



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited

17 July 2009

Russian

Original: English

**Комиссия Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли**
Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)
Шестнадцатая сессия
Вена, 2-6 ноября 2009 года

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

Записка Секретариата

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
III. Создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности.	1-43	2
A. Понятия создания обеспечительного права и его силы в отношении третьих сторон	1-3	2
B. Функциональное, комплексное и унитарное понятие обеспечительного права	4	3
C. Требования к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности	5-8	4
D. Права лица, предоставляющего право, в отношении интеллектуальной собственности, подлежащей обременению	9	5
E. Различие между обеспеченным кредитором и правообладателем в отношении интеллектуальной собственности	10-12	6
F. Виды обремененных активов в контексте интеллектуальной собственности	13-36	7
G. Обеспечительные права в будущей интеллектуальной собственности	37-41	15
H. Правовые или договорные ограничения на возможность передачи интеллектуальной собственности	42-43	17



III. Создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 1-43 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, пункты 25-64, A/CN.9/670, пункты 35-55, 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.]

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

1. 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, рекомендованного в *Руководстве*, а именно создание обеспечительного права простым и эффективным образом, повышение определенности и прозрачности и установление ясных правил приоритета (см. подпункты (с), (f) и (g) рекомендации 1).

2. Согласно *Руководству* обеспечительное право может быть создано по договоренности между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором (см. рекомендацию 13 и пункты 5-8 ниже). 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 (см. рекомендацию 29; термин "конкурирующий заявитель требования" см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.39, пункты 19 и 20). Соответственно если обеспечительное право было создано согласно требованиям, установленным в *Руководстве*, то 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 исполнить обеспечительное право в соответствии с процедурами, установленными в главе IX *Руководства*, с учетом прав конкурирующих заявителей требований в соответствии с правилами приоритета, предусмотренными в главе V.

3. Это различие между созданием обеспечительного права и приданием ему силы в отношении третьих сторон относится в равной степени к

обеспечительным правам в интеллектуальной собственности. Так, согласно *Руководству* обеспечительное право в интеллектуальной собственности может иметь силу в отношении между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором даже в том случае, когда оно не имеет силы в отношении третьих сторон. В некоторых государствах в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, проводится такое различие. Вместе с тем в других государствах такое различие не проводится в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, которое предусматривает, что одни и те же действия необходимо предпринять как для создания обеспечительного права, так и для придания ему силы в отношении третьих сторон. В таком случае, как это требуется в соответствии с подпунктом (b) рекомендации 4, *Руководство* содержит отсылку к этому законодательству. Для обеспечения более оптимальной координации между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством, касающемся 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) и следует ли сохранить такой подход; или б) следует ли предусмотреть такое различие в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, с тем чтобы согласовать его с соответствующим подходом законодательства, рекомендованного в *Руководстве*.

В. Функциональное, комплексное и унитарное понятие обеспечительного права

4. В той степени, в какой законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, допускает создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности, оно может предусматривать такое создание путем ссылки на прямую или условную передачу интеллектуальной собственности, ипотечные закладные, залоги, доверительное управление или аналогичные понятия. В *Руководстве* используется термин "обеспечительное право", который относится ко всем сделкам, служащим целям обеспечения. Такой подход называется "функциональным, комплексным и унитарным подходом" к обеспеченным сделкам (см. главу I *Руководства*, касающуюся сферы применения, пункты 110-112, и рекомендацию 8). Хотя в *Руководстве* в порядке исключения предполагается, что государства могут применять неунитарный подход в ограниченном контексте финансирования в целях приобретения и могут сохранять сделки, называемые удержанием правового титула или финансовой арендой, это исключение применяется только к материальным активам (см. главу IX *Руководства*, касающуюся финансирования в целях приобретения) и, следовательно, не имеет никакого значения в контексте интеллектуальной собственности (тем не менее см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, пункт 19,

примечание для Рабочей группы). В этой связи 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

5. Согласно *Руководству* создание обеспечительного права в нематериальных активах требует составления документа в письменной форме, который сам по себе или в сочетании с поведением сторон свидетельствует о договоренности сторон создать обеспечительное право. Кроме того, лицо, предоставляющее право, должно обладать правами в активах, подлежащих обременению, или правом на их обременение либо во время заключения соглашения об обеспечении, либо впоследствии. Такое соглашение должно отражать намерение сторон создать обеспечительное право, определять обеспеченного кредитора и лицо, предоставляющее право, и содержать такое описание обеспеченного обязательства и обремененных активов, которое разумно позволяет осуществлять их определение (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.

