего договор (*lex contractus*; см. раздел В настоящей главы, ниже).

300. Вместе с тем у подхода, предусматривающего применение *lex protectionis* к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, есть и недостатки. В рамках многих сделок обеспечительные права пришлось бы регистрировать сразу в нескольких реестрах, находящихся в разных государствах. Это относится, в частности, к таким сделкам, как: *a)* сделки, в рамках которых в качестве обеспечения кредита используется портфель прав интеллектуальной собственности, защищаемых согласно законодательству разных государств; *b)* сделки, в рамках которых обремененные активы включают не только интеллектуальную собственность, используемую и защищаемую согласно законодательству одного государства; и *c)* сделки, в рамках которых обременяются все активы праводателя. Как отмечается ниже, такая ситуация приведет к увеличению расходов на регистрацию и поиск информации, что еще более удорожит и усложнит сделки по финансированию под интеллектуальную собственность. Кроме того, если же праводатель находится за пределами государства, согласно законодательству которого защищается обремененная интеллектуальная собственность, а в государстве, в котором находится такое лицо, против него от-

²⁴ Размещено на веб-сайте www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

²⁵ В этих документах могут быть предусмотрены отдельные исключения, которые, однако, не имеют отношения к рассматриваемым вопросам.

крывается производство по делу о несостоятельности, то отсылка вопросов, касающихся обеспечительного права, к законодательству государства защиты может привести к тому, что правило коллизионного права не будет отклонено как противоречащее соображениям публичного порядка или императивным нормам *lex fori concursus* (см. *Руководство*, рекомендация 222). Таким образом, использование подхода, основанного на *lex protectionis*, может неоправданно лишить обеспеченных кредиторов возможности выбирать между применением законодательства государства местонахождения праводателя и регистрацией обеспечительного права в общем реестре обеспечительных прав для сокращения затрат на сделку.

4. Другие подходы

301. Вышеупомянутое мнение (см. пункты 297 и 298), согласно которому на законодательство, применимое к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, существенно влияют международные конвенции о защите интеллектуальной собственности, не пользуется всеобщей поддержкой. Кроме того, прецедентов применения *lex protectionis* к таким вопросам крайне мало. Даже если допустить, что эти международные конвенции предусматривают отдельные коллизионные нормы, все же сомнительно, чтобы сфера применения этих норм охватывала все имущественные аспекты, затрагиваемые в *Дополнении*, а именно вопросы создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности, его силы в отношении третьих сторон, его приоритета по отношению к правам конкурирующих заявителей требований и реализации.

302. Таким образом, даже если признать важное значение международных конвенций о защите интеллектуальной собственности, о которых говорится выше (см. пункты 297 и 298), государствам все же необходимо и желательно принять коллизионные нормы, которые будут применяться к вопросам, возникающим в связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности. Такие нормы, по крайней мере, позволят заполнить пробелы, которые могут возникать при применении коллизионных норм, предусмотренных действующими международными конвенциями о защите интеллектуальной собственности.

303. С учетом вышеизложенных соображений можно предположить, что, для того чтобы добиться последовательного применения законодательства, регулирующего права собственности, и одновременно использовать преимущества, связанные с применением единого законодательства ко всем вопросам, касающимся обеспечительных прав, подход, основанный на *lex protectionis*, можно сочетать с подходом, основанным на законодательстве государства местонахождения праводателя. Пока обеспечивается ясность в отношении законодательства, применимого к каждому вопросу, некоторые вопросы можно отнести к законодательству государства местонахождения

праводателя, тогда как другие вопросы можно отнести к *lex protectionis*. В пунктах 304–316, ниже, изложены примеры использования таких смешанных подходов.

304. Например, подходы, основанные на законодательстве государства местонахождения праводателя и на *lex protectionis*, могут сочетаться нижеследующим образом. Законодательство государства местонахождения праводателя будет применяться, в принципе, к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности, его силе в отношении третьих сторон, его приоритету и его реализации. Однако вопросы силы обеспечительного права в отношении третьих сторон и его приоритета перед правами правополучателя в результате прямой передачи или лицензиата интеллектуальной собственности будут регулироваться *lex protectionis*. Эта норма будет применяться независимо от того, предусматривает ли *lex protectionis* регистрацию обеспечительного права в интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности. Согласно этому первому смешанному подходу обеспеченному кредитору потребуются утверждать свое право в соответствии с *lex protectionis* только в тех случаях, когда конкуренция с правополучателем в результате прямой передачи или лицензиатом вызывает озабоченность. В типичном случае, когда несостоятельность праводателя вызывает серьезную озабоченность (поскольку праводатель не может производить платежи всем своим кредиторам), будет достаточным обращение обеспеченного кредитора к законодательству государства местонахождения праводателя, что будет относиться и к случаям, когда речь идет о других видах нематериальных активов (таких, как дебиторская задолженность).

305. В тех государствах, в которых используется такой подход в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, это приводит к снижению затрат по сделкам главным образом по двум причинам. Во-первых, обеспеченный кредитор может всегда зарегистрировать свое обеспечительное право согласно *lex protectionis* и в соответствующем реестре интеллектуальной собственности. Во-вторых, когда серьезная озабоченность обеспеченного кредитора связана с несостоятельностью праводателя и спором с другим обеспеченным кредитором или кредитором по судебному решению, обеспеченному кредитору, возможно, потребуется только выполнить касающиеся силы в отношении третьих сторон требования государства местонахождения праводателя (например, зарегистрировать уведомление только в общем реестре обеспечительных прав в государстве местонахождения праводателя). В таком случае обеспеченный кредитор, возможно, будет готов согласиться с риском отказа от регистрации согласно *lex protectionis* в реестре интеллектуальной собственности государства, в котором обеспечивается защита интеллектуальной собственности, и такая регистрация будет защищать обеспеченного кредитора от риска мошенничества со стороны праводателя, поскольку он не будет предоставлять кредит в случае, если он опасается мошенничества.

306. Однако у данного первого “смешанного” подхода есть и свои недостатки. Если обеспеченному кредитору требуется обеспечить свой приоритет перед всеми конкурирующими заявителями требований, то ему придется выполнить требования законодательства, которое обычно регулирует право собственности на интеллектуальную собственность, т. е. *lex loci protectionis*. В частности, это будет касаться приоритета перед: *a)* правоуполномоченным интеллектуальной собственности; *b)* лицензиатом исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, когда исключительная лицензия рассматривается как передача; и *c)* обеспеченным кредитором, который согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, рассматривается как собственник или может осуществлять права собственника (см. пункты 30, 87, 88 и 222, выше). Такой результат может отрицательно отразиться на доступности и стоимости кредитов. Кроме того, если законодательство государства местонахождения праводателя не является законодательством обеспечивающего защиту государства, то обеспечительное право может и не иметь силы или не может быть реализовано согласно законодательству обеспечивающего защиту государства, если только это государство не приняло коллизионную норму, касающуюся местонахождения праводателя. Кроме того, как уже упоминалось (см. пункт 290), даже в тех государствах, в которых обеспечительное право обуславливается законодательством государства местонахождения праводателя, *lex protectionis* может быть применимым в силу подпункта *b)* рекомендации 4. Следует также отметить, что, в частности, если обеспечительное право может быть зарегистрировано в реестре интеллектуальной собственности, в применении законодательства государства местонахождения праводателя может быть отказано на том основании, что оно в существенной мере противоречит соображениям публичного порядка и международно-правовым императивным нормам государства суда (см. *Руководство*, рекомендация 222).

307. Возможны и другие сочетания этих двух подходов. В соответствии со вторым смешанным подходом вопросы, возникающие в отношении обеспечительного права в интеллектуальной собственности, подлежащего регистрации в реестре интеллектуальной собственности (национальном, региональном или международном), могут быть отнесены к сфере действия законодательства государства, под надзором которого ведется соответствующий реестр (этот подход используется в *Руководстве* в отношении обеспечительных прав в материальных активах, подлежащих регистрации в специальном реестре; см. рекомендацию 205). Для вопросов реализации обеспечительного права можно сделать исключение, согласно которому по соображениям экономии средств и времени эти вопросы можно отнести к сфере действия законодательства государства местонахождения праводателя. В то же время вопросы, возникающие в связи с обеспечительным правом в интеллектуальной собственности, которое не подлежит такой регистрации, можно отнести к сфере действия законодательства государства местонахождения праводателя. И вновь может быть предусмотрено исклю-

чение, касающееся силы обеспечительного права в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон и его приоритета, которое можно отнести к сфере действия *lex protectionis*.

308. Основное преимущество такого подхода заключается в том, что он учитывает существование национальных, региональных и международных реестров интеллектуальной собственности и вероятность того, что государства, в которых существуют такие реестры, не пожелают принимать коллизионную норму, игнорирующую существование этих реестров. Если возможность регистрации прав в интеллектуальной собственности предусмотрена нормативными документами региональных или международных организаций, государствам – членам этих организаций будет трудно принять правовую норму, противоречащую таким региональным или международным нормативным документам. Например, государства – члены Европейского союза не смогут принять норму, которая бы не учитывала, что, согласно статье 16 Постановления Совета (ЕС) № 207/2009 о товарных знаках Сообщества, товарные знаки Сообщества регулируются в первую очередь положениями статей 17–24 Постановления, и, только если в них отсутствует подходящая норма, применяется законодательство государства, в котором находится собственник торговой марки или учреждено его предприятие (если в пределах Европейского союза), либо законодательство страны пребывания Ведомства по гармонизации внутреннего рынка (Испания).

309. Данный второй смешанный подход также имеет свои недостатки. В той мере, в какой права в некоторых видах интеллектуальной собственности можно зарегистрировать в реестре интеллектуальной собственности (например, патенты и товарные знаки), тогда как права в других видах такой собственности – нельзя (авторское право), использование такого подхода ведет к тому, что к обеспечительным правам в разных видах интеллектуальной собственности применяются разные коллизионные нормы, предусматривающие такой режим. Кроме того, в той мере, в какой данный подход основывается на *lex protectionis*, он приводит к проведению излишних различий, поскольку *lex protectionis* должно применяться ко всем видам интеллектуальной собственности, независимо от того, предусматривает ли *lex protectionis* регистрацию определенных прав интеллектуальной собственности. Кроме того, в той мере, в какой вторая часть данного подхода совпадает с первым смешанным подходом, рассматриваемым выше, хотя и имеет более узкую сферу применения, ей будут свойственны все его преимущества и недостатки (пункт 306, выше). Кроме того, использование такого подхода может удорожить и усложнить прямую передачу прав интеллектуальной собственности, не подлежащих такой регистрации согласно *lex protectionis*. Это связано с тем, что лицу, приобретающему право интеллектуальной собственности в результате прямой передачи, придется подробно изучать законодательство местонахождения праводателя, с тем

чтобы убедиться в том, что передаваемое право не обременено ранее созданным обеспечительным правом.

