



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
10 February 2009

Russian
Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций

по праву международной торговли

Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)

Пятнадцатая сессия

Нью-Йорк, 27 апреля – 1 мая 2009 года

Проект приложения к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающегося обеспечительных прав в интеллектуальной собственности

Записка Секретариата

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
II. Сфера применения и автономия сторон	1-24	3
A. Широкая сфера применения.	1-21	3
B. Применение принципа автономии сторон к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности.	22-24	11
III. Создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности.	25-66	12
A. Понятия создания обеспечительного права и его силы в отношении третьих сторон	26-28	12
B. Унитарное понятие обеспечительного права	29	14
C. Требования к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности	30-32	14
D. Права лица, предоставляющего право, в интеллектуальной собственности, подлежащей обременению	33	15
E. Различие между обеспеченным кредитором и правообладателем в отношении интеллектуальной собственности	34-36	16



F.	Виды обремененных активов в контексте интеллектуальной собственности	37-59	17
G.	Обеспечительные права в будущей интеллектуальной собственности . . .	60-64	24
H.	Правовые или договорные ограничения на возможность передачи интеллектуальной собственности	65-66	26

II. Сфера применения и автономия сторон

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 1-24 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.35, пункты 46-67, A/CN.9/667, пункты 29-31, A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 82-108, и A/CN.9/649, пункты 81-87.]

A. Широкая сфера применения

1. *Руководство* применяется к обеспечительным правам во всех видах движимых активов, включая интеллектуальную собственность, созданным или приобретенным юридическим или физическим лицом для обеспечения всех видов обязательств, а также ко всем сделкам, служащим целям обеспечения, независимо от их обозначения сторонами или от их квалификации в принятом ранее законодательстве (см. рекомендации 2 и 8). Приложение предусматривает такую же широкую сферу применения обеспечительных прав в интеллектуальной собственности.

1. Охватываемые обремененные активы

2. Вопрос о квалификации видов интеллектуальной собственности и вопрос о возможности передачи каждого вида интеллектуальной собственности и, следовательно, о возможности его обременения регулируются законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Однако *Руководство* и приложение основаны на общей посылке, что обеспечительное право может создаваться в патенте, товарном знаке и экономических правах, защищенных авторским правом (однако не в моральных правах автора, если это не разрешено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности). *Руководство* и приложение также основаны на посылке, что обремененными активами могут быть различные исключительные права правообладателя, права лицензиара, права лицензиата или права в интеллектуальной собственности, используемые в отношении материальных активов.

3. Вместе с тем, как было только что отмечено, сфера применения *Руководства* и приложения ограничивается одним важным условием. В соответствии с общими нормами имущественного права право, подлежащее обременению, должно быть передаваемым согласно общему имущественному праву и законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности. Следует отметить, что, за исключением статутных ограничений в отношении возможности уступки будущей дебиторской задолженности и дебиторской задолженности, уступленной оптом, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не отменяет положения любого другого законодательства (включая законодательство, касающееся интеллектуальной собственности) в той мере, в какой они ограничивают создание и принудительную реализацию обеспечительного права в конкретных видах активов, включая интеллектуальную собственность, или возможность их передачи (см. рекомендацию 18).

2. Охватываемые сделки

4. Как уже отмечалось, *Руководство* применяется ко всем сделкам, служащим целям обеспечения, независимо от их обозначения сторонами или от их квалификации в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности. Иначе говоря, если в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, передача права интеллектуальной собственности кредитору для цели обеспечения квалифицируется как обусловленная передача или даже как "прямая" передача права, то в *Руководстве* эта сделка квалифицируется как сделка, создающая обеспечительное право, и, таким образом, *Руководство* применяется к такой сделке.

3. Прямая передача интеллектуальной собственности

5. *Руководство* применяется к прямой передаче (т.е. передаче права собственности) дебиторской задолженности (см. рекомендацию 3). Поскольку в *Руководстве* лицензионные платежи, производимые лицензиатом интеллектуальной собственности, рассматриваются как дебиторская задолженность, *Руководство* применяется к прямой передаче права на получение лицензионных платежей. Включение прямой передачи дебиторской задолженности в сферу применения *Руководства* отражает тот факт, что такая передача обычно рассматривается как сделка по финансированию, и поэтому на практике ее зачастую трудно отличить от кредита под дебиторскую задолженность.

6. *Руководство* также применяется к передаче всех движимых активов для целей обеспечения, которую *Руководство* относит к способам обеспечения (см. подпункт (d) рекомендации 2). Таким образом, если государство принимает рекомендации *Руководства*, передача прав интеллектуальной собственности (будь то полного правового титула или прав, ограниченных по объему, времени или территории) в целях обеспечения будет рассматриваться как обеспеченная сделка. Соответственно, стороны смогут просто создавать обеспечительное право в интеллектуальной собственности, используя методы, которые предусмотрены в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, без необходимости соблюдать другие формальности "передачи". Этот результат не будет затрагивать практику лицензирования, поскольку согласно *Руководству* лицензионное соглашение не создает обеспечительного права, а право прекращать действие лицензионного соглашения не является обеспечительным правом.

7. Вместе с тем *Руководство* не применяется к прямой передаче любых других движимых активов, включая интеллектуальную собственность, за исключением случаев, когда существует коллизия приоритетов между прямым приобретателем активов и обеспеченным кредитором, обладающим обеспечительным правом в этих активах. Исключение прямой передачи любых других движимых активов, включая интеллектуальную собственность, обуславливается тем, что прямая передача в достаточной степени регулируется другим законодательством, включая законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, и подлежит специальной регистрации в отношении определенных видов интеллектуальной собственности.

4. Ограничения сферы применения

8. *Руководство* основано на той посылке, что для облегчения доступа к финансированию, связанному с интеллектуальной собственностью, государства, принимающие рекомендации *Руководства*, будут включать в свой современный режим обеспеченных сделок нормы, касающиеся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Соответственно, государства, принимающие рекомендации *Руководства*, возможно, пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, с целью замены всех способов создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности (включая фиктивные уступки) общим обеспечительным правом. Вместе с тем в *Руководстве* также признается, что этот процесс должен осуществляться при соблюдении принципов и структуры законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, каждого принимающего рекомендации государства (см. подпункт (b) рекомендации 4).

9. Законодательство об обеспеченных сделках и законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, могут пересекаться по многим позициям, о чем подробно говорится в различных главах настоящего приложения. В качестве основы для такого подробного рассмотрения последствий применения подпункта (b) рекомендации 4 на данном этапе целесообразно определить: а) вопросы, которые прямо относятся к сфере законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и которые никоим образом не должны затрагиваться в *Руководстве*; и б) вопросы, в связи с которыми нормы, установленные в *Руководстве*, могут играть подчиненную или вспомогательную роль по отношению к норме законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, которая регулирует один и тот же вопрос иначе, чем *Руководство*.