6. Вместе с тем во многих государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает различные 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, ипотечная закладная или залог интеллектуальной собственности) в соответствующем реестре интеллектуальной собственности. Кроме того, в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, может потребоваться включение в соглашение об обеспечении конкретного описания интеллектуальной собственности, подлежащей обременению. Аналогичным образом регистрация документа, в котором только указана "вся интеллектуальная собственность лица, предоставляющего право", будет недостаточной для создания обеспечительного права, поскольку в некоторых реестрах интеллектуальной собственности 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 или в любом другом документе, регистрируемом в реестре интеллектуальной собственности для целей создания обеспечительного права.

7. Конкретная идентификация обремененного права интеллектуальной собственности потребуется, в частности, в случае авторского права. Это объясняется тем, что в некоторых государствах авторское право концептуально определено как совокупность прав, и если только стороны не намерены обременять все эти права, то им потребуется конкретно описать в соглашении об обеспечении активы, подлежащие обременению. В этом случае во избежание неопределенности законодательство, касающееся авторских прав, требует конкретного описания активов, обременяемых обеспечительным правом. В соответствии с таким подходом обладатель авторского права может использовать необремененные права для получения кредита у другого кредитодателя. Вместе с тем следует отметить, что делимость прав интеллектуальной собственности всегда позволяет сторонам разделить их и обременить их отдельно, если они того пожелают. Таким образом, если стороны желают конкретно описать обремененные права интеллектуальной собственности, то они всегда имеют право сделать это и в большинстве случаев, вероятно, именно так и поступят; однако это не лишает стороны права дать общее описание обремененных прав интеллектуальной собственности. В любом случае норма, отраженная в подпункте (d) рекомендации 14, является достаточно гибкой для того, чтобы учесть все различные ситуации, поскольку она предусматривает такое описание обремененных активов, "которое разумно позволяет осуществлять их определение". Так, например, эта норма может изменяться в зависимости от того, что является разумным описанием согласно соответствующему законодательству и практике.

8. Кроме того, 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 своего законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, для определения того, отвечают ли различные понятия и требования в отношении создания обеспечительных прав в интеллектуальной собственности конкретным принципиальным целям законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и следует ли сохранить их или согласовать с соответствующими понятиями и требованиями законодательства, рекомендованного в *Руководстве*.

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

9. Как уже отмечалось, лицо, предоставляющее обеспечительное право, должно обладать правами в активах, подлежащих обременению, или правом обременять их во время заключения соглашения об обеспечении или на более позднем этапе (см. 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, лицензиар или лицензиат интеллектуальной собственности могут обременять свои полные права или права, ограниченные по времени, объему или территории. Кроме того, в рамках общего имущественного права лицо, предоставляющее право, может обременять свои активы только в той степени, в какой эти права могут передаваться согласно общему имущественному праву (*Руководство* не затрагивает такие ограничения; см. рекомендацию 18 и пункты 42 и 43 ниже). Этот принцип также применяется к обеспеченным сделкам, касающимся интеллектуальной собственности. В частности, правообладатель, лицензиар или лицензиат могут обременять свои права только в той степени, в какой эти права могут передаваться согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности.

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

10. Для целей законодательства об обеспеченных сделках в соответствии с *Руководством* обеспеченный кредитор не становится правообладателем, лицензиаром или лицензиатом (в зависимости от прав лица, предоставляющего право) только на том основании, что он приобрел обеспечительное право в интеллектуальной собственности (однако это может происходить согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности; см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.39, Введение к дополнению, раздел С, термины "правообладатель" и "обеспеченный кредитор").

