



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
2 December 2009

Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли**
Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)
Семнадцатая сессия
Нью-Йорк, 8-12 февраля 2010 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>
X. Законодательство, применимое к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности.	1-46	2
А. Право, применимое к имущественным вопросам.	1-38	2
В. Право, применимое к договорным вопросам.	39-40	14
Рекомендация 253.		14
XI. Переходный период	41-45	15
XII. Последствия несостоятельности лицензиара или лицензиата интеллектуальной собственности для обеспечительного права в правах этой стороны согласно лицензионному соглашению.	46-67	16
А. Общие замечания.	46-54	17
В. Несостоятельность лицензиара	55-63	20
С. Несостоятельность лицензиата	64-67	23
Добавление		25



Х. Законодательство, применимое к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 1-46 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.7, пункты 1-23, A/CN.8/685, пункты 87-94, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, пункты 1-21, A/CN.9/670, пункт 115, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, пункты 90-98, A/CN.9/667, пункты 124-128, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункты 53-57, и A/CN.9/649, пункты 77-80.]

А. Право, применимое к имущественным вопросам

1. Цель и сфера применения

1. Как правило, рекомендованные в *Руководстве* коллизионные нормы определяют право, применимое к вопросам создания обеспечительного права, его силы в отношении третьих сторон, его приоритета по сравнению с правами конкурирующих заявителей требования и обеспечения его исполнения. Эти нормы также определяют территориальную сферу применения материально-правовых норм, рекомендованных в *Руководстве*, т.е. в каких случаях и когда применяются материально-правовые нормы государства, принимающего законодательство, рекомендованное в *Руководстве* (см. главу X о коллизионном праве, пункты 1-9 *Руководства*).

2. В главе *Руководства*, посвященной коллизионному праву, не содержится определение обеспечительных прав, к которым применяются нормы коллизионного права. Как правило, квалификация права как обеспечительного права для целей коллизионного права отражает существующие в том или ином государстве материально-правовые нормы законодательства об обеспеченных сделках. Вместе с тем согласно рекомендациям *Руководства* государство, принимающее рекомендации *Руководства* и руководствующееся неунитарным подходом к финансированию приобретения, должно применять положения коллизионного права, регулирующие обеспечительные права, к правам на удержание правового титула или правам по финансовой аренде (см. рекомендацию 201). Аналогичным образом (поскольку термин "обеспечительное право" включает право любого цессионария дебиторской задолженности; см. термин "обеспечительное право", Введение к *Руководству*, раздел В, посвященный терминологии и толкованию) *Руководство* рекомендует такому государству применять положения коллизионного права, регулирующие уступки дебиторской задолженности в целях обеспечения, к прямым уступкам дебиторской задолженности (см. рекомендацию 208).

3. В принципе, суд или любой орган будут применять свое собственное право во всех случаях, когда требуется квалифицировать тот или иной вопрос для целей выбора соответствующей нормы коллизионного права. Поскольку рекомендации *Руководства*, касающиеся коллизионного права, были подготовлены для отражения рекомендаций *Руководства*, касающихся материального права, государство, принимающее рекомендации *Руководства*, касающиеся как материального, так и коллизионного права, не столкнется с проблемами при применении как тех, так и других рекомендаций. Если, однако, государство не принимает рекомендации *Руководства*, касающиеся

материального права, то оно может столкнуться с проблемами при применении рекомендаций *Руководства*, касающихся коллизионного права. Это возможно в той степени, в какой это государство рассматривает создание обеспечительного права и его силу в отношении третьих сторон как один вопрос, хотя в рекомендациях *Руководства*, касающихся коллизионного права, они рассматриваются как два отдельных вопроса, а их регулирование относится к компетенции законодательства разных государств. Такая проблема не возникнет в отношении проведения различия между созданием обеспечительного права в нематериальном активе (которое регулируется законодательством местонахождения лица, предоставляющего права; см. рекомендацию 208) и взаимными правами и обязанностями сторон (которые регулируются выбранным ими правом; см. рекомендацию 216). Это связано с тем, что *Руководство* исходит из подхода, который применяется в большинстве государств и который предусматривает проведение различия между имущественными правами (которые регулируются конкретным правом) и договорными правами (которые, как правило, регулируются выбранным сторонами правом).

4. В любом случае вопрос о том, может ли актив (включая интеллектуальную собственность) передаваться или обременяться, является предварительным вопросом, который необходимо решить до создания обеспечительного права и который не рассматривается в рекомендациях *Руководства*, касающихся коллизионного права. Таким образом, в той мере, в какой нормы коллизионного права, выходящие за рамки норм, рекомендованных в *Руководстве*, относят вопросы возможности передачи прав интеллектуальной собственности к компетенции законодательства государства, в котором эта интеллектуальная собственность находится под защитой (принцип *lex loci protectionis*; именуемый далее "*lex protectionis*"), *Руководство* их не затрагивает. Это объясняется не тем, что законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, отсылает эти вопросы к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, а тем, что в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, они не рассматриваются. Согласно этому же подходу положения материального права, рекомендованные в *Руководстве*, не имеют преимущественной силы перед законодательными ограничениями возможности передачи (см. рекомендацию 18).

5. Когда коллизионные нормы законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, относят тот или иной вопрос, касающийся обеспечительных прав, к компетенции законодательства конкретного государства, эта отсылка касается всего законодательства, действующего в этом государстве, включая не только статутное и нестатутное право (см. пункт 19 Введения *Руководства*) и действующее законодательство в конкретных территориальных единицах неунитарного государства (см. рекомендации 224-227), но и действующие в этом государстве правовые нормы, вытекающие из договоров, конвенций и других международных обязательств. Так, например, если коллизионная норма относит тот или иной вопрос, касающийся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, к компетенции законодательства государства, в котором законодательство, регулирующее этот вопрос, было принято региональной организацией экономической интеграции, то эта отсылка относится к законодательству этого государства.

6. Наконец, следует отметить, что, как и многие другие положения законодательства, рекомендованного в *Руководстве*, положения коллизионного

права также не применяются в той мере, в какой они противоречат внутреннему законодательству или международным соглашениям, участником которых является данное государство и которые касаются интеллектуальной собственности, если такое законодательство и такие соглашения существуют (см. подпункт (b) рекомендации 4).