310. Кроме того, отнесение вопросов приоритета и реализации обеспечительного права к сфере действия законодательства двух разных государств может усложнить процесс определения применимого законодательства. Например: *a)* один и тот же вопрос может рассматриваться в одном государстве как вопрос приоритета, а в другом – как вопрос реализации; и *b)* приоритет обеспечительного права может затрагивать такие вопросы его реализации, как вопрос о том, кто вправе контролировать процесс реализации, распределения поступлений от продажи, права, полученные приобретателем при продаже активов во внесудебном порядке. Во избежание этих проблем, что касается обеспечительных прав в нематериальном имуществе, *Руководство* рекомендует в качестве законодательства, применимого к реализации, законодательство, применимое к приоритету (см. рекомендацию 218, подпункт *b)*). И наконец, при использовании такого подхода придется изучать *lex protectionis* всех заинтересованных государств для выяснения того, разрешается ли в этих государствах регистрировать обеспечительное право в интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности. Например, вопрос о том, какое законодательство является применимым к обеспечительному праву в авторском праве, будет зависеть от того, можно ли зарегистрировать авторское право в реестре авторских прав.

311. Другое возможное сочетание данных двух подходов (третий смешанный подход) может заключаться в том, что вопросы создания и реализации обеспечительного права относятся к сфере действия законодательства государства местонахождения праводателя, если только стороны не договорились относить эти вопросы к сфере действия законодательства государства, обеспечивающего защиту. Согласно такому подходу вопросы придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон и его приоритета могут быть отнесены к сфере действия законодательства государства местонахождения праводателя, за исключением вопросов, касающихся силы обеспечительного права в отношении третьих сторон и его приоритета перед правами правополучателя, лицензиата или другого обеспеченного кредитора. Этот подход будет: *a)* допускать ограниченную степень автономии сторон в отношении создания и реализации обеспечительного права; *b)* относить вопросы придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон и его приоритета главным образом к сфере действия законодательства обеспечивающего защиту государства; и *c)* относить вопросы придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон и его приоритета перед управляющим в деле о несостоятельности к сфере действия законодательства местонахождения праводателя.

312. Такой подход также не лишен недостатков. В той мере, в какой вопросы создания обеспечительного права и придания ему силы в отношении

третьих сторон относятся к сфере действия законодательства двух разных государств, такую норму могут применять только государства, которые рассматривают эти два вопроса как отличающиеся друг от друга (другими словами, государства, использующие подход, рекомендованный в *Руководстве*). Таким образом, подобная норма будет иметь лишь ограниченное применение до тех пор, пока законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не будет принято более широко. Кроме того, отнесение любого вопроса, иного чем взаимные права и обязательства сторон, к принципу автономии сторон только в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности будет означать отход от подхода, используемого в *Руководстве* (см. рекомендацию 10, которая не допускает автономии сторон в отношении любого вопроса о применимом законодательстве, иного чем вопрос о взаимных правах и обязательствах сторон), и от коллизионных принципов многих государств, которые не допускают автономии сторон при определении законодательства, применимого к вопросам имущественных прав.

313. Кроме того, как уже отмечалось (см. пункт 308), отнесение вопросов придания силы в отношении третьих сторон и приоритета к сфере действия законодательства двух разных государств в зависимости от идентификационных данных конкурирующих заявителей требований может привести к тому, что все обеспеченные кредиторы будут стремиться выполнить касающиеся придания силы в отношении третьих сторон требования законодательства обоих государств, с тем чтобы обеспечить приоритет перед всеми возможными конкурирующими заявителями требований, если только государства не примут материально-правовые рекомендации *Руководства*. Кроме того, если только государства не примут материально-правовые рекомендации *Руководства*, отнесение вопросов приоритета и реализации к сфере действия законодательства двух разных государств может привести к несоответствию, поскольку законодательство одного государства будет применяться к приоритету в одном государстве, а законодательство другого государства может применяться к приоритету в другом государстве, в котором вопрос приоритета, скорее, характеризуется как вопрос реализации. Следует также отметить, что отнесение вопросов приоритета и реализации к сфере действия законодательства двух разных государств может создать возобновляющиеся проблемы приоритета.

314. Еще одно сочетание законодательства государства местонахождения праводателя и *lex protectionis* может заключаться в следующем: *lex protectionis* может применяться к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности, приданию ему силы в отношении третьих сторон и его приоритету. Однако обеспеченный кредитор также мог бы фактически создать обеспечительное право согласно законодательству государства местонахождения праводателя. Кроме того, обеспеченный кредитор мог бы полагаться на это законодательство с точки зрения придания обеспечительному праву силы в отношении кредиторов по судебному ре-

шению и управляющего в деле о несостоятельности праводателя. Кроме того, законодательство государства местонахождения праводателя могло бы регулировать вопросы реализации такого обеспечительного права. Рекомендуются именно этот подход (см. рекомендацию 248, ниже).

315. Данный смешанный подход расширит преимущества смешанного подхода и уменьшит его недостатки. Важное значение *lex protectionis* будет признано надлежащим образом. В то же время возможность того, чтобы обеспеченный кредитор создавал и реализовывал обеспечительное право в соответствии с законодательством одного государства, привела бы к получению значительных практических выгод, в частности, в связи со сделками, сопряженными с портфелем прав интеллектуальной собственности, защищаемых в разных государствах, или портфелем различных материальных и нематериальных активов, включая интеллектуальную собственность, находящихся (или защищаемых) в разных государствах. Такие же выгоды могут быть получены от возможности того, чтобы обеспеченный кредитор придавал обеспечительному праву силу в отношении кредиторов по судебному решению и управляющего в деле о несостоятельности праводателя в соответствии с законодательством одного государства. Проблем, которые могут возникать в связи с тем фактом, что вопросы создания обеспечительного права и придания ему силы в отношении третьих сторон, что касается определенных конкурирующих заявителей требований, будут относиться к сфере действия законодательства разных государств, можно будет избегать, если государство приняло материально-правовые рекомендации *Руководства* или дало описание охватываемых вопросов нейтральным образом, какой был бы совместим с его собственным материальным правом. Проблем, возникающих в связи с тем фактом, что вопросы приоритета и реализации будут относиться к сфере действия законодательства разных государств, также можно было бы избегать посредством использования в законодательном тексте, принимающем этот подход, нейтральных формулировок, соответствующих материальному праву принимающего государства. Кроме того, тот факт, что обеспеченному кредитору будет также разрешено придавать своему обеспечительному праву силу в отношении кредиторов по судебному решению и управляющего в деле о несостоятельности праводателя согласно законодательству государства местонахождения праводателя, не приведет к возникновению возобновляющихся проблем приоритета, поскольку *lex protectionis* будет признавать такую силу в отношении всех возможных конкурирующих заявителей требований. Кроме того, *lex protectionis* будет всегда применяться к спорам в отношении приоритета с другими конкурирующими заявителями требований (например, с другим обеспеченным кредитором или правопробретателем).

316. Кроме того, преимущество, связанное с возможным отнесением вопросов создания обеспечительного права к сфере действия законодательства одного государства, будет перевешивать любое преимущество, сопряженное с разрешением сторонам делать выбор между *lex protectionis* и зако-

нодательством государства местонахождения праводателя в связи с этим вопросом. Следует также отметить, что такая норма не будет затрагивать третьи стороны, поскольку создание обеспечительного права касается только его силы в отношениях между сторонами соглашения об обеспечении. И наконец, следует отметить, что в соответствии с рекомендованным подходом, если обеспечительное право обременяет интеллектуальную собственность, защищаемую в государствах А, В и С, то это обеспечительное право будет иметь силу во всех таких государствах в отношении управляющего в деле о несостоятельности праводателя, когда такая сила была придана согласно законодательству государства местонахождения праводателя. Однако если обеспеченный кредитор придал своему обеспечительному праву силу только согласно законодательству государства А (и государство А не является государством местонахождения праводателя), то его обеспечительное право не будет иметь силы в государствах В и С в отношении управляющего в деле о несостоятельности праводателя.

317. Преимущества и недостатки вышеупомянутых подходов (см. пункты 290–316) можно проиллюстрировать на конкретных примерах, которые приводятся ниже (см. пункты 318–337) и в которых будут по отдельности рассмотрены вопросы создания обеспечительного права, придания ему силы в отношении третьих сторон, его приоритета и его реализации.

5. Примеры сопоставительного анализа различных подходов

а) Вопросы создания обеспечительного права

318. Правообладатель интеллектуальной собственности А, находящийся в государстве Х, владеет портфелем авторских прав, действующих и находящихся по защите в государстве Х (в котором обеспечительные права в авторских правах не могут быть зарегистрированы в реестре интеллектуальной собственности), и портфелем патентов и товарных знаков, действующих и находящихся под защитой в государстве Y. На основании единого соглашения об обеспечении А создает обеспечительное право в обоих портфелях в пользу ОК1, находящегося в государстве Y. Затем А создает обеспечительное право в том же портфеле патентов и товарных знаков в пользу ОК2, также находящегося в государстве Y.

319. Согласно подходу, предусматривающему применение *lex protectionis*, А и ОК1 должны будут выполнить требования законодательства государства Х в отношении портфеля авторских прав, защищенных согласно законодательству государства Х, и требования законодательства государства Y в отношении портфеля патентов и товарных знаков, защищенных в соответствии с законодательством государства Y. В противном случае соглашение об обеспечении приведет лишь к частичному достижению его предполагаемой цели, например, к созданию обеспечительного права согласно

законодательству государства X и к невозможности создания обеспечительного права согласно законодательству государства Y. Согласно первому смешанному подходу, при котором применяется и законодательство государства местонахождения правоателя, и *lex protectionis* (см. рекомендацию 304, выше), A и ОК1 должны выполнить требования законодательства государства X для создания обеспечительного права как в портфеле авторских прав, так и в портфеле патентов и товарных знаков (чтобы обеспечительное право имело силу в отношениях между правоателем A и обеспеченным кредитором ОК1).

