



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
23 March 2010
Russian
Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли

Сорок третья сессия

Нью-Йорк, 21 июня-9 июля 2010 года

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

Записка Секретариата

Добавление

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
VI. Права и обязательства сторон соглашения об обеспечении, касающегося интеллектуальной собственности	1-5	3
А. Применение принципа автономии сторон	1	3
В. Обеспечение сохранности обремененной интеллектуальной собственности	2-5	3
Рекомендация 246		5
VII. Права и обязательства третьих сторон, имеющих обязательства, при сделках по финансированию, связанному с интеллектуальной собственностью	6-7	5
VIII. Принудительное исполнение обеспечительного права в интеллектуальной собственности	8-32	6
А. Пересечение сфер действия законодательства об обеспеченных сделках и законодательства, касающегося интеллектуальной собственности	8-11	6
В. Принудительное исполнение обеспечительного права, относящегося к различным видам интеллектуальной собственности	12-13	8



C.	Вступление во "владение" документами, необходимыми для принудительного исполнения обеспечительного права в интеллектуальной собственности	14-15	9
D.	Отчуждение обремененной интеллектуальной собственности	16-17	10
E.	Права, приобретаемые в результате отчуждения обремененной интеллектуальной собственности	18-20	11
F.	Предложение обеспеченного кредитора о приобретении им обремененной интеллектуальной собственности	21	12
G.	Получение лицензионных платежей и других лицензионных сборов	22	13
H.	Другие договорные права лицензиара	23	13
I.	Принудительное исполнение обеспечительных прав в материальных активах, в отношении которых используется интеллектуальная собственность	24-27	14
J.	Принудительное исполнение обеспечительного права в правах лицензиата	28-32	15
IX.	Финансирование приобретения в контексте интеллектуальной собственности	33-61	17
A.	Введение	33-34	18
B.	Унитарный подход	35-57	18
C.	Неунитарный подход	58-61	31
	Рекомендация 247		32

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

[Примечание для Комиссии: в отношении пунктов 1-5 и рекомендации 247 см. документы A/CN.9/WG.VI/ WP.42/Add.5, пункты 1-5, и рекомендацию 246; A/CN.9/689, пункты 33-34; A/CN.9/WG.VI/ WP.39/Add.6, пункты 1-5, A/CN.9/685, пункты 73-75; A/CN.9/WG.VI/ WP.37/Add.3, пункты 19-22; A/CN.9/670, пункты 96-103; A/CN.9/WG.VI/ WP.35/Add.1, пункты 62 и 63; A/CN.9/667, пункты 104-108; A/CN.9/WG.VI/ WP.33/Add.1, пункты 26-30; и A/CN.9/649, пункты 57-59.]

A. Применение принципа автономии сторон

1. За несколькими исключениями в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, в целом признается право сторон соглашения об обеспечении определять условия своего соглашения в зависимости от своих практических потребностей (см. рекомендацию 10). Принцип автономии сторон применяется и в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности с учетом ограничений, конкретно предусмотренных законодательством, касающимся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт (b)). Например, если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не предусматривает иное, то правообладатель/лицо, предоставляющее право, и его обеспеченный кредитор могут договориться между собой о том, что: а) обеспеченный кредитор может осуществлять некоторые права правообладателя/лица, предоставляющего право (например, взаимодействовать с государственными органами и продлевать срок регистрации или предъявлять иски к нарушителям; см. документ A/CN.9/700/Add.1, пункт 23); б) правообладатель/лицо, предоставляющее право, не может выдавать лицензии (в частности, исключительные лицензии) без согласия обеспеченного кредитора; или с) обеспеченный кредитор может получать лицензионные платежи, причитающиеся правообладателю/лицу, предоставляющему право, как лицензиару даже до неисполнения обязательства этим лицом.

B. Обеспечение сохранности обремененной интеллектуальной собственности

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

предоставляющее право, не может аннулировать или ограничивать срок действия обремененного патента без согласия обеспеченного кредитора.