2. Подход, рекомендованный в *Руководстве*

7. Во многих государствах нормы коллизионного права, применимые к обеспечительным правам в нематериальных активах, применяются также и к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности. Аналогичным образом, нормы коллизионного права, рекомендованные в *Руководстве* в отношении обеспечительных прав в нематериальных активах, будут также применяться и к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, если не предусмотрены нормы по конкретным активам интеллектуальной собственности. Таким образом, если государство принимает рекомендованные в *Руководстве* нормы коллизионного права, делая их применимыми к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности и не внося в них никаких изменений, то к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности, приданию ему силы в отношении третьих сторон, определению его приоритета и его принудительному исполнению будет применяться законодательство государства, в котором находится лицо, предоставляющее право (см. рекомендацию 208 и подпункт (b) рекомендации 218). Местонахождение лица, предоставляющего право, определяется как место, в котором осуществляется его центральное управление, т.е. как фактическое, а не официальное местонахождение такого лица (см. рекомендацию 219). Подпункт (b) рекомендации 4 будет также применяться и в зависимости от степени несоответствия между рекомендованными в *Руководстве* нормами коллизионного права и нормами законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, которые конкретно применяются к интеллектуальной собственности, будет отсылать к любой норме коллизионного права законодательства, касающегося интеллектуальной собственности.

8. Основное преимущество подхода, основанного на законодательстве местонахождения лица, предоставляющего право, заключается в том, что он позволяет применять единое законодательство к вопросам создания обеспечительного права, придания ему силы в отношении третьих сторон, определения его приоритета и его принудительного исполнения. Так, например, обеспеченный кредитор, получающий обеспечительное право во всех текущих и будущих нематериальных активах (включая как интеллектуальную собственность, так и другие активы) лица, предоставляющего право, может получить обеспечительное право, придать ему силу в отношении третьих сторон, установить свой приоритет и обеспечить его принудительное исполнение, обратившись к законодательству одного государства, даже если эти активы имеют отношение к нескольким государствам. В частности, в большинстве случаев можно уменьшить расходы по регистрации и поиску информации, поскольку обеспеченному кредитору потребуется производить регистрацию, а стороне, осуществляющей поиск информации, проводить такой поиск только в одном государстве, в котором находится лицо, предоставляющее право. Это позволяет снизить расходы по сделке и повысить степень

определенности, что может оказать благотворное воздействие на наличие и стоимость кредита.

9. Еще одно особенно важное преимущество подхода, основанного на законодательстве государства местонахождения лица, предоставляющего право, вытекает из закрепленного в *Руководстве* значения понятия "местонахождение" для случаев, когда лицо, предоставляющее право, имеет коммерческие предприятия в нескольких государствах (см. рекомендацию 219). В этом случае "местонахождение" определяется как государство, в котором лицо, предоставляющее право, осуществляет центральное управление (т.е. фактическое, а не официальное местонахождение такого лица). Речь идет также о законодательстве государства, в котором, вероятно, будет вестись основное производство по делу о несостоятельности лица, предоставляющего право (см. значение понятия "основное производство", например, в подпункте (b) статьи 2 и пункте 3 статьи 16 Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности). В этой связи законодательство, регулирующее вопросы создания обеспечительного права, его силы в отношении третьих сторон, его приоритета и его принудительного исполнения, и законодательство, регулирующее, например, вопросы моратория, расторжения соглашения, режима активов и ранжирования требований, будут, скорее всего, являться законодательством одного и того же государства. Следует отметить, что в некоторых случаях установить официальное местонахождение легче, чем фактическое, однако ссылка на официальное местонахождение может привести к коллизии законодательства официального местонахождения с законодательством государства, в котором будет открыто производство по делу о несостоятельности (*lex fori concursus*), которая, вероятно, будет разрешена в пользу применения *lex fori concursus*.

10. Вместе с тем подход, основанный на законодательстве местонахождения лица, предоставляющего право, имеет и свои недостатки. Например, если лицо, предоставляющее право, является не первоначальным владельцем обремененного актива, а получателем, получившим данный актив с учетом обеспечительного права или иного права, созданного первоначальным или промежуточным владельцем, то потенциальному обеспеченному кредитору придется проводить поиск информации за пределами реестра обеспечительных прав для установления всей цепи получателей. Затем потенциальному обеспеченному кредитору потребуется проводить другой поиск информации в реестре обеспечительных прав (и, возможно, в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, при наличии такового) для определения того, не создал ли первоначальный или промежуточный владелец обеспечительное право в этой же интеллектуальной собственности. Кроме того, если первоначальный или промежуточный владелец находится не в государстве местонахождения лица, предоставляющего право, а в каком-либо другом государстве, то обеспеченному кредитору придется вести поиск информации в реестре обеспечительных прав (и, возможно, в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, при наличии такового) любого такого другого государства. Помимо этого, норма коллизионного права, основанная на местонахождении лица, предоставляющего право, потребует тем не менее ссылки на *lex protectionis* для решения некоторых вопросов. В частности, учитывая тот факт, что нормы *lex protectionis*, как правило, относятся к законодательству, регулирующему право собственности на интеллектуальную

собственность, коллизия приоритетов между обеспечительным правом в интеллектуальной собственности и правом собственности прямого получателя обремененной интеллектуальной собственности будет регулироваться нормами *lex protectionis*, по крайней мере в том, что касается определения прав предполагаемого получателя.

3. Законодательство государства защиты (*lex protectionis*)

11. Хотя в международных конвенциях о защите интеллектуальной собственности законодательство, применимое к вопросам, возникающим в связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, прямо не рассматриваются, в них, как правило, используется принцип территориальности. Так, во многих государствах – участниках этих конвенций законодательством, применимым к праву собственности и вопросам защиты прав интеллектуальной собственности (например, сопоставимых прав правообладателя интеллектуальной собственности в одном государстве в отношении лицензиата в другом государстве), являются законодательством *lex protectionis*.

12. Согласно высказанному мнению¹, принцип национального режима, воплощенный в международных конвенциях о защите интеллектуальной собственности, косвенно вводит универсальную норму, отдающую предпочтение *lex protectionis* для установления законодательства, применимого не только к праву собственности на интеллектуальную собственность, но и к вопросам, возникающим в связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности. Согласно этому мнению, утверждается, что такие положения, как статья 2(1) Парижской конвенции об охране промышленной собственности или статья 5(2) Бернской конвенции об охране интеллектуальной собственности, не предусматривают иного связующего фактора, кроме места защиты соответствующего права интеллектуальной собственности. Иначе говоря, согласно этому мнению, государства – участники любой из этих международных конвенций не могут свободно определять свои нормы коллизионного права и применять любое иное законодательство, кроме *lex protectionis* для регулирования вопросов, возникающих в связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности.