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

10. *Руководство* затрагивает только те правовые вопросы, которые касаются исключительно законодательства об обеспеченных сделках, в отличие от вопросов, касающихся характера и правовых атрибутов активов, являющихся предметом обеспечительного права. Последние относятся к исключительной сфере того раздела имущественного права, который применяется к конкретным активам (отчасти с единственным исключением дебиторской задолженности в той мере, в какой прямая передача дебиторской задолженности также охвачена в *Руководстве*).

11. Из этого следует, что в контексте финансирования под интеллектуальную собственность в *Руководстве* не затрагиваются и не предполагается затрагивать вопросы, касающиеся существования, действительности, возможности реализации и содержания прав интеллектуальной собственности лица, предоставляющего право. Эти вопросы регулируются исключительно применимым законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Обеспеченному кредитору, разумеется, придется обратить внимание на эти нормы, с тем чтобы оценить наличие и качество активов, подлежащих обременению, однако это относится и к любым другим активам. Ниже приводится ориентировочный, исчерпывающий перечень вопросов, которые

могут регулироваться законодательством, касающимся интеллектуальной собственности и относящимся к такой оценке.

Авторское право:

- a) определение автора или соавтора;
- b) срок действия защиты авторского права;
- c) экономические права, предоставленные согласно этому законодательству, и ограничения и исключения, распространяющиеся на защиту;
- d) характер защищаемого объекта (воплощенное произведение в отличие от идеи, лежащей в его основе, и разграничительная линия между ними);
- e) возможность передачи экономических прав в качестве вопроса права;
- f) возможность прекращения действия передачи прав и лицензий и других положений, регулирующих передачу прав или выдачу лицензии в отношении прав;
- g) сфера охвата и невозможность передачи моральных прав;
- h) презумпции, касающиеся осуществления и передачи прав, и ограничения, касающиеся того, кто может осуществлять права;
- i) установление первоначального права собственности в случае произведений, созданных по заказу, и произведений, созданных служащим в рамках своих служебных обязанностей.

Патенты:

- a) определение автора или соавтора изобретения;
- b) действительность патента и в какой стране на него следует подавать заявку (или формализовать) и регистрировать;
- c) ограничения и исключения, распространяющиеся на защиту;
- d) сфера охвата и срок действия защиты;
- e) основания для предъявления требований о признании недействительности (очевидность или отсутствие новизны);
- f) наличие более ранних публикаций как основание для отказа в патентоспособности;
- g) предоставление защиты лицу на основании использования патента первым или лицу на основании подачи заявки первым.

Товарные знаки и знаки обслуживания:

- a) определение первого пользователя товарным знаком или его правоприменителя;
- b) предоставление защиты товарного знака лицу на основании использования знака первым или лицу на основании подачи заявки первым;

с) предполагаемое использование как предварительное условие регистрации в реестре товарных знаков или обеспечение права посредством первоначальной регистрации и его сохранение в силе посредством последующего использования;

d) основания для защиты права (отличимость);

е) основания для утраты защиты (неспособность правоприобретателя обеспечить сохранение отождествления марки на рынке с товарами владельца марки) в случае:

i) лицензирования без прямого или косвенного контроля лицензиара за качеством или отличительными признаками товаров или услуг, отождествляемых с товарным знаком (так называемое "голое лицензирование"); и

ii) изменения товарного знака таким образом, что его внешний вид не соответствует зарегистрированному товарному знаку;

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

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

12. Рассмотренные выше вопросы не означают, что существует какая-либо необходимость в обязательной отсылке к положениям законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, поскольку *Руководство* не призвано регулировать эти вопросы в первой инстанции. Иначе говоря, это не те вопросы, к которым в какой-либо мере применяется принцип, изложенный в подпункте (b) рекомендации 4. Вопрос об отсылке возникает тогда, когда законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, в государстве, принимающем рекомендации *Руководства*, предусматривает относящуюся к интеллектуальной собственности норму, которая регулирует вопрос, относящийся к сфере применения *Руководства*, а именно вопрос, касающийся создания, приобретения силы в отношении третьих сторон, приоритета и принудительной реализации обеспечительного права в интеллектуальной собственности, или законодательства, применимого к такому обеспечительному праву.

13. Точные масштабы и последствия указанной отсылки нельзя изложить кратко, поскольку в разных государствах, и даже в одном государстве, круг вопросов, для регулирования которых установлены относящиеся к интеллектуальной собственности нормы, имеет существенные различия в зависимости от категории конкретной интеллектуальной собственности. Вместе с тем приведенные ниже примеры достаточно наглядно отражают некоторые типичные системы.

Пример 1

14. В некоторых государствах, в которых обеспечительные права создаются путем передачи правового титула на обремененные активы, создание обеспечительных прав в товарном знаке не допускается из-за опасений, что предоставление правового титула обеспеченному кредитору ослабит требуемый

контроль качества, осуществляемый держателем товарного знака. Принятие такими государствами рекомендаций *Руководства* устранило бы необходимость передачи прав и основания для такого запрещения, поскольку лицо, предоставляющее право, сохраняет за собой право собственности на обремененные активы в соответствии с концепцией обеспечительного права, изложенной в *Руководстве* (вопрос о том, заменяет ли обеспеченный кредитор правообладателя или держателя менее значимых прав в его правах для целей законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, носит иной характер). Тем не менее принятие рекомендаций *Руководства* не означало бы автоматическую отмену запрещения. Требование об отсылке означает, что для этого потребовалось бы внести конкретную поправку в соответствующее законодательство, касающееся интеллектуальной собственности.

Пример 2

15. В ряде государств в качестве вопроса законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, регистрация передачи прав или обеспечительного права в интеллектуальной собственности в специальном реестре интеллектуальной собственности является обязательным предварительным условием либо создания обеспечительного права либо придания ему силы в отношении третьих сторон, либо только прямой передачи, или и прямой передачи, и обеспечительных прав в той категории интеллектуальной собственности, которая подлежит регистрации в этом реестре. С учетом принципа отсылки к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, сформулированному в подпункте (b) рекомендации 4, принятие рекомендаций *Руководства* не затронет действие этого правила, и такая специальная регистрация будет по-прежнему требоваться. Однако отсылка к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, не будет достаточной для решения вопроса координации между общим реестром обеспечительных прав и реестрами интеллектуальной собственности (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, пункты 15-19) или вопроса о том, может ли обеспечительное право быть создано в будущем праве интеллектуальной собственности и может ли уведомление ссылаться на такое право (см. пункты 60-63 ниже и документ A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, пункты 20-22).