11. Однако осуществление прав обеспеченного кредитора в случае неисполнения обязательств лицом, предоставляющим право, часто будет приводить к передаче обремененных прав интеллектуальной собственности лица, предоставляющего право, и, таким образом, идентификационные данные правообладателя, лицензиара или лицензиата (в зависимости от прав лица, предоставляющего право), как они определены законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, могут измениться. Это может происходить в ситуациях, когда принудительное исполнение обеспечительного права в интеллектуальной собственности приводит к приобретению обремененной интеллектуальной собственности обеспеченным кредитором в ходе ее отчуждения (см. рекомендации 141 и 148) или к приобретению обремененной интеллектуальной собственности обеспеченным кредитором в порядке погашения обеспеченного обязательства (см. рекомендации 156-157).

12. В любом случае вопрос о том, кто является правообладателем, лицензиаром или лицензиатом в отношении интеллектуальной собственности, и вопрос о том, могут ли стороны определять это сами, регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, обеспеченный кредитор может рассматриваться как правообладатель, лицензиар или лицензиат. Если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, допускает это, то обеспеченный кредитор может, например, возобновлять регистрацию или предъявлять иски нарушителям или же договориться с правообладателем,

лицензиаром или лицензиатом о том, что данный обеспеченный кредитор станет правообладателем, лицензиаром или лицензиатом.

Г. Виды обремененных активов в контексте интеллектуальной собственности

13. Согласно *Руководству* обеспечительное право может создаваться не только в правах правообладателя интеллектуальной собственности, но и в правах лицензиара или лицензиата в соответствии с лицензионным соглашением (см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.39, Введение к дополнению, раздел С, термин "обремененный актив", и A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1, пункты 2 и 3). 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, в соглашении об обеспечении должно содержаться такое описание интеллектуальной собственности, подлежащей обременению, которое разумно позволяет осуществлять ее определение (см. подпункт (d) рекомендации 14 и пункты 5-8 выше).

14. Следует отметить, что *Руководство* не отменяет какие-либо положения законодательства, касающегося интеллектуальной собственности (или другого законодательства), которые ограничивают создание или принудительное исполнение обеспечительного права или возможность передачи интеллектуальной собственности (или другого актива) (см. рекомендацию 18). Единственное содержащееся в *Руководстве* исключение касается правовых ограничений в отношении возможности уступки будущей дебиторской задолженности или дебиторской задолженности, уступленной оптом или частично, лишь на том основании, что она является будущей дебиторской задолженностью или дебиторской задолженностью, уступленной оптом или частично (см. рекомендацию 23). Аналогичным образом, *Руководство* не затрагивает договорные ограничения в отношении возможности передачи прав интеллектуальной собственности. Однако при определенных обстоятельствах оно действительно затрагивает договорные ограничения в отношении возможности уступки дебиторской задолженности (см. пункты 22-28 и рекомендацию 24). В результате, если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, обеспечительное право не может быть создано или принудительно исполнено 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

15. *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, право

разрешать другим использовать или эксплуатировать интеллектуальную собственность и право получать лицензионные платежи.

16. Если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, обеспечительное право может быть создано и принудительно исполнено 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 при условии соблюдения требований подпункта (b) рекомендации 4. В этом случае все эти права будут представлять собой первоначально обремененные активы (любые лицензионные платежи будут являться поступлениями обладателя прав, если только, разумеется, они не включены в описание обремененных активов в соглашении об обеспечении). 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 принудительное исполнение обеспечительного права, или возможность передачи активов, за исключением положений, касающихся возможности уступки будущей дебиторской задолженности и дебиторской задолженности, уступленной оптом (см. рекомендацию 18).