13. Согласно этому мнению выходит, что для того чтобы обеспеченный кредитор имел возможность получить действующее и исполнимое обеспечительное право в праве интеллектуальной собственности в государстве, в котором действует это право интеллектуальной собственности, обеспеченному кредитору придется соблюсти требования этого государства. Таким образом, принципиальное преимущество норм *lex protectionis* состоит в том, что признание принципа территориальности, принятого в международных конвенциях о защите интеллектуальной собственности, и его применение влекут за собой применение одного и того же законодательства как в отношении обеспечительных прав, так и в отношении прав собственности на интеллектуальную собственность.

14. Вместе с тем применение подхода, в основу которого положены нормы *lex protectionis* в качестве законодательства, применимого к обеспечительным

¹ См. доклад Рабочей группы VI (Обеспечительные интересы) о работе ее шестнадцатой сессии (A/CN.9/685, пункт 90).

правам, имеет и свои недостатки, особенно при совершении сделок, в которых в качестве обеспечения кредита используется портфель прав интеллектуальной собственности, или сделок, в которых обремененные активы не ограничиваются интеллектуальной собственностью, используемой и защищаемой согласно законодательству одного государства.

4. Другие подходы

15. Упомянутое выше мнение (см. пункты 12-13 выше), предполагающее такое широкое действие международных конвенций о защите интеллектуальной собственности в отношении законодательства, применимого к вопросам, связанным с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, не получило всеобщего признания. Кроме того, число прецедентов, связанных с применением *lex protectionis* к вопросам, возникающим в связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, весьма невелико. Даже если предположить, что эти международные конвенции могут предписывать какую-либо конкретную коллизионную норму, то все равно сомнительно, что сфера применения этой нормы могла бы охватывать все имущественные аспекты, затрагиваемые в проекте дополнения, а именно вопросы создания обеспечительного права, придания ему силы в отношении третьих сторон, определения приоритета в отношении прав конкурирующих заявителей требования и его принудительного исполнения.

16. Таким образом, даже если признать широкое действие международных конвенций о защите интеллектуальной собственности, о котором говорится в пунктах 12-13 выше, то все-таки будет необходимо и целесообразно сформулировать рекомендацию в отношении законодательства, применимого к вопросам, возникающим в связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности. Такая рекомендация, по крайней мере, восполнила бы пробелы в возможных коллизионных последствиях применения существующих международных конвенций о защите интеллектуальной собственности.

17. Для обеспечения совместимости с законодательством, применимым к правам собственности, и преимуществ, связанных с применением единого законодательства, регулирующего вопросы обеспечительных прав, подход, основанный на *lex protectionis*, можно объединить с подходом, основанным на местонахождении лица, предоставляющего право, в том смысле, что одни вопросы могут регулироваться законодательством о местонахождении лица, предоставляющего право, а другие – нормами *lex protectionis*.

18. Например, вопросы, возникающие в связи с обеспечительным правом в интеллектуальной собственности, которое подлежит регистрации в реестре интеллектуальной собственности, могут регулироваться законодательством государства, под надзором которого ведется данный реестр (этот подход используется в *Руководстве* в отношении обеспечительных прав в материальных активах, подлежащих регистрации в специальном реестре; см. рекомендацию 205). В то же время вопросы, возникающие в связи с обеспечительным правом, которое не подлежит регистрации, могут регулироваться законодательством государства, в котором находится лицо, предоставляющее право. Вместе с тем сочетание этих двух подходов может повысить стоимость и сложность прямых передач прав интеллектуальной

собственности, которые не подлежат такой регистрации согласно нормам *lex protectionis*. Это объясняется тем, что прямой получатель такого права интеллектуальной собственности будет вынужден изучать законодательство государства местонахождения лица, предоставляющего право, для обеспечения того, чтобы переданное ему право не было обременено предыдущим обеспечительным правом.

19. Возможны и другие комбинации этих двух подходов. Например, подход, основанный на законодательстве местонахождения лица, предоставляющего право, может быть несколько изменен, в результате чего придание обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон и определение его приоритета в отношении прав прямого получателя или лицензиата интеллектуальной собственности будет регулироваться нормами *lex protectionis* (независимо от того, предусматривают ли нормы *lex protectionis* регистрацию обеспечительного права в интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности). С учетом такого изменения обеспеченному кредитору придется также доказывать свое право в соответствии с *lex protectionis* только в тех случаях, когда возникает вопрос о конкуренции с прямым получателем. В типичном случае, когда основным вопросом является несостоятельность лица, предоставляющего право (поскольку лицо, предоставляющее право, не может платить всем своим кредиторам), обеспеченному кредитору будет достаточно исходить из законодательства, в котором находится лицо, предоставляющее право, равно как и в случае других видов нематериальных активов (например, в случае дебиторской задолженности).

20. Преимущества и недостатки указанных выше подходов (см. пункты 7-20 выше) можно проиллюстрировать на приведенных ниже примерах (см. пункты 21-35), отдельно касающихся вопросов создания обеспечительного права, придания ему силы в отношении третьих сторон, определения его приоритета и его принудительного исполнения.

5. Примеры сопоставительного анализа различных подходов

а) Вопросы создания обеспечительного права

21. Правообладатель интеллектуальной собственности А, находящийся в государстве Х, создает согласно единому соглашению об обеспечении с обеспеченным кредитором ОК1, находящимся в государстве Y, обеспечительное право в портфеле авторских прав, защищенных согласно законодательству государства Х, и в портфеле патентов и товарных знаков, защищенных согласно законодательству государства Y.

22. Согласно подходу, основанному на законодательстве местонахождения лица, предоставляющего право, для создания обеспечительного права во всех правах интеллектуальной собственности правообладателю А и ОК1 необходимо выполнить требования государства Х (т.е. для придания обеспечительному праву силы в отношениях между лицом А, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором ОК1).