Пример 3

16. В некоторых государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает регистрацию как прямой передачи, так и обеспечительных прав в их реестрах интеллектуальной собственности, однако регистрация не является обязательной в том смысле, что она не является абсолютно необходимым предварительным условием для создания или придания силы в отношении третьих сторон. Вместе с тем регистрация имеет последствия для приоритета, поскольку незарегистрированная сделка имеет меньший приоритет, чем зарегистрированная сделка. В таких государствах эта норма законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, сохранила бы свою силу благодаря подпункту (b) рекомендации 4, и в этой связи обеспеченному кредитору, желающему обеспечить оптимальную защиту своих интересов, возможно, потребовалось бы произвести регистрацию и уведомления о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав, и

соглашения об обеспечении или уведомления о нем в реестре интеллектуальной собственности (хотя, если реестр интеллектуальной собственности разрешает регистрацию обеспечительных прав, регистрация в нем будет достаточной для всех целей). Это объясняется тем, что: а) регистрация в общем реестре обеспечительных прав является необходимым предварительным условием придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон согласно законодательству об обеспеченных сделках; и b) регистрация в реестре интеллектуальной собственности будет необходимой для защиты обеспеченного кредитора от риска утраты своего обеспечительного права в результате регистрации конкурирующей прямой передачи или конкурирующего обеспечительного права в реестре интеллектуальной собственности согласно правилам приоритета, касающимся интеллектуальной собственности.

17. В ряде государств регистрация передачи и обеспечительных прав в соответствующем реестре интеллектуальной собственности предусматривает только защиту от ранее произведенной незарегистрированной передачи или ранее созданного обеспечительного права, если лицо, обладающее зарегистрированным правом, приобрело незарегистрированное право без соответствующего уведомления (т.е. если лицо является добросовестным приобретателем). В государствах, в которых такая норма является нормой законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, на которую в *Руководстве* делается отсылка согласно подпункту (b) рекомендации 4 (в отличие от общей нормы законодательства об обеспеченных сделках, предусмотренной во всей правовой системе конкретного государства), принятие этой рекомендации *Руководства* поставит еще один вопрос о том, является ли регистрация уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности в общем реестре обеспечительных прав конструктивным уведомлением последующего обеспеченного кредитора, который регистрирует свое обеспечительное право в реестре интеллектуальной собственности. Если является, то согласно законодательству государства, в котором предусмотрена норма о добросовестном приобретателе, обеспеченному кредитору, который произвел регистрацию уведомления о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав, не нужно также регистрировать документ или уведомление о нем в реестре интеллектуальной собственности для получения приоритета в отношении последующих получателей и обеспеченных кредиторов. В противном случае согласно законодательству этого государства регистрация документа или уведомления об обеспечительном праве в реестре интеллектуальной собственности может потребоваться для получения приоритета над последующими добросовестными приобретателями.

Пример 4

18. В качестве вопроса законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, некоторые государства предусматривают регистрацию в соответствующем реестре интеллектуальной собственности документа или уведомления о передаче интеллектуальной собственности, но не обеспечительного права в ней. В таких случаях регистрация имеет последствия для приоритета только в отношениях между получателями, а не в отношениях между получателем и обеспеченным кредитором. В государствах, придерживающихся такого подхода, обеспеченному кредитору будет необходимо обеспечить должную регистрацию в реестре интеллектуальной собственности

документа или уведомления о всех актах передачи интеллектуальной собственности лицу, предоставляющему право, с тем чтобы избежать риска утраты правового титула лица, предоставляющего право, в результате последующей зарегистрированной передачи. Однако при иных обстоятельствах права обеспеченного кредитора будут определяться режимом обеспеченных сделок. В то же время обеспеченному кредитору потребуется обеспечить должную регистрацию в реестре интеллектуальной собственности документа или уведомления о передаче для целей обеспечения, произведенной ему лицом, предоставляющим право, с тем чтобы избежать риска утраты приоритета передачи обеспеченному кредитору в целях обеспечения перед последующим получателем лица, предоставляющего право.

Пример 5

19. В качестве вопроса законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, в некоторых государствах регистрация документа или уведомления о передаче и обеспечительном праве в реестре интеллектуальной собственности носит чисто диспозитивный характер и предназначена только для облегчения идентификации нынешнего правообладателя. Отсутствие регистрации не влечет за собой недействительность сделки и не влияет на ее приоритет (хотя это может создавать доказательные презумпции). В государствах, придерживающихся такого подхода, складывается ситуация, во многом похожая на ту ситуацию, когда никакого специального реестра вообще не существует, как это часто бывает в случае авторских прав. Когда эти вопросы регулируются законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, в *Руководстве* делается соответствующая отсылка на это законодательство. Однако когда эти вопросы регулируются общим имущественным правом, то никаких проблем с отсылкой не возникает, поскольку правила, установленные до разработки *Руководства*, основывались не на законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, а скорее на имущественном праве в целом. Таким образом, принятие *Руководства* будет означать замену действующих норм, касающихся создания, приобретения силы в отношении третьих сторон, приоритета и других элементов обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Прежние нормы, касающиеся этих вопросов, будут, разумеется, по-прежнему применяться к прямой передаче интеллектуальной собственности, поскольку *Руководство* охватывает только обеспечительные права в интеллектуальной собственности. Соответственно, обеспеченному кредитору придется проверять качественные аспекты любой прямой передачи интеллектуальной собственности лицу, предоставляющему право. Однако эта разновидность управления рисками ничем не отличается от управления рисками, необходимого для любого другого вида обремененных активов, для которого не существует специального реестра.

Пример 6

20. Вопрос о том, кто обладает правовым титулом на интеллектуальную собственность в цепочке всех получателей интеллектуальной собственности, относится к сфере законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. В то же время вопрос о том, является ли передача прямой передачей или передачей для целей обеспечения, регулируется общим законодательством, относящимся к имущественным отношениям и

обеспеченным сделкам. И наконец, правовой характер лицензии в соответствии с лицензионным соглашением определяется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, и договорным правом.

Пример 7

21. Если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает специальные нормы, регулирующие конкретно порядок реализации обеспечительного права в интеллектуальной собственности, эти нормы превалируют над режимом принудительного исполнения, предусмотренным *Руководством*. Однако если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не содержит конкретной нормы по этому вопросу и если принудительное исполнение обеспечительных прав в интеллектуальной собственности регулируется общим гражданско-процессуальным правом, то в этом случае преимущественную силу будет иметь режим принудительного исполнения обеспечительных прав, установленный в *Руководстве*. Аналогичным образом, если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не содержит конкретной нормы о внесудебном принудительном исполнении, то будет применяться соответствующий режим, рекомендованный в *Руководстве* относительно внесудебного принудительного исполнения обеспечительных прав (см. CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, глава, посвященная принудительному исполнению).

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

22. В *Руководстве* в целом признается принцип автономии сторон, хотя и предусматривается ряд исключений (см. рекомендации 10 и 111-112). Этот принцип в равной степени применяется к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности в той мере, в какой законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не ограничивает автономию сторон (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, пункты 23-25). Следует отметить, что рекомендации 111-113 применяются только к материальным активам, поскольку они указывают на физическое владение обремененными активами, а нематериальные активы по определению не могут быть объектом физического владения.