320. Согласно второму смешанному подходу, при котором проводится различие между обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, которые могут быть зарегистрированы в реестре интеллектуальной собственности, и теми правами, которые не могут быть зарегистрированы в таком реестре (см. пункт 309, выше), вопросы создания обеспечительного права в портфеле авторских прав будут по-прежнему относиться к сфере действия законодательства государства X (как государства местонахождения правоателя, хотя применительно к портфелю авторских прав оно одновременно является и государством, обеспечивающим защиту); вопросы создания обеспечительного права в портфеле патентов и товарных знаков – законодательства государства Y (при предположении о том, что в этом государстве права в патентах и товарных знаках могут регистрироваться в специальных реестрах).

321. Согласно третьему смешанному подходу, допускающему ограниченную автономию сторон в вопросах выбора законодательства, применимого к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности (см. пункт 311, выше), будет применяться законодательство государства X, если только стороны соглашения об обеспечении не выберут законодательство государства Y. В той мере, в какой в обоих государствах проводится различие между созданием обеспечительного права и приданием ему силы в отношении третьих сторон и считается, что такое право при его создании имеет силу только в отношениях между сторонами, такой подход не создаст проблем. В противном случае его использование может привести к неопределенности в отношении законодательства, применимого к созданию обеспечительного права. Следует отметить, что если вопросы создания обеспечительного права и придания ему силы в отношении третьих сторон считаются отличающимися друг от друга и относят A и ОК1 к сфере действия законодательства государства X, а A и ОК2 – к сфере действия законодательства государства Y, то серьезных проблем не возникнет, если коллизия приоритетов между ОК1 и ОК2 отнесена к сфере действия законодательства одного государства, в данном случае законодательства государства Y.

322. Если A и ОК1 выбрали законодательство государства местонахождения правоателя (государство X), а A и ОК2 выбрали законодательство

государства, в котором обеспечивается защита интеллектуальной собственности (государство Y), то единственное различие между законодательством государств X и Y в отношении создания обеспечительного права обуславливается тем фактом, что, например, в государстве X, которое не приняло рекомендации *Руководства*, к соглашению об обеспечении предъявляются более строгие формальные требования, чем в государстве Y, которое приняло нормы, рекомендованные в *Руководстве*, то эту трудность можно устранить, составив соглашение об обеспечении таким образом, чтобы оно отвечало требованиям, предусмотренным более жестким законодательством (хотя это и может привести к увеличению затрат по сделке). Однако если в государствах X и Y действуют противоречивые формальные требования, то таким способом эту проблему решить не удастся. Если же соглашение об обеспечении предусматривает обременение сразу нескольких существующих и будущих прав интеллектуальной собственности в качестве обремененных активов, то могут возникнуть непреодолимые трудности. Такая ситуация может возникнуть в тех случаях, когда одно государство приняло рекомендации *Руководства* (согласно которым допускается заключение одного соглашения о создании обеспечительных прав в нескольких существующих и будущих активах), тогда как в другом государстве заключать соглашения о создании обеспечительного права в активах, которые еще не существуют или не принадлежат праводателю, или обременять разные активы в одном соглашении не разрешается.

323. В соответствии с рекомендованным подходом (см. рекомендацию 248, ниже) ОК1 может создать свое обеспечительное право в портфеле авторских прав согласно законодательству государства X и в портфеле патентов и товарных знаков согласно законодательству государства Y (в обоих случаях государство, обеспечивающее защиту). Однако ОК1 будет в состоянии прибегнуть и к фактическому созданию своего обеспечительного права в портфеле патентов, товарных знаков и авторских прав согласно законодательству государства X (законодательство государства местонахождения праводателя).

b) Вопросы, касающиеся силы обеспечительного права в отношении третьих сторон

324. В этом же примере (см. пункт 318, выше), чтобы придать своему обеспечительному праву силу в отношении третьих сторон согласно подходу, основанному на *lex protectionis*, ОК1 потребуется выполнить касающиеся придания силы в отношении третьих сторон требования законодательства государства X, чтобы придать силу в отношении третьих сторон своим правам в портфеле авторских прав, и требования законодательства государства Y, чтобы придать силу в отношении третьих сторон своим правам в портфеле патентов и товарных знаков. Для этого ему, возможно, придется зарегистрировать несколько уведомлений об обеспечительном

праве в соответствующих реестрах этих государств. Потенциальным же кредиторам придется вести поиск информации во всех этих реестрах. Это означает, что потенциальные кредиторы А должны будут вести поиск информации в соответствующем реестре в государстве X, чтобы установить факт создания обеспечительного права в портфеле авторских прав в пользу ОК1, и в соответствующем реестре в государстве Y, чтобы установить факт создания обеспечительного права в портфеле патентов и товарных знаков в пользу ОК1 и ОК2. Эта ситуация может еще более усложниться из-за того, что в некоторых государствах подобные уведомления могут регистрироваться в общем реестре обеспечительных прав, в других государствах их разрешается регистрировать в реестре интеллектуальной собственности, а в третьих государствах они подлежат регистрации в реестре интеллектуальной собственности, если такая регистрация является обязательной согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, пункт *b*). Такой недостаток можно частично устранить, если существует международный реестр, в котором можно будет регистрировать уведомления об обеспечительных правах, сила которых в отношении третьих сторон регулируется законодательством разных государств.

325. Однако в соответствии с первым смешанным подходом ОК1 будет достаточно выполнить требования законодательства государства X, касающиеся придания силы в отношении третьих сторон. Любым потенциальным кредиторам А потребуются вести поиск информации только в соответствующем реестре в государстве X, чтобы выяснить, создавал ли А какое-либо обеспечительное право в своем портфеле авторских прав в государстве X или же в своем портфеле патентов и товарных знаков в государстве Y (хотя правоприобретателю или лицензиату необходимо только вести поиск информации в реестре патентов и торговых знаков в государстве Y, поскольку коллизия приоритетов с правоприобретателем или лицензиатом в соответствии с первым смешанным подходом регулируется *lex protectionis*). В соответствии со вторым смешанным подходом ОК1 должен будет выполнить касающиеся придания силы в отношении третьих сторон требования законодательства государства X, когда речь идет об обеспечительном праве в портфеле авторских прав, и касающиеся придания силы в отношении третьих сторон требования законодательства государства Y, когда речь идет об обеспечительном праве в портфеле патентов и торговых знаков. В соответствии с третьим смешанным подходом ОК1 и ОК2 будет необходимо выполнить касающиеся придания силы в отношении третьих сторон требования законодательства и государства X, и государства Y для придания своим обеспечительным правам силы в отношении всех возможных конкурирующих заявителей требований, иных чем кредиторы по судебному решению и управляющий в деле о несостоятельности праводателя (в отношении которого будет применяться законодательство государства X). В соответствии с рекомендованным подходом (см. рекомендацию 248, ниже), ОК1 должен, как правило, выполнить касающиеся при-

дания силы в отношении третьих сторон требования законодательства государства X, когда речь идет о портфеле авторских прав, и требования законодательства государства Y, когда речь идет о портфеле патентов и торговых знаков (в обоих случаях государство, обеспечивающее защиту). Однако для обеспечения защиты своего права в отношении кредиторов по судебному решению и управляющего в деле о несостоятельности праводателя ОК1 будет в состоянии выполнить только требования законодательства государства X (законодательства государства местонахождения праводателя).

с) Вопросы приоритета

326. В этом же примере (см. пункт 318, выше), если А создает другое обеспечительное право в своем портфеле патентов и товарных знаков, защищенных в государстве Y, в пользу ОК2, то между обеспечительными правами ОК1 и ОК2 в патентах и товарных знаках, защищенных в государстве Y, возникнет коллизия приоритетов. Согласно подходу, основанному на *lex protectionis*, такая коллизия приоритетов будет регулироваться законодательством государства Y. Законодательство государства Y будет регулировать эту коллизию приоритетов согласно подходу, относимому вопросы приоритета обеспечительного права в интеллектуальной собственности, которое может быть зарегистрировано в реестре интеллектуальной собственности, к сфере действия законодательства государства, под надзором которого ведется соответствующий реестр.

327. Чтобы проиллюстрировать, как будет применяться *lex protectionis* в случае нескольких последовательных передач правового титула, когда правоотчуждатель и каждый правоприобретатель создают обеспечительные права, рассмотрим другой пример. А, находящийся в государстве X, имеет в собственности патент в государстве X. Правообладатель А предоставляет обеспечительное право в патенте в пользу ОК1. Затем А передает патент правоприобретателю В, находящемуся в государстве Y, который создает обеспечительное право в пользу ОК2. Вопрос о том, получает ли правоприобретатель В патент с учетом обеспечительного права ОК1, будет решаться в соответствии с нормами *lex protectionis*, т. е. согласно законодательству государства X, которое к тому же является законодательством государства местонахождения праводателя. Вопрос о том, получает ли обеспеченный кредитор ОК2 от правоприобретателя В свое обеспечительное право в патенте с учетом обеспечительного права ОК1, будет также регулироваться нормами *lex protectionis* (обычно, согласно принципу *nemo dat*, ОК2 приобретает столько же прав, сколько их имел В).

328. Согласно первому смешанному подходу данная коллизия приоритетов будет регулироваться законодательством государства X, в котором находится праводатель. Согласно второму смешанному подходу к обеспечительному праву в портфеле патентов и товарных знаков (зарегистриро-

ванных в государстве Y) будет применяться законодательство государства Y, а приоритет обеспечительного права в портфеле авторских прав будет регулироваться законодательством государства X (в котором находится правоатель). Если для незначительного изменения этого примера предположить, что портфель авторских прав также включает авторские права, защищаемые в разных государствах (а не только в государстве X), в которых возможна регистрация авторского права и обеспечительного права в авторском праве, то согласно второму смешанному подходу приоритет обеспечительного права в таких авторских правах будет определяться в соответствии с законодательством всех этих государств.

329. Согласно третьему смешанному подходу могут возникать возобновляющиеся проблемы приоритета. Если правоатель А окажется неплатежеспособным и против него в государстве X будет открыто производство по делу о несостоятельности, то согласно этому подходу приоритет прав ОК1 по отношению к правам ОК2 будет регулироваться законодательством государства Y, а приоритет прав управляющего в деле о несостоятельности (с одной стороны) по отношению к правам ОК1 и ОК2 (с другой стороны) будет регулироваться законодательством государства X. Если: а) согласно законодательству государства X управляющий в деле о несостоятельности имеет приоритет перед ОК1, но не имеет приоритета перед ОК2 и б) согласно законодательству государства Y ОК1 имеет приоритет перед ОК2, то в таком случае: право ОК1 имеет приоритет перед правом ОК2 (согласно законодательству государства Y), право управляющего в деле о несостоятельности имеет приоритет перед правом ОК1 (согласно законодательству государства X), а право ОК2 имеет приоритет перед правом управляющего в деле о несостоятельности (согласно законодательству государства X). Получается замкнутый круг, так как выходит, что право ОК1 имеет приоритет над правом ОК2, права которого превалируют над правом управляющего в деле о несостоятельности, а его право превалирует над правом ОК1.