23. Согласно подходу *lex protectionis* А и ОК1 необходимо будет выполнить предъявляемые к созданию обеспечительного права требования государства Х в отношении портфеля авторских прав, защищенных в соответствии с

законодательством государства X, и требования государства Y в отношении портфеля патентов и товарных знаков, защищенных в соответствии с законодательством государства Y. Если они не сделают этого, соглашение об обеспечении приведет к достижению лишь части намеченных результатов, т.е. к созданию обеспечительного права в соответствии с законодательством государства X и несозданию такого права в соответствии с законодательством государства Y.

24. Согласно подходу, при котором проводится различие между обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, которые могут регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности, и правами, которые не могут регистрироваться в таком реестре, вопросы создания обеспечительного права в портфеле авторских прав, будут регулироваться законодательством государства X (при том предположении, что авторские права не могут регистрироваться в специальном реестре), а вопросы создания обеспечительного права в портфеле патентов и товарных знаков – законодательством государства Y (при том предположении, что права в патентах и товарных знаках могут регистрироваться в специальных реестрах в этом государстве).

25. Если различия между законодательствами государств X и Y в отношении создания обеспечительного права заключаются только в том, что, например, государство X, которое не приняло рекомендации *Руководства*, требует соблюдения в соглашении об обеспечении более жестких формальностей, чем государство Y, которое приняло эти рекомендации, то эту проблему можно решить посредством составления соглашения об обеспечении в соответствии с требованиями государства, предусматривающего соблюдение более жестких формальностей (даже если это будет связано с дополнительными расходами по сделке). Однако если в государствах X и Y действуют не совместимые между собой требования в отношении соблюдения формальностей, то такой подход будет недостаточным для решения такой проблемы. Аналогичным образом, если соглашение подразумевает использование в качестве обремененных активов нескольких действующих или будущих прав интеллектуальной собственности, то возникающие проблемы нельзя решить особенно в тех случаях, когда одно государство приняло рекомендации *Руководства* (допускающие возможность заключения одного соглашения об обеспечении для создания обеспечительных прав в нескольких действующих и будущих активах), а другое государство не допускает возможность создания посредством соглашения об обеспечении обеспечительного права в активах, которые еще не существуют или еще не находятся в собственности лица, предоставляющего право, или возможность обременения в одном и том же соглашении нескольких активов. Наконец следует отметить, что, поскольку создание обеспечительного права означает придание ему силы в отношениях между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором (а не в отношении третьих сторон), лежащий в основе норм *lex protectionis* принцип, как представляется, не предусматривает обязательного применения этих норм к вопросу о создании обеспечительного права.

b) Вопросы, касающиеся придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон

26. Согласно подходу, основанному на применении законодательства местонахождения лица, предоставляющего право, для придания силы своему обеспечительному праву в отношении третьих сторон обеспеченному кредитору ОК1 будет достаточно выполнить требования государства X, предъявляемые к приданию обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. Любым потенциальным кредиторам правообладателя интеллектуальной собственности А будет необходимо проводить поиск информации только в соответствующем реестре в государстве X.

27. Вместе с тем согласно подходу *lex protectionis* обеспеченному кредитору ОК1 для придания своему обеспечительному праву в портфеле авторских прав силы в отношении третьих сторон будет необходимо выполнить требования государства X, а для придания своему обеспечительному праву в портфеле патентов и товарных знаков силы в отношении третьих сторон – требования государства Y. Вполне вероятно, что это потребует регистрации в соответствующих реестрах этих государств нескольких уведомлений о наличии обеспечительного права и приведет к тому, что потенциальным кредиторам придется проводить поиск информации во всех этих реестрах. Такая ситуация может быть еще в большей степени осложнена тем фактом, что одни государства могут использовать общий реестр обеспечительных прав для таких уведомлений, другие государства предусматривать возможность использования специального реестра, а еще одни государства использовать реестр интеллектуальной собственности, который является обязательным согласно подпункту (b) рекомендации 4. Этот недостаток можно было бы уменьшить при наличии международного реестра, предназначенного для регистрации уведомлений о наличии обеспечительных прав, вопрос о придании силы которым в отношении третьих сторон регулируется законодательством разных государств.

28. Согласно подходу, при котором проводится различие между обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, которые могут регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности, и обеспечительными правами, которые не могут регистрироваться в таком реестре, ОК1 будет необходимо выполнить требования государства X для придания обеспечительному праву в портфеле авторских прав силы в отношении третьих сторон и требования государства Y для придания обеспечительному праву в портфеле патентов и товарных знаков силы в отношении третьих сторон.

c) Вопросы приоритета

29. Если правообладатель интеллектуальной собственности А создает другое обеспечительное право в своем портфеле патентов и товарных знаков, защищенных в государстве Y, в пользу обеспеченного кредитора ОК2, то в этом случае возникнет коллизия приоритетов между обеспечительными правами ОК1 и ОК2 в патентах и товарных знаках, защищенных в государстве Y.

30. Согласно подходу, основанному на применении законодательства местонахождения лица, предоставляющего право, такая коллизия приоритетов будет регулироваться законодательством государства X, в котором находится

лицо, предоставляющее право. Вместе с тем в соответствии с подходом *lex protectionis* эта коллизия приоритетов будет регулироваться законодательством государства Y. Эта коллизия приоритетов будет регулироваться законодательством государства Y и согласно подходу, относящему решение вопроса о приоритете обеспечительного права в интеллектуальной собственности, которое может регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности, к компетенции законодательства государства, под надзором которого этот реестр ведется.