23. Особое выражение принципа автономии сторон в обеспеченных сделках, касающихся интеллектуальной собственности, заключается в следующем: лицо, предоставляющее право, и обеспеченный кредитор могут договориться о том, что обеспеченный кредитор может приобретать определенные права правообладателя или держателя менее значимых прав в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, и, следовательно, стать правообладателем или держателем менее значимых прав, имеющим право регистрировать или возобновлять регистрацию, а также возбуждать иски в отношении нарушителей. Эта договоренность может быть облечена в форму специальной оговорки в соглашении об обеспечении или отдельного соглашения между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором, поскольку согласно *Руководству* обеспеченный кредитор не

становится правообладателем только в силу приобретения обеспечительного права.

24. Следует также отметить, что полученная компенсация за ущерб, причиненный в результате нарушения прав интеллектуальной собственности, подпадает под определение "поступления" ("все платежи, полученные в связи с обремененными активами"), на которые распространяется обеспечительное право в первоначальной обремененной интеллектуальной собственности. Однако совершенно иным вопросом является право на возбуждение исков в связи с нарушением (в отличие от права на получение возмещения ущерба от нарушения). Это право не представляет собой поступления, поскольку оно не подпадает под определение "все платежи, полученные в связи с обремененными активами", которое отражает примерный (т.е. неисчерпывающий) перечень понятий, включенных в определение ("включая ... и претензии в связи с дефектами, повреждением или утратой обремененных активов").

III. Создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 25-64 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.35, пункты 68-102, A/CN.9/667, пункты 32-54, A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 112-133, и A/CN.9/649, пункты 16-28.]

25. К обеспечительным правам в интеллектуальной собственности относятся общие замечания и рекомендации *Руководства* в отношении создания обеспечительного права (см. рекомендации 13-19), а также дополнительные замечания, касающиеся конкретных активов, которые изложены в пунктах ниже.

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

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

27. Согласно *Руководству* обеспечительное право может быть создано по договоренности между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором (см. рекомендацию 13). Для придания обеспечительному праву силы

в отношении третьих сторон необходимо предпринять дополнительный шаг. В отношении нематериальных активов этот шаг заключается в направлении третьим сторонам уведомления о возможном существовании обеспечительного права, которое является объективным критерием для определения приоритета между обеспеченным кредитором и конкурирующим заявителем требования, если такой шаг не был предпринят (см. рекомендацию 29). Соответственно, если обеспечительное право было создано согласно требованиям, установленным в *Руководстве*, это обеспечительное право имеет силу в отношениях между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором даже в том случае, когда дополнительные шаги, необходимые для придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, не были предприняты (см. рекомендацию 30). В результате этого обеспеченный кредитор может принудительно реализовать обеспечительное право в соответствии с процедурами, установленными в главе IX *Руководства*, с учетом, разумеется, прав конкурирующих заявителей требований в соответствии с правилами приоритета, предусмотренными в главе V.

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

В. Унитарное понятие обеспечительного права

29. В той степени, в которой законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, допускает создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности, оно может предусматривать такое создание путем ссылки на прямую или условную передачу интеллектуальной собственности, зкладные, залоги, доверительное управление или аналогичные понятия. В *Руководстве* используется термин "обеспечительное право", который относится ко всем сделкам, служащим целям обеспечения. Такой подход называется "унитарным подходом" к обеспеченным сделкам. Хотя в *Руководстве* в порядке исключения предполагается, что в государствах, применяющих неунитарный подход в ограниченном контексте финансирования в целях приобретения, могут сохраняться сделки, называемые удержанием правового титула или финансовой арендой, это исключение применяется только к материальным активам и, следовательно, не имеет никакого значения в контексте интеллектуальной собственности. Таким образом, государства, принимающие рекомендации *Руководства*, возможно, пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, с целью: а) замены всех терминов, используемых для указания права обеспеченного кредитора, термином "обеспечительное право"; или б) определения, что, независимо от используемого термина, права, выполняющие функции обеспечения, толкуются одинаковым образом и что это толкование не противоречит режиму обеспечительных прав, установленному в *Руководстве*.

С. Требования к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности

30. Согласно *Руководству* создание обеспечительного права в нематериальных активах требует заключения соглашения в письменной форме. Кроме того, лицо, предоставляющее право, должно обладать правами в активах, подлежащих обременению, или правом на их обременение. Такое соглашение должно отражать намерение сторон создать обеспечительное право, а также содержать идентификационную информацию об обеспеченном кредиторе и лице, предоставляющем право, и описание обеспеченного обязательства и обремененных активов (см. рекомендации 13-15). Как уже отмечалось, никаких дополнительных шагов для создания обеспечительного права в нематериальном активе не требуется. Дополнительные шаги (например, регистрация уведомления в общем реестре обеспечительных прав), требующиеся для придания такому обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, не требуются для фактического создания обеспечительного права в отношениях между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором.

31. Вместе с тем законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, многих государств предусматривает разные требования, предъявляемые к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности. Например, для создания обеспечительного права может потребоваться регистрация документа или уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности (например, передача для целей обеспечения, зкладная или залог интеллектуальной собственности). Кроме того,

в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, может потребоваться включение в соглашение об обеспечении конкретного описания интеллектуальной собственности, подлежащей обременению. Таким образом, достаточное описание согласно *Руководству* (например, описание, охватывающее " всю интеллектуальную собственность ") может оказаться недостаточным в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности. Все зависит от конкретных положений соответствующего законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Аналогичным образом, регистрация документа, в котором только указана " вся интеллектуальная собственность лица, предоставляющего право ", будет недостаточной для создания обеспечительного права, поскольку в некоторых реестрах зарегистрированные сделки индексируются по конкретной интеллектуальной собственности, к которой они относятся, а не по наименованию лица, предоставляющего право, или другому идентификатору. В этом случае потребуется идентифицировать каждое право интеллектуальной собственности в соглашении об обеспечении и в любом другом документе, регистрируемом в реестре интеллектуальной собственности для целей создания обеспечительного права.

32. Во всех этих случаях законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, будет применяться в соответствии с принципом, изложенным в подпункте (b) рекомендации 4, только в той мере, в какой оно не противоречит законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности. Разумеется, государства, принимающие рекомендации *Руководства*, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о пересмотре своих законов, касающихся интеллектуальной собственности, для определения того, отвечают ли различные понятия и требования в отношении создания обеспечительных прав в интеллектуальной собственности конкретным принципиальным целям законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и следует ли сохранить их или согласовать с соответствующими понятиями и требованиями законодательства, рекомендованного в *Руководстве*.

D. Права лица, предоставляющего право, в интеллектуальной собственности, подлежащей обременению

33. Как уже отмечалось, лицо, предоставляющее право, должно обладать правами в активах, подлежащих обременению, или правом обременять их (см. рекомендацию 13). Этот принцип законодательства об обеспеченных сделках в равной мере применяется к интеллектуальной собственности. Лицо, предоставляющее право, может обременять свои полные права или только ограниченные права. Так, например, правообладатель интеллектуальной собственности или держатель менее значимых прав может обременять свои полные права или права, ограниченные по времени, объему или территории. Кроме того, в качестве вопроса общего имущественного права лицо, предоставляющее право, может обременять свои активы только в той степени, в какой эти права могут передаваться согласно общему имущественному праву. Этот принцип также применяется к обеспеченным сделкам, касающимся интеллектуальной собственности. В частности, правообладатель или держатель менее значимых прав может обременять свои права только в той степени, в какой

эти права могут передаваться согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности.