330. В соответствии с рекомендованным подходом (см. рекомендацию 248, ниже) законодательство государства Y (государство, обеспечивающее защиту) будет регулировать вопросы приоритета между ОК1 и ОК2. Возобновляющиеся проблемы приоритета не будут возникать согласно рекомендованному подходу, поскольку права ОК1 и ОК2 будут иметь силу в отношении управляющего в деле о несостоятельности в государстве Y (законодательство которого будет применяться к спору между ОК1 и ОК2), независимо от того, была ли придана такая сила в государстве X или в государстве Y. Дело обстоит таким образом согласно рекомендованному подходу, поскольку обеспеченный кредитор располагает возможностью придать своему праву силу в отношении управляющего в деле о несостоятельности либо согласно законодательству государства местонахождения правоателя (государство X), либо согласно законодательству обеспечивающего защиту государства (государство Y). Если обеспеченный кредитор

делает выбор в пользу законодательства государства местонахождения правоудателя, то его обеспечительное право также приобретет силу в отношении управляющего в деле о несостоятельности в государстве, обеспечивающем защиту.

331. Однако следует отметить, что возобновляющиеся проблемы приоритета могут возникать даже в пределах одного и того же государства. Вместе с тем ситуация, рассмотренная в предыдущем пункте, связана с тем, что возобновляющаяся проблема приоритета возникает согласно третьему смешанному подходу в результате отнесения вопросов силы в отношении третьих сторон и приоритета к законодательству двух разных государств, в зависимости от идентификационных данных конкурирующего заявителя требований. Следует также отметить, что такие возобновляющиеся проблемы приоритета можно решить на уровне материально-правовых норм. В упомянутом примере одно из решений может предусматривать, что право ОК2 будет иметь приоритет, если согласно законодательству о несостоятельности право ОК1 не будет признано как имеющее силу в отношении третьих сторон, если уведомление о нем не было зарегистрировано в государстве X. Или же для решения этой проблемы можно предусмотреть следующее: право ОК2 будет иметь приоритет перед правом управляющего в деле о несостоятельности, однако ОК2 будет обязан передать поступления ОК1, так как в отношениях между ОК1 и ОК2 приоритет имеет ОК1.

d) Вопросы реализации

332. В этом же примере (см. пункт 318, выше) если А осуществляет коммерческую деятельность в государствах X, Y и Z и пользуется конкретным патентом в соответствии с законодательством каждого из этих государств, то эти права на патент могут в совокупности иметь большую ценность, чем каждое из них по отдельности, так как они действуют вместе. Таким образом, если А создает обеспечительное право в этих патентах, то в случае неисполнения А своих обязательств ОК1, скорее всего, пожелает проинвестировать отчуждение сразу всех таких активов, поскольку такое отчуждение, скорее всего, позволит выручить больше поступлений (что будет выгодно и для А). Однако это будет затруднительно или невозможно, если в государствах X, Y и Z действуют разные нормы, регулирующие отчуждение обремененных прав интеллектуальной собственности. Если в государстве X обремененный актив разрешено отчуждать только в судебном порядке, а в государствах Y и Z – также во внесудебном порядке, то отчуждение прав на патент в рамках одной сделки может оказаться невозможным. Однако, даже если во всех трех государствах будет разрешено отчуждать активы во внесудебном порядке, различия в установленных процедурах могут привести к тому, что такое отчуждение в рамках одной сделки будет в лучшем случае неэффективным.

333. Кроме того, реализация обеспечительного права – не однократное действие, а целый ряд действий. Так, после неисполнения А своего обязательства ОК1, находящийся в государстве Y, может уведомить А, находящегося в государстве X, о намерении реализовать свое обеспечительное право в своих правах на патент, защищаемых согласно законодательству государств X, Y и Z. Затем ОК1 может дать объявление об отчуждении права на патент в государствах X, Y и Z или же опубликовать его в Интернете для всеобщего сведения. После этого ОК1 может найти покупателя в государстве Z, который приобретет обремененный актив на основании договора, регулируемого законодательством государства X.

334. Согласно подходу, основанному на *lex protectionis* или законодательстве государства, под надзором которого ведется реестр, ОК1 потребуется реализовать свое обеспечительное право в патенте, защищаемом в государстве X, в соответствии с законодательством государства X, обеспечительное право в патенте, защищаемом в государстве Y, – в соответствии с законодательством государства Y, а обеспечительное право в патенте, защищаемом в государстве Z, – в соответствии с законодательством государства Z. Согласно первому смешанному подходу реализация обеспечительного права в патенте будет регулироваться законодательством государства, в котором находится праводатель А. Следует отметить, что, какой бы подход ни применялся, в том случае, если ОК1 продает обремененный патент, его приобретатель для обеспечения полной защиты своих прав должен будет зарегистрировать свои права в реестре патентов в каждом государстве, в котором данный патент зарегистрирован и находится под защитой, т. е. в государствах X, Y и Z.

335. Следует также отметить, что если А, находящийся в государстве X, создает обеспечительное право в патенте, зарегистрированном в национальном патентном учреждении в государстве Y, а затем А становится неплатежеспособным, то создание обеспечительного права, его сила в отношении третьих сторон, его приоритет и его реализация будут регулироваться законодательством государства X или Y в зависимости от того, каким подходом руководствуется суд государства – подходом, основанным на законодательстве государства местонахождения праводателя, или подходом, основанным на *lex protectionis*. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, решение о том, какое законодательство следует применять к таким вопросам, как признание недействительности, режим обеспеченных кредиторов, ранжирование требований или распределение поступлений, принимается на основе *lex fori concursus* (см. рекомендацию 223). Если производство по делу о несостоятельности открывается в государстве X, в котором находится праводатель, то законодательством *lex fori concursus* и законодательством местонахождения праводателя будет законодательство одного и того же государства. Если же производство по делу о несостоятельности открывается в другом государстве, например в государстве, в котором у праводателя имеются активы, то ситуация может быть иной.

336. Согласно третьему смешанному подходу могут возникнуть проблемы, если вопросы реализации и приоритета обеспечительного права будут отнесены к сфере действия законодательства разных государств. Например, если по договоренности между А и ОК1 вопросы реализации обеспечительного права отнесены к сфере действия законодательства государства Х (государство местонахождения правоателя), а по договоренности между А и ОК2 – к сфере действия законодательства государства Y (государство, обеспечивающее защиту), то в случае, если А и В открывают дело о несостоятельности, к средствам правовой защиты, используемым А, может применяться законодательство одного государства, а к средствам правовой защиты, используемым В, может применяться законодательство другого государства. При отнесении вопросов приоритета и реализации обеспечительного права к сфере действия законодательств двух разных государств может оказаться, что к одному и тому же вопросу будут применимы сразу оба законодательства, так как в государстве Х данный вопрос может относиться к вопросам приоритета, а в государстве Y – к вопросам реализации. Например, при применении законодательства государств Х и Y к процессуальным вопросам, связанным с реализацией обеспечительного права (в частности, сроки подачи уведомлений, вопрос о том, кто из двух обеспеченных кредиторов имеет приоритет и может контролировать процесс реализации или же порядок распределения поступлений), может привести к неопределенности и противоречиям. Ситуация еще более усложнится, если законодательство государства Х разрешает продавать обремененные активы во внесудебном порядке, тогда как законодательство государства Y это запрещает (и если вопрос о том, приобретают ли правополучатели обремененный актив с учетом или без учета обеспечительного права, зависит от того, кем из обеспеченных кредиторов был продан этот актив).

337. В соответствии с рекомендованным подходом (см. рекомендацию 248, ниже) законодательство государства Х (государство местонахождения правоателя) будет регулировать вопросы реализации обеспечительного права и в портфеле авторских прав, и в портфеле патентов и торговых знаков. Использование этого подхода даст значительные практические выгоды. Как уже упоминалось, любых проблем с отнесением вопросов приоритета к сфере действия законодательства разных государств можно избегать посредством использования в законодательном тексте, предусматривающем принятие этой рекомендации, нейтральных формулировок, соответствующих материальному праву принимающего ее государства.

В. Законодательство, применимое к договорным вопросам

338. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, законодательство, применимое к взаимным правам и обязанностям правоателя и обеспеченного кредитора, вытекающим из их соглашения об обеспе-

чении (договорные аспекты соглашения об обеспечении), определяется согласно принципу автономии сторон. В отсутствие договоренности сторон о выборе законодательства законодательством, применимым к таким вопросам, является законодательство, регулирующее соглашение об обеспечении, как это определено нормами коллизионного права, в целом применимыми к договорным обязательствам (см. *Руководство*, глава X, пункт 61, и рекомендацию 216).

339. С учетом широкого применения принципа автономии сторон к договорным вопросам²⁶ одна и та же норма должна применяться к взаимным правам и обязательствам праводателя и обеспеченного кредитора в случае, когда речь идет об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности.

Рекомендация 248²⁷

Законодательство, применимое к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности

В законодательстве следует предусмотреть, что:

a) законодательством, применимым к вопросам создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности, придания ему силы в отношении третьих сторон, его приоритета и его реализации, является законодательство государства, в котором осуществляется защита этой интеллектуальной собственности;

b) обеспечительное право в интеллектуальной собственности может также быть создано согласно законодательству государства местонахождения праводателя, и ему может также быть придана согласно этому законодательству сила в отношении иных третьих сторон, чем другой обеспеченный кредитор, правоприобретатель или лицензиат; и

c) законодательством, применимым к вопросам реализации обеспечительного права в интеллектуальной собственности, является законодательство государства местонахождения праводателя.

²⁶ См. информацию о работе Гаагской конференции по международному частному праву над будущим документом по вопросам самостоятельного определения законодательства в связи с международными договорами на веб-сайте: www.hcch.net/upload/wop/genaff_conc109e.pdf.

²⁷ Если настоящую рекомендацию можно включить в *Руководство*, она будет помещена в главу X “Коллизионное право” в качестве рекомендации 214 бис.