31. Другой пример показывает, каким образом нормы *lex protectionis* будут применяться в случае нескольких последовательных передач правового титула, когда цедент и каждый цессионарий создают обеспечительные права. Правообладатель А, находящийся в государстве X, владеет патентом в государстве X. А предоставляет обеспечительное право в патенте обеспеченному кредитору ОК1. Затем А передает патент В, который находится в государстве Y и который создает обеспечительное право в пользу ОК2. Вопрос о том, приобретает ли цессионарий В патент с учетом обеспечительного права ОК1, будет решаться в соответствии с нормами *lex protectionis*, т.е. по законодательству государства X, которое к тому же является законодательством местонахождения лица, предоставляющего право. Вопрос о том, приобретает ли обеспеченный кредитор ОК2 у цессионария В свое обеспечительное право с учетом обеспечительного права ОК1, будет также регулироваться нормами *lex protectionis* (обычно согласно принципу *nemo dat* ОК2 приобретает столько же прав, сколько их имеет В).

d) Вопросы принудительного исполнения

32. Если правообладатель интеллектуальной собственности А осуществляет коммерческую деятельность в государствах X, Y и Z и использует конкретный товарный знак в соответствии с законодательством каждого из этих государств, то права на этот товарный знак могут иметь большую ценность, будучи взятые вместе, а не раздельно, поскольку они действуют совместно. Таким образом, если А предоставляет обеспечительное право в этих товарных знаках, то обеспеченный кредитор ОК1 вероятно предпочтет отчуждать их вместе после неисполнения А своих обязательств, поскольку такое отчуждение может принести более значительные поступления (что также выгодно и для А). Однако такая ситуация может быть проблематичной или невозможной, если в государствах X, Y и Z действуют разные нормы, регулирующие отчуждение обремененных прав интеллектуальной собственности. Если в государстве X разрешено отчуждение обремененного актива только по решению суда, а в государствах Y и Z допускается несудебное отчуждение, то отчуждение прав на товарный знак в рамках одной сделки может быть невозможным. Однако, даже если все соответствующие государства допускают возможность отчуждения без решения суда, различия в требуемых процедурах могут в лучшем случае сделать отчуждение прав в рамках одной сделки неэффективной.

33. Кроме того, принудительное исполнение обеспечительного права не является однократным действием; скорее это ряд действий. Так, после неисполнения А своего обязательства обеспеченный кредитор ОК1, находящийся в государстве Y, может уведомить А, находящегося в государстве X, о том, что он будет принудительно исполнять обеспечительное

право в его правах на товарный знак, защищенных в соответствии с законодательством государства Z. Затем обеспеченный кредитор ОК1 может дать объявление об отчуждении этого права на товарный знак в государствах X, Y и Z. На самом деле он может дать такое объявление повсюду при помощи Интернета. Затем обеспеченный кредитор ОК1 находит покупателя, находящегося в государстве Z, который покупает обремененный актив в соответствии с договором, который регулируется законодательством государства X.

34. В соответствии с подходом, основанным на *lex protectionis* (или законодательстве государства, под надзором которого ведется реестр), обеспеченному кредитору ОК1 потребуется принудительно исполнить свое обеспечительное право в товарном знаке, защищенном в государстве X в соответствии с законодательством государства X, свое обеспечительное право в товарном знаке, защищенном в государстве Y в соответствии с законодательством государства Y, и свое обеспечительное право в товарном знаке, защищенном в государстве Z в соответствии с законодательством государства Z. Согласно подходу, основанному на законодательстве местонахождения лица, предоставляющего право, принудительное исполнение обеспечительного права в товарном знаке будет регулироваться законодательством того государства, в котором находится лицо A, предоставляющее право. Следует отметить, что независимо от того, какой подход применяется, если обеспеченный кредитор ОК1 продает обремененные товарные знаки, то их получатель обязан зарегистрировать свои права в реестре товарных знаков во всех государствах, в которых данный товарный знак зарегистрирован и защищен, т.е. в государствах X, Y и Z.

35. Если лицо A, предоставляющее право и находящееся в государстве X, создает обеспечительное право в патенте, зарегистрированном в национальном патентном учреждении в государстве Y, а затем лицо A, предоставляющее право, становится несостоятельным, то законодательством, применимым к созданию обеспечительного права, приданию ему силы в отношении третьих сторон, установлению его приоритета и его принудительному исполнению, будет законодательство государства X или Y в зависимости от того, каким подходом руководствуется суд государства – подходом, основанным на законодательстве местонахождения лица, предоставляющего право, или подходом *lex protectionis*. В соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, применение любого из этих законодательств зависит от *lex fori concursus* в отношении таких вопросов, как признание недействительности, режим обеспеченных кредиторов, ранжирование требований или распределение поступлений (см. рекомендацию 223). Если производство по делу о несостоятельности открывается в государстве X, в котором находится лицо, предоставляющее право, то *lex fori concursus* и законодательство местонахождения лица, предоставляющего право, будут законодательством одной и той же юрисдикции. Если производство по делу о несостоятельности открывается в другом государстве, где, например, лицо, предоставляющее право, имеет активы, то в этом случае ситуация может быть иной.

е) Изменение местонахождения лица, предоставляющего право, или обремененного актива и соответствующий момент определения местонахождения

36. Следует отметить, что если лицо, предоставляющее право, или обремененный актив переезжает из одного государства в другое государство, которое приняло рекомендации *Руководства*, то применяются иные правила. Согласно этим правилам, если лицо, предоставляющее право, или обремененный актив (в зависимости от того, что определено применимым законодательством согласно положениям коллизионного права) переезжает в государство, которое приняло рекомендации *Руководства*, то обеспечительное право сохраняет свою силу в отношении третьих сторон в течение краткого срока и только тогда, когда соблюдены требования этого государства, предъявляемые к приданию обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон (см. рекомендацию 45).

37. Например, лицо А, предоставляющее право, и находящееся в государстве Х, создает в авторском праве, защищенном в государствах Х и Y, обеспечительное право в пользу обеспеченного кредитора ОК1, а затем А переезжает в государство Y, которое приняло рекомендации *Руководства*, и создает другое обеспечительное право в этом авторском праве в пользу обеспеченного кредитора ОК2 в государстве Y. Если государство Y приняло рекомендации *Руководства*, то обеспечительное право ОК1 имеет приоритет перед обеспечительным правом ОК2 в течение краткого срока без каких-либо действий со стороны ОК1 и только тогда, когда соблюдены требования государства Y, предъявляемые к приданию обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. Такой результат является следствием действия правила, основанного на рекомендации 45, а не нормы коллизионного права. Если же А вместо того, чтобы переезжать в государство Y, передает авторское право получателю В в государстве Y, о чем говорилось выше (см. пункт 31 выше), то вопрос о том, приобретает ли получатель В это авторское право с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора ОК1, будет регулироваться в соответствии с нормами *lex protectionis*. Аналогичным образом вопрос о том, приобретает ли обеспеченный кредитор ОК2 свое обеспечительное право с учетом обеспечительного права ОК1, будет регулироваться согласно нормам *lex protectionis*.

