



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
29 August 2008

Russian
Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)
Четырнадцатая сессия
Вена, 20-24 октября 2008 года

Приложение к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающееся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности (часть вторая)

Записка Секретариата*

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
IV. Сила обеспечительного права в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон	1-14	4
A. Понятие силы обеспечительного права в отношении третьих сторон	1-4	4
B. Сила в отношении третьих сторон, которой обладают обеспечительные права в интеллектуальной собственности, подлежащие регистрации в реестре интеллектуальной собственности	5-11	6
C. Сила в отношении третьих сторон, которой обладают обеспечительные права в интеллектуальной собственности, не подлежащие регистрации в реестре интеллектуальной собственности	12-14	8
V. Система регистрации.	15-32	9
A. Общий реестр обеспечительных прав	15-16	10

* Настоящая записка представлена на две недели позднее, чем это требуется в соответствии с правилом представления документации за десять недель до начала совещания, что было вызвано чрезвычайно большим объемом работы и необходимостью завершить консультации и доработать соответствующие изменения.



B.	Реестры интеллектуальной собственности, касающиеся конкретных активов	17-18	10
C.	Согласование реестров	19-20	11
D.	Регистрация уведомлений об обеспечительных правах в будущей интеллектуальной собственности	21-23	12
E.	Двойная регистрация или двойной поиск	24-25	13
F.	Время вступления регистрации в силу	26-27	14
G.	Последствия передачи обремененной интеллектуальной собственности для действительности регистрации.	28-30	15
H.	Регистрация обеспечительных прав в товарных знаках	31-32	16
VI.	Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности	33-61	18
A.	Понятие приоритета	33	19
B.	Идентификация конкурирующих заявителей требования	34-35	19
C.	Значение осведомленности о предыдущих передачах или обеспечительных правах.	36	20
D.	Приоритет права, зарегистрированного в реестре интеллектуальной собственности	37-40	20
E.	Приоритет обеспечительного права, не подлежащего регистрации в реестре интеллектуальной собственности	41-42	22
F.	Права получателей обремененной интеллектуальной собственности	43	22
G.	Права лицензиатов в целом	44-48	23
H.	Права держателей неисключительных лицензий, выдаваемых в ходе обычной коммерческой деятельности	49-55	24
I.	Приоритет обеспечительного права, предоставленного лицензиаром, перед обеспечительным правом, предоставленным лицензиатом	56-59	28
J.	Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности перед правом кредитора, действующего на основании судебного решения	60	29
K.	Субординация	61	29
VII.	Права и обязанности сторон соглашения об обеспечении, касающегося интеллектуальной собственности	62-63	29
A.	Применение принципа автономии сторон	62	29
B.	Право обеспеченного кредитора на преследование нарушителей или продление срока регистрации	63	30
VIII.	Права и обязанности третьих сторон, имеющих обязательства, при сделках по финансированию приобретения интеллектуальной собственности	64	31
IX.	Реализация обеспечительного права в интеллектуальной собственности	65-89	31

A.	Пересечение сфер действия законодательства об обеспеченных сделках и об интеллектуальной собственности	65-68	31
B.	Реализация обеспечительного права в различных видах интеллектуальной собственности	69-70	33
C.	Вступление во "владение" обремененной интеллектуальной собственностью	71-72	33
D.	Отчуждение обремененной интеллектуальной собственности	73-74	34
E.	Права, приобретаемые в результате отчуждения обремененной интеллектуальной собственности	75-77	35
F.	Предложение лица обеспеченного кредитора о принятии обремененной интеллектуальной собственности в погашение обязательства	78	36
G.	Получение гонораров и лицензионных выплат	79	37
H.	Другие договорные права лицензиара	80	37
I.	Реализация обеспечительных прав в материальных активах, связанных с интеллектуальной собственностью	81-84	37
J.	Реализация обеспечительного права в правах лицензиата	85-89	39
X.	Законодательство, применимое к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности	90-98	40
A.	Право, применимое к имущественным вопросам	90-97	41
B.	Право, применимое к договорным вопросам	98	43
XI.	Последствия несостоятельности для обеспечительного права в интеллектуальной собственности		44

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

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 1-14, см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 137-145, и A/CN.9/649, пункты 29-31.]

A. Понятие силы обеспечительного права в отношении третьих сторон

1. Как уже отмечалось, в Руководстве проводится различие между созданием обеспечительного права (силой обеспечительного права в отношениях между сторонами) и силой этого обеспечительного права в отношении третьих сторон. Обеспечительное право приобретает силу в отношении третьих сторон только в том случае, если уведомление об этом обеспечительном праве регистрируется либо в общем реестре обеспечительных прав, либо в специальном реестре при условии, что такой специальный реестр существует и что в нем можно регистрировать обеспечительные права (см. рекомендацию 38). Уведомление можно регистрировать до или после создания обеспечительного права или при заключении соглашения об обеспечении (см. рекомендацию 67). Однако обеспечительное право не может приобрести силу в отношении третьих сторон до его создания (см. рекомендацию 29).

2. Эти рекомендации в равной степени распространяются на обеспечительные права в интеллектуальной собственности. Однако в соответствии с требованием, изложенным в подпункте (b) рекомендации 4, если законодательство об интеллектуальной собственности какого-либо государства предусматривает, что регистрация в существующем реестре интеллектуальной собственности является единственным способом придания обеспечительному праву в конкретном виде интеллектуальной собственности силы в отношении третьих сторон, то в рекомендациях Руководства делается отсылка к этому законодательству об интеллектуальной собственности. Аналогичным образом, если какой-либо документ, а не уведомление, должен регистрироваться в правоустанавливающих или декларативных целях, а не в целях придания силы в отношении третьих сторон, то этот вопрос в Руководстве не затрагивается. Соответственно, если регистрация в реестре интеллектуальной собственности не влечет за собой последствий для третьих сторон согласно законодательству об интеллектуальной собственности, то в соответствии с Руководством этот реестр не будет считаться специальным реестром и к нему не будут применяться рекомендации Руководства, касающиеся специальных реестров. С другой стороны, положения Руководства применяются в случае отсутствия иного законодательства, касающегося интеллектуальной собственности и регулирующего эти вопросы. Государства, принимающие рекомендованное в Руководстве законодательство, возможно, пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, с тем чтобы определить, предусматривает ли это законодательство в той степени, в какой право в интеллектуальной собственности может регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности, возможность регистрации обеспечительного права в этом

реестре (в отношении требований и правовых последствий регистрации см. главу ниже, посвященную системе регистрации).

3. В одних государствах создание и принудительное исполнение обеспечительных прав в интеллектуальной собственности регулируются теми же нормами, которые регулируют эти вопросы применительно к другим видам нематериального имущества. В других государствах в рамках законодательства об интеллектуальной собственности эти вопросы регулируются иначе в том случае, когда обремененными активами является интеллектуальная собственность. Однако законодательство об интеллектуальной собственности весьма часто предусматривает конкретные способы придания обеспечительному праву в некоторых видах интеллектуальной собственности силы в отношении третьих сторон. Применяемые на практике способы не одинаковы для прав в интеллектуальной собственности, подлежащих специальной регистрации (например, патенты, товарные знаки и в некоторых странах авторские права), и для прав в интеллектуальной собственности, не подлежащих такой регистрации (например, авторские права в некоторых странах и производственные секреты). Эти вопросы рассматриваются в разделах В и С ниже.

4. В Руководстве под термином "сила в отношении третьих сторон" понимается приобретение обеспечительным правом в обремененных активах силы в отношении третьих сторон, помимо лица, предоставляющего право, и обеспеченного кредитора, которые претендуют (или могут претендовать в будущем) на эти обремененные активы. К таким третьим сторонам относятся кредиторы лица, предоставляющего право, а также получатели, арендаторы и лицензиаты обремененных активов. В законодательстве об интеллектуальной собственности, напротив, под силой в отношении третьих сторон понимается не только сила обеспечительного права в интеллектуальной собственности, но и сила права собственности или других прав в самой интеллектуальной собственности (либо ее передача или лицензирование). Таким образом, в контексте интеллектуальной собственности термин "третьи стороны" может включать не только заявителей требования, конкурирующих с обеспеченным кредитором, но и получателей и лицензиатов, конкурирующих между собой, а также нарушителей прав интеллектуальной собственности (которые, разумеется, не являются конкурирующими заявителями требования – термин, который не используется в законодательстве об интеллектуальной собственности – или конкурирующими получателями). Эти две оговорки не должны создавать путаницы. Хотя придание силы обеспечительному праву в отношении заявителей, конкурирующих с обеспеченным кредитором, регулируется законодательством об обеспеченных сделках, придание силы этому праву в отношении получателей, лицензиатов или нарушителей (когда ни о каком обеспечительном праве речи не идет) относится исключительно к сфере законодательства об интеллектуальной собственности. В Руководстве не рассматривается значение термина "третьи стороны" в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности.

[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об уместности ссылки на нарушителей в данном контексте. Термин "конкурирующий заявитель требования" согласно законодательству об обеспеченных сделках и термин "конкурирующий получатель" согласно законодательству об интеллектуальной собственности

заранее предполагают наличие не запрещенной законом сделки. Нарушителями по определению являются нелегитимные, неправомочные третьи стороны. В соответствии с поставленными целями Руководство и приложение к нему не вносят никаких изменений в решение этого вопроса.]

В. Сила в отношении третьих сторон, которой обладают обеспечительные права в интеллектуальной собственности, подлежащие регистрации в реестре интеллектуальной собственности

5. В соответствии с Руководством обеспечительные права или иные права в интеллектуальной собственности, которые согласно законодательству об интеллектуальной собственности подлежат регистрации в реестре интеллектуальной собственности с соответствующими последствиями для третьих сторон, могут приобрести силу в отношении третьих сторон путем регистрации в реестре интеллектуальной собственности или в общем реестре обеспечительных прав (см. рекомендацию 38).

6. В соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности ситуация может быть иной. В одних государствах обеспечительное право не приобретает силу в отношении третьих сторон или даже в отношениях между сторонами (т.е. не создается), если оно не регистрируется в соответствующем реестре интеллектуальной собственности. В некоторых из этих государств обеспечительное право даже не приобретает силу в отношении между сторонами до такой регистрации. В других государствах законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает, что обеспечительное право создается и приобретает силу в отношении третьих сторон в момент заключения соглашения об обеспечении даже без регистрации. Регистрация в соответствующем реестре интеллектуальной собственности позволяет некоторым третьим сторонам, как правило, неосведомленным добросовестным получателям, ссылаться на правило определения приоритета для получения приоритета в отношении незарегистрированного ранее созданного обеспечительного права, однако это незарегистрированное обеспечительное право по-прежнему сохраняет свою силу в отношении других третьих сторон. Существуют и другие государства, в которых обеспечительное право создается в момент заключения соглашения об обеспечении, однако для его вступления в силу в отношении любых третьих сторон требуется его регистрация в соответствующем реестре в силу, например, действия правила доказывания, которое запрещает представление доказательств наличия незарегистрированных обеспечительных прав. В еще одних государствах система регистрации совсем не предусматривает регистрацию обеспечительных прав, и придание силы обеспечительным правам в отношении третьих сторон должно производиться вне системы регистрации интеллектуальной собственности. Наконец, в ряде государств придание силы обеспечительному праву в отношении третьих сторон может осуществляться путем регистрации либо в реестре интеллектуальной собственности, либо в имеющемся общем реестре обеспечительных прав.

7. В любом случае в Руководстве не содержится никаких рекомендаций в отношении принятия правила, предусматривающего регистрацию обеспечительного права как в соответствующем реестре интеллектуальной

собственности, так и в общем реестре обеспечительных прав. В соответствии с рекомендациями Руководства регистрация в общем реестре либо в реестре интеллектуальной собственности, если такая возможность допускается, является достаточной. В Руководстве вопрос о разных последствиях регистрации в этих двух реестрах рассматривается с точки зрения правил определения приоритета, согласно которым приоритет имеет обеспечительное право или другое право, зарегистрированное в реестре интеллектуальной собственности (см. рекомендации 77 и 78). Таким образом, Руководство основывается на том предположении, что, если обеспеченный кредитор ожидает появления конкурирующих заявителей требования (как этот термин понимается в Руководстве) и нуждается в приоритете, то этот обеспеченный кредитор будет производить регистрацию в реестре интеллектуальной собственности. Если такой реестр не существует или если регистрация в нем обеспечительных прав в интеллектуальной собственности не допускается, либо если обеспеченного кредитора не интересуют вопросы приоритета, то Руководство основывается на том предположении, что этот обеспеченный кредитор будет производить регистрацию в общем реестре обеспечительных прав.