XI. Переходный период

340. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, в законодательстве следует определить дату вступления этого законодательства в силу (“дата вступления в силу”) и указать, в какой мере новое законодательство после даты его вступления в силу будет применимо к обеспечительным правам, которые существовали до этой даты (см. *Руководство*, глава XI, пункты 1–3, и рекомендацию 228).

341. В *Руководстве* государствам предлагаются различные подходы к установлению даты вступления законодательства в силу. Однако независимо от того, какой подход будет выбран, все они предусматривают четкий механизм определения момента вступления в силу всего законодательства или его различных частей (см. *Руководство*, глава XI, пункты 4–6). Ни в *Руководстве*, ни в *Дополнении* не содержится никаких рекомендаций в отношении того, что дата вступления в силу положений законодательства, касающихся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, должна отличаться от даты вступления в силу других положений этого законодательства. Таким образом, рассматриваемые в главе XI *Руководства* подходы могут без изменений применяться для определения даты вступления в силу положений, касающихся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Следует учесть только следующие дополнительные соображения: а) все законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, должно вступить в силу либо в момент вступления в силу положений, касающихся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, либо до этого момента; и б) все положения, касающиеся прав интеллектуальной собственности, должны вступить в силу одновременно. Иначе говоря, государства могут отложить вступление в силу положений, касающихся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, до даты после вступления в силу общего законодательства, однако если они решили объявить о вступлении в силу положений, касающихся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, то они должны сделать это таким образом, чтобы обеспечить одновременное вступление в силу всех этих положений.

342. В *Руководстве* также содержатся рекомендации, касающиеся защиты прав, приобретенных до вступления в силу нового законодательства. Общий принцип заключается в том, что новое законодательство применяется даже к обеспечительным правам, существующим на момент его вступления в силу. Соответственно, если вновь открывается возможность для регист-

рации уведомления об обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав или в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, то государствам следует предусмотреть льготный период, с тем чтобы эти уведомления об обеспечительных правах можно было зарегистрировать (и тем самым обеспечить их силу в отношении третьих сторон и их приоритет, которые существовали до принятия законодательства). Этот принцип и его последствия подробно изложены в *Руководстве* (см. *Руководство*, глава XI, пункты 20–26).

343. Особые вопросы, касающиеся переходного периода, возникают в связи с реализацией обеспечительных прав, т. е. в связи с тем, должно ли согласно новому законодательству быть закрыто и вновь открыто исполнительное производство, открытое до вступления в силу этого нового законодательства. Во избежание такого результата законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, предусматривает, что если в суде или в арбитражном суде было открыто исполнительное производство, то оно может быть продолжено в соответствии с действовавшим ранее законодательством. Вместе с тем обеспеченный кредитор, действующий в порядке реализации, может закрыть производство, начатое в соответствии с действовавшим ранее законодательством, и вновь открыть его в соответствии с новым законодательством, в частности если новое законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, предусматривает для обеспеченных кредиторов такие средства правовой защиты, какие не были предусмотрены согласно действовавшему ранее законодательству (см. *Руководство*, глава XI, пункты 27–33). Этот принцип должен быть в равной степени применимым к исполнительному производству, открытому в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности.

344. Поскольку рекомендации *Руководства*, касающиеся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, предусматривают возможности для финансирования и заключения сделок, которых ранее не было во многих государствах, может возникнуть мысль о необходимости специальных положений, регулирующих переход к новому законодательству. Однако приведенный выше обзор показывает, что основные принципы переходного периода, изложенные в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, можно без изменений применять к режиму обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, рекомендованному в *Дополнении*. Для достижения этой цели никаких дополнительных рекомендаций не требуется.

ХII. Последствия несостоятельности лицензиара или лицензиата интеллектуальной собственности для обеспечительного права в правах этой стороны согласно лицензионному соглашению

А. Общие замечания

345. Лицензиар или лицензиат интеллектуальной собственности по лицензионному соглашению может создавать обеспечительное право в своих правах в соответствии с условиями лицензионного соглашения. Если правоителем является лицензиар, то, как правило, его обеспеченный кредитор будет обладать обеспечительным правом в праве лицензиара на получение лицензионных платежей от лицензиата, а также правом на принудительное исполнение не связанных с денежными средствами условий лицензионного соглашения и правом на прекращение действия лицензионного соглашения в случае его нарушения. Если правоителем является лицензиат, то, как правило, его обеспеченный кредитор будет обладать обеспечительным правом в праве лицензиата на использование лицензированной интеллектуальной собственности в рамках лицензионного соглашения, но не обеспечительным правом в самой интеллектуальной собственности. Затем обеспеченный кредитор может принять меры, необходимые для придания этому обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон (см. *Руководство*, рекомендация 29).

346. Законодательство о несостоятельности с учетом мер по расторжению соглашения, как правило, предусматривает признание силы такого обеспечительного права (см. *Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности*²⁸, рекомендация 88). Аналогичным образом, законодательство о несостоятельности с учетом любых ограниченных и четко изложенных исключений будет предусматривать признание приоритета обеспечительного права, которому придана сила в отношении третьих сторон (см. *Руководство по обеспеченным сделкам*, рекомендации 238 и 239). Вместе с тем если в отношении лицензиара или лицензиата открывается производство по делу о несосто-

²⁸ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.10, размещено на веб-сайте www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf.

тельности, то это может затронуть права сторон лицензионного соглашения с последствиями для обеспечительного права, предоставленного лицензиаром или лицензиатом. При наличии цепочки лицензионных и сублицензионных соглашений несостоятельность любой стороны в этой цепочке будет иметь последствия для нескольких других сторон в этой же цепочке и их обеспеченных кредиторов. Например, несостоятельность какой-либо стороны, находящейся в середине цепочки, будет иметь правовые последствия для последующих, а не предыдущих сублицензиатов и лицензиаров. Условиями лицензионного соглашения могут быть предусмотрены различные последствия (в частности, автоматическое прекращение действия всех лицензий в случае наступления несостоятельности любого из лицензиатов, следующего за несостоятельным лицензиатом или предшествующего ему в цепочке), однако эти последствия будут ограничены нормами законодательства о несостоятельности (например, лишаящими искивой силы оговорки об автоматическом прекращении действия).

347. Помимо сферы несостоятельности могут существовать законодательные или договорные ограничения способности лицензиара и лицензиата предоставлять и реализовывать обеспечительное право в праве на получение лицензионных платежей. Законодательство об обеспеченных сделках, как правило, не затрагивает статутные ограничения, кроме тех, которые касаются главным образом будущей дебиторской задолженности или уступленной, полностью или частично, дебиторской задолженности только на том основании, что это – будущая дебиторская задолженность или уступленная, полностью или частично, дебиторская задолженность (см. *Руководство*, рекомендация 23). Законодательство об обеспеченных сделках может затрагивать договорные ограничения (см. *Руководство*, рекомендации 18, 24 и 25). Вопрос о возможных последствиях производства по делу о несостоятельности, если таковые имеются, для этих ограничений в отношении уступки дебиторской задолженности, независимо от законодательства об обеспеченных сделках, регулируется законодательством о несостоятельности (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности*, рекомендации 83–85).

348. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности* содержит подробные рекомендации, касающиеся последствий производства по делу о несостоятельности для договоров, по которым как должник, так и его контрагент не в полной мере исполнили свои договорные обязательства (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности*, рекомендации 69–86). Лицензионное соглашение может быть таким договором, если оно не в полной мере исполнено обеими сторонами и если срок его действия еще не истек (когда у лицензиара остается неисполненное обязательство). Однако лицензионное соглашение таким договором не является, если оно в полной мере исполнено лицензиатом на основании произведенной им авансовой выплаты всей суммы лицензионных платежей, причитающихся лицензиару, что может быть в случае заключения

соглашения о выдаче исключительной лицензии, и если отсутствуют какие-либо текущие обязательства лицензиара. Несостоятельным должником может быть лицензиар (обязанный предоставить лицензиату право на использование лицензированной интеллектуальной собственности в соответствии с лицензионным соглашением) или лицензиат (обязанный производить лицензионные платежи и использовать лицензированную интеллектуальную собственность в соответствии с лицензионным соглашением).

349. В *Руководстве по вопросам законодательства о несостоятельности* содержится рекомендация, согласно которой любые договорные оговорки об автоматическом прекращении контракта и ускорении его исполнения после подачи заявления об открытии производства по делу о несостоятельности или открытия такого производства либо после назначения управляющего в деле о несостоятельности не действуют в отношении управляющего в деле о несостоятельности и должника (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности*, рекомендация 70). В *Руководстве по вопросам законодательства о несостоятельности* также содержится рекомендация, согласно которой в законодательстве о несостоятельности следует оговорить контракты, которые будут исключаться из сферы действия вышеуказанной рекомендации, например финансовые контракты или контракты, регулируемые особыми правилами, например трудовые договоры (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности*, рекомендация 71).

350. В комментарии к *Руководству по вопросам законодательства о несостоятельности* разъясняются предполагаемые преимущества и недостатки таких оговорок, виды контрактов, которые в необходимых случаях могут исключаться из сферы действия рекомендации, и неизбежное противоречие между содействием выживанию должника, что может потребовать сохранения контрактов, и включением положений, имеющих преимущественную силу перед договорными оговорками. Вопросы возможного применения таких положений к интеллектуальной собственности рассматриваются в комментарии в пункте 115 главы II части второй *Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности*. В частности, в комментарии к *Руководству по вопросам законодательства о несостоятельности* указано, что в некоторых законах такие оговорки при определенных обстоятельствах признаются, и разъяснены причины такого подхода. К этим причинам относятся необходимость, чтобы создатели интеллектуальной собственности имели возможность контролировать использование этой собственности, а также последствия прекращения контракта, особенно связанного с материальными активами, для коммерческого предприятия контрагента (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности*, часть вторая, глава II, пункт 115). Например, оговорки об автоматическом прекращении и ускорении исполнения, содержащиеся в лицензионных соглашениях об интеллектуальной собственности, могут признаваться в силу того, что несостоятельность лицензиата может иметь

негативные последствия не только для прав лицензиара, но и для самого права интеллектуальной собственности. Так, например, обстоит дело в том случае, когда несостоятельность лицензиата товарного знака, используемого в продукции, может сказаться на рыночной стоимости этого товарного знака и продукции с этим товарным знаком. В любом случае оговорки, включенные в лицензионное соглашение об интеллектуальной собственности, которые, например, предусматривают прекращение действия лицензии по прошествии X лет или при таком существенном нарушении, как неспособность лицензиата своевременно улучшить лицензионную продукцию или обеспечить ее сбыт (т. е. в том случае, когда событием, влекущим за собой автоматическое прекращение действия, не является несостоятельность), не затрагиваются (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности*, сноска 39 к рекомендации 72).