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

4. Кроме того, согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*, обеспеченному кредитору должна быть предоставлена возможность просить правообладателя, являющегося лицом, предоставляющим право, разрешить ему принимать меры по сохранению стоимости обремененной интеллектуальной собственности, например, путем продления срока регистрации или предъявления исков к нарушителям (см. рекомендацию 10), если только это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт (b)). В противном случае стоимость обремененной интеллектуальной собственности может уменьшиться, а такой результат может неблагоприятно отразиться на использовании интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита.

5. Если правообладатель/лицо, предоставляющее право, принимает эту просьбу (или обеспеченному кредитору разрешено по договоренности с

правообладателем/лицом, предоставляющим право, принимать меры к обеспечению сохранности обремененной интеллектуальной собственности), то обеспеченный кредитор имеет право на осуществление этих прав при явно выраженном согласии правообладателя/лица, предоставляющего право; если правообладатель/лицо, предоставляющее право, не реагирует на эту просьбу, то обеспеченный кредитор имеет право на осуществление этих прав при подразумеваемом согласии правообладателя/лица, предоставляющего право; и если правообладатель/лицо, предоставляющее право, отклоняет просьбу, то обеспеченный кредитор не имеет права на осуществление этих прав. Кроме того, если правообладатель/лицо, предоставляющее право, не предъявляет иски к нарушителям или не продлевает срок регистрации, то обеспеченный кредитор может считать, что такое бездействие является неисполнением обязательства, указанного в соглашении об обеспечении, и может принудительно исполнить свое обеспечительное право в обремененной интеллектуальной собственности. Такие результаты опять же не противоречат законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, поскольку подпункт (b) рекомендации 4 содержит отсылку к этому законодательству в случае каких-либо расхождений.

Рекомендация 246¹

246. Право обеспеченного кредитора на сохранение обремененной интеллектуальной собственности

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

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

[Примечание для Комиссии: в отношении пунктов 6 и 7 см. документы A/CN.9/WG.VI/ WP.42/Add.5, пункты 6-7; A/CN.9/689, пункт 35; A/CN.9/WG.VI/ WP.39/Add.6, пункты 6 и 7; A/CN.9/685, пункт 76; A/CN.9/WG.VI/ WP.37/Add.3, пункт 23; A/CN.9/670, пункт 104; A/CN.9/WG.VI/ WP.35/Add.1, пункт 64; A/CN.9/667, пункт 109; A/CN.9/WG.VI/ WP.33/Add.1, пункт 32; и A/CN.9/649, пункт 60.]

6. В тех случаях, когда лицензиар уступает своему цессионарию (в отношении того, является ли он прямым цессионарием или обеспеченным кредитором, см. термины "цессионарий", "уступка" и "обеспеченный кредитор" в введении к Руководству, раздел В) свое требование в отношении выплаты лицензионных платежей, причитающихся с лицензиата по лицензионному

¹ Если будет сочтено, что эту рекомендацию можно включить в *Руководство*, то она будет включена в главу VI "Права и обязательства сторон соглашения об обеспечении" в качестве рекомендации 116 бис.

соглашению, этот лицензиат (как должник по уступленной дебиторской задолженности) согласно *Руководству* считается третьей стороной, имеющей обязательства, и имеет те же права и обязательства, что и должник по дебиторской задолженности. Аналогичным образом, если лицензиат уступает цессионарию свое требование в отношении выплаты сублицензионных платежей, причитающихся с сублицензиата согласно сублицензионному соглашению, то этот сублицензиат также рассматривается по смыслу *Руководства* как третья сторона, имеющая обязательства в отношении цессионария лицензиата.