8. Например, в соответствии с Руководством, если сторона А создает обеспечительное право в патенте в пользу стороны В, которая регистрирует это право в общем реестре обеспечительных прав, после чего сторона А передает правовой титул на данный патент стороне С, которая регистрирует его в патентном реестре (если таковой предусмотрен согласно патентному законодательству), этот патент переходит к стороне С свободным от обеспечительного права, поскольку в патентном реестре оно не зарегистрировано (см. рекомендацию 78). Аналогичным образом, если сторона А вместо передачи патента создает в нем еще одно обеспечительное право в пользу стороны С и только сторона С регистрирует его в патентном реестре (если таковой предусмотрен согласно патентному законодательству), то согласно Руководству сторона С пользуется приоритетом (см. подпункт (а) рекомендации 77). В любом случае, поскольку регистрация в патентном реестре создает преимущественные права, третьи стороны, намеревающиеся приобрести право, подлежащее регистрации в специальном реестре, могут полагаться на результаты поиска в этом реестре и не проводить поиска в общем реестре обеспечительных прав.

9. Если бы третьим сторонам для проведения полной оценки своих прав было необходимо проверять оба реестра, то, учитывая их различную структуру, они должны были бы вести в общем реестре обеспечительных прав поиск по наименованию стороны А, а в патентном реестре – по идентификационному номеру патента (если только реестр не индексирован по двум элементам, а именно по наименованию лица, предоставляющего право, и по описанию активов). В отсутствие двойной индексации избежать подобных трудностей можно лишь путем такого согласования правил регистрации, действующих в разных системах, при котором данные о регистрации в соответствующем реестре интеллектуальной собственности могли бы в электронной форме передаваться в реестр обеспечительных прав в месте нахождения лица, предоставляющего право, и индексироваться в нем по наименованию или другому идентификатору этого лица. Для такой передачи нужно, чтобы либо лицо, ходатайствующее о регистрации, либо сотрудники реестра прав интеллектуальной собственности

зарегистрировали уведомление, приемлемое для регистрации в общем реестре обеспечительных прав.

10. Тот факт, что обеспечительное право, зарегистрированное в специальном реестре интеллектуальной собственности, имеет приоритет, не означает, что регистрация в общем реестре обеспечительных прав не дает никаких преимуществ, поскольку такая регистрация все же может обеспечить обеспечительному праву приоритет в отношении других кредиторов (например, управляющего в деле о несостоятельности лица, предоставляющего право, и иных обеспеченных кредиторов, зарегистрировавших свои права только в общем реестре обеспечительных прав). Кроме того, обеспечительные права в некоторых видах интеллектуальной собственности могут не подлежать регистрации в реестре интеллектуальной собственности, и в этих случаях единственной альтернативой является регистрация в общем реестре обеспечительных прав.

11. Соображения, изложенные в предыдущих пунктах, предполагают, что реестр находится в одном и том же государстве. Если реестр находится в разных государствах, то в связи с этим возникают иные вопросы относительно применимого законодательства, которые рассматриваются ниже (см. главу X ниже).

С. Сила в отношении третьих сторон, которой обладают обеспечительные права в интеллектуальной собственности, не подлежащие регистрации в реестре интеллектуальной собственности

12. В соответствии с Руководством обеспечительному праву в правах интеллектуальной собственности, не подлежащих регистрации в реестре интеллектуальной собственности, может быть придана сила в отношении третьих сторон путем регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав. Это же правило применяется в случаях, когда обеспечительное право в интеллектуальной собственности подлежит регистрации в реестре интеллектуальной собственности, но фактически не регистрируется, и в тех случаях, когда регистрация в реестре интеллектуальной собственности не создает никаких последствий для третьих сторон. Во всех этих случаях регистрация уведомления в общем реестре обеспечительных прав является достаточной и влечет за собой вступление обеспечительного права в силу в отношении третьих сторон (см. рекомендации 29, 32-33 и 38). В Руководстве не рекомендуется, чтобы государства, в которых в настоящее время отсутствует специальный реестр для некоторых типов интеллектуальной собственности, создавали такие реестры с тем, чтобы разрешить регистрацию обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. В нем также не рекомендуется, чтобы государства, в которых в настоящее время не допускается регистрация обеспечительных прав в реестре интеллектуальной собственности, изменяли свое законодательство с тем, чтобы разрешить такую регистрацию. Разумеется, государства, принимающие рекомендации Руководства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о разрешении регистрации обеспечительных прав в существующих реестрах интеллектуальной собственности.

13. Государства используют самые различные подходы к решению вопроса регистрации в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности. В одних государствах, законодательство которых об обеспеченных сделках часто основано на понятиях неимущественного залога, отсутствие общей системы регистрации означает, что обеспечительному праву нельзя придать силу в отношении третьих сторон по законодательству об обеспеченных сделках, а поскольку залог не является передачей, его также нельзя зарегистрировать в реестре интеллектуальной собственности. В других государствах, законодательство которых об обеспеченных сделках часто основано на понятиях ипотечного залога, обеспечительное право рассматривается как еще один вид передачи "правового титула", и, следовательно, оно имеет силу в отношении третьих сторон в такой же степени, как любая другая передача правового титула, подлежащая регистрации в реестре интеллектуальной собственности. Соответственно, в этих государствах любое не основанное на правовом титуле обеспечительное право не может быть зарегистрировано в реестре интеллектуальной собственности. Наконец, в некоторых государствах существуют дополнительные требования. К ним, как правило, относится требование 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 взысканию задолженности.

14. Если в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности обеспечительное право в интеллектуальной собственности нельзя зарегистрировать в реестре интеллектуальной собственности, то в этом случае согласно Руководству обеспеченный кредитор может зарегистрировать уведомление о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав (см. рекомендацию 38). Однако, если в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности передачу интеллектуальной собственности для целей обеспечения либо ипотечный залог или залог интеллектуальной собственности можно регистрировать в реестре интеллектуальной собственности и если такая регистрация влечет за собой установление приоритета, то обеспеченному кредитору придется принять такое иное "обеспечительное право" и зарегистрировать его в реестре интеллектуальной собственности. В то же время государство, принимающее рекомендации Руководства, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об интеграции своих законов об обеспеченных сделках и интеллектуальной собственности путем замены всех обеспечительных инструментов единым понятием обеспечительного права.

V. Система регистрации

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 15-31 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 149-161, и A/CN.9/649, пункты 32-40.]

А. Общий реестр обеспечительных прав

15. Как уже отмечалось, в Руководстве государствам рекомендовано создать общий реестр обеспечительных прав (см. рекомендации 54-75). В целом задача системы регистрации в рамках Руководства заключается в том, чтобы предусмотреть эффективный метод придания обеспечительному праву в существующих или будущих активах силы в отношении третьих сторон, определить эффективную основу установления правил приоритета исходя из момента регистрации и обеспечить для третьих сторон, работающих с активами лица, предоставляющего право, объективный источник информации о том, обременены ли эти активы обеспечительным правом. В соответствии с таким подходом регистрация осуществляется путем регистрации уведомления, а не соглашения об обеспечении или другого документа (см. подпункт (b) рекомендации 54). В уведомлении достаточно только указать исходную информацию, касающуюся обеспечительного права (см. рекомендацию 57).

16. В Руководстве содержатся четкие правила идентификации лица, предоставляющего обеспечительное право, будь то физического или юридического лица. Это объясняется тем, что уведомления индексируются и могут быть обнаружены ведущими поиск лицами по наименованию или другому достоверному идентификатору лица, предоставляющего право (см. подпункт (h) рекомендации 54 и рекомендации 58-63). Руководство содержит также другие рекомендации, упрощающие функционирование и использование реестра.

В. Реестры интеллектуальной собственности, касающиеся конкретных активов

17. Как отмечалось выше, во многих государствах ведутся реестры, в которых регистрируется передача прав интеллектуальной собственности. В некоторых таких реестрах могут также регистрироваться обеспечительные права. Например, в большинстве государств существуют реестры патентов и товарных знаков, однако не во всех из них возможна регистрация обеспечительного права. Кроме того, в некоторых государствах регистрация уведомления (будь то об обеспечительном праве или о каком-то другом праве) не влечет за собой последствий для третьих сторон. Наконец, в ряде государств ведутся аналогичные реестры для авторских прав, однако такая практика не является повсеместной.

18. Хотя в некоторых государствах ведутся реестры интеллектуальной собственности, основанные на регистрации уведомления, в большинстве случаев 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. Помимо национальных реестров, существует ряд международных реестров интеллектуальной собственности, порядок регистрации в которых регулируется положениями относительно современных договоров, которые упрощают весь процесс регистрации. Например, требование к регистрации товарных знаков упрощены в соответствии со статьями 10 и 11 Договора о законах по товарным знакам (1994 год) и Сингапурским договором о законах по товарным знакам, а также типовыми международными регистрационными

формулярами, содержащимися в приложении к обоим договорам. Требование о регистрации документа о передаче или меморандума с указанием основных условий передачи продиктовано соображениями транспарентности. Поэтому необходимо, чтобы в требовании о передаче или меморандуме четко указывалось 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 идентификационным данным лица, предоставляющего право (обладателя прав интеллектуальной собственности). Это объясняется тем, что главным объектом внимания является сама интеллектуальная собственность, изобретателями или соавторами которой могут быть многие лица и которая может многократно менять владельцев по мере ее передачи.

[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности более подробного рассмотрения международных реестров интеллектуальной собственности и их полезности для регистрации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Более активное использование международных реестров интеллектуальной собственности может оказаться полезным для создания комплексной системы регистрации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности в международных масштабах.]

С. Согласование реестров

19. Поскольку вопрос о согласовании реестров может регулироваться законодательством об интеллектуальной собственности, в Руководстве он затрагивается посредством общей отсылки к законодательству об интеллектуальной собственности и соответствующим правилам установления приоритета. Так, например, в Руководстве не затрагивается и ни в коей мере не планируется затрагивать вопросы о возможности регистрации в реестре интеллектуальной собственности, о требованиях, предъявляемых к такой регистрации, или об ее последствиях. Даже если реестр интеллектуальной собственности не предусматривает регистрацию обеспечительных прав или если предусматривает, но не создает последствий регистрации для третьих сторон, Руководство не содержит противоположных рекомендаций. Однако, Руководство содержит рекомендации, касающиеся регистрации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности в общем реестре обеспечительных прав. В этой связи в Руководстве делается отсылка к законодательству об интеллектуальной собственности в той мере, в какой это законодательство регулирует последствия регистрации обеспечительных прав в реестре интеллектуальной собственности (подпункт (b) рекомендации 4). Напротив, если законодательство об интеллектуальной собственности не регулирует эти вопросы, то применяется Руководство. Кроме того, как было отмечено выше, Руководство обеспечивает согласование реестров посредством соответствующих правил установления приоритета. Таким образом, даже во всех тех случаях, когда Руководство допускает регистрацию в общем реестре обеспечительных прав, для сохранения надежности реестров интеллектуальной собственности (и других специальных реестров), в частности, когда законодательство об интеллектуальной

собственности не предусматривает правил определения приоритета такой регистрации, Руководство предусматривает, что обеспечительное право, зарегистрированное в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, имеет приоритет перед обеспечительным правом, зарегистрированным в общем реестре обеспечительных прав (см. подпункт (а) рекомендации 77). По той же причине Руководство предусматривает, что получатель интеллектуальной собственности в принципе приобретает его свободным от созданного ранее обеспечительного права, если это право не зарегистрировано в реестре интеллектуальной собственности (при том предположении, что соответствующее законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает возможность регистрации обеспечительных прав в таком реестре) (см. рекомендации 78 и 79).

20. Государства, принимающие рекомендации Руководства, возможно, пожелают рассмотреть дополнительные способы согласования своих существующих реестров интеллектуальной собственности с общим реестром обеспечительных прав, рекомендованным в Руководстве. Например, государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об обязательном направлении в общий реестр обеспечительных прав уведомления о регистрации в реестре интеллектуальной собственности (или наоборот). Безусловно, такое направление уведомления могло бы быть легче, проще и быстрее при использовании электронной системы, а не бумажного документооборота.