17. Вопрос о том, является ли право правообладателя сохранять свою интеллектуальную собственность и, например, возбуждать иски против нарушителей и получать судебный запрет или возмещение движимым активом, который может передаваться отдельно от других прав правообладателя, регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Обычно в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, право возбуждать иски против нарушителей является частью прав правообладателя и не может передаваться отдельно от других прав правообладателя. Тем не менее выгоды от реализации этого права возбуждать иски против нарушителей (например, возмещение за ущерб, вызванный нарушением, после его получения) могут быть движимым активом, который может быть передан или обременен отдельно от прав правообладателя.

18. Если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, право правообладателя возбуждать иски против нарушителей является движимым активом, который может передаваться, то вопрос о том, может ли быть создано обеспечительное право в этом праве, регулируется законодательством об обеспеченных сделках, которое применяется только в том случае, если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не рассматривает этот вопрос иным образом (см. подпункт (b) рекомендации 4). Таким образом, если только это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, правообладатель/лицо, предоставляющее право, и обеспеченный кредитор могут договориться о том, что право правообладателя возбуждать иски против нарушителей и получать судебный запрет и возмещение будет частью первоначально обремененной интеллектуальной собственности.

19. Например, если после создания обеспечительного права в правах правообладателя интеллектуальной собственности было совершено нарушение, а правообладатель возбудил иски против нарушителей и нарушители выплатили возмещение правообладателю (за нарушение, совершенное до или после создания обеспечительного права), то обеспеченный кредитор может предъявлять требования в отношении такого возмещения в форме поступлений от первоначально обремененной интеллектуальной собственности. Если возмещение было выплачено не в момент создания обеспечительного права, а позднее после неисполнения обязательств правообладателем/лицом, предоставляющим право, то обеспеченный кредитор может вновь предъявить требования в отношении возмещения как поступлений от первоначально обремененной интеллектуальной собственности. И наоборот, право возбуждать иски против нарушителей и получать судебный запрет и возмещение обычно не будет являться поступлениями от первоначально обремененной интеллектуальной собственности, если только это не допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, и не соблюдены определенные условия (см. Введение к *Руководству*, раздел В, "поступления"). Однако если правообладатель/лицо, предоставляющее право, возбудил иск против нарушителя и иск все еще рассматривается в момент создания обеспечительного права, то лицо, которое приобрело обремененную интеллектуальную собственность в ходе ее продажи в порядке принудительного исполнения обеспечительного права, должно быть в состоянии воспользоваться этим судебным иском и получить любое присужденное возмещение (также, если это разрешено согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности).

20. Аналогичные соображения относятся и к вопросу о том, могут ли быть обременены или переданы права взаимодействовать с государственными органами на различных этапах процесса регистрации (например, право подавать заявку на интеллектуальную собственность или регистрировать ее или же право возобновлять регистрацию или право выдавать лицензии), и, следовательно, можно ли считать их частью обремененной интеллектуальной собственности. Вопрос о том, может ли быть обременены право взаимодействовать с государственными органами или право выдавать лицензии или же они являются неотъемлемыми правами правообладателя, регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Вопрос о том, является ли оно частью обремененных прав правообладателя, решается в соответствии с описанием обремененных активов в соглашении об обеспечении (обсуждение вопроса о том, может ли обеспеченный кредитор сохранить обремененные активы, возбуждая иски против нарушителей или взаимодействуя с государственными органами до неисполнения обязательств правообладателем/лицом, предоставляющим право, см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, пункты 2-5).

2. Права лицензиара

21. 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 (всех или части) в своих правах, как это указано выше (см. пункты 15-20 выше). Если лицензиар является не правообладателем, а лицензиатом, который предоставляет

сублицензию, то, как правило, он может создать обеспечительное право в своем праве на получение лицензионных платежей, причитающихся в соответствии с сублицензионным соглашением. В этом случае если лицо, предоставляющее право, при создании обеспечительного права в сублицензионных платежах является лицензиаром, а не правообладателем интеллектуальной собственности, то сублицензионные платежи будут первоначально обремененными активами, а если лицо, предоставляющее право, при создании обеспечительного права в самой интеллектуальной собственности является правообладателем интеллектуальной собственности, то сублицензионные платежи будут поступлениями от первоначально обремененной интеллектуальной собственности, если только сублицензионные платежи не включены в описание первоначально обремененных активов в соглашении об обеспечении (в отношении прав лицензиата см. пункты 30 и 31 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 по причине его нарушения лицензиатом.