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

34. Для целей законодательства об обеспеченных сделках в соответствии с *Руководством* создание обеспечительного права не изменяет прав правообладателя (или держателя менее значимых прав) обремененной интеллектуальной собственности (другими словами, кто является правообладателем или держателем прав), и обеспеченный кредитор не становится правообладателем (или держателем менее значимых прав) только на том основании, что он приобрел обеспечительное право в интеллектуальной собственности.

35. Однако согласно главе *Руководства*, посвященной принудительному исполнению, в случае неисполнения обязательств лицом, предоставляющим право, обеспеченный кредитор может реализовать свое обеспечительное право путем отчуждения обремененных активов (право правообладателя интеллектуальной собственности или держателя менее значимых прав) или может предложить удерживать его в порядке погашения обеспеченного обязательства (см. рекомендации 156-157). При определенных обстоятельствах обеспеченный кредитор может впоследствии стать покупателем в ходе отчуждения активов, которое он проводит (см. рекомендации 141 и 148). Таким образом, хотя *Руководство* не предусматривает, что создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности приводит к смене правообладателя (или держателя менее значимых прав) обремененных прав интеллектуальной собственности, осуществление прав обеспеченного кредитора после неисполнения обязательства лицом, предоставляющим право, часто будет приводить к передаче обремененных прав интеллектуальной собственности лица, предоставляющего право (и, таким образом, идентификационные данные правообладателя или держателя менее значимых прав, как они определены законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, могут измениться). В ситуациях, в которых принудительная реализация обеспечительного права в интеллектуальной собственности приводит к ее отчуждению обеспеченному кредитору или удержанию интеллектуальной собственности в порядке погашения обеспеченного обязательства, в такой момент времени обеспеченный кредитор может стать правообладателем или держателем менее значимых прав в зависимости от прав лица, предоставляющего право.

36. В любом случае вопрос о том, кто является правообладателем (или держателем менее значимых прав) в отношении интеллектуальной собственности, и вопрос о том, могут ли стороны определять это сами является вопросом законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, обеспеченный кредитор может рассматриваться как правообладатель (и может, например, возобновлять регистрацию или предъявлять иски нарушителям) или

может быть вправе договориться с правообладателем о том, что данный обеспеченный кредитор станет правообладателем.

Г. Виды обремененных активов в контексте интеллектуальной собственности

37. Согласно *Руководству* обеспечительное право может создаваться в правах правообладателя интеллектуальной собственности, а также в правах держателя менее значимых прав, такого как лицензиар или лицензиат, в соответствии с лицензионным соглашением. Кроме того, обеспечительное право может создаваться в материальном активе, в отношении которого используется интеллектуальная собственность (например, фирменные часы или одежда, защищенные товарным знаком). Как уже отмечалось, такая интеллектуальная собственность, подлежащая обременению, должна быть описана в соглашении об обеспечении (общее описание является достаточным; см. подпункт (d) рекомендации 14).

38. Следует отметить, что *Руководство* (за исключением правовых ограничений в отношении уступки будущей дебиторской задолженности, как будущей дебиторской задолженности, или дебиторской задолженности, уступленной оптом; см. рекомендацию 23) не отменяет любых положений законодательства, касающегося интеллектуальной собственности (или другого законодательства), которые ограничивают создание или принудительную реализацию обеспечительного права или возможность передачи интеллектуальной собственности (или другого актива) (см. рекомендацию 18). Аналогичным образом, *Руководство* не затрагивает договорных ограничений в отношении возможности передачи прав интеллектуальной собственности (однако действительно затрагивает договорные ограничения в отношении возможности уступки дебиторской задолженности; см. рекомендацию 24). В результате, если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, обеспечительное право не может быть создано или принудительно реализовано в праве интеллектуальной собственности или если право интеллектуальной собственности не может быть передано, то законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не будет наносить ущерба этим ограничениям.

1. Права правообладателя

39. *Руководство* применяется к обеспеченным сделкам, в которых обремененными активами являются права правообладателя. В типичном случае сущностью прав правообладателя является право пользоваться своей интеллектуальной собственностью, право предупреждать несанкционированное использование своей интеллектуальной собственности и возбуждать иски против нарушителей, право регистрировать интеллектуальную собственность и право разрешать другим использовать интеллектуальную собственность в обмен на лицензионные платежи.

40. Если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, обеспечительное право может быть создано и принудительно реализовано в этих правах или если эти права могут быть переданы, то

правообладатель может обременять все или некоторые из этих прав обеспечительным правом согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, и это законодательство будет применяться к такому обеспечительному праву. Если эти права не могут быть обременены или переданы согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, то они не могут быть обременены обеспечительным правом согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, поскольку, как уже отмечалось, *Руководство* не затрагивает правовые положения, которые ограничивают создание или принудительную реализацию обеспечительного права, или возможность передачи активов, за исключением положений, касающихся возможности уступки будущей дебиторской задолженности и дебиторской задолженности, уступленной оптом (см. рекомендацию 18).

41. Аналогичным образом, вопрос о том, может ли право правообладателя возбуждать иски против нарушителей и получать возмещение, которое вытекает из прав правообладателя, использоваться в качестве обремененного актива отдельно от других прав правообладателя, регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. В частности, в отношении права правообладателя возбуждать иски против нарушителей и получать возмещение независимо от того, является оно частью первоначально обремененных прав правообладателя или нет, действие обеспечительного права распространяется на любое возмещение в качестве поступлений либо возможность для получателя обремененного права интеллектуальной собственности продолжать действия по рассмотрению судебного иска и получить любое возмещение будет зависеть от сложившихся обстоятельств.

42. Соответственно, если ко времени создания обеспечительного права в правах правообладателя уже было совершено нарушение, а правообладатель возбудил иски против нарушителей и нарушители выплатили возмещение правообладателю, то сумма, выплаченная до создания обеспечительного права, не будет являться частью обремененных прав правообладателя, а обеспеченный кредитор не может предъявлять в случае неисполнения обязательств требования в отношении нее как части первоначально обремененного актива. Однако если компенсация выплачивается правообладателю после создания обеспечительного права (в отношении нарушения, которое было совершено до или после создания обеспечительного права), то обеспеченный кредитор может предъявлять требования в отношении такого возмещения только как поступлений от первоначально обремененного актива. Если возмещение не было выплачено, то дебиторская задолженность может быть частью первоначально обремененной интеллектуальной собственности в случае ее включения в описание первоначально обремененных активов, содержащееся в соглашении об обеспечении; в противном случае после неисполнения обязательств обеспеченный кредитор может предъявить требования в отношении дебиторской задолженности как поступлений от первоначально обремененных активов. И наконец, если судебный иск все еще рассматривается во время создания обеспечительного права, то лицо, которое приобрело интеллектуальную собственность в ходе ее продажи в порядке принудительной реализации обеспечительного права, должно быть в состоянии воспользоваться этим судебным иском и получить любое присужденное возмещение (и вновь, если это разрешено законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности).