D. Регистрация уведомлений об обеспечительных правах в будущей интеллектуальной собственности

21. Одна из важнейших особенностей общего реестра обеспечительных прав, рекомендованного в Руководстве, заключается в том, что его можно применять к будущим активам лица, предоставляющего право. Это означает, что обеспечительное право может охватывать активы, которые лицо, предоставляющее право, создаст или приобретет впоследствии (см. рекомендацию 17). Уведомление может также охватывать активы, идентифицированные посредством общего описания (см. рекомендацию 66). Таким образом, если обеспечительные права охватывают все существующие или будущие инвентарные запасы, то в уведомлении такие инвентарные запасы могут соответственно идентифицироваться. Поскольку приоритет определяется датой регистрации, кредитор может сохранять свой приоритет в будущих инвентарных запасах. Такой подход значительно облегчает предоставление возобновляемых кредитов, поскольку кредитор, предоставляющий новый кредит в рамках такого механизма, знает о том, что он может сохранять свой приоритет в новых активах, включаемых в базу кредитования.

22. Однако во многих государствах существующие реестры интеллектуальной собственности плохо приспособлены для регистрации прав в будущих активах. Поскольку передача обеспечительных прав в интеллектуальной собственности или обеспечительные права в интеллектуальной собственности индексируются по конкретным видам интеллектуальной собственности, их эффективная регистрация возможна только после того, как данная интеллектуальная собственность будет впервые зарегистрирована в реестре интеллектуальной собственности. Это означает, что регистрация в реестре интеллектуальной

собственности обеспечительного права во всей будущей интеллектуальной собственности не будет иметь силы, и при каждом приобретении новой интеллектуальной собственности будет требоваться новая регистрация.

23. Если в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности интеллектуальная собственность не может приобретаться, передаваться или обременяться до ее фактической регистрации в реестре интеллектуальной собственности, то Руководство не затрагивает этот запрет и не делает возможным предоставление обеспечительного права в такой будущей интеллектуальной собственности. Однако, если создание обеспечительного права в будущей интеллектуальной собственности не запрещается законодательством об интеллектуальной собственности, то в соответствии с Руководством обеспечительное право в таких активах может быть создано и может приобрести силу в отношении третьих сторон. Государства, принимающие рекомендации Руководства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о целесообразности пересмотра своего законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, с тем чтобы уточнить, может ли уведомление об обеспечительном праве относиться к будущей интеллектуальной собственности.

Е. Двойная регистрация или двойной поиск

24. Как уже отмечалось, Руководство предусматривает, что конкретный порядок регистрации обеспечительного права в реестре интеллектуальной собственности должен определяться законодательством об интеллектуальной собственности и что для целей законодательства об обеспеченных сделках прямо устанавливается приоритет прав, зарегистрированных в таком реестре. Как также отмечалось выше, это означает, что Руководство часто устраняет 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: а) если в роли обремененного актива выступает какой-либо вид интеллектуальной собственности, который не требует регистрации согласно законодательству об интеллектуальной собственности (например, во многих странах авторские права или производственные секреты); б) если обеспечительное право в интеллектуальной собственности не подлежит регистрации в реестре интеллектуальной собственности; и с) если существуют другие обеспеченные кредиторы, которые регистрируют свои права только в общем реестре обеспечительных прав. С другой стороны, регистрация в соответствующем реестре интеллектуальной собственности может быть предпочтительней, например, в следующих случаях: а) когда обремененными активами является какой-либо вид активов, на который распространяется система регистрации, создающая последствия для третьих сторон и допускающая регистрацию обеспечительных прав (например, во многих странах патенты или товарные знаки); или б) когда обеспеченный кредитор нуждается в обеспечении приоритета перед другими обеспеченными кредиторами или получателями согласно применимому законодательству об интеллектуальной собственности.

25. Перед заключением обеспеченной сделки обеспеченный кредитор, проявляющий нормальную должную осмотрительность, будет, как правило, вести поиск для определения того, существуют ли предшествующие конкурирующие заявители требования, имеющие приоритет в отношении предлагаемого обеспечительного права. В качестве первого шага такой обеспеченный кредитор будет вести поиск для выявления цепочки последовательных передач правового титула с целью обнаружения предшествующих передач и установления того, насколько лицо, предоставляющее право, действительно обладает правами в интеллектуальной собственности для того, чтобы обеспечительное право могло приобрести силу в первой инстанции (однако такое требование о должной осмотрительности в равной степени применимо и ко всем другим движимым активам). В отличие от реестров интеллектуальной собственности, в общем реестре обеспечительных прав правовой титул не регистрируется, в связи с чем поиск цепочки его последовательных передач будет связан с поиском соответствующего реестра интеллектуальной собственности при условии, что соответствующая интеллектуальная собственность подлежит регистрации. В качестве следующего шага обеспеченный кредитор будет проводить поиск для определения того, предоставила ли каждая предшествующая сторона в цепочке последовательных передач правового титула обеспечительное право, которое может иметь приоритет перед предлагаемым обеспечительным правом. Наконец, обеспеченный кредитор установит применимый приоритет прав, зарегистрированных в рамках одной из двух систем регистрации. Если приоритет определяется исключительно на основе регистрации в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, как это предусмотрено в Руководстве, то может быть достаточным поиск только этого реестра. В противном случае (например, когда регистрация обеспечительных прав в специальном реестре не разрешается) обеспеченному кредитору, возможно, потребуется провести поиск в обоих реестрах.

Г. Время вступления регистрации в силу

26. Согласно действующим во многих правовых системах законам о патентах и товарных знаках, приоритет зарегистрированного обеспечительного или иного права определяется по времени подачи заявки о регистрации (что оправдано в тех случаях, когда процесс регистрации патента или товарного знака в реестре занимает определенное время). В соответствии с Руководством регистрация уведомления об обеспечительном праве вступает в силу с момента, когда содержащаяся в нем информация вносится в регистрационную запись и становится доступной для лиц, ведущих 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.

27. Ввиду того приоритета, которым согласно Руководству пользуется регистрация обеспечительного права в специальном реестре, независимо от времени такой регистрации (см. рекомендации 77 и 78), подобная разница в подходах к вопросу о времени вступления регистрации в силу может не

создавать каких-либо проблем. Когда в соответствии с законодательством о патентах или товарных знаках обеспечительное право в патенте или товарном знаке приобретает силу в отношении третьих сторон на основании его регистрации в специальном реестре, оно получает приоритет даже перед обеспечительным правом, зарегистрированным ранее в реестре обеспечительных прав.

G. Последствия передачи обремененной интеллектуальной собственности для действительности регистрации

28. В Руководстве рекомендуется урегулировать в рамках законодательства об обеспеченных сделках вопросы, касающиеся последствий передачи обремененных активов для действительности регистрации в общем реестре обеспечительных прав, предусмотренном в этом законодательстве (см. рекомендацию 65). В комментарии к рекомендации 65 рассматриваются три способа, посредством которых принимающее законодательство государство, возможно, пожелает урегулировать этот вопрос. Согласно первому способу, в случае передачи обремененных активов обеспеченный кредитор должен в течение определенного оговоренного срока после передачи зарегистрировать изменение с указанием получателя в качестве нового лица, предоставляющего право. Если обеспеченный кредитор не делает этого, то первоначальная регистрация в принципе сохраняет свою силу в отношении третьих сторон. Однако обеспеченное право утрачивает свой приоритет перед правами новых кредиторов и покупателей, которые возникают после передачи обремененных активов, до момента регистрации уведомления об изменении. Второй способ, посредством которого принимающее законодательство государство, возможно, пожелает урегулировать данный вопрос, заключается в принятии положения о том, что льготный период для регистрации изменения начинает действовать только после того, как обеспеченному кредитору стало фактически известно о передаче обремененных активов лицом, предоставляющим право. Возможным третьим способом является принятие положения о том, что передача обремененных активов не имеет последствий для сохранения силы зарегистрированного обеспечительного права в отношении третьих сторон.

29. Если принимающее законодательство государство выберет третий подход, то обеспеченному кредитору не понадобится регистрировать вновь уведомление о своем обеспечительном праве. Вместе с тем последние получатели правового титула во всей цепочке его последовательных передач, возможно, будут не в состоянии выявить посредством поиска в реестре наличие обеспечительного права, предоставленного любым лицом, помимо лица, непосредственно передавшего им право. В таких случаях им придется проверять всю цепочку последовательных передач правового титула и статус обремененных активов, используя для этого другие источники, помимо общего реестра обеспечительных прав. С другой стороны, если принимающее законодательство государство выбирает первый или второй из вышеуказанных подходов, то обеспеченному кредитору придется регистрировать новое уведомление с указанием получателя в качестве нового лица, предоставляющего право. В таком случае обеспеченному кредитору придется следить за статусом обремененных активов (в неодинаковой степени в зависимости от выбора первого или второго подхода). В то же время,

однако, последние получатели в общей цепочке последовательных передач правового титула смогут выявить наличие обеспечительного права, предоставленного лицом, помимо лица, непосредственно передавшего им это право.

30. Приведенные выше соображения относятся к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности в случае передачи обремененной интеллектуальной собственности. Принимающим Руководство государствам будет необходимо рассмотреть относительные преимущества и недостатки этих разных подходов и, в частности, их последствия для прав в интеллектуальной собственности. Например, согласно упомянутому выше первому подходу обеспеченному кредитору, предоставляющему кредит под все авторское право в кинофильме, придется вновь и вновь производить новые регистрации для сохранения своего приоритета перед правами каждого нового лицензиата и сублицензиата (если в применимом законодательстве об авторских правах лицензия рассматривается как передача, которую можно регистрировать) или правами их собственных кредиторов. Эта необходимость ляжет тяжелым бременем на таких кредиторов и может служить препятствием для кредитования под такие активы. С другой стороны, при использовании такого подхода кредитору сублицензиата будет легче обнаружить обеспечительное право, созданное лицом, предоставившим сублицензиату право, поскольку ему придется искать только это лицо. 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 по проведению поиска обеспечительных прав, созданных "последующей" стороной, по всей цепочке их последовательных передач. В этой связи следует отметить, что в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности произведенная ранее передача или созданное ранее обеспечительное право, как правило, сохраняют свой приоритет перед произведенными позднее передачами или созданными позднее обеспечительными правами без необходимости дополнительной регистрации на имя получателя обремененных активов.

Н. Регистрация обеспечительных прав в товарных знаках

31. Международная ассоциация по товарным знакам (МАТЗ) выпустила серию рекомендаций в отношении регистрации обеспечительного права в товарных знаках¹. В более конкретном плане МАТЗ выступила за унификацию механизмов и методов регистрации обеспечительных прав в товарных знаках и внедрение оптимальной практики в этой области, исходя при этом из следующих соображений: права интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и знаки обслуживания, являются важным и все более весомым фактором развития коммерческого кредита; отсутствие согласованного подхода к регистрации обеспечительных прав в товарных знаках ведет к усилению неопределенности в коммерческих отношениях и создает неоправданный риск утраты владельцем товарного знака связанных с ним прав или возникновения иной угрозы для этих прав; во многих государствах механизмы регистрации обеспечительных прав в

¹ See http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid=

товарных знаках отсутствуют (или недостаточно развиты); многие страны применяют несовпадающие и противоречащие друг другу критерии определения того, что может подлежать и подлежит регистрации; международные инициативы таких организаций, как ЮНСИТРАЛ, в области обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности будут иметь далеко идущие последствия с точки зрения применения законов о финансировании под обеспечение к вопросам регистрации и другим аспектам обеспечительного права в товарных знаках, особенно в развивающихся странах.