38. Следует отметить, что согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, соответствующий момент для определения местонахождения лица, предоставляющего право, применительно к вопросам создания обеспечительного права, является момент предполагаемого создания обеспечительного права, а применительно к вопросам силы этого права в отношении третьих сторон и его приоритета – момент возникновения соответствующего вопроса (см. рекомендацию 220). В результате согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, создание обеспечительного права ОК1 будет регулироваться законодательством государства Х, а создание обеспечительного права ОК2 – законодательством государства Y. Вопросы силы обеспечительного права ОК1 в отношении третьих сторон и его приоритета в отношении получателя В и его обеспеченного кредитора ОК2 будут регулироваться по прошествии краткого льготного периода (см. рекомендацию 45) законодательством государства Y.

В. Право, применимое к договорным вопросам

39. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, право, применимое к взаимным правам и обязанностям лица, предоставляющего право, и обеспеченного кредитора, вытекающее из соглашения об обеспечении (договорные аспекты соглашения об обеспечении), определяется самими сторонами. В отсутствие договоренности сторон о выборе законодательства правом, применимым к таким вопросам, является право, регулирующее соглашение об обеспечении, как это определено нормами коллизионного права, в целом применимыми к договорным обязательствам (см. главу X *Руководства*, пункт 61, и рекомендацию 216).

40. С учетом широкого применения принципа автономии сторон к договорным вопросам² его следует применять в отношении взаимных прав и обязанностей лица, предоставляющего право, и обеспеченного кредитора в тех случаях, когда речь идет об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности.

Рекомендация 253³

Право, применимое к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности

Альтернативный вариант А

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

Альтернативный вариант В

В законодательстве следует предусмотреть, что правом, применимым к вопросам создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности, которое может регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности, придания ему силы в отношении третьих сторон, его приоритета и принудительного исполнения, является право государства, под надзором которого этот реестр ведется. Правом, применимым к вопросам по обеспечительному праву в интеллектуальной собственности, которое не может регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности, является право государства, в котором находится лицо, предоставляющее право.

² См. информацию о работе Гагской конференции по международному частному праву над будущим документом по вопросам самостоятельного определения права в международных договорах по адресу: http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_conc109e.pdf.

³ Если настоящая рекомендация будет включена в *Руководство*, то она будет помещена в главу X, посвященную нормам коллизионного права, как рекомендация 214 бис.

Альтернативный вариант С

В законодательстве следует предусмотреть, что правом, применимым к вопросам создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности, придания ему силы в отношении третьих сторон, его приоритета и принудительного исполнения, является право государства, в котором находится лицо, предоставляющее право. Вместе с тем правом, применимым к вопросам придания обеспечительному праву в интеллектуальной собственности силы в отношении третьих сторон и его приоритета, в отношении права получателя или лицензиата обремененной интеллектуальной собственности, является право государства, в котором осуществляется защита этой интеллектуальной собственности.

XI. Переходный период

41. Согласно рекомендациям *Руководства* в законодательстве следует определить дату вступления этого законодательства в силу ("дату вступления в силу") и указать, в какой мере новое законодательство после даты его вступления в силу будет применимо к обеспечительным правам, которые существовали до этой даты (см. главу XI о переходном периоде, пункты 1-3).

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

43. В *Руководстве* содержится также рекомендация, касающаяся защиты прав, приобретенных до вступления в силу нового законодательства. Общий принцип заключается в том, что новое законодательство в равной степени применяется к обеспечительным правам, существующим на момент его вступления в силу. Соответственно, если вновь открывается возможность для регистрации

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

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

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

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

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 46-54 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.7, пункты 24-42, A/CN.9/685, пункт 95, A/CN.9/WG.V/WP.87, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, пункты 22-40, A/CN.9/671, пункты 125-127, A/CN.9/670, пункты 116-122, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, главу XI, A/CN.9/667, пункты 129-140, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункты 58-72, A/CN.9/649, пункты 98-103, и A/63/17, пункт 326.]

A. Общие замечания

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

47. Законодательство о несостоятельности с учетом мер по расторжению соглашения, как правило, предусматривает признание силы такого обеспечительного права (см. рекомендацию 88 Руководства по вопросам о несостоятельности). Аналогичным образом законодательство о несостоятельности с учетом любых ограниченных и четко изложенных исключений будет предусматривать признание приоритета обеспечительного права, которому придана сила в отношении третьих сторон (см. рекомендации 238-239). Вместе с тем если в отношении лицензиара или лицензиата открывается производство по делу о несостоятельности, то это может затронуть права сторон по лицензионному соглашению с последствиями для обеспечительного права, предоставленного лицензиаром или лицензиатом. При наличии цепочки лицензионных и сублицензионных соглашений несостоятельность любой стороны в этой цепочке будет иметь последствия для нескольких других сторон этой же цепочки и их обеспеченных кредиторов. Например, несостоятельность какой-либо стороны, находящейся в середине цепочки, будет иметь последствия для последующих, а не предыдущих сублицензиатов и сублицензиаров. Условиями лицензионного соглашения могут быть предусмотрены различные последствия (в частности, автоматическое прекращение действия всех лицензий в случае наступления несостоятельности любого из лицензиатов, следующего за несостоятельным лицензиатом или предшествующего ему в цепочке), однако эти последствия будут ограничены нормами законодательства о несостоятельности (например, лишаящими исковой силы оговорки об автоматическом прекращении действия).

48. Помимо сферы несостоятельности могут существовать законодательные или договорные ограничения способности лицензиара и лицензиата предоставлять и принудительно исполнять обеспечительное право в праве на получение лицензионных платежей. Законодательство об обеспеченных сделках, как правило, не затрагивает законодательные ограничения, кроме тех, которые касаются главным образом будущей дебиторской задолженности или

уступленной полностью или частично дебиторской задолженности только на том основании, что это будущая дебиторская задолженность или уступленная полностью или частично дебиторская задолженность (см. рекомендацию 23). Законодательство об обеспеченных сделках может затрагивать договорные ограничения (см. рекомендации 18 и 24-25). Вопрос о возможных последствиях производства по делу о несостоятельности, если таковые имеются, для этих ограничений в отношении уступки дебиторской задолженности, не связанной с законодательством об обеспеченных сделках, регулируется законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 83-85 Руководства по вопросам о несостоятельности).