351. В комментарии к *Руководству по вопросам законодательства о несостоятельности* также указано, что другие законы о несостоятельности предусматривают применение порядка, имеющего преимущественную силу по отношению к таким оговоркам, и разъяснены причины такого подхода (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности*, часть вторая, глава II, пункты 116 и 117). В комментарии далее разъяснено, что, хотя некоторые законы о несостоятельности и позволяют, в случае начала производства по делу о несостоятельности, применять преимущественный по отношению к этим видам оговорок порядок, этот подход еще не стал общепринятым в законодательстве о несостоятельности. В этой связи в комментарии говорится о неизбежном противоречии между содействием выживанию должника, что может потребовать сохранения контрактов, и последствиями для коммерческих предприятий в результате установления различных исключений из общих норм договорного права. В заключение в комментарии подчеркивается желательность того, чтобы законодательство о несостоятельности позволяло отказывать в применении подобных оговорок (см. часть вторую, глава II, пункт 118).

352. В соответствии с рекомендациями *Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности* управляющий в деле о несостоятельности может продолжить исполнение лицензионного соглашения в целом или отказаться от его исполнения, если это лицензионное соглашение не было в полной мере исполнено обеими сторонами (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности*, рекомендации 72 и 73). При наличии одного лицензионного соглашения решение управляющего в деле о несостоятельности одной стороны о продолжении исполнения лицензионного соглашения или отказе от его исполнения затронет права другой стороны. При наличии цепочки лицензионных и сублицензионных соглашений продолжение исполнения одного соглашения или отказ от его исполнения затронет права сторон всех последующих соглашений в этой цепочке. И наконец, при наличии кросс-лицензионных соглашений (когда лицензиар предоставляет лицензию, а затем лицензиат дорабатывает эту лицензию

и предоставляет лицензиару лицензию на доработанный лицензионный продукт) продолжение исполнения или отказ от исполнения затронет каждую из сторон, являющихся одновременно и лицензиаром, и лицензиатом.

353. Если управляющий в деле о несостоятельности решает продолжить исполнение лицензионного соглашения, которое не было в полной мере исполнено обеими сторонами и условия которого нарушены несостоятельным должником (лицензиаром или лицензиатом), то это нарушение должно быть исправлено, экономическое положение контрагента, не нарушившего соглашение, должно быть по существу приведено в состояние, существовавшее до нарушения, а управляющий в деле о несостоятельности должен иметь возможность исполнить лицензионное соглашение (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности*, рекомендация 79). В этом случае производство по делу о несостоятельности не будет иметь последствий для правового статуса обеспечительного права, предоставленного лицензиаром или лицензиатом. Вместе с тем если управляющий в деле о несостоятельности решает отказаться от исполнения лицензионного соглашения, то это будет иметь последствия для обеспечительного права, предоставленного лицензиаром или лицензиатом (для полного понимания режима договоров в случае несостоятельности см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности*, часть вторая, глава II, раздел E).

В. Несостоятельность лицензиара

354. Если управляющий в деле о несостоятельности лицензиара принимает решение о продолжении исполнения лицензионного соглашения, то это решение не будет иметь последствий для обеспечительного права, предоставленного лицензиаром или лицензиатом. Если лицензиар является несостоятельным должником и если он предоставил обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению, а управляющий в деле о несостоятельности лицензиара принимает решение о продолжении исполнения лицензионного соглашения, то это лицензионное соглашение остается в силе, лицензиат продолжает нести обязанность производить лицензионные платежи по лицензионному соглашению, а обеспеченный кредитор лицензиара сохраняет обеспечительное право в этих лицензионных платежах. В случае несостоятельности лицензиара, если лицензиат предоставил обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению, то лицензиар продолжает нести ответственность перед лицензиатом за обеспечение беспрепятственного использования лицензированной интеллектуальной собственности по лицензионному соглашению, а обеспеченный кредитор лицензиата сохраняет обеспечительное право в правах лицензиата по этому соглашению.

355. Вместе с тем если управляющий в деле о несостоятельности лицензиара принимает решение об отказе от исполнения лицензионного соглашения, то это решение будет иметь последствия для обеспечительного права, предоставленного лицензиаром или лицензиатом. Если лицензиар предоставил обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению, а лицензионное соглашение перестает действовать, то лицензиат освобождается от ответственности за выплату лицензионных платежей по лицензионному соглашению, что лишает обеспеченного кредитора лицензиара возможности использовать лицензионные платежи для исполнения обеспеченного обязательства. В этом случае несостоятельности лицензиара, если лицензиат предоставил обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению, лицензиат утрачивает право на использование лицензированной интеллектуальной собственности, а его обеспеченный кредитор лишается своего обеспечительного права в обремененном активе (т. е. в праве лицензиата на использование лицензированной интеллектуальной собственности).

356. На практике обеспеченный кредитор, обладающий обеспечительным правом в правах лицензиара по лицензионному соглашению, может защитить себя от последствий отказа управляющего в деле о несостоятельности лицензиара от исполнения лицензионного соглашения. Такой обеспеченный кредитор может, например, защитить себя путем получения обеспечительного права в самой лицензированной интеллектуальной собственности и придания ему силы в отношении третьих сторон (помимо обеспечительного права в правах лицензиара по лицензионному соглашению, т. е. главным образом в лицензионных платежах). Тогда, если управляющий в деле о несостоятельности лицензиара отказывается от исполнения лицензионного соглашения, обеспеченный кредитор лицензиара (с учетом моратория и любых других ограничений, предусмотренных законодательством о несостоятельности в отношении реализации обеспечительного права при производстве по делу о несостоятельности) может реализовать свое обеспечительное право в лицензированной интеллектуальной собственности путем ее отчуждения или путем заключения нового лицензионного соглашения с новым лицензиатом на условиях, аналогичных условиям лицензии, в исполнении которой было отказано, и таким образом восстановить процесс выплаты лицензионных платежей (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности*, рекомендация 149). Средства, полученные от отчуждения обремененной интеллектуальной собственности, или лицензионные платежи, полученные на основании такого нового лицензионного соглашения, предоставляются затем обеспеченному кредитору в соответствии с рекомендациями 152–155. Однако на практике такой механизм будет целесообразным только для значительных лицензионных соглашений.

357. Аналогичным образом, обеспеченный кредитор, обладающий обеспечительным правом в правах лицензиата по лицензионному соглашению, может защитить себя от последствий отказа управляющего в деле о несо-

стоятельности лицензиара от исполнения лицензионного соглашения путем, например, отказа от предоставления обеспеченного кредита, если только лицензиат не получил обеспечительное право в лицензированной интеллектуальной собственности и не придал ему силу в отношении третьих сторон для обеспечения своих прав по лицензионному соглашению. Тогда если управляющий в деле о несостоятельности лицензиара отказывается от исполнения лицензионного соглашения, то лицензиат (с учетом моратория и любых других ограничений, предусмотренных законодательством о несостоятельности в отношении реализации обеспечительных прав при производстве по делу о несостоятельности) может реализовать обеспечительное право в самой лицензированной интеллектуальной собственности путем ее отчуждения или заключения нового лицензионного соглашения с новым лицензиаром, а приобретенными таким образом правами будут поступления, в которых обеспеченный кредитор имеет обеспечительное право. На практике этот механизм также будет целесообразным только для значительных лицензионных соглашений.

358. Как уже указывалось, если хотя бы одна сторона в полной мере исполнила свои обязательства по лицензионному соглашению, это лицензионное соглашение не подпадает под действие рекомендаций *Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности*, касающихся режима договоров. Однако если ни лицензиар, ни лицензиат не исполнили в полной мере свои обязательства по лицензионному соглашению, то в соответствии с этими рекомендациями в отношении этого лицензионного соглашения принимается решение об отказе от исполнения. Для защиты долгосрочных инвестиций лицензиатов и в порядке признания того факта, что лицензиат может зависеть от использования прав по лицензионному соглашению, ряд государств приняли нормы, обеспечивающие лицензиату (а в действительности и его обеспеченному кредитору) дополнительную защиту в случае наличия лицензионного соглашения, в отношении которого при иных обстоятельствах было бы принято решение об отказе от исполнения при несостоятельности лицензиара. Такая защита имеет особое значение в тех случаях, когда существует цепочка лицензионных и сублицензионных соглашений, в результате чего из-за несостоятельности одной стороны в этой цепочке могут быть затронуты несколько сторон.

359. Например, в некоторых государствах лицензиат имеет право продолжать использовать лицензированную интеллектуальную собственность после отказа управляющего в деле о несостоятельности лицензиара от исполнения лицензионного соглашения до тех пор, пока лицензиат продолжает выплачивать в имущественную массу лицензионные платежи, как это предусмотрено в лицензионном соглашении, или иным образом продолжает исполнять лицензионное соглашение. Такое правило налагает на имущественную массу лицензиара только одно обязательство – продолжать соблюдать условия лицензии на использование интеллектуальной собствен-

ности, причем это обязательство не затрагивает ресурсов имущественной массы лицензиара. Благодаря такому подходу устанавливается равновесие между заинтересованностью несостоятельного лицензиара избежать соблюдения слишком обременительных условий лицензионного соглашения и заинтересованностью лицензиата защитить свои вложения в лицензированную интеллектуальную собственность.

360. В других государствах отказ от исполнения лицензионных соглашений не допускается согласно законодательству о несостоятельности, поскольку: *a)* норма, которая исключает аренду недвижимого имущества из сферы действия норм о несостоятельности, предусматривающих возможность отказа от исполнения договоров в случае несостоятельности арендодателя, применяется по аналогии к лицензионным соглашениям при несостоятельности лицензиара; *b)* лицензионные соглашения, касающиеся исключительных лицензий, создают имущественные права (права *in rem*), отказаться от исполнения которых нельзя (но которые можно признать недействительными); *c)* лицензионные соглашения не рассматриваются как договоры, которые не были в полной мере исполнены обеими сторонами, поскольку лицензиар уже исполнил свои обязательства, предоставив лицензию; или *d)* они зарегистрированы в соответствующем реестре интеллектуальной собственности. В этих государствах лицензиат имеет возможность сохранять лицензию до тех пор, пока он производит лицензионные платежи, причитающиеся согласно лицензионному соглашению.