32. Основные элементы вышеупомянутой оптимальной практики заключаются в следующем:

- a) обеспечительные права в зарегистрированных товарных знаках и в товарных знаках, на регистрацию которых поданы заявки, должны подлежать регистрации;
- 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 по электронным каналам;
- c) предоставление обеспечительного права в товарном 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 этих товарных знаков;
- d) в соглашении об обеспечении, из которого возникает обеспечительное право, должны быть четко изложены приемлемые с точки зрения внутреннего законодательства положения, позволяющие обеспеченному кредитору возобновлять регистрацию товарных знаков, если это необходимо для ее сохранения;
- e) оценка стоимости товарных 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 товарном знаке; в то же время достаточной следует считать также регистрацию обеспечительного права в любом другом месте, где она разрешена 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 быть запрещена;
- h) формальности, связанные с регистрацией обеспечительного права, и сумма возможных государственных сборов должны быть минимальными; для оформления обеспечительного права должно быть достаточно документа, содержащего: i) подтверждение существования обеспечительного права, ii) указание состава сторон, iii) указание товарного(ых) знака(ов), о которых 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, принудительное осуществление обеспечительного права в порядке обращения взыскания, на основании судебного или административного решения или после иного события, влекущего такие последствия, не должно представлять собой неоправданно сложный и трудоемкий процесс;

j) соответствующее бюро по товарным знакам должно незамедлительно регистрировать вынесение любого судебного, административного или иного решения, направленного к опротестованию 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 принудительное исполнение имеет место не вследствие вынесения судебного или административного решения, внутреннее законодательство должно предусматривать простой механизм, дающий обладателю обеспечительного права возможность обеспечить его регистрацию, к сведениям о которой должен существовать открытый доступ, желательно по электронным каналам;

l) в случае банкротства собственника товарных знаков или иной утраты им способности поддерживать регистрацию товарных знаков, в которых существует обеспечительное право, и при отсутствии конкретных договорных положений на этот счет обладателю обеспечительного права (либо, в зависимости от случая, управляющему в деле о несостоятельности или исполнителю) должно быть разрешено поддерживать регистрацию этих товарных знаков, с условием, что обеспеченный кредитор ни при каких обстоятельствах не наделяется правом использования этих товарных знаков; и

m) соответствующий государственный орган или учреждение должны незамедлительно регистрировать в своих записях подачу документов, подтверждающих освобождение от обеспечительного права, причем к сведениям об этом должен существовать открытый доступ, желательно по электронным каналам.

VI. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 31-61 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункты 1-25, и A/CN.9/649, пункты 41-56.]

А. Понятие приоритета

33. В соответствии с Руководством понятие приоритета касается вопроса о том, кто из конкурирующих заявителей требования имеет первоочередное право на получение поступлений от реализации обремененных активов в случае неисполнения должником своих обязательств. В законодательстве об интеллектуальной собственности напротив понятие приоритета может иметь отношение к понятиям правового титула и исходной действительности. Во многих государствах предусмотрено, что если интеллектуальная собственность была передана правообладателем один раз, то вторая передача бывшим правообладателем не влечет за собой передачу каких-либо прав второму получателю. В таком случае никаких вопросов о приоритете, в том смысле, в каком этот термин используется в Руководстве, не возникает. Соответственно Руководство в данном случае не применяется и этот вопрос будет регулироваться в рамках законодательства об интеллектуальной собственности. В соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности не уполномоченной на это стороной не допускается. Аналогичным образом согласно Руководству сторона, не обладающая правами в каких-либо активах или полномочиями на их обременение, не может создавать обеспечительное право в этих активах (см. рекомендацию 13).

В. Идентификация конкурирующих заявителей требования

34. Понятие "конкурирующего заявителя требования" в контексте финансирования под обеспечение означает обеспеченного кредитора (к которому согласно Руководству относится получатель при передаче посредством обеспечения), получателя обремененных активов, кредитора по решению суда или управляющего в деле о несостоятельности лица, предоставляющего право. В контексте интеллектуальной собственности используется другое понятие – "конфликтующие получатели", к которым относятся получатели и лицензиаты, конкурирующие между собой или с нарушителями. Таким образом, согласно принципу, сформулированному в подпункте (b) рекомендации 4, Руководство не применяется к коллизиям между получателями или лицензиатами, если только один из получателей не приобрел свое право в результате передачи интеллектуальной собственности посредством обеспечения согласно законодательству об обеспеченных сделках и если в законодательстве об интеллектуальной собственности, применимом к данным коллизиям, не предусмотрены правила определения приоритета. Руководство не применяется также к коллизиям между получателем обремененных активов, которые переходят к нему от обеспеченного кредитора после неисполнения обязательств и принудительного исполнения, и другим обеспеченным кредитором, который впоследствии получил право в этих же активах от того же лица, предоставляющего право, поскольку согласно Руководству эти коллизии не являются фактическими коллизиями в отношении приоритета (они вполне могут относиться к коллизиям, которые регулируются законодательством об интеллектуальной собственности).

35. С другой стороны, Руководство распространяется на коллизии приоритетов: а) между обеспечительным правом, зарегистрированным в общем реестре обеспечительных прав, и обеспечительным правом, зарегистрированным в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (при условии, что законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает возможность регистрации обеспечительных прав в таком реестре); б) между двумя обеспечительными правами, зарегистрированными в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (при условии, что законодательство об интеллектуальной собственности допускает возможность регистрации обеспечительных прав в таком реестре); с) между правами получателями или лицензиата и обеспечительным правом; и d) между двумя обеспечительными правами, зарегистрированными в общем реестре обеспечительных прав.

C. Значение осведомленности о предыдущих передачах или обеспечительных правах

36. Согласно Руководству осведомленность конкурирующего заявителя требования о существовании ранее созданного обеспечительного права не имеет значения для установления приоритета (см. рекомендацию 93). Таким образом, обеспечительное право кредитора, осведомленного о ранее созданном обеспечительном праве, тем не менее может иметь приоритет перед ранее созданным обеспечительным правом, если уведомление о нем было зарегистрировано (или иным образом приобрело силу в отношении третьих сторон) до ранее созданного обеспечительного права. В отличие от этого многие законы об интеллектуальной собственности предусматривают, что более поздняя передача или обеспечительное право, в связи с чем возникает коллизия, может получить приоритет лишь в том случае, если она была зарегистрирована первой и осуществлена в отсутствие осведомленности о более ранней передаче, в связи с которой возникает коллизия. Содержащаяся в подпункте (b) рекомендации 4 отсылка на законодательство об интеллектуальной собственности призвана обеспечить сохранение действия этих правил определения приоритета, основанных на наличии осведомленности. Вместе с тем принимающие Руководство государства, возможно, пожелают рассмотреть целесообразность сохранения принципа, лежащего в основе таких правил определения приоритета, главным элементом которых является наличие осведомленности, применительно к коллизиям приоритетов между обеспечительным правом и правом конкурирующего заявителя требования (т.е. обеспеченного кредитора, получателя или иного заявителя требования).

D. Приоритет права, зарегистрированного в реестре интеллектуальной собственности

37. Согласно рекомендациям Руководства регистрация в специальном реестре (в том числе в реестре интеллектуальной собственности, если законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает возможность регистрации обеспечительного права в таком реестре) должна обеспечивать обеспечительному праву более высокий приоритет, чем приоритет обеспечительного права, зарегистрированного в общем реестре

обеспечительных прав независимо от соответствующей очередности регистрации в этом реестре (см. рекомендации 77 и 78). Эти рекомендации в равной степени применяются к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности.

38. В более конкретном плане, если коллизия возникает между двумя обеспечительными правами, одно из которых зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав, а другое – в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, то в этом случае применяется Руководство, в соответствии с которым приоритет имеет то обеспечительное право, которое было зарегистрировано в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (см. подпункт (а) рекомендации 77). В случае коллизии между обеспечительными правами, зарегистрированными в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, приоритет имеет право, зарегистрированное первым, и это подтверждается в Руководстве (см. подпункт (b) рекомендации 77).

[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть целесообразность отсылки к другому правилу определения приоритета в связи с интеллектуальной собственностью. Если, например, правило приоритета, основанное на принципе предыдущей осведомленности, будет принято взамен установленного в Руководстве правила, основанного на принципе регистрации, то это может нанести серьезный ущерб достижению цели Руководства – обеспечить транспарентность обеспечительных прав. Представляется, что при отсутствии возможности регистрации в реестре интеллектуальной собственности никаких вопросов, относящихся к интеллектуальной собственности, не возникнет, и тогда следует применять Руководство.]

39. В тех случаях, когда обеспечительные права могут регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности, но не регистрируются, рекомендации Руководства в отношении приоритета будут применяться к коллизии приоритетов между таким незарегистрированным обеспечительным правом и обеспечительным правом, зарегистрированным в общем реестре обеспечительных прав. Однако, если законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает, что любые такие права не имеют силы в отношении последующих получателей или лицензиатов, которые зарегистрировали свои права в реестре интеллектуальной собственности, то будет применяться правило приоритета реестра интеллектуальной собственности. В случае коллизии приоритетов между правами получателя интеллектуальной собственности и обеспечительным правом, которое в момент передачи было зарегистрировано в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, этот получатель приобретает обремененную интеллектуальную собственность, на которую распространяется это обеспечительное право. Однако, если обеспеченный кредитор не зарегистрировал свое обеспечительное право в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, то получатель приобретает обремененную интеллектуальную собственность без обеспечительного права (см. рекомендации 78 и 79). Так, например, если сторона А создает обеспечительное право в патенте в пользу стороны В, которая регистрирует это право в общем реестре обеспечительных прав, после чего сторона А передает титул на данный патент стороне С, которая регистрирует его

в патентном реестре, то согласно Руководству этот патент переходит к стороне С свободным от обеспечительного права, поскольку в патентном реестре обеспечительное право не зарегистрировано (см. рекомендацию 78). Аналогичным образом, если сторона А вместо передачи патента создает обеспечительное право в пользу стороны С и только сторона С регистрирует его в патентном реестре, то согласно Руководству сторона С пользуется приоритетом (см. подпункт (а) рекомендации 77). В любом случае, поскольку регистрация в патентном реестре создает преимущественные права, третьи стороны согласно Руководству 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 об 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. Приоритет обеспечительного права, не подлежащего регистрации в реестре интеллектуальной собственности

41. Если обеспечительное право в интеллектуальной собственности не подлежит регистрации в реестре интеллектуальной собственности, то в принципе приоритет этого права будет определяться на основании очередности регистрации уведомления об этом праве в общем реестре обеспечительных прав (см. подпункт (b) рекомендации 4 и рекомендацию 77). Однако при наличии противоположного правила определения приоритета строго согласно законодательству об интеллектуальной собственности (а не противоположного правила, применяемого в настоящее время государствами к интеллектуальной собственности, но в целом вытекающего из имущественного обязательственного права) преимущественную силу имеет это противоположное правило.

42. Последующий получатель или лицензиат будет в принципе приобретать обремененную интеллектуальную собственность с учетом обеспечительного права (см. рекомендацию 79). Если интеллектуальная собственность была передана лицом, предоставляющим обеспечительное право, до создания этого обеспечительного права, то обеспеченный кредитор вообще не получает обеспечительное право на основании правила первоочередности (основанного на общепринятой норме имущественного права *nemo dat*, применение которой в Руководстве не рассматривается).

Ф. Права получателей обремененной интеллектуальной собственности

43. Как отмечалось выше, в соответствии с Руководством получатель обремененных активов (включая интеллектуальную собственность), как правило, приобретает эти активы с учетом обеспечительного права, которое в момент передачи имеет силу в отношении третьих сторон (см. рекомендацию 79). Существуют два исключения из этого правила. Первое

исключение имеет место тогда, когда обеспеченный кредитор дает свое согласие на реализацию без обеспечительного права (см. подпункт (а) рекомендации 80). Второе исключение касается передачи в рамках обычной коммерческой деятельности стороны, осуществляющей передачу (см. подпункт (а) рекомендации 81). Важно отметить, что согласно Руководству предоставление лицензии на интеллектуальную собственность не является передачей этой интеллектуальной собственности. Таким образом, правила Руководства, применимые к передаче обремененных активов, не применяются в тех случаях, когда обеспечительное право существует в интеллектуальной собственности, на которую впоследствии выдается лицензия. В любом случае, исходя из принципа отсылки к законодательству об интеллектуальной собственности, сформулированного в подпункте (b) рекомендации 4, в Руководстве не рассматривается характеристика лицензии (в частности, исключительной лицензии как передачи) в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности.

Г. Права лицензиатов в целом

44. Лицензирование интеллектуальной собственности является обычной практикой, при этом права, сохраняемые за лицензиаром, например право собственности или право на получение гонораров, а также право лицензиата на использование интеллектуальной собственности согласно условиям лицензионного соглашения, могут использоваться в качестве обеспечения кредита.