49. Руководство по вопросам о несостоятельности содержит подробные рекомендации, касающиеся последствий производства по делу о несостоятельности для договоров, по которым как должник, так и его контрагент не в полной мере исполнили свои договорные обязательства (см. рекомендации 69-86 Руководства по вопросам о несостоятельности). Лицензионное соглашение может быть таким договором, если оно не в полной мере исполнено обеими сторонами и если срок его действия еще не истек (когда у лицензиара остается неисполненное обязательство). Однако лицензионное соглашение таким договором не является, если оно в полной мере исполнено лицензиатом на основании произведенной им авансовой выплаты всей суммы лицензионных платежей, причитающихся лицензиару, что может быть в случае заключения соглашения о выдаче исключительной лицензии, и если отсутствуют какие-либо текущие обязательства лицензиара. Несостоятельным должником может быть лицензиар (обязанный предоставить лицензиату право на использование лицензированной интеллектуальной собственности в соответствии с лицензионным соглашением) или лицензиат (обязанный производить лицензионные платежи и использовать лицензированную интеллектуальную собственность в соответствии с лицензионным соглашением).

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

51. В комментарии Руководства по вопросам о несостоятельности указано, что в некоторых законах такие оговорки при определенных обстоятельствах признаются, и разъяснены причины такого подхода. К этим причинам относятся "необходимость, чтобы создатели интеллектуальной собственности имели возможность контролировать использование этой собственности, а также последствия прекращения контракта, особенно связанного с материальными активами, для коммерческого предприятия контрагента" (см. пункт 115, глава II,

часть вторая Руководства по вопросам о несостоятельности). Например, оговорки об автоматическом прекращении и ускорении исполнения, содержащиеся в лицензионных соглашениях об интеллектуальной собственности, могут признаваться в силу того, что несостоятельность лицензиата может иметь негативные последствия не только для прав лицензиара, но и для самого права интеллектуальной собственности. Так, например, обстоит дело в том случае, когда несостоятельность лицензиата товарного знака, используемого в продукции, может сказаться на рыночной стоимости этого товарного знака и продукции с этим товарным знаком. В любом случае любые оговорки, включенные в лицензионное соглашение об интеллектуальной собственности, которые, например, предусматривают прекращение действия лицензии по прошествии X лет или при таком существенном нарушении, как неспособность лицензиата своевременно улучшить лицензионную продукцию или обеспечить ее сбыт (т.е. в том случае, когда событием, влекущим за собой автоматическое прекращение действия, не является несостоятельность), не затрагиваются (см. сноску 39 к рекомендации 72 Руководства по вопросам о несостоятельности).

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

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

затронет каждую из сторон, являющихся одновременно и лицензиаром, и лицензиатом.

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

В. Несостоятельность лицензиара

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

56. Вместе с тем если управляющий в деле о несостоятельности лицензиара принимает решение об отказе от исполнения лицензионного соглашения, то это решение будет иметь последствия для обеспечительного права, предоставленного лицензиаром или лицензиатом. Если лицензиар предоставил обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению, а лицензионное соглашение перестает действовать, то лицензиат освобождается от ответственности за выплату лицензионных платежей по лицензионному соглашению, что лишает обеспеченного кредитора лицензиара возможности использовать лицензионные платежи для удовлетворения обеспеченного

обязательства. В этом случае несостоятельности лицензиара, если лицензиат предоставил обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению, то лицензиат утрачивает право на использование лицензированной интеллектуальной собственности, а его обеспеченный кредитор лишается своего обеспечительного права в обремененном активе (т.е. в праве лицензиата на использование лицензированной интеллектуальной собственности).

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

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

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

60. Например, в некоторых государствах лицензиат имеет право продолжать использовать лицензированную интеллектуальную собственность после отказа управляющего в деле о несостоятельности лицензиара от исполнения лицензионного соглашения до тех пор, пока лицензиат продолжает выплачивать в имущественную массу лицензионные платежи, как это предусмотрено в лицензионном соглашении, или иным образом продолжает исполнять лицензионное соглашение. Такое правило налагает на имущественную массу лицензиара только одно обязательство – продолжать соблюдать условия лицензии на использование интеллектуальной собственности, причем это обязательство не затрагивает ресурсов имущественной массы лицензиара. Благодаря такому подходу устанавливается равновесие между заинтересованностью несостоятельного лицензиара избежать соблюдения слишком обременительных условий лицензионного соглашения и заинтересованностью лицензиата защитить свои вложения в лицензированную интеллектуальную собственность.

61. В других государствах отказ от исполнения лицензионных соглашений не допускается согласно законодательству о несостоятельности, поскольку:

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

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

63. Следует отметить, что в Руководстве по вопросам о несостоятельности говорится, что "может оказаться уместным и исключение полномочий на отказ от исполнения в случае таких контрактов, как трудовые соглашения и соглашения, в которых должник выступает арендодателем или лицензиаром по договору франшизинга или договору о лицензировании интеллектуальной собственности, когда прекращение соглашения приведет к закрытию коммерческого предприятия контрагента, или вызовет серьезные последствия для его коммерческих операций, особенно если преимущества для должника будут сравнительно невелики; в эту категорию также могут быть включены правительственные контракты, такие, как лицензионные соглашения и закупочные контракты" (см. Руководство по вопросам о несостоятельности, вторая часть, глава II, пункт 143). Для защиты долгосрочных инвестиций и ожиданий лицензиатов и их кредиторов от фактической способности управляющего в деле о несостоятельности пересматривать лицензионные соглашения, существующие на момент открытия производства по делу о несостоятельности, государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о принятии норм, аналогичных нормам, описанным в предыдущих пунктах. Любые такие нормы должны учитывать общие нормы законодательства о несостоятельности и общие последствия для имущественной массы в деле о несостоятельности, а также законодательство об интеллектуальной собственности. Государства, возможно, пожелают также рассмотреть вопрос о том, в какой степени коммерческая практика, описанная в пунктах 30 и 31, может обеспечить надлежащие практические решения.

С. Несостоятельность лицензиата

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

правах. В этом случае, если лицензиар предоставил обеспечительное право в своих правах на получение лицензионных платежей по лицензионному соглашению, обеспеченный кредитор лицензиара сохраняет обеспечительное право в праве лицензиара на получение этих платежей.