361. Однако в других государствах отказ от исполнения лицензионных соглашений допускается при условии применения так называемого “принципа абстракции”. Согласно этому принципу лицензия не зависит от действительности лежащего в ее основе лицензионного соглашения. Таким образом, лицензиат может сохранять право на использование лицензированной интеллектуальной собственности, даже если управляющий в деле о несостоятельности лицензиара отказался от исполнения лицензионного соглашения. Вместе с тем управляющий в деле о несостоятельности лицензиара имеет право требовать отзыва лицензии на основании принципа неосновательного обогащения. До такого отзыва лицензиат обязан на основании принципа неосновательного обогащения выплатить за использование лицензированной интеллектуальной собственности сумму, равную лицензионным платежам, причитающимся в соответствии с лицензионным соглашением, в исполнении которого было отказано.

362. Следует отметить, что в *Руководстве по вопросам законодательства о несостоятельности* (см. часть вторую, глава II, пункт 143) должно предусматриваться, что может оказаться уместным и исключение полномочий на отказ от исполнения в случае таких контрактов, как трудовые договоры и соглашения, в которых должник выступает арендодателем или лицензиаром по договору франшизинга или договору о лицензировании интел-

лектуальной собственности, когда прекращение соглашения приведет к закрытию коммерческого предприятия контрагента или вызовет серьезные последствия для его коммерческих операций, особенно если преимущества для должника будут сравнительно невелики; в эту категорию также могут быть включены правительственные контракты, такие как лицензионные соглашения и закупочные контракты. Для защиты долгосрочных инвестиций и ожиданий лицензиатов и их кредиторов от фактической способности управляющего в деле о несостоятельности пересматривать лицензионные соглашения, существующие на момент открытия производства по делу о несостоятельности, государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о принятии норм, аналогичных нормам, описанным в предыдущих пунктах. Любые такие нормы должны учитывать общие нормы законодательства о несостоятельности и общие последствия для имущественной массы в деле о несостоятельности, а также законодательство, касающееся интеллектуальной собственности. Государства, возможно, пожелают также рассмотреть вопрос о том, в какой степени коммерческая практика, описанная в пунктах 356 и 357, выше, может обеспечить надлежащие практические решения.

С. Несостоятельность лицензиата

363. Если лицензиат является несостоятельным должником и предоставил обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению, а управляющий в деле о несостоятельности лицензиата решает продолжить исполнение лицензионного соглашения, то лицензионное соглашение сохраняет силу, лицензиат продолжает осуществлять свои права по лицензионному соглашению на использование лицензированной интеллектуальной собственности (в соответствии с условиями лицензионного соглашения), и обеспеченный кредитор лицензиата сохраняет обеспечительное право в этих правах. В этом случае, если лицензиар предоставил обеспечительное право в своих правах на получение лицензионных платежей по лицензионному соглашению, обеспеченный кредитор лицензиара сохраняет обеспечительное право в праве лицензиара на получение этих платежей.

364. Вместе с тем в тех случаях, когда управляющий в деле о несостоятельности лицензиата принимает решение об отказе от исполнения лицензионного соглашения, а лицензиат предоставил обеспечительное право в своих правах по этому лицензионному соглашению, лицензионное соглашение утрачивает силу, лицензиат лишается права на использование лицензированной интеллектуальной собственности, и обеспеченный кредитор лицензиата не имеет права использовать стоимость прав лицензиата по лицензионному соглашению для удовлетворения обеспеченного обязательства. В то же время если лицензиар предоставил обеспечительное право в своем праве на получение лицензионных платежей по лицензионному со-

глашению, то он утрачивает право на получение лицензионных платежей, а его обеспеченный кредитор лишается своего обремененного актива.

365. Обеспеченный кредитор, обладающий обеспечительным правом в правах лицензиара или лицензиата по лицензионному соглашению, может защитить себя от последствий отказа управляющего в деле о несостоятельности лицензиата от исполнения лицензионного соглашения путем принятия сопоставимых мер, как это описано выше (см. пункты 356 и 357).

366. В случае несостоятельности лицензиата важно обеспечить, чтобы лицензиар получал причитающиеся ему лицензионные платежи или лицензиат иным образом исполнял лицензионное соглашение либо чтобы лицензиар имел право прекращать действие лицензионного соглашения. В этой связи важнейшую роль играют нормы законодательства о несостоятельности, например те из них, которые касаются исправления ситуации при любом неисполнении лицензионного соглашения в том случае, если исполнение лицензионного соглашения продолжается (см. пункт 353, выше). Кроме того, в тех ситуациях, когда несостоятельный лицензиат предоставил обеспечительное право в своих правах на получение сублицензионных платежей, такие сублицензионные платежи будут, по всей видимости, представлять для лицензиата источник средств для выплаты лицензионных платежей, причитающихся лицензиару. Если обеспеченный кредитор лицензиата претендует на получение всех лицензионных платежей, а у лицензиата нет другого источника для производства лицензионных платежей лицензиару, то в этом случае важно, чтобы лицензиар имел право прекращать действие лицензии для защиты своих прав.

D. Резюме

367. В нижеприведенной таблице в краткой форме изложены последствия несостоятельности лицензиара или лицензиата для обеспечительного права в правах этой стороны согласно лицензионному соглашению.

Вопрос:

Лицензиар предоставляет обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению (в первую очередь право получать лицензионные платежи)

Что происходит, если лицензиар или управляющий в деле о его несостоятельности принимает решение продолжать исполнение лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности, рекомендации 69–86*)?

Ответ:

Лицензиат продолжает нести обязательство выплаты лицензионных платежей по лицензионному соглашению, а обеспеченный кредитор лицензиара сохраняет обеспечительное право как в праве лицензиара на лицензионные платежи по лицензионному соглашению, так и в поступлениях от этого права, иными словами, – в любых выплачиваемых лицензионных платежах.

Вопрос:

Что происходит, если лицензиар или управляющий в деле о его несостоятельности отказывается от исполнения лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности, рекомендации 69–86*)?

Ответ:

Лицензиат не несет обязательства в отношении выплаты лицензионных платежей по лицензионному соглашению после отказа от его исполнения, но по-прежнему несет обязательство в отношении выплаты причитающихся лицензионных платежей до отказа от его исполнения; поэтому обеспеченный кредитор лицензиара обладает обеспечительным правом в праве на получение таких лицензионных платежей, причитающихся до отказа от

Вопрос:

Что происходит, если лицензиат или управляющий в деле о его несостоятельности принимает решение продолжать исполнение лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности, рекомендации 69–86*)?

Ответ:

Лицензиар по-прежнему обладает правом на получение лицензионных платежей по лицензионному соглашению, и поэтому обеспеченный кредитор лицензиара по-прежнему обладает обеспечительным правом как в праве лицензиара на лицензионные платежи по лицензионному соглашению, так и в поступлениях от этого права, иными словами, – в любых выплачиваемых лицензионных платежах.

Вопрос:

Что происходит, если лицензиат или управляющий в деле о его несостоятельности отказывается от исполнения лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности, рекомендации 69–86*)?

Ответ:

Лицензиат не несет больше обязательства в отношении выплаты лицензионных платежей по лицензионному соглашению после отказа от исполнения, но по-прежнему несет обязательство в отношении выплаты невыплаченных лицензионных платежей, причитающихся до отказа от исполнения; поэтому обеспеченный кредитор лицензиара обладает обеспечительным правом в праве на получение таких лицензионных платежей, причитающихся до отказа

Несостоятельность лицензиара

исполнения, и в лицензионных платежах, выплаченных в такие сроки, но не обладает обеспечительным правом в правах на какие-либо будущие лицензионные платежи, поскольку в будущем не будет выплачено никаких лицензионных платежей в результате отказа от исполнения соглашения.

Вопрос:

Лицензиат предоставляет обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению (в первую очередь право на использование интеллектуальной собственности)

Ответ:

Лицензиат продолжает обладать правами по лицензионному соглашению, и обеспеченный кредитор лицензиата сохраняет обеспечительное право в этих правах по лицензионному соглашению.

Вопрос:

Что происходит, если лицензиар или управляющий в деле о его несостоятельности отказывается от исполнения лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности, рекомендации 69–86*)?

Ответ:

Лицензиат не обладает правами по лицензионному соглашению в отношении последующих периодов после отказа, но сохраняет любые права, которыми он по-прежнему может обладать в отношении периодов, предшествующих отказу; обеспеченный кредитор лицензиата по-прежнему обладает обеспечительным правом в этих правах лицензиата в отношении периодов, предшествующих отказу.

Несостоятельность лицензиата

от исполнения, и в лицензионных платежах, выплаченных в такие сроки, но не обладает обеспечительным правом в правах на какие-либо будущие лицензионные платежи, поскольку в будущем не будет выплачено никаких лицензионных платежей в результате отказа от исполнения соглашения.

Вопрос:

Что происходит, если лицензиат принимает решение продолжать исполнение лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности, рекомендации 69–86*)?

Ответ:

Лицензиат продолжает обладать правами по лицензионному соглашению, и обеспеченный кредитор лицензиата по-прежнему обладает обеспечительным правом в этих правах по лицензионному соглашению.

Вопрос:

Что происходит, если лицензиат или управляющий в деле о его несостоятельности отказывается от исполнения лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности, рекомендации 69–86*)?

Ответ:

Лицензиат не обладает правами по лицензионному соглашению в отношении последующих периодов после отказа, но сохраняет права, которыми он по-прежнему может обладать в отношении периодов, предшествующих отказу; обеспеченный кредитор лицензиата по-прежнему обладает обеспечительным правом в этих правах лицензиата в отношении периодов, предшествующих отказу.

Приложение I

Терминология и рекомендации, содержащиеся в *Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам: Дополнение, касающееся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности*

А. Терминология^а

“Приобретательское обеспечительное право” включает обеспечительное право в интеллектуальной собственности или лицензию на интеллектуальную собственность, при условии что это обеспечительное право обеспечивает обязательство выплатить любую невыплаченную часть цены приобретения обремененного актива, или принятое обязательство, или кредит, предоставленный каким-либо иным образом, для того чтобы предоставить праводателю возможность приобрести обремененный актив.

“Потребительские товары” включают интеллектуальную собственность или лицензию на интеллектуальную собственность, которые праводатель использует или предполагает использовать в личных, семейных или домашних целях.

“Инвентарные запасы” включают интеллектуальную собственность или лицензию на интеллектуальную собственность, которые праводатель использует для продажи или лицензирования в ходе своей обычной коммерческой деятельности.