45. Если обладатель прав интеллектуальной собственности создает обеспечительное право и придает ему силу в отношении третьих сторон, а затем выдает лицензию, лицензиат в принципе получает лицензию с учетом обеспечительного права, созданного лицензиаром (см. рекомендацию 79). Это означает, что в случае неисполнения лицензиаром обязательств по кредиту и принятия кредитором мер для реализации своего обеспечительного права в гонорах, причитающихся лицензиару от лицензиата, кредитор может взыскать гонорары с лицензиара (см. также рекомендацию 168), поскольку гонорары по лицензии рассматриваются как разновидность дебиторской задолженности. Кроме того, в отсутствие соглашения об ином и за исключением отдельных видов лицензий, выдаваемых в ходе обычной коммерческой деятельности, обеспеченный кредитор лицензиара согласно законодательству об интеллектуальной собственности обычно имеет право прекратить дальнейшее действие лицензии.

46. Если лицензиат также создает обеспечительное право, такое обеспечительное право будет касаться уже других активов (права лицензиата по лицензионному соглашению) и будет ограничено обеспечительным правом, созданным лицензиаром, поскольку лицензиат вступает в свои права с учетом этого обеспечительного права (см. рекомендацию 79) и не может предоставить своему обеспеченному кредитору больше прав, чем имеется у него самого (согласно принципу *nemo dat*). Так, если кредитор лицензиара решит реализовать свое обеспечительное право, он сможет отчуждать обремененную интеллектуальную собственность без учета лицензии. Это значит, что лицензия перестанет действовать и кредитор лицензиата лишится активов,

обремененных его обеспечительным правом. Аналогичным образом, независимо от того, предоставлял ли лицензиар обеспечительное право кому-либо из своих кредиторов, в случае нарушения лицензиатом условий лицензионного соглашения лицензиар вправе расторгнуть соглашение, и обеспеченный кредитор лицензиата также останется без активов, которые обременяло его обеспечительное право.

47. Законодательство об обеспеченных сделках не затрагивает прав лицензиара и лицензиата, предусмотренных в лицензионном соглашении и соответствующем законодательстве об интеллектуальной собственности. Например, если лицензиат не выполнит своих обязательств по лицензионному соглашению, лицензиар может расторгнуть соглашение, и обеспеченный кредитор лицензиата опять-таки останется без обеспечения. Законодательство об обеспеченных сделках также не мешает лицензиару и лицензиату договариваться о том, что лицензиат не имеет права выдавать sublicензии или переуступать свои требования в отношении гонораров, причитающихся ему от sublicензиаров.

48. Из правила, согласно которому лицензиат обремененной интеллектуальной собственности получает лицензию с учетом ранее созданного обеспечительного права, есть два исключения. Первое исключение касается случаев, когда обеспеченный кредитор разрешает выдать лицензию на активы без обеспечительного права (см. подпункт (b) рекомендации 80). Второе исключение касается неисключительных лицензий, выдаваемых в ходе обычной коммерческой деятельности лицензиара (см. подпункт (c) рекомендации 81 и пункты 49-55 ниже).

Н. Права держателей неисключительных лицензий, выдаваемых в ходе обычной коммерческой деятельности

49. Согласно подпункту (c) рекомендации 81, держатель неисключительной лицензии, получивший лицензию в ходе обычной коммерческой деятельности лицензиара, не зная о том, что такая лицензия нарушает обеспечительное право, получает такую лицензию без учета обеспечительного права, ранее предоставленного лицензиаром. Из этого правила следует, что в случае реализации обеспечительного права обеспеченным кредитором лицензиара такой обеспеченный кредитор сможет получать любые гонорары, но не будет вправе прекратить действие лицензии, пока ее лицензиат исправно выполняет условия лицензионного соглашения.

50. Это правило действует только в том случае, если правообладатель не разрешал и не запрещал лицензиару выдавать лицензии. Иными словами, если в договоре между обеспеченным кредитором и лицензиаром не сказано ни о разрешении, ни о запрете на выдачу лицензий владельцем/лицензиаром, такой договор не будет затрагивать права третьих сторон. Если же правообладатель разрешил выдачу лицензий, будет применяться подпункт (b) рекомендации 80. Если правообладатель запретил выдачу лицензий, настоящее Руководство никоим образом не влияет на такой запрет, и обеспеченный кредитор будет вправе отменить действие лицензии. Является ли обеспеченный кредитор, имеющий обеспечительное право в интеллектуальной собственности,

правообладателем, определяется согласно законодательству об интеллектуальной собственности.

51. Формулировка "без обеспечительного права" вовсе не означает, что держатель неисключительной лицензии получает лицензию без каких-либо ограничений. После того как обеспеченный кредитор вступит во владение имуществом лицензиара, держатель неисключительной лицензии сможет продолжать пользоваться ею только в том случае, если он будет соблюдать все предусмотренные в ней условия (включая выплату гонораров по лицензии лицу, которое приобрело права лицензиара при продаже активов в рамках принудительной реализации обеспечительного права). Таким образом, все обязанности лицензиата остаются в силе, и в случае их неисполнения правопреемник лицензиара будет вправе расторгнуть лицензионное соглашение.

52. Чтобы не поощрять выдачу неисключительных лицензий, обеспеченный кредитор лицензиара может при заключении соглашения об обеспечении (или иного соглашения) потребовать от заемщика (лицензиара) включать во все неисключительные лицензии положение о том, что действие лицензии будет прекращено в случае реализации обеспеченным кредитором лицензиара своего обеспечительного права. Аналогичным образом, если лицензиар не желает, чтобы его лицензиат выдавал сублицензии, он может включить в лицензионное соглашение положение о том, что выдача сублицензий лицензиатом является нарушением обязательств по лицензионному соглашению и служит основанием для отмены лицензии лицензиаром. Настоящее Руководство никоим образом не препятствует включению таких положений в соглашения между обеспеченным кредитором и его заемщиком (или между лицензиаром и его лицензиатом). Однако 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 заемщик будет использовать лицензионные платежи для погашения обеспеченного обязательства.

53. Исключение, предусмотренное в подпункте (с) рекомендации 81, действует только в том случае, если а) обеспеченный кредитор как правообладатель не дает своему заемщику разрешения на выдачу лицензии (в противном случае применяется подпункт (b) рекомендации 80) и б) обеспеченный кредитор как правообладатель не запрещает заемщику выдавать неисключительные лицензии (если же обеспеченный кредитор запретил выдачу таких лицензий, они перестают действовать с момента реализации обеспеченным кредитором своих обеспечительных прав). Как бы то ни было, ни один лицензиат не может приобрести обремененное право интеллектуальной собственности без учета обеспечительного права, принадлежащего обеспеченному кредитору лицензиара, если правообладатель (заемщик или его обеспеченный кредитор) не разрешил выдачу такой лицензии. Таким образом, тот факт, что в подпункте (с) рекомендации 81 предусмотрены отдельные права, возникающие при определенных обстоятельствах, о которых говорилось выше, не служит оправданием выдачи несанкционированных или обязательных лицензий.

54. Примерно такие же результаты дает применение законодательства об интеллектуальной собственности. Часто бывает, что обеспеченный кредитор в соглашении об обеспечении разрешает лицензиару выдавать лицензии. Если в соглашении об обеспечении по этому поводу ничего не сказано, однако в силу

законодательства об интеллектуальной собственности обладателем обремененных прав интеллектуальной собственности считается лицензиар, а не обеспеченный кредитор, правообладателю обычно также разрешается выдавать лицензии. Поскольку такая практика является общепринятой, в большинстве случаев выдача лицензий бывает разрешена. Таким образом, согласно типичным нормам определения приоритета по законодательству об интеллектуальной собственности, обеспеченный кредитор приобретает обеспечительное право в интеллектуальной собственности с учетом таких правомерно выданных лицензий. Тем не менее в некоторых случаях правообладателем согласно законодательству об интеллектуальной собственности становится обеспеченный кредитор. В этом случае выдача лицензии (или сублицензии) заемщиком без разрешения обеспеченного кредитора является неправомерной и считается нарушением. Настоящее Руководство никак не влияет на такой результат.

55. Для того чтобы отразить вышеизложенные соображения, подпункт (с) рекомендации 81 можно дополнить следующей рекомендацией, касающейся конкретных активов:

"В законодательстве следует предусмотреть, что подпункт (с) рекомендации 81 применяется к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности только в том случае, если а) обеспеченный кредитор как правообладатель согласно законодательству об интеллектуальной собственности не дает своему заемщику разрешения на выдачу лицензий (в противном случае применяется подпункт (b) рекомендации 80) и b) обеспеченный кредитор не запрещает заемщику выдавать неисключительные лицензии (если же обеспеченный кредитор как правообладатель запрещает выдачу таких лицензий, они перестают действовать с момента реализации обеспеченным кредитором своих обеспечительных прав)".

[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа, возможно, пожелает также рассмотреть следующую альтернативную формулировку:

"В законодательстве следует предусмотреть, что подпункт (с) рекомендации 81 не применяется к лицензиям на интеллектуальную собственность и что данный вопрос решается по усмотрению сторон соглашения об обеспечении. Если в соглашении об обеспечении об этом ничего не сказано, следует считать, что обеспеченный кредитор разрешил выдачу лицензий, и в этом случае применять норму, предусмотренную в подпункте (b) рекомендации 80".

Следует отметить, что в сфере интеллектуальной собственности часто встречаются ситуации, когда интеллектуальная собственность используется на основе неисключительной лицензии и при этом считается в порядке вещей, что на такую собственность могут распространяться ранее созданные обеспечительные права, которые продолжают действовать в течение срока лицензии и имеют приоритет. К таким случаям относятся лицензии на прокат кинофильмов, патентные лицензии, лицензии на использование фирменного имени и пр. Нередко такие лицензии предусматривают выплату гонораров в течение определенного периода времени, поэтому кредитоспособность лицензиата и выполнение им своих обязательств имеют большое значение как для лицензиара, так и для его обеспеченного кредитодателя. В подобных

случаях кредитор может одобрить выдачу лицензии и не возражать против того, чтобы она продолжала действовать в случае неисполнения обязательств лицензиаром и реализации в отношении него обеспечительных прав. В подобной ситуации применять подпункт (с) рекомендации 81 требуется. В иных случаях кредитор может потребовать предоставления ему права на прекращение действия лицензии в случае неисполнения обязательств лицензиаром, если с лицензиатом не будет достигнуто иного соглашения, и в этом случае подпункт (с) рекомендации 81 будет противоречить нормальным деловым ожиданиям и может затруднить предоставление кредитов под обеспечение в данной сфере.

Иными словами, понятие "лицензии, выдаваемой в ходе обычной коммерческой деятельности" не имеет аналогов в законодательстве об интеллектуальной собственности, что затрудняет проведение различия между лицензиями, выдаваемыми в ходе обычной коммерческой деятельности, и лицензиями, выдача которых выходит за рамки обычной коммерческой деятельности. Поскольку большая часть интеллектуальной собственности приносит доход за счет выдачи лицензий, можно считать, что все лицензии выдаются в ходе обычной коммерческой деятельности. С другой стороны, поскольку условия многих лицензий (на прокат кинофильмов, использование фирменного имени) специально согласуются в ходе переговоров, можно считать, что ни одна лицензия не является "выданной в ходе обычной коммерческой деятельности". Кроме того, нередко лицензии бывают "комбинированными", т.е. предусматривают как исключительные, так и неисключительные права. Например, при выдаче патентных лицензий обычной практикой является выдача лицензии, которая является исключительной в течение определенного срока или в отношении определенных критериев, и неисключительной во всех остальных отношениях. В сфере авторского права лицензии на некоторые права (например, право на распространение) принято выдавать на исключительной основе, а на другие права (например, права на изготовление рекламных материалов) – на неисключительной основе. Таким образом, понятие "лицензии, выданной в ходе обычной коммерческой деятельности", является нечетким с коммерческой точки зрения в применении к интеллектуальной собственности, и его применение может стать помехой для кредитования под обеспечение в данной сфере.