43. Аналогичные соображения относятся и к вопросу о том, может ли быть обременено или передано право на регистрацию интеллектуальной собственности или возобновление регистрации и, следовательно, можно ли считать его частью обремененных прав правообладателя. Вопрос о том, может ли право на регистрацию или возобновление регистрации интеллектуальной собственности быть обременено или же оно является неотъемлемым правом правообладателя, регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Вопрос о том, является ли оно частью обремененных прав правообладателя, решается в соответствии с описанием обремененных активов в соглашении об обеспечении.

2. Права лицензиара

44. Согласно *Руководству* обеспечительное право может быть создано в правах лицензиара в соответствии с лицензионным соглашением. Если лицензиаром является правообладатель, то он может создать обеспечительное право во всех своих правах, как указано выше, или в части своих прав. Если лицензиар является не правообладателем, а лицензиатом, который предоставляет сублицензию, то, как правило, он может создать обеспечительное право в своем праве на получение лицензионных платежей, причитающихся в соответствии с сублицензионным соглашением (в отношении прав лицензиата см. пункты 53-54 ниже). Такой лицензиар может также создать обеспечительное право в других воплощающих стоимость договорных правах, которыми лицензиар может обладать в соответствии с лицензионным соглашением и согласно соответствующему законодательству. Эти другие договорные права могут включать, например, право лицензиара требовать, чтобы лицензиат рекламировал лицензионную интеллектуальную собственность или продукт, связанный с использованием интеллектуальной собственности, или право требовать, чтобы лицензиат продавал лицензионную интеллектуальную собственность только одним конкретным способом, а также право прекращать действие лицензионного соглашения вследствие его нарушения лицензиатом.

45. Согласно подходу, принятому в большинстве правовых систем и отраженному в Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке, в *Руководстве* права на получение лицензионных платежей, вытекающие из передачи или лицензирования интеллектуальной собственности, квалифицируются как поступления от интеллектуальной собственности в форме дебиторской задолженности. Это означает, что общие положения и рекомендации, касающиеся обеспечительных прав в поступлениях, с изменениями, предусмотренными положениями и рекомендациями, касающимися конкретной дебиторской задолженности, применяются к правам на получение лицензионных платежей. Таким образом, согласно *Руководству* нормативные запрещения, относящиеся к уступке будущей дебиторской задолженности, или дебиторской задолженности, уступленной оптом, или же частичной уступке дебиторской задолженности, не могут быть исполнены в принудительном порядке (см. рекомендацию 23). Однако другие нормативные запрещения или ограничения не затрагиваются (см. рекомендацию 18). Кроме того, лицензиат может ссылаться в отношении цессионария лицензионных платежей на все возражения или права на зачет, вытекающие из лицензионного соглашения или любого иного соглашения, являющегося частью той же сделки (см. рекомендацию 120).

46. В этом контексте важно отметить, что отмененные нормативные запрещения касаются будущей дебиторской задолженности только как будущей дебиторской задолженности. Они не затрагивают нормативные запрещения, основывающиеся на характере дебиторской задолженности, например, в качестве заработной платы или лицензионных платежей, которые могут в силу закона причитаться непосредственно только авторам или обществам по взысканию задолженности. Во многих странах существует законодательство "о защите интересов авторов" или аналогичное законодательство, согласно которому определенная часть дохода, полученного от использования прав интеллектуальной собственности, подлежит выплате авторам, другим уполномоченным сторонам или созданным ими обществам по взысканию задолженности в качестве "справедливого вознаграждения" или в иной подобной форме. Эти законы зачастую прямо исключают возможность уступки прав на такие платежи. Рекомендации *Руководства*, касающиеся ограничений на уступку дебиторской задолженности, не распространяются на эти и другие правовые ограничения.

47. Кроме того, важно отметить, что статус права на получение лицензионных платежей для целей законодательства об обеспеченных сделках в качестве поступлений от интеллектуальной собственности в форме дебиторской задолженности не затрагивает иной статус этого права на получение лицензионных платежей согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности. Такое законодательство включает, в частности, международные правила финансовой отчетности, которые определяют, каким образом и когда должны производиться лицензионные платежи (например, Международный стандарт финансовой отчетности № 38 Комитета по международным стандартам финансовой отчетности). Таким образом, стороны лицензионного соглашения и соглашения об обеспечении, создающие обеспечительное право в праве лицензиара на получение таких лицензионных платежей, должны учитывать эти правила.

48. И наконец, в равной мере важно отметить, что статус прав на получение лицензионных платежей таким же образом, как и любой другой дебиторской задолженности, не затрагивает положения и условия лицензионного соглашения, касающиеся выплаты лицензионных платежей, например положения или условия о том, что такие платежи должны производиться поэтапно или что могут производиться платежи по процентам в зависимости от условий на рынке или данных об объемах продаж.

49. В соответствии с *Руководством*, если лицензионное (или сублицензионное) соглашение, на основании которого производятся лицензионные платежи, содержит договорное положение, ограничивающее способность лицензиара (или сублицензиара) уступать эти лицензионные платежи третьей стороне ("цессионарию"), то, несмотря на это, уступка лицензионных платежей лицензиаром (или сублицензиаром) считается действительной, и лицензиат (или сублицензиат) не может расторгнуть это лицензионное (или сублицензионное) соглашение лишь на основании уступки лицензионных платежей (см. рекомендацию 24). Однако в соответствии с *Руководством* права лицензиата (как должника по уступленной дебиторской задолженности) не затрагиваются, за исключением случаев, когда иное предусмотрено в законодательстве об обеспеченных сделках, рекомендованном в *Руководстве* (см. подпункт (а)

рекомендации 117). Говоря конкретно, лицензиат имеет право ссылаться в отношении цессионария на все возражения или права на зачет, вытекающие из лицензионного соглашения или любого иного соглашения, являющегося частью той же сделки (см. подпункт (а) рекомендации 120). Кроме того, *Руководство* не затрагивает какой бы то ни было ответственности, которую лицензиар (или сублицензиар) может нести по другому законодательству за нарушение соглашения, запрещающего уступку (см. рекомендацию 24).

50. Важно отметить, что рекомендация 24 относится только к дебиторской задолженности, а не к правам интеллектуальной собственности. Это означает, что она не относится к соглашению между лицензиаром и лицензиатом, по которому лицензиат не имеет права выдавать сублицензии.