В. Рекомендации 243–248

Обеспечительные права в материальных активах, в отношении которых используется интеллектуальная собственность^б

243. В законодательстве следует предусмотреть, что в случае какого-либо материального актива, в отношении которого используется интеллектуаль-

^а Если настоящий текст может быть включен в *Руководство*, то он будет помещен в соответствующие термины в разделе В “Терминология и толкование”.

^б Если настоящая рекомендация может быть включена в *Руководство*, то она будет помещена в главу II “Создание обеспечительного права” в качестве рекомендации 28 бис.

ная собственность, обеспечительное право в этом материальном активе не распространяется на эту интеллектуальную собственность, а обеспечительное право в этой интеллектуальной собственности не распространяется на этот материальный актив.

Последствия передачи обремененной интеллектуальной собственности для действительности регистрации^c

244. В законодательстве следует предусмотреть, что при передаче обремененной интеллектуальной собственности регистрация уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности в общем реестре обеспечительных прав остается в силе.

Приоритет прав некоторых лицензиатов интеллектуальной собственности^d

245. В законодательстве следует предусмотреть, что правило, содержащееся в подпункте *c*) рекомендации 81, применяется к правам обеспеченного кредитора согласно данному законодательству и не затрагивает права, которыми обеспеченный кредитор может обладать согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности.

Право обеспеченного кредитора на сохранение обремененной интеллектуальной собственности^e

246. В законодательстве следует предусмотреть, что кредитор и обеспеченный кредитор могут договориться о том, что обеспеченный кредитор вправе принимать меры к обеспечению сохранности обремененной интеллектуальной собственности.

Применение положений о приобретательском обеспечительном праве к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности^f

247. В законодательстве следует предусмотреть, что положения о приобретательском обеспечительном праве в материальных активах также применяются к приобретательскому обеспечительному праву в интеллектуаль-

^c Если настоящая рекомендация может быть включена в *Руководство*, то она будет помещена в главу IV “Система регистрации” в качестве рекомендации 62 бис.

^d Если настоящая рекомендация может быть включена в *Руководство*, то она будет помещена в главу V “Приоритет обеспечительного права” в качестве рекомендации 81 бис. Как рекомендация, касающаяся конкретных активов, эта рекомендация заменит подпункт *c*) общей рекомендации 81 в той мере, в какой она применяется к приоритету прав лицензиата неисключительной лицензии на интеллектуальную собственность перед правами обеспеченного кредитора или лицензиара.

^e Если настоящая рекомендация может быть включена в *Руководство*, то она будет помещена в главу VI “Права и обязанности сторон соглашения об обеспечении” в качестве рекомендации 116 бис.

^f Если настоящая рекомендация может быть включена в *Руководство*, то она будет помещена в главу IX “Финансирование приобретения” в качестве рекомендации 186 бис.

ной собственности или лицензии на интеллектуальную собственность. В целях применения этих положений:

a) интеллектуальная собственность или лицензия на интеллектуальную собственность:

i) используемая праводателем для продажи или лицензирования в ходе своей обычной коммерческой деятельности, рассматривается как инвентарные запасы; и

ii) используемая или предполагаемая к использованию праводателем в личных, семейных или домашних целях, рассматривается как потребительские товары; и

b) любая ссылка на:

i) владение обремененным активом обеспеченным кредитором не применяется;

ii) момент вступления праводателя во владение обремененным активом относится к моменту получения праводателем обремененной интеллектуальной собственности или лицензии на интеллектуальную собственность; и

iii) момент предоставления обремененного актива праводателю относится к моменту получения праводателем обремененной интеллектуальной собственности или лицензии на интеллектуальную собственность.

*Законодательство, применимое к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности*⁸

248. В законодательстве следует предусмотреть, что:

a) законодательством, применимым к вопросам создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности, придания ему силы в отношении третьих сторон и его приоритета, является законодательство государства, в котором осуществляется защита этой интеллектуальной собственности;

b) обеспечительное право в интеллектуальной собственности может быть также создано в соответствии с законодательством государства местонахождения праводателя и ему может быть придана сила в соответствии с положениями этого законодательства в отношении иных третьих сторон, чем другой обеспеченный кредитор, правоприобретатель или лицензиат; и

c) законодательством, применимым к вопросам реализации обеспечительного права в интеллектуальной собственности, является законодательство государства местонахождения праводателя.

⁸ Если настоящая рекомендация может быть включена в *Руководство*, то она будет помещена в главу X "Коллизионное право" в качестве рекомендации 214 бис.

Приложение II

Решение Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли и резолюция 65/23 Генеральной Ассамблеи

А. Решение Комиссии

1. На своем 914 м заседании 29 июня 2010 года Комиссия приняла следующее решение:

“Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли,

признавая важность эффективных режимов обеспеченных сделок для содействия доступу к кредитованию под обеспечение,

признавая также необходимость обеспечить более широкую доступность кредитования под обеспечение при меньшей стоимости для правообладателей интеллектуальной собственности и других держателей прав интеллектуальной собственности и, тем самым, необходимость повысить стоимость прав интеллектуальной собственности как средства обеспечения кредита,

отмечая, что Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам в целом применяется к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, не затрагивая без необходимости основополагающие правила и цели законодательства, касающегося интеллектуальной собственности,

принимая во внимание необходимость учитывать взаимосвязь между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, как на национальном, так и на международном уровне,

признавая, что государствам потребуются руководящие указания относительно того, как рекомендации Руководства ЮНСИТРАЛ для

законодательных органов по обеспеченным сделкам будут применяться в контексте интеллектуальной собственности и какие изменения необходимо будет внести в их законодательство с целью устранения несогласованности между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности,

отмечая далее важность поддержания баланса интересов всех заинтересованных сторон, включая праводателей, которые являются правообладателями, лицензиарами или лицензиатами интеллектуальной собственности, и обеспеченных кредиторов,

отмечая с удовлетворением, что Дополнение к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающееся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, согласуется с Руководством ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности^а с точки зрения режима последствий несостоятельности лицензиара или лицензиата интеллектуальной собственности для обеспечительного права в правах этой стороны по лицензионному соглашению,

выражая свою признательность международным межправительственным и неправительственным организациям, которые занимаются вопросами законодательства об обеспеченных сделках и законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, в частности Всемирной организации интеллектуальной собственности и Гаагской конференции по международному частному праву, за их участие и оказанную поддержку в разработке Дополнения к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающегося обеспечительных прав в интеллектуальной собственности,

выражая свою признательность участникам Рабочей группы VI (Обеспечительные интересы), а также Секретариату за их вклад в разработку Дополнения к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающегося обеспечительных прав в интеллектуальной собственности,

1. *принимает* Дополнение под названием “Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам: Дополнение, касающееся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности”, состоящее из текста документов A/CN.9/700 и Add.1-7 с поправками, принятыми Комиссией на ее сорок третьей сессии, и поручает Секретариату отредактировать и окончательно

^а Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.10.

доработать текст Дополнения с учетом итогов обсуждения Комиссией на этой сессии;

2. *просит* Генерального секретаря обеспечить широкое распространение текста Дополнения к *Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам*, касающегося обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, препроводив его правительствам и другим органам, заинтересованным как в вопросах финансирования под обеспечение, так и в вопросах интеллектуальной собственности;

3. *рекомендует* всем государствам использовать Дополнение к *Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам*, касающееся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, с целью оценки экономической эффективности своих режимов обеспеченных сделок, а также своих режимов интеллектуальной собственности и благоприятным образом рассматривать Дополнение при пересмотре или принятии законодательства, касающегося обеспеченных сделок и интеллектуальной собственности, и предлагает государствам, которые использовали *Руководство* и Дополнение, уведомить об этом Комиссию”.

В. Резолюция 65/23 Генеральной Ассамблеи

2. На своем 57-м пленарном заседании 6 декабря 2010 года Генеральная Ассамблея приняла на основе доклада Шестого комитета A/65/465, проект резолюции III, следующую резолюцию:

“Дополнение к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающееся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности”

Генеральная Ассамблея,

признавая важность для всех стран эффективных режимов обеспеченных сделок, содействующих доступу к кредиту под обеспечение,

признавая также необходимость обеспечить более широкую доступность кредитования под обеспечение при меньшей стоимости для правообладателей интеллектуальной собственности и других держателей прав интеллектуальной собственности и, тем самым, необходимость повысить стоимость прав интеллектуальной собственности как средства обеспечения кредита,

отмечая, что Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам^a в целом применяется к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, не затрагивая без необходимости основополагающие правила и цели законодательства, касающегося интеллектуальной собственности,

принимая во внимание необходимость учитывать взаимосвязь между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, как на национальном, так и на международном уровне,

признавая, что государствам потребуются руководящие указания относительно того, как рекомендации Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам будут применяться в контексте интеллектуальной собственности и какие изменения необходимо будет внести в их законодательство с целью устранения несогласованности между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности,

отмечая важность поддержания баланса интересов всех заинтересованных сторон, включая лиц, предоставляющих право, которые являются обладателями, лицензиарами или лицензиатами интеллектуальной собственности, и обеспеченных кредиторов,

выражая свою признательность межправительственным и международным неправительственным организациям, которые занимаются вопросами обеспеченных сделок и интеллектуальной собственности, в частности Всемирной организации интеллектуальной собственности и Гаагской конференции по международному частному праву, за их участие и оказанную поддержку в разработке Дополнения к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающегося обеспечительных прав в интеллектуальной собственности^b,

1. *выражает свою признательность Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли за завершение составления и принятие Дополнения к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающегося обеспечительных прав в интеллектуальной собственности^b;*

2. *просит* Генерального секретаря обеспечить широкое распространение, в том числе в электронной форме, текста Дополнения и

^a Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.09.V.12.

^b См. *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят пятая сессия, Дополнение № 17 (A/65/17)*, глава IV.

препроводить его правительствам и другим заинтересованным органам;

3. *рекомендует* всем государствам применять Дополнение с целью оценки экономической эффективности своих режимов финансирования в области интеллектуальной собственности и благоприятным образом рассматривать Дополнение при пересмотре или принятии своего соответствующего законодательства и предлагает государствам, которые сделали это, уведомить об этом Комиссию;

4. *рекомендует также* всем государствам продолжать рассматривать вопрос о том, чтобы стать участниками Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской задолженности в международной торговле^c и об осуществлении рекомендаций, содержащихся в *Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам*^d.

*57-е пленарное заседание,
6 декабря 2010 года*

^c Резолюция 56/81, приложение.

Отпечатано в Австри



V.10-57128—April 2011—210