Считаем, что действующее законодательство об интеллектуальной собственности и так предусматривает адекватное решение данного вопроса, оставляя его на усмотрение сторон соглашения об обеспечении. В некоторых случаях обеспеченный кредитор может счесть целесообразным выдачу лицензий лицом, предоставляющим право, и дать разрешение на выдачу всех или некоторых лицензий без учета обеспечительного права. В иных случаях обеспеченный кредитор может потребовать, чтобы лицензии выдавались только с его согласия. В любом случае лицензиат должен быть готов провести надлежащую предварительную проверку для выяснения того, выдается ли лицензия без учета ранее созданного обеспечительного права (и тогда в случае реализации ранее созданного обеспечительного права лицензия продолжит действовать) или с учетом ранее созданного обеспечительного права (тогда в случае неисполнения обязательств и реализации обеспечительного права лицензия прекратит действовать, если только с обеспеченным кредитором не будет достигнуто иной договоренности).]

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

56. В тех случаях, когда лицензиар "финансирует" приобретение лицензии лицензиатом (в том смысле, что плата за лицензию будет вноситься впоследствии в виде гонораров), право лицензиара на выплату причитающихся гонораров не затрагивается обеспечительным правом, предоставленным лицензиатом в гонорарах, причитающихся ему по соглашению о выдаче сублицензии. Вместе с тем такое обеспечительное право может повлиять на способность лицензиата расплатиться с лицензиаром в том случае, если лицензиат не исполнит обязательств перед своими обеспеченными кредиторами и те попытаются сами взыскать гонорары по сублицензиям. Однако у лицензиара есть несколько способов защитить свои интересы в подобной ситуации.

57. Для защиты своих прав лицензиар может: а) запретить лицензиату уступать или обременять свои требования в отношении выплаты гонораров, причитающихся с сублицензиатов по соглашению о выдаче сублицензии; б) прекратить действие лицензии в случае, если лицензиат уступит свое требование в отношении выплаты гонораров, причитающихся с держателей сублицензии. Настоящее Руководство никак не влияет на действительность этих положений, если они имеют силу согласно законодательству об интеллектуальной собственности и нормам обязательственного права.

58. Кроме того, лицензиар может приобрести обеспечительное право в требованиях о выплате гонораров, причитающихся лицензиату со стороны держателей сублицензий. Однако приоритет такого обеспечительного права лицензиара будет подчиняться общим правилам приоритета. Это значит, что обеспеченный кредитор лица А, обладающий обеспечительным правом во всех существующих и будущих активах лица А и зарегистрировавший уведомление о своем обеспечительном праве в день 1, будет иметь приоритет перед обеспеченным кредитором лица В, если лицо В является лицензиаром, а лицо А – лицензиатом согласно лицензионному соглашению, заключенному в день 2, и если обеспеченный кредитор лица В зарегистрировал уведомление о своем обеспечительном праве в день 3.

59. В тех случаях, когда обремененными активами являются материальные активы, в отношении которых использована интеллектуальная собственность, обеспеченный кредитор может получить приобретательское обеспечительное право. Однако, как отмечено в пунктах 91-94 документа A/CN.9/WG.VI/WP.35, такое право будет обременять материальные активы, а не интеллектуальную собственность. Право обеспеченного кредитора, финансирующего приобретение, на отчуждение обремененных активов в полном объеме (т.е. вместе с правом интеллектуальной собственности) зависит от условий реализации и, как отмечается ниже, возникает только в том случае, если обладатель прав на интеллектуальную собственность, использованную в конкретных обремененных материальных активах, полностью исчерпал свои права или если такой правообладатель разрешил обеспеченному кредитору отчуждать обремененные активы в полном объеме (см. пункты 81-84 ниже).

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

60. Согласно Руководству, обеспеченное 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 лица, предоставляющего право, и в соответствии с законодательством об исполнении судебных решений предпринял шаги, необходимые для приобретения прав в обремененных активах, до того как обеспечительное право приобрело силу в отношении третьих сторон, право такого кредитора имеет приоритет (см. рекомендацию 84). Эта рекомендация относится и к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности. В этом случае кредитору, действующему на основании судебного решения, согласно законодательству об интеллектуальной собственности будет необходимо добиться передачи прав интеллектуальной собственности, которая может подлежать регистрации в реестре интеллектуальной собственности. Если такая передача происходит до придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, то, согласно рекомендациям Руководства и законодательству об интеллектуальной собственности, получатель обремененной интеллектуальной собственности приобретает ее без обеспечительного права (см. также рекомендацию 79).

К. Субординация

61. В Руководстве признается принцип субординации (см. рекомендацию 94). Этот принцип действует и в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Его смысл заключается в том, что конкурирующие заявители требования 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 имеет большое значение для вопросов интеллектуальной собственности с учетом делимости прав правообладателя, лицензиара и лицензиата.

VII. Права и обязанности сторон соглашения об обеспечении, касающегося интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 62-63 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункты 26-30, и A/CN.9/649, пункты 57-59.]

А. Применение принципа автономии сторон

62. За несколькими исключениями в Руководстве в целом признается право сторон соглашения об обеспечении определять условия 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, предусмотренных законодательством об интеллектуальной собственности. Например, если обремененными активами являются права правообладателя, в состав таких обремененных активов может не входить право на предъявление исков нарушителям, если согласно законодательству об интеллектуальной собственности осуществлять, передавать или обременять такое право может только правообладатель.

В. Право обеспеченного кредитора на преследование нарушителей или продление срока регистрации

63. Согласно законодательству об обеспеченных сделках, обеспеченный кредитор должен быть вправе по договоренности с правообладателем преследовать нарушителей и продлевать срок регистрации, если это допускается законодательством об интеллектуальной собственности. В противном случае, если обладатель прав на обремененную интеллектуальную собственность своевременно не осуществит такое право, обремененные активы могут обесцениться. Такая ситуация может неблагоприятно отразиться на возможности использования прав интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита. Подобный подход не ущемляет прав правообладателя, поскольку его согласие будет все равно необходимо. Он не будет противоречить и законодательству об интеллектуальной собственности, если согласно такому законодательству заключение подобных соглашений недопустимо. Государства, принимающие законодательство на основе рекомендаций Руководства, возможно, пожелают обратиться к собственному законодательству об интеллектуальной собственности для решения вопроса о том, следует ли разрешать заключение подобных соглашений, учитывая, что предоставление такой возможности может облегчить использование интеллектуальной собственности в качестве обеспечения для кредита.

[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть следующие рекомендации, касающиеся интеллектуальной собственности:

"В законодательстве следует предусмотреть, что [, если это не запрещено законодательством об интеллектуальной собственности,] лицо, предоставляющее право, и обеспеченный кредитор могут по договоренности определять, кто из них может преследовать нарушителей или продлевать действие регистрации прав на обремененную интеллектуальную собственность.

В законодательстве следует предусмотреть, что [, если это не запрещено законодательством об интеллектуальной собственности,] обеспеченный кредитор должен быть вправе преследовать нарушителей и продлевать действие регистрации в том случае, если правообладатель не осуществит эти права в надлежащие сроки".

Рабочая группа, возможно, сочтет, что текст, заключенный в квадратные скобки, является излишним, поскольку а) в подпункте (b) рекомендации 4 дана отсылка к законодательству об интеллектуальной собственности применительно к любым вопросам, трактовка которых в

Руководстве противоречит законодательству об интеллектуальной собственности; б) в рекомендации 18 уже предусмотрено, что любые положения законодательства, ограничивающие возможность передачи некоторых категорий активов, остаются в силе.]

VIII. Права и обязанности третьих сторон, имеющих обязательства, при сделках по финансированию приобретения интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пункта 64 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункт 32, и A/CN.9/649, пункт 60.]

64. В тех случаях, когда лицензиар уступает свое требование в отношении выплаты гонораров, 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 свое требование в отношении выплаты гонораров, причитающихся с держателя сублицензии согласно соглашению о выдаче сублицензии, держатель сублицензии также рассматривается в Руководстве как третья сторона, имеющая обязательства.

IX. Реализация обеспечительного права в интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 65-89 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункты 35-44, и A/CN.9/649, пункты 61-73.]

A. Пересечение сфер действия законодательства об обеспеченных сделках и об интеллектуальной собственности

65. Государства, как правило, не предусматривают в своем законодательстве об интеллектуальной собственности особых механизмов реализации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. При этом считается, что реализация обеспечительных прав в интеллектуальной собственности подчиняется общим нормам законодательства об обеспеченных сделках, действующим в соответствующем государстве. Более того, в тех государствах, где законодательство об интеллектуальной собственности все же касается вопросов реализации обеспечительных прав в различных видах интеллектуальной собственности, оно обычно просто предусматривает применение режима реализации прав, предусмотренного действующим законодательством об обеспеченных сделках, в рамках режима интеллектуальной собственности. Таким образом, государствам, принимающим законодательство на основе рекомендаций Руководства, как правило, будет необходимо просто установить режим реализации, рекомендованный в

Руководстве, вместо ранее действовавшего режима, основанного, в зависимости от ситуации, на положениях гражданского и гражданско-процессуального кодексов, нормах обычного права, касающихся залога основных и оборотных средств, ипотечном законодательстве или других общих правовых нормах, касающихся реализации прав.

66. Такой подход к реализации обеспечительных прав применим не только к самой интеллектуальной собственности (например, патенту, авторскому праву или товарному знаку), но и к другим правам, связанным с соответствующими видами интеллектуальной собственности. Поэтому в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций об уступке такие активы, как гонорары и лицензионные выплаты, считаются дебиторской задолженностью и подчиняются рекомендованному в Руководстве режиму реализации прав в дебиторской задолженности. 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. Права лицензиара или сублицензиара на пользование интеллектуальной собственностью приравниваются к правам арендатора или покупателя и регулируются общими нормами обязательственного права государства, за исключением вопросов регистрации (когда такие вопросы особо оговорены в законодательстве об интеллектуальной собственности).

67. Иногда государства включают в стандартное законодательство о патентах, товарных знаках и авторском праве специальные меры процедурного контроля за реализацией обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Кроме того, общие процессуальные нормы законодательства об обеспеченных сделках государства могут получать особое содержание в контексте реализации прав в интеллектуальной собственности. Например, в тех случаях, когда обремененными активами является интеллектуальная собственность, определение коммерческой разумности может зависеть от законодательства об интеллектуальной собственности и соответствующей практики. Стандарты коммерчески разумного поведения могут значительно различаться в зависимости от конкретного государства и режима интеллектуальной собственности. В Руководстве признается эта особенность и предусматривается, что в случае, если согласно процедурным нормам законодательства об интеллектуальной собственности на стороны возлагаются более значительные обязательства, чем в рамках режима реализации, рекомендованного в Руководстве, такие нормы применяются вместо общих рекомендаций Руководства в соответствии с принципом, изложенным в подпункте (b) рекомендации 5. Разумеется, если такие процедурные нормы и специфические определения являются частью общих правовых норм государства, они будут заменены рекомендациями Руководства в государствах, принимающих законодательство на его основе.

68. Что касается материальных прав обеспеченных кредиторов на реализацию обеспечительного права, то после того, как в государстве будет принято законодательство на основе рекомендаций Руководства, не будет никакой необходимости разрабатывать иные или особые правовые принципы для регулирования реализации прав в интеллектуальной собственности,

выступающей в качестве обремененных активов. Руководство содержит рекомендации по созданию более эффективного, открытого и действенного режима реализации прав обеспеченного кредитора и никоим образом не ограничивает прав, которые может осуществлять правообладатель интеллектуальной собственности для защиты своих прав от нарушений или взыскания гонораров с лицензиатов или сублицензиатов. Как отмечается в разделе настоящего Приложения, посвященном созданию обеспечительного права (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.35, пункт 75), обеспеченный кредитор ни при каких обстоятельствах не может приобретать обеспечение в большем объеме прав, чем имеется у лица, предоставляющего право, на момент реализации.

В. Реализация обеспечительного права в различных видах интеллектуальной собственности

69. В Руководстве подробно разработан порядок реализации обеспечительных прав в различных видах обремененных активов. При этом за основу взят принцип, что 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. Этот принцип и подход относятся и к реализации обеспечительных прав в различных видах интеллектуальной собственности. В настоящее время в законодательстве большинства государств выделяется 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 согласно лицензионному соглашению;
- e) права правообладателя, лицензиара и лицензиата в материальных активах, в отношении которых использована интеллектуальная собственность.

70. Порядок реализации обеспечительных прав, рекомендованный в Руководстве для каждой из вышеперечисленных категорий прав в интеллектуальной собственности, будет рассмотрен ниже в соответствующих разделах.