51. В равной мере важно отметить, что рекомендация 24 относится только к соглашению между кредитором по дебиторской задолженности и должником по этой задолженности, согласно которому дебиторская задолженность, которую должник должен выплатить кредитору, не подлежит уступке. Она не относится к соглашению между кредитором по дебиторской задолженности и должником по этой задолженности, согласно которому должник не может уступать дебиторскую задолженность, которую могут иметь перед ним третьи стороны. Таким образом, рекомендация 24 не относится к соглашению между лицензиаром и лицензиатом, согласно которому лицензиат не может уступать свое право на получение сублицензионных платежей от третьих сторон, являющихся сублицензиатами. Такое соглашение может иметь место тогда, когда, например, лицензиар и лицензиат договариваются о том, что сублицензионные платежи будут использоваться лицензиатом в целях дальнейшего развития лицензионной интеллектуальной собственности. Таким образом, рекомендация 24 не затрагивает право лицензиара на заключение такого лицензионного соглашения с лицензиатом, которое позволит контролировать по договоренности круг лиц, допущенных к использованию интеллектуальной собственности, или поток лицензионных платежей, производимых лицензиатом и сублицензиатами. Однако лицензиар не может контролировать по договоренности поток лицензионных платежей в случаях, когда лицензиат в своем качестве сублицензиата создает обеспечительное право в своем праве на получение сублицензионных платежей (если только, разумеется, лицензиар не запретил выдачу сублицензий). Кроме того, если лицензиат становится несостоятельным, то лицензиар будет рассматриваться как необеспеченный кредитор, если только он не получил обеспечительное право в праве на получение лицензионных платежей.

52. Кроме того, рекомендация 24 не относится к соглашению между лицензиаром и лицензиатом, согласно которому лицензиар может расторгнуть лицензионное соглашение, если лицензиат нарушает договоренность не уступать лицензионные платежи, производимые лицензиату сублицензиатами. В этой связи следует отметить, что право лицензиара расторгнуть лицензионное соглашение в случае нарушения лицензиатом условий этого соглашения создает для сублицензиатов мощный стимул заботиться о том, чтобы лицензиар получал причитающиеся ему платежи. Кроме того, рекомендация 24 не затрагивает право лицензиара: а) договариваться с лицензиатом о том, чтобы часть лицензионных платежей в пользу лицензиата (соответствующая лицензионным платежам, причитающимся от лицензиата лицензиару) вносилась сублицензиатами на счет,

открытый на имя лицензиара; или b) приобретать обеспечительное право в будущих лицензионных платежах сублицензиатов, причитающихся лицензиату, регистрировать уведомление об этом в общем реестре обеспечительных прав (или в соответствующем реестре интеллектуальной собственности) и таким образом закреплять за собой обеспечительное право, имеющее приоритет по отношению к правам других кредиторов лицензиата (с учетом правил *Руководства* о вступлении в силу в отношении третьих сторон и определении приоритета обеспечительных прав).

3. "Права" лицензиата

53. В типичном случае лицензиату разрешено использовать лицензионную интеллектуальную собственность в соответствии с условиями лицензионного соглашения. Кроме того, лицензиат может также иметь право выдавать сублицензии и получать как сублицензиар лицензионные платежи, предусмотренные сублицензионным соглашением, если только лицензионное соглашение или законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не предусматривает иное. Вышеизложенные соображения в отношении прав лицензиара в равной мере относятся к правам лицензиата в его качестве сублицензиара.

54. Некоторые законы, касающиеся интеллектуальной собственности, предусматривают, что лицензиат не может создавать обеспечительное право в данном ему разрешении использовать лицензионную интеллектуальную собственность или в своем праве на получение, в качестве сублицензиара, лицензионных платежей от сублицензиатов без согласия лицензиара (за исключением возможного случая, когда лицензиат продает свое предприятие в качестве действующей хозяйственной единицы). Причина этого заключается в важности того, чтобы лицензиар сохранял контроль над лицензионной интеллектуальной собственностью и определял, кто может ею пользоваться. В противном случае конфиденциальность и ценность информации, с которой связаны права интеллектуальной собственности, могут оказаться под угрозой. Если лицензия может уступаться и лицензиат уступает ее, то цессионарий получает эту лицензию, на которую распространяется действие положений и условий лицензионного соглашения. *Руководство* не затрагивает такую лицензионную практику.

4. Права в интеллектуальной собственности, используемой в связи с материальными активами

55. Интеллектуальная собственность может использоваться в связи с материальными активами. Например, материальные активы могут изготавливаться с применением патентованной технологии или в порядке осуществления защищенных патентом прав; джинсы могут иметь товарный знак, а автомобили оснащаться микросхемой, в которой используется защищенное авторским правом программное обеспечение; или на компакт-диске может быть записана компьютерная программа, а в тепловом насосе использоваться запатентованный продукт.

56. Когда интеллектуальная собственность используется в связи с материальными активами, то в этом случае речь идет о двух разных видах активов. Одним из них является интеллектуальная собственность, а другим –

материальные активы. Эти активы существуют отдельно друг от друга. Законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, дает правообладателю возможность контролировать многие, но не все виды использования материальных активов. Например, законодательство об авторском праве позволяет автору (или другому держателю прав) не допускать несанкционированного тиражирования книги, но при этом оно не может запретить книжному магазину, закупившему эту книгу на законных основаниях, перепродавать ее, а конечному покупателю – делать в процессе ее чтения пометки на полях. Как таковое, обеспечительное право в интеллектуальной собственности не распространяется на материальные активы, в связи с которыми используется интеллектуальная собственность, а обеспечительное право в материальном активе не распространяется на интеллектуальную собственность, используемую в связи с материальным активом.

57. Разумеется, стороны соглашения об обеспечении могут договориться о том, что обеспечительное право предоставляется и в материальном активе, и в интеллектуальной собственности, используемой в связи с этим активом. Например, обеспечительное право может быть создано в инвентарных запасах защищенных товарным знаком джинсов и в товарном знаке, что дает обеспеченному кредитору право продать, в случае неисполнения обязательств лицом, предоставляющим право, и джинсы, защищенные обремененным товарным знаком, и право производить другие джинсы с этим обремененным товарным знаком. Иными словами, объем обеспечительного права зависит от описания обремененных активов в соглашении об обеспечении. В этой связи возникает вопрос о том, должно ли такое описание обремененных материальных активов носить конкретный характер (например, "все мои инвентарные запасы со всеми сопутствующими правами интеллектуальной собственности и иными правами") или же может быть достаточно общего описания ("все мои инвентарные запасы"). Представляется, что общее описание соответствовало бы принципам *Руководства* и разумным ожиданиям сторон при том понимании, что речь идет об отдельных друг от друга активах. В то же время должны соблюдаться ключевые принципы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, предусматривающие описание подлежащей обременению интеллектуальной собственности в соглашении об обременении.