22. 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 лицензирования интеллектуальной собственности, квалифицируются как дебиторская задолженность. Это означает, что общие положения и рекомендации, касающиеся обеспечительных прав, 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 частично, лишь на том основании, что она является будущей дебиторской задолженностью или дебиторской задолженностью, уступленной оптом или частично, не могут быть исполнены в принудительном порядке (см. 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).

23. В этом контексте важно отметить, что не принимаемые во внимание нормативные запрещения касаются будущей дебиторской задолженности только в той части, в какой она является именно будущей дебиторской задолженностью или дебиторской задолженностью, уступленной оптом или частично. К ним не относятся те нормативные запрещения, которые основываются на характере дебиторской задолженности, например, связанной с заработной платой или лицензионными платежами, которые по закону могут причитаться

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

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

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

26. В соответствии с *Руководством*, если лицензионное (или сублицензионное) соглашение, на основании которого производятся лицензионные платежи, содержит договорное положение, ограничивающее способность лицензиара (или сублицензиара) уступать право на получение лицензионных платежей 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 какую бы то ни было ответственность, которую лицензиар (или сублицензиар) может нести по другому законодательству за нарушение соглашения, запрещающего уступку (см. рекомендацию 24).

27. 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. 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, имея право предъявлять требования в отношении получения сублицензионных платежей, в то же время не может контролировать по договоренности поток лицензионных платежей в случаях, когда лицензиат в своем качестве сублицензиара создает обеспечительное право в своем праве на получение сублицензионных платежей (если только, разумеется, лицензиар не запретил выдачу сублицензий).

28. Кроме того, рекомендация 24 не применяется к соглашению между лицензиаром и лицензиатом, согласно которому лицензиар может расторгнуть лицензионное соглашение, если лицензиат нарушает договоренность о невозможности уступки права на получение лицензионных платежей, производимых лицензиатом 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 б) 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 рекомендаций *Руководства*, касающихся вступления в силу в отношении третьих сторон и определения приоритета обеспечительных прав; см. документ A/CN.9/WG.VI/ WP.39/Add.5, пункты 15-19).

29. В соответствии с *Руководством* обеспеченный кредитор с обеспечительным правом в дебиторской задолженности имеет преимущество в виде обеспечительного права в интеллектуальной собственности, обеспечивающего выплату дебиторской задолженности (см. рекомендацию 25). Однако это не означает, что правовые ограничения на возможность передачи прав интеллектуальной собственности не учитываются (см. рекомендацию 18). Точно так же это не означает, что затрагиваются договорные ограничения на

возможность передачи прав интеллектуальной собственности, поскольку рекомендация 24 применяется к уступке дебиторской задолженности, а не к передаче прав интеллектуальной собственности.

3. Права лицензиата

30. Лицензиат может 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 (см. пункты 21-29 выше).

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

4. Права в материальных активах, в связи с которыми используется интеллектуальная собственность

32. 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.

33. 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 интеллектуальной собственности возможность контролировать многие, но не все виды использования материальных активов. Например, законодательство об авторском праве позволяет автору не допускать несанкционированного тиражирования книги, но обычно оно не может 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 этим материальным активом.

34. Тем не менее стороны соглашения об обеспечении всегда 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. В таком случае если производитель/лицо, предоставляющее право, является владельцем товарного знака, то обремененные активы являются правами владельца. Если же производитель/лицо, предоставляющее право, является лицензиатом, то обремененные активы являются правами лицензиата в соответствии с действующим лицензионным соглашением.

35. Точный 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"). Как уже отмечалось (см. пункты 5-8 выше), в соответствии с *Руководством* достаточно такое описание, которое разумно позволяет определять обремененные активы (см. подпункт (d) рекомендации 14). Поэтому представляется, что общее описание обремененных материальных активов будет соответствовать принципам *Руководства* и разумным ожиданиям сторон при том понимании, что речь идет об отдельных активах. В то же время при этом учитываются ключевые принципы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, которые предусматривают конкретное описание в соглашении об обеспечении интеллектуальной собственности, подлежащей обременению.