С. Вступление во "владение" обремененной интеллектуальной собственностью

71. 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. 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. Такое право обычно предусматривается в соглашении об обеспечении. Если соответствующие документы являются принадлежностью обремененной интеллектуальной собственности, кредитор должен иметь возможность вступать во владение ими независимо от того, упомянуты ли они в соглашении об обеспечении в качестве обремененных активов или нет.

72. В ситуациях, когда обеспеченный кредитор вступает во владение материальными активами, при производстве которых использовалась интеллектуальная собственность или в состав которых входит микросхема, содержащая программу, составленную с использованием интеллектуальной собственности, может сложиться впечатление, что обеспеченный кредитор вступает во владение и соответствующей обремененной интеллектуальной собственностью. Однако это не так. Необходимо четко понимать, какие активы обременяет обеспечительное право. Хотя при производстве многих материальных активов, будь то оборудование или инвентарные запасы, может использоваться интеллектуальная собственность, например патенты, права обеспеченного кредитора распространяются только на сами материальные активы и, если только в соглашении об обеспечении конкретно не сказано об обременении интеллектуальной собственности, не обременяют интеллектуальную собственность, использованную при производстве таких активов. Так, обеспеченный кредитор может вступить во владение такими материальными активами, как компакт-диски или видеодиски, и применить в отношении них имеющиеся в его распоряжении средства реализации, предусмотренные в рекомендациях Руководства. Если же обеспеченный кредитор намерен принять обеспечение в самой интеллектуальной собственности (включая право продажи или лицензирования в той мере, в какой эти права имеются у лица, предоставляющего право), ему необходимо особо упомянуть об обременении такой интеллектуальной собственности в соглашении об обеспечении.

D. Отчуждение обремененной интеллектуальной собственности

73. В Руководстве предусмотрено, что в случае неисполнения обязательств лицом, предоставляющим право, обеспеченный кредитор вправе отчуждать интеллектуальную собственность, обремененную его обеспечительным правом, или выдавать лицензию на ее использование, но только в пределах прав, имеющихся у лица, предоставляющего право. Следовательно, если лицо, предоставляющее право, является правообладателем, обеспеченный кредитор должен в принципе иметь право уступать или лицензировать интеллектуальную собственность, в которой им было принято обеспечительное право. Однако если лицо, предоставляющее право, ранее выдало третьей стороне исключительную лицензию, имеющую приоритет перед обеспечительным правом, в случае неисполнения таким лицом своих обязательств обеспеченный кредитор не сможет выдать другую лицензию, поскольку на момент приобретения

обеспеченным кредитором обеспечительного права лицо, предоставляющее право, уже не обладало этим правом (*nemo dat quod non habet*).

74. Согласно Руководству, в вышеупомянутой ситуации обеспеченный кредитор, осуществляющий реализацию своих прав, не приобретает права на интеллектуальную собственность, в отношении которой реализуется обеспечительное право. Вместо этого обеспеченный кредитор отчуждает обремененную интеллектуальную собственность (путем уступки, выдачи лицензии или сублицензии) от имени лица, предоставляющего право. До тех пор пока цессионарий или лицензиар (в зависимости от конкретного случая), приобретающий права после отчуждения интеллектуальной собственности осуществляющим реализацию кредитором, не регистрирует уведомление о своих правах в соответствующем реестре (если такие права подлежат регистрации), правообладателем интеллектуальной собственности в реестре будет значиться лицо, предоставляющее право.

Е. Права, приобретаемые в результате отчуждения обремененной интеллектуальной собственности

75. В Руководстве предусматривается, что права в интеллектуальной собственности, приобретаемые в результате отчуждения такой собственности в судебном порядке, регулируются правовыми нормами, касающимися исполнения судебных решений. Если отчуждение происходит во внесудебном порядке в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках, необходимо в первую очередь отметить, что получатель прав или лицензиат получают права непосредственно от лица, предоставляющего право. Обеспеченный кредитор, избравший такой метод реализации своих прав, в результате реализации не становится правообладателем.

76. Второй момент, который необходимо отметить, заключается в том, что получатель права или лицензиат могут приобретать только те права, которые были фактически обременены обеспечительным правом кредитора, осуществляющего реализацию. Согласно Руководству, получатель права или лицензиат приобретают интеллектуальную собственность без учета обеспечительного права кредитора, осуществляющего реализацию, и без учета обеспечительных прав с более низким приоритетом, но с учетом любых обеспечительных прав с более высоким приоритетом. Это же правило применяется в тех случаях, если отчуждение имущества во внесудебном порядке было произведено с нарушением положений законодательства об обеспеченных сделках, при условии что получатель права или лицензиат действовали добросовестно (см. рекомендации 161-163).

77. В соответствии с общим принципом законодательства об обеспеченных сделках обеспеченный кредитор, осуществляющий реализацию своего права, получает обремененные активы в том состоянии, в котором они находились в момент реализации. Следовательно, 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 из обремененных активов, в соглашении об

обеспечении обычно специально предусматривается, что действие обеспечительного права распространяется и на такие переработанные активы. Если обремененными активами является интеллектуальная собственность, необходимо определить, что представляют собой активы, отчуждаемые в пользу получателя права или лицензиата: интеллектуальную собственность в том виде, в котором она существовала в момент придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, или же такую интеллектуальную собственность со всеми последующими улучшениями (например, доработки к патенту). Согласно законодательству об интеллектуальной собственности такие усовершенствования обычно рассматриваются как отдельные активы, а не как составная часть существующей интеллектуальной собственности. Таким образом, если обеспеченный кредитор желает, чтобы такие усовершенствования были также обременены его обеспечительным правом, он должен включить в соглашение об обеспечении такое описание обремененных активов, из которого будет явно следовать, что обеспечительное право автоматически распространяется на все последующие улучшения.

Г. Предложение лица обеспеченного кредитора о принятии обремененной интеллектуальной собственности в погашение обязательства

78. В соответствии с порядком реализации прав, рекомендованным в Руководстве, обеспеченный кредитор может предложить лицу, предоставляющему право, принять права такого лица в погашение обеспеченного обязательства. Если лицо, предоставляющее право, является правообладателем интеллектуальной собственности, обеспеченный кредитор может сам стать правообладателем, если лицо, предоставляющее право, и его кредиторы не будут возражать против этого (см. рекомендации 156-159). Если правообладатель ранее выдал лицензию на свою интеллектуальную собственность лицензиату, который обладает приоритетом перед обеспеченным кредитором, осуществляющим реализацию, то в случае, если обеспеченный кредитор примет интеллектуальную собственность от лица, предоставляющего право, он, согласно принципу *nemo dat*, приобретет ее с учетом ранее выданной приоритетной лицензии. Как только обеспеченный кредитор станет правообладателем интеллектуальной собственности, его права и обязанности будут определяться соответствующими положениями законодательства об интеллектуальной собственности. Так, обеспеченный кредитор будет обязан зарегистрировать свои права, имеющиеся у него как у правообладателя, в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (если права в интеллектуальной собственности подлежат регистрации). Наконец, обеспеченный кредитор, принимающий обремененную интеллектуальную собственность в полное или частичное погашение обеспеченного обязательства, получает такую интеллектуальную собственность без учета обеспечительных прав, имеющих более низкий приоритет, но с учетом обеспечительных прав, имеющих больший приоритет (см. рекомендацию 161).

Г. Получение гонораров и лицензионных выплат

79. Согласно Руководству, если обремененными активами является право на получение гонораров или других выплат по лицензионному соглашению, то в случае неисполнения обязательств обеспеченный кредитор должен быть вправе реализовать свое обеспечительное право за счет получения гонораров и выплат, для чего ему достаточно направить соответствующее уведомление лицу, с которого причитаются такие гонорары или выплаты (см. рекомендацию 168). Во всех подобных ситуациях гонорары для целей законодательства об обеспеченных сделках рассматриваются как дебиторская задолженность, а права и обязанности сторон определяются согласно тем же принципам, которые предусмотрены в Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке и настоящем Руководстве применительно к дебиторской задолженности. Следует еще раз подчеркнуть, что обеспеченный кредитор, принявший обеспечение в праве на получение начисленных и будущих гонораров, может реализовать только те права на выплату гонораров, которыми обладало лицо, предоставляющее право (лицензиар), на момент реализации обеспечительного права в дебиторской задолженности.

Н. Другие договорные права лицензиара

80. Помимо права на инкассацию дебиторской задолженности лицензиар обычно предусматривает и ряд других договорных прав при заключении соглашения с лицензиатом. К таким правам может относиться, в частности, ограничение на выдачу сублицензий, запрет на использование лицензии в качестве обеспечения или право на расторжение лицензионного соглашения при определенных условиях. Тот факт, что лицензиар ранее предоставил обеспечительное право в своем праве на получение гонораров и что это право стало подлежать реализации и реализуется обеспеченным кредитором, не оказывает прямого влияния на остальные права лицензиара, предусмотренные лицензионным соглашением или применимыми нормами законодательства об интеллектуальной собственности. Все такие права по-прежнему сохраняются за лицензиаром, если только они не были уступлены третьей стороне или включены в описание обремененных активов, в отношении которых обеспеченный кредитор, осуществляющий реализацию обеспечительного права, приобрел обеспечительное право от лица, предоставляющего право.

И. Реализация обеспечительных прав в материальных активах, связанных с интеллектуальной собственностью

81. За исключением случаев, когда применяется так называемый "принцип исчерпания прав интеллектуальной собственности", правообладатель в общем может влиять на то, каким образом и где будут проданы материальные активы, в отношении которых (с разрешения правообладателя) использована интеллектуальная собственность. Это означает, что, если соответствующие права интеллектуальной собственности еще не исчерпаны, обеспеченный кредитор сможет отчуждать активы в случае неисполнения обязательств только с разрешения правообладателя. В обеих ситуациях предполагается, что

соглашение об обеспечении не обременяет саму интеллектуальную собственность.

82. Единой трактовки "принципа исчерпания прав интеллектуальной собственности" (который часто называют также "принципом исчерпания прав" или "принципом первой продажи") не существует, поэтому при его упоминании в настоящем Приложении имеется в виду не некий универсальный принцип, а то, как он понимается в каждом из государств, принимающих законодательство об обеспеченных сделках. В тех государствах, в которых законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает применение принципа исчерпания прав, его основной смысл заключается в том, что правообладатель утрачивает, или "исчерпывает" определенные права после того, как однажды воспользуется ими. Например, владелец товарного знака обычно "исчерпывает" право влиять на дальнейшую продажу изделия, носящего его товарный знак, после того, как это изделие было продано. Это правило служит для того, чтобы обезопасить лиц, занимающихся перепродажей товаров, от преследования за нарушение авторских прав. Вместе с тем необходимо отметить, что такая защита действует только в том случае, если товар не претерпел видоизменений, в результате которых он стал существенно отличаться от товара, изначально проданного владельцем торгового знака. В некоторых государствах законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает, например, что лицо, осуществляющее перепродажу товара, не вправе удалять или видоизменять товарный знак, который был нанесен владельцем товарного знака.

83. В тех случаях, когда при производстве материальных активов используется интеллектуальная собственность, на которую была выдана лицензия лицу, предоставляющему право, лицензиар вправе предусмотреть, что лицензиат не может предоставлять обеспечительные права в таких активах или что кредитор, принимающий их в качестве обеспечения, может реализовать свои права только в порядке, согласованном с лицензиаром. И в том, и в другом случае лицензиар, как правило, включает в лицензионное соглашение положение о том, что лицензия может быть отозвана в случае нарушения условий лицензионного соглашения лицом, предоставляющим право, или обеспеченным кредитором. Таким образом, для эффективной реализации своих обеспечительных прав в материальных активах обеспеченному кредитору будет необходимо получить согласие правообладателя-лицензиара в соответствии с условиями лицензионного соглашения и соответствующими положениями законодательства по интеллектуальной собственности.

84. Если обеспеченный кредитор желает принять в обеспечение также саму интеллектуальную собственность (включая право продажи или лицензирования в той мере, в какой такие права имеются у лица, предоставляющего право), ему следует особо упомянуть об обременении такой интеллектуальной собственности в соглашении об обеспечении. В этом случае в качестве обремененных активов будут являться не материальные активы, произведенные с использованием интеллектуальной собственности, а сама интеллектуальная собственность (или лицензия на использование интеллектуальной собственности для изготовления материальных активов). Дальновидные обеспеченные кредиторы обычно принимают обеспечительное право в такой интеллектуальной

собственности, с тем чтобы иметь возможность завершить производство не до конца изготовленных материальных активов.