58. Как уже отмечалось, действие обеспечительного права в материальных активах, в связи с которыми используется право интеллектуальной собственности, не распространяется на интеллектуальную собственность, используемую в связи с этими материальными активами, но распространяется на сами материальные активы, включая характерные особенности активов, в связи с которыми используется интеллектуальная собственность (например, действие обеспечительного права распространяется на телевизор как функционирующий телевизор). Таким образом, обеспечительное право в таких активах не дает обеспеченному кредитору права на производство дополнительных активов с использованием интеллектуальной собственности. Однако при неисполнении обязательств обеспеченный кредитор, обладающий обеспечительным правом в материальных активах, может воспользоваться средствами правовой защиты, предусмотренными в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках, при условии, что применение таких средств правовой защиты не затронет права, существующие согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности. В этой связи может возникнуть ситуация,

когда в соответствии с применимым законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, понятие "исчерпание" (или аналогичные понятия) может применяться к принудительной реализации обеспечительного права (положения о вопросах принудительной реализации см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3).

59. Вышеупомянутые замечания можно кратко изложить в виде следующей рекомендации:

"В законодательстве следует предусмотреть, что, если в соглашении об обеспечении не предусмотрено иное, действие обеспечительного права в интеллектуальной собственности не распространяется на материальные активы, в связи с которыми она используется, а действие обеспечительного права в таких материальных активах не распространяется на интеллектуальную собственность. Однако ничто в настоящей рекомендации не ограничивает средства правовой защиты, которые обеспеченный кредитор, обладающий обеспечительным правом в такой интеллектуальной собственности, может использовать в отношении материальных активов в той степени, в какой это допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, равно как и не ограничивает способы принудительной реализации, которые обеспеченный кредитор, обладающий обеспечительным правом в материальных активах, может использовать в отношении материальных активов в той степени, в какой это допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности".

G. Обеспечительные права в будущей интеллектуальной собственности

60. *Руководство* предусматривает, что лица, предоставляющие право, могут предоставлять обеспечительные права в будущих активах, а именно в активах, созданных или приобретенных лицом, предоставляющим право, после создания обеспечительного права (см. рекомендацию 17). Эта рекомендация относится к интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она является несовместимой с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности (см. подпункт (b) рекомендации 4). Соответственно, согласно *Руководству* обеспечительное право может создаваться в будущей интеллектуальной собственности (в отношении соответствующих законодательных ограничений см. рекомендацию 18 и пункты 65-66 ниже). Такой подход оправдан коммерческой целесообразностью разрешения распространения действия обеспечительного права на будущую интеллектуальную собственность.

61. Аналогичный подход прослеживается во многих законах, касающихся интеллектуальной собственности, которые разрешают правообладателям приобретать финансовые средства, необходимые для разработки новой продукции при условии, разумеется, что ее стоимость можно разумно оценить заранее. Например, в некоторых государствах обеспечительное право может создаваться в патентной заявке еще до выдачи патента. Аналогичным образом,

широко практикуется финансирование съемок кинофильмов или программного обеспечения, которое будет произведено в будущем.

62. Однако в некоторых случаях законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, может ограничивать возможность передачи различных видов будущей интеллектуальной собственности для достижения конкретных программных целей. Например, в некоторых случаях передача прав в новых носителях информации или технологических решениях, не известных на момент такой передачи, может быть недействительной ввиду необходимости защиты интересов авторов. В других случаях передача будущих прав может быть подчинена статутному праву на аннулирование по истечении определенного срока. В других случаях понятие "будущая интеллектуальная собственность" может включать подлежащие регистрации права, которые уже созданы, но пока не зарегистрированы. Нормативные запрещения могут также принимать форму требования о конкретном описании интеллектуальной собственности. И наконец, как и в случае иных активов, чем интеллектуальная собственность, нормативные запрещения могут вытекать из принципа *nemo dat*, согласно которому кредитор, получающий обеспечительное право, не приобретает никаких дополнительных прав по сравнению с правами лица, предоставляющего право. В этой связи следует отметить, что если лицом, предоставляющим право, является лицензиат, то лицензиат не может предоставить никаких прав сверх того права, которое он получил от лицензиара.

63. Другие ограничения на использование будущей интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита могут вытекать из смысла понятий "усовершенствования" или "улучшения" согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности. Обеспеченный кредитор должен понимать, как эти понятия трактуются в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, и как они могут влиять на понятие "собственности", которое имеет определяющее значение при создании обеспечительного права в интеллектуальной собственности. Это особенно важно, например, когда речь идет о программном обеспечении. В этом случае действие обеспечительного права кредитора в той версии программного обеспечения, которое существует на момент предоставления им финансовых средств, может не распространяться на модификации этой версии после выделения финансовых средств, если будет установлено, что согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, такие модификации версии рассматриваются как новая продукция (улучшения), в отношении которой требуется новая передача. Аналогичные соображения могут применяться в том случае, когда программное обеспечение связано с патентами, подлежащими "усовершенствованиям". Как и в случае других нормативных запрещений, *Руководство* эти запрещения не затрагивает (см. рекомендацию 18).

64. Если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, ограничивает возможность передачи будущей интеллектуальной собственности, то законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется в той мере, в какой оно является несовместимым с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности (см. подпункт (b) рекомендации 4). В противном случае *Руководство* применяется и разрешает создание обеспечительного права в будущих активах (см. рекомендацию 17). Если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, включает

ограничения на возможность передачи будущей интеллектуальной собственности, то эти ограничения нередко предназначены для защиты интересов правообладателя. В то же время государства, принимающие рекомендации *Руководства*, возможно, пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, для определения того, перевешивают ли преимущества введения таких ограничений, (например, защиты правообладателя) преимущества использования таких активов в качестве обеспечения кредита (например, финансирование деятельности по исследованиям и разработкам).

Н. Правовые или договорные ограничения на возможность передачи интеллектуальной собственности

65. Конкретные нормы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, могут ограничивать способность правообладателя интеллектуальной собственности или держателя менее значимых прав создавать действенное обеспечительное право в некоторых видах интеллектуальной собственности. Во многих государствах передаваться могут только экономические права автора; моральные права не подлежат передаче. Кроме того, законодательство многих государств предусматривает, что право автора на получение справедливого вознаграждения не может передаваться, по крайней мере, до фактического получения вознаграждения автором. Кроме того, во многих государствах товарные знаки не подлежат передаче без сопутствующей передачи репутации. В *Руководстве* признаются все эти ограничения на возможность передачи интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 18).

66. Единственными ограничениями на возможность передачи определенных активов, которые, возможно, затрагивает *Руководство*, являются законодательные ограничения на возможность передачи будущей дебиторской задолженности, дебиторской задолженности, уступленной оптом, и долей или неделимых интересов в дебиторской задолженности, а также договорные ограничения на уступку дебиторской задолженности для продажи или лицензирования прав интеллектуальной собственности (см. статью 8 Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке и рекомендации 23-25). Кроме того, *Руководство* может затрагивать договорные ограничения, но только в отношении дебиторской задолженности (а не интеллектуальной собственности) и только в определенном контексте, а именно в связи с соглашением между кредитором по дебиторской задолженности и должником по этой дебиторской задолженности (см. пункты 60-64 выше).