36. 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 "доктрины исчерпания" (или аналогичные понятия) может применяться к принудительному исполнению обеспечительного права (в отношении положения о принудительном исполнении см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, пункты 24-27).

Рекомендация 243¹

В законодательстве следует предусмотреть, что в случае материального актива, в связи с которым используется интеллектуальная собственность, если в соглашении об обеспечении не предусмотрено иное, то действие обеспечительного права в интеллектуальной собственности не распространяется на этот материальный актив, в связи с которым она используется, а действие обеспечительного права в таком материальном активе 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 материального актива в той степени, в какой это допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Равным образом ничто в настоящей рекомендации не ограничивает способы принудительного исполнения, которые обеспеченный кредитор, обладающий обеспечительным правом в материальном активе, может использовать в отношении материального актива в той степени, в какой это допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности.

G. Обеспечительные права в будущей интеллектуальной собственности

37. *Руководство* предусматривает, что лицо может предоставлять обеспечительное право в будущем активе, а именно в активе, созданном или приобретенном лицом, предоставляющим право, после создания обеспечительного права (см. рекомендацию 17). Как и любая другая рекомендация, содержащаяся в *Руководстве*, эта рекомендация также относится к интеллектуальной собственности, за исключением случая, когда она противоречит законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности

¹ Если будет сочтено, что эту рекомендацию можно включить в *Руководство*, то она будет помещена в главу II, касающуюся создания обеспечительного права, как рекомендация 28 бис.

(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 42 и 43 ниже). Такой подход оправдан коммерческой целесообразностью разрешения распространять действие обеспечительного права на будущую интеллектуальную собственность.

38. Аналогичный подход прослеживается во многих законах, касающихся интеллектуальной собственности, которые разрешают правообладателям приобретать финансовые средства, необходимые для разработки новой продукции при условии, что ее стоимость можно разумно оценить заранее. Например, обычно обеспечительное право можно создать в кинофильме, защищенном авторским правом, или в программном обеспечении (обеспечительное право создается в момент создания защищенной авторским правом продукции). В некоторых государствах обеспечительное право может создаваться в патентной заявке еще до предоставления права на патент.

39. 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 третьих 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 (иными словами, эти права будут определяться положениями и условиями лицензионного соглашения).

40. 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, тогда, когда речь идет о программном обеспечении, на которое распространяется действие авторского права. В одних государствах действие обеспечительного права в той версии программного обеспечения, которая существует на момент предоставления финансовых средств, может распространяться на модификации этой версии, произведенные после выделения

финансовых средств. Однако в других государствах дело может обстоять иначе, если будет установлено, что согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, такие модификации версии рассматриваются как новая продукция (улучшения), в отношении которой требуется новая передача. В любом случае *Руководство* эти ограничения не затрагивает (см. рекомендацию 18).

41. Если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, ограничивает возможность передачи будущей интеллектуальной собственности, то законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется в той мере, в какой оно противоречит законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. подпункт (b) рекомендации 4). В противном случае *Руководство* применяется и разрешает создание обеспечительного права в будущих активах (см. рекомендацию 17). Государства, принимающие рекомендации *Руководства*, возможно, пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, для определения того, перевешивают ли преимущества введения таких ограничений (например, защиты правообладателя от неоправданных обязательств) 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

42. Конкретные нормы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, могут ограничивать способность правообладателя, лицензиара или лицензиата интеллектуальной собственности создавать действующее 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. К тому же во многих государствах товарные знаки не подлежат передаче без сопутствующей передачи коммерческой репутации. В *Руководстве* признаются все эти ограничения на возможность передачи интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 18).

43. 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 частично, или неделимых интересов в дебиторской задолженности, а также договорные ограничения на уступку дебиторской задолженности для продажи или лицензирования прав интеллектуальной собственности (см. статьи 8 и 9 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 37-41 выше)