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

66. Обеспеченный кредитор, обладающий обеспечительным правом в правах лицензиара или лицензиата по лицензионному соглашению, может защитить себя от последствий отказа управляющего в деле о несостоятельности лицензиата от исполнения лицензионного соглашения путем принятия сопоставимых мер, как это указано выше (см. пункты 32-33).

67. В случае несостоятельности лицензиата важно обеспечить, чтобы лицензиар получал причитающиеся ему лицензионные платежи или лицензиат иным образом исполнял лицензионное соглашение либо чтобы лицензиар имел право прекращать действие лицензионного соглашения. В этой связи важнейшую роль играют нормы законодательства о несостоятельности, например те из них, которые касаются исправления ситуации при любом неисполнении лицензионного соглашения в том случае, если исполнение лицензионного соглашения продолжается (см. пункт 29 выше). Кроме того, в тех ситуациях, когда несостоятельный лицензиат предоставил обеспечительное право в своих правах на получение сублицензионных платежей, такие сублицензионные платежи будут, по всей видимости, представлять для лицензиата источник средств для выплаты лицензионных платежей, причитающихся лицензиару. Если обеспеченный кредитор лицензиата претендует на получение всех лицензионных платежей, а у лицензиата нет другого источника для производства лицензионных платежей лицензиару, то в этом случае важно, чтобы лицензиар имел право прекращать действие лицензии для защиты своих прав.

Добавление

Ниже в краткой форме представлены последствия несостоятельности лицензиара или лицензиата для обеспечительного права в правах этой стороны согласно лицензионному соглашению.

	<i>Несостоятельность лицензиара</i>	<i>Несостоятельность лицензиата</i>
<i>Лицензиар предоставляет обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению (в первую очередь право получить лицензионные платежи)</i>	<p>Вопрос: Что происходит, если лицензиар или управляющий в деле о его несостоятельности принимает решение продолжать исполнение лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 <i>Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности</i>)?^a</p> <p>Ответ: Лицензиат продолжает нести обязательство выплаты лицензионных платежей по лицензионному соглашению, а обеспеченный кредитор лицензиара сохраняет обеспечительное право как в праве лицензиара на лицензионные платежи по лицензионному соглашению, так и в поступлениях от этого права, иными словами, в любых выплачиваемых лицензионных платежах.</p> <p>Вопрос: Что происходит, если лицензиар или управляющий в деле о его несостоятельности отказывается от исполнения лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 <i>Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности</i>)?</p> <p>Ответ: Лицензиат не несет обязательства в отношении выплаты лицензионных платежей по лицензионному соглашению после отказа от его исполнения, но по-прежнему несет обязательство в отношении выплаты причитающихся лицензионных платежей до отказа от его исполнения; поэтому обеспеченный кредитор лицензиара обладает обеспечительным правом в праве на получение таких лицензионных платежей, причитающихся до отказа от исполнения, и в лицензионных платежах, выплаченных в такие сроки, но не обладает обеспечительным правом в правах на какие-либо будущие лицензионные платежи, поскольку в будущем не будет выплачено никаких лицензионных платежей в результате отказа от исполнения соглашения.</p>	<p>Вопрос: Что происходит, если лицензиат или управляющий в деле о его несостоятельности принимает решение продолжать исполнение лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 <i>Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности</i>)?</p> <p>Ответ: Лицензиар по-прежнему обладает правом на получение лицензионных платежей по лицензионному соглашению, и поэтому обеспеченный кредитор лицензиара по-прежнему обладает обеспечительным правом как в праве лицензиара на лицензионные платежи по лицензионному соглашению, так и в поступлениях от этого права, иными словами, в любых выплачиваемых лицензионных платежах.</p> <p>Вопрос: Что происходит, если лицензиат или управляющий в деле о его несостоятельности отказывается от исполнения лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 <i>Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности</i>)?</p> <p>Ответ: Лицензиат не несет больше обязательства в отношении выплаты лицензионных платежей по лицензионному соглашению после отказа от исполнения, но по-прежнему несет обязательство в отношении выплаты невыплаченных лицензионных платежей, причитающихся до отказа от исполнения; поэтому обеспеченный кредитор лицензиара обладает обеспечительным правом в праве на получение таких лицензионных платежей, причитающихся до отказа от исполнения, и в лицензионных платежах, выплаченных в такие сроки, но не обладает обеспечительным правом в правах на какие-либо будущие лицензионные платежи, поскольку в будущем не будет выплачено никаких лицензионных платежей в результате отказа от исполнения соглашения.</p>

	<i>Несостоятельность лицензиара</i>	<i>Несостоятельность лицензиата</i>
<i>Лицензиат предоставляет обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению (в первую очередь право на использование интеллектуальной собственности)</i>	<p>Вопрос: Что происходит, если лицензиар принимает решение продолжать исполнение лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 <i>Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности</i>)?</p>	<p>Вопрос: Что происходит, если лицензиат принимает решение продолжать исполнение лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 <i>Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности</i>)?</p>
	<p>Ответ: Лицензиат продолжает обладать правами по лицензионному соглашению, и обеспеченный кредитор лицензиата сохраняет обеспечительное право в этих правах по лицензионному соглашению.</p>	<p>Ответ: Лицензиат продолжает обладать правами по лицензионному соглашению, и обеспеченный кредитор лицензиата по-прежнему обладает обеспечительным правом в этих правах по лицензионному соглашению.</p>
	<p>Вопрос: Что происходит, если лицензиар или управляющий в деле о его несостоятельности отказывается от исполнения лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 <i>Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности</i>)?</p>	<p>Вопрос: Что происходит, если лицензиат или управляющий в деле о его несостоятельности отказывается от исполнения лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 <i>Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по вопросам законодательства о несостоятельности</i>)?</p>
	<p>Ответ: Лицензиат не обладает правами по лицензионному соглашению в отношении последующих периодов после отказа, но сохраняет любые права, которыми он по-прежнему может обладать в отношении периодов, предшествующих отказу; обеспеченный кредитор лицензиата по-прежнему обладает обеспечительным правом в этих правах лицензиата в отношении периодов, предшествующих отказу.</p>	<p>Ответ: Лицензиат не обладает правами по лицензионному соглашению в отношении последующих периодов после отказа, но сохраняет права, которыми он по-прежнему может обладать в отношении периодов, предшествующих отказу; обеспеченный кредитор лицензиата по-прежнему обладает обеспечительным правом в этих правах лицензиата в отношении периодов, предшествующих отказу.</p>

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