Ж. Реализация обеспечительного права в правах лицензиата

85. Во всех рассмотренных выше ситуациях лицом, предоставляющим право, являлся обладатель соответствующих прав интеллектуальной собственности. Обремененными активами была либо сама интеллектуальная собственность, либо право правообладателя-лицензиара на получение гонораров и выплат, либо право правообладателя-лицензиара на реализацию других договорных положений, касающихся интеллектуальной собственности. Только при обсуждении вопроса об обеспечительных правах в материальных активах, произведенных с использованием интеллектуальной собственности (раздел I), были рассмотрены как права правообладателя-лицензиара, так и права лицензиата. Вместе с тем большинство вопросов, обсуждаемых в разделах С-Н, актуальны и для тех случаев, когда обремененными активами является не сама интеллектуальная собственность, а права лицензиата (сублицензиата), вытекающие из лицензионного соглашения (соглашения о выдаче сублицензии). Вполне очевидно, что, если обремененными активами является лишь лицензия, обеспеченный кредитор может реализовать свое обеспечительное право только в отношении прав лицензиата и только в порядке, который не будет противоречить условиям лицензионного соглашения.

86. Когда лицом, предоставляющим право, является лицензиат, после неисполнения таким лицом своих обязательств обеспеченный кредитор будет вправе реализовать свое обеспечительное право в лицензии и произвести ее отчуждение в пользу иного лица при том условии, что лицензиар даст на это согласие или что лицензия была выдана с правом передачи, хотя такое бывает редко. Аналогичным образом, кредитор, осуществляющий реализацию, сможет выдать сублицензию, если лицензиар даст на это согласие или если лицо, предоставляющее право, – лицензиат согласно условиям лицензионного соглашения обладало правом на выдачу сублицензий. В тех случаях, когда обеспеченный кредитор предлагает лицу, предоставляющему право, – лицензиату принять лицензию в полное или частичное погашение обеспеченного обязательства и ни лицо, предоставляющее право, ни какая-либо иная заинтересованная сторона (например, лицензиар) не высказывают возражений, обеспеченный кредитор приобретает права по лицензии в соответствии с условиями лицензионного соглашения, действовавшего между лицензиатом и лицензиаром. Как и в тех случаях, когда получатель права или лицензиат приобретает интеллектуальную собственность после ее отчуждения обеспеченным кредитором, лицензиат или обеспеченный кредитор, принимающий лицензию в полное или частичное погашение обеспеченного обязательства, обязан зарегистрировать права, имеющиеся у него как у лицензиата, в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, если законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает такую возможность. В противном случае лицензиат или обеспеченный кредитор будет обязан зарегистрировать свои права в общем реестре обеспечительных прав в соответствии с законодательством, рекомендованным в настоящем Руководстве.

87. Если обремененными активами является право сублицензиара на получение гонораров согласно соглашению о выдаче сублицензии, обеспеченный кредитор вправе рассматривать такие активы как дебиторскую задолженность. Это значит, что обеспеченный кредитор может получать гонорары в той мере, в какой они причитались лицу, предоставляющему право, – сублицензиару на момент реализации обеспечительного права в дебиторской задолженности. Если реализация прав в отношении гонораров, причитающихся с держателя сублицензии, нарушает условия лицензионного соглашения, то обеспеченный кредитор не сможет реализовать свое право в отношении любой иной дебиторской задолженности, которая образуется после такого нарушения.

88. Если обремененными активами является иное договорное право, предусмотренное в соглашении о выдаче сублицензии, обеспеченный кредитор может реализовать свое обеспечительное право в таком договорном праве так же, как и в любых других обремененных активах, при этом тот факт, что лицензиар мог отменить дальнейшее действие лицензии или заявить о своем преимущественном праве на получение гонораров по сублицензии, не отразится на праве обеспеченного кредитора на реализацию таких других договорных прав, предусмотренных в лицензионном соглашении.

89. Права, которые приобретает получатель лицензии, держатель сублицензии после отчуждения активов обеспеченным кредитором или обеспеченный кредитор, принимающий лицензию в полное или частичное погашение обеспеченного обязательства, могут быть значительно ограничены условиями лицензионного соглашения. Так, держатель неисключительной лицензии не может реализовать право интеллектуальной собственности в отношении другого держателя неисключительной лицензии или в отношении нарушителей прав интеллектуальной собственности. Такое право есть только у лицензиара (или соответствующего правообладателя), хотя в некоторых государствах держателям исключительных лицензий разрешается объединяться с лицензиаром для участия в судопроизводстве. Кроме того, в зависимости от условий лицензионного соглашения и содержащегося в нем описания обремененных активов получатель лицензии может не получить права доступа к такой информации, как, например, исходный текст компьютерной программы. 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 лицом, предоставляющим право, – лицензиатом, при условии что обременение таких прав допускается лицензионным соглашением.

X. Законодательство, применимое к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 90-98 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункты 53-57, и A/CN.9/649, пункты 77-80.]

А. Право, применимое к имущественным вопросам

90. В международных конвенциях о защите интеллектуальной собственности обычно применяется принцип территориальности, а во многих государствах правом, применимым ко всем вопросам, связанным с владением интеллектуальной собственностью, считается право места, в котором осуществляется защита соответствующей интеллектуальной собственности (*lex protectionis*). Таким образом, получатель прав или лицензиат должны следить, чтобы передача прав или выдача лицензии признавались во всех государствах, в которых получатель намерен осуществлять свои права.

91. Поскольку обеспечительное право является имущественным правом, для обеспечения последовательности необходимо применять тот же территориальный подход и при определении права, применимого к вопросам создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности, придания ему силы в отношении третьих сторон, его приоритета и реализации. Поэтому в законодательстве многих государств применительно ко всем таким вопросам дается ссылка на *lex protectionis*. Применение норм *lex protectionis* к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности имеет то преимущество, что в этом случае вопросы создания обеспечительного права и передачи прав собственности в одних и тех же активах регулируются одними правовыми нормами. Например, спор в отношении приоритета между обеспеченным кредитором и получателем права, приобретшим такое право в результате простой уступки, совершенной лицом, предоставляющим обеспечительное право, будет легче решить, учитывая нормы лишь одного законодательства.

92. Однако применение *lex protectionis* к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности предусмотрено не во всех государствах. Некоторые государства, в которых нормы коллизионного права, касающиеся нематериальных активов, обычно отсылают к законодательству местонахождения лица, предоставляющего право, применяют тот же принцип и в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, во всяком случае применительно к вопросам силы обеспечительного права в отношении третьих сторон и его приоритета. Согласно такому подходу, предусмотренные в Руководстве нормы коллизионного права, применимые к нематериальным активам в целом (т.е. право местонахождения лица, предоставляющего право), действуют и в отношении интеллектуальной собственности. Из рекомендаций 208 и 218 при их совместном прочтении следует, что к вопросам создания обеспечительного права в нематериальных активах, придания ему силы в отношении третьих сторон, его приоритета и реализации применяется право местонахождения лица, предоставляющего право. Та же коллизионная норма применима и к интеллектуальной собственности.

93. Преимущество подхода, при котором все вопросы регулируются одним законодательством, заключается в том, что в этом случае обеспеченный кредитор, приобретающий обеспечительное право во всех существующих и будущих нематериальных активах (включая интеллектуальную собственность) лица, предоставляющего право, может выяснить объем своего права, обратившись к нормам одного законодательства, даже если такие активы

связаны с несколькими государствами. Применение такого подхода позволяет сократить и расходы по сделкам, поскольку регистрацию соответствующих прав, например, будет необходимо производить только в одном государстве.

94. Однако с учетом того, что простая передача прав будет по-прежнему регулироваться нормами *lex protectionis*, такой подход не позволит выйти на одно законодательство при разрешении споров о приоритете между обеспеченным кредитором и получателем прав в результате простой передачи. Для этой цели подход, основанный на применении права местонахождения лица, предоставляющего право, следует применять с оговоркой о том, что коллизии приоритетов, связанные с правами лица, получившего право в результате простой передачи, регулируются нормами *lex protectionis*. Аналогичная, хотя и не тождественная оговорка предусмотрена в Руководстве и для споров между держателем обеспечительного права в дебиторской задолженности, возникшей в результате продажи или аренды недвижимого имущества, и конкурирующим заявителем требования, зарегистрировавшим свое право в реестре недвижимого имущества государства, в котором находится соответствующее недвижимое имущество (см. рекомендацию 209).

95. С учетом этой оговорки обеспеченный кредитор должен доказывать свое право согласно *lex protectionis* только при возникновении проблем из-за конкуренции с лицом, приобретшим право в результате простой передачи. В нормальной ситуации, когда основной проблемой является несостоятельность лица, предоставляющего право, обеспеченному кредитору достаточно действовать в соответствии с правовыми нормами государства, в котором находится лицо, предоставляющее право, как и в случае с некоторыми другими категориями нематериальных активов (например, дебиторской задолженностью).

96. В качестве еще одного варианта можно предусмотреть, что *lex protectionis* применяется только в тех случаях, когда соответствующее законодательство предусматривает возможность регистрации интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности. Однако такой вариант может не удовлетворить лиц, приобретающих права интеллектуальной собственности в результате простой передачи, если соответствующие права не подлежат регистрации согласно *lex protectionis*. Для того чтобы убедиться, что передаваемые права не обременены ранее созданным обеспечительным правом, таким лицам придется изучить правовые нормы государства местонахождения лица, предоставляющего право.

97. Вышеизложенные подходы можно обобщить в виде следующих альтернативных рекомендаций:

Альтернативный вариант А

В законодательстве следует предусмотреть, что правом, применимым к вопросам создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности, придания ему силы в отношении третьих сторон, его приоритета и реализации, является право государства, в котором осуществляется защита соответствующей интеллектуальной собственности.

Альтернативный вариант В

В законодательстве следует предусмотреть, что правом, применимым к вопросам создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности, придания ему силы в отношении третьих сторон, его приоритета и реализации, является право государства, в котором находится лицо, предоставляющее право. [Однако правом, применимым для разрешения коллизий приоритетов, связанных с правом [конкурирующего заявителя требования] [получателя или лицензиата] является право государства, в котором осуществляется защита интеллектуальной собственности [если согласно нормам этого права интеллектуальная собственность может быть зарегистрирована в реестре интеллектуальной собственности] [если согласно нормам этого права обеспечительное право может быть зарегистрировано в реестре интеллектуальной собственности].]

Альтернативный вариант С

Правом, применимым к вопросам создания, придания силы в отношении третьих сторон, приоритета и реализации обеспечительного права в интеллектуальной собственности, подлежащей регистрации в реестре интеллектуальной собственности, является право государства, под надзором которого ведется реестр.

[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание, что за исключением текста, заключенного в квадратные скобки, альтернативный вариант В сходен с рекомендацией 209, а альтернативный вариант С – с рекомендацией 205. Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли допускать обратную отсылку в тех случаях, когда право государства, в котором осуществляется защита интеллектуальной собственности, допускает обратную отсылку или в соответствии с принципами договорного права отсылает к законодательству государства, в котором находится обеспеченный кредитор, лицо, предоставляющее право, или третья сторона, особенно когда обеспечительное право в определенных видах интеллектуальной собственности (например, авторское право или коммерческая тайна) не может быть зарегистрировано в реестре интеллектуальной собственности.]

В. Право, применимое к договорным вопросам

98. Взаимные права и обязанности лица, предоставляющего право, и обеспеченного кредитора в отношении обеспечительного права могут определяться сторонами самостоятельно. В отсутствие договоренности сторон о выборе того или иного законодательства правом, применимым к таким вопросам, может быть право, регулирующее соглашение об обеспечении (см. рекомендацию 216).

XI. Последствия несостоятельности для обеспечительного права в интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: обсуждение этого вопроса см. в документах A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункты 58-72, A/CN.9/649, пункты 98-103, и A/63/17, пункт 326. Рабочая группа, возможно, пожелает вернуться к обсуждению этого вопроса после того, как его рассмотрит Рабочая группа V (Законодательство о несостоятельности).]