7. В случае, например, предъявления цессионарием права лицензиата на получение лицензионных платежей какого-либо требования лицензиат как должник по уступленной дебиторской задолженности может ссылаться в отношении этого цессионария лицензиата на все вытекающие из лицензионного соглашения или любого иного соглашения, являющегося частью той же сделки, возражения или права на зачет, которыми лицензиат мог бы воспользоваться, как если бы уступка не была совершена и такое требование было заявлено лицензиаром. Кроме того, лицензиат может ссылаться в отношении такого цессионария на любое иное право на зачет при условии, что это право имелось у лицензиата в момент получения им уведомления об уступке. Вместе с тем любые возражения или права на зачет, на которые согласно иному законодательству, нежели законодательство об обеспеченных сделках, лицензиат может ссылаться в связи с нарушением соглашения между лицензиаром и лицензиатом о том, что лицензиар не будет уступать свои права на получение лицензионных платежей, не могут быть использованы лицензиатом в отношении его цессионария (см. рекомендацию 120). Как таковое осуществление права на зачет не подпадает под действие правил установления приоритета, которые рекомендованы в *Руководстве*. Эта рекомендация также применяется с учетом принципа отсылки к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, сформулированного в подпункте (b) рекомендации 4.

VIII. Принудительное исполнение обеспечительного права в интеллектуальной собственности

[Примечание для Комиссии: в отношении пунктов 8-32 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, пункты 8-32; A/CN.9/689, пункт 36; A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, пункты 8-32; A/CN.9/685, пункты 77-86; A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, пункты 24-48; A/CN.9/670, пункты 105-114; A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, пункты 65-89; A/CN.9/667, пункты 110-123; A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункты 35-44; и A/CN.9/649, пункты 61-73.]

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

8. Государства обычно не предусматривают конкретных средств принудительного исполнения обеспечительных прав в интеллектуальной

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

9. Такой рекомендованный в *Руководстве* подход к принудительному исполнению обеспечительных прав применим не только к самой интеллектуальной собственности (например, патенту, авторскому праву или товарному знаку), но и к другим правам, вытекающим из этих видов интеллектуальной собственности. Поэтому в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций об уступке такие активы, как права на получение лицензионных платежей и сборов, считаются дебиторской задолженностью и регулируются режимом принудительного исполнения, рекомендуемым в *Руководстве*, в отношении уступки прав в дебиторской задолженности (т.е. простые передачи, передачи в целях обеспечения и обеспечительные права) (см. документ A/CN.9/700/Add.2, пункты 21-29). Аналогичным образом, другие договорные права лицензиара или сублицензиара в отношении лицензиата или сублицензиата будут также регулироваться общими нормами обязательственного права соответствующего государства, а принудительное исполнение обеспечительных прав в таких договорных правах будет осуществляться согласно общим нормам законодательства об обеспеченных сделках этого государства. В то же время права лицензиата или сублицензиата на использование интеллектуальной собственности приравниваются к правам арендатора или покупателя и регулируются общими нормами обязательственного права государства, за исключением вопросов регистрации (когда такие вопросы особо оговорены в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности).

10. Иногда государства включают в законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, специальные меры процессуального контроля за принудительным исполнением обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Кроме того, общие процессуальные нормы законодательства государства об обеспеченных сделках могут получать конкретное содержание в контексте принудительного исполнения обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Например, в тех случаях, когда обремененными активами является интеллектуальная собственность, определение коммерческой разумности может зависеть от законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и соответствующей практики. Этот стандарт коммерческой разумности может быть весьма неодинаков в зависимости от конкретного государства и

конкретного режима интеллектуальной собственности. В *Руководстве* признается эта процессуальная вариация и предусматривается, что, поскольку любые процессуальные нормы конкретно применяются к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности и возлагают на стороны более значительные обязательства, чем обязательства в рамках режима принудительного исполнения, рекомендованного в *Руководстве*, такие нормы будут применяться вместо общих рекомендаций *Руководства* в соответствии с принципом, изложенным в подпункте (b) рекомендации 4. Если такие процессуальные нормы применяются к обеспечительным правам в активах, помимо интеллектуальной собственности, то они будут заменены рекомендациями *Руководства* в принимающих их государствах.

11. Что касается материальных прав обеспеченных кредиторов на принудительное исполнение обеспечительного права, то после принятия государством рекомендаций *Руководства*, не будет никакой необходимости разрабатывать иные или особые принципы правовой защиты для регулирования принудительного исполнения обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. *Руководство* просто содержит рекомендации по созданию более эффективного, открытого и действенного режима принудительного исполнения прав обеспеченного кредитора и никоим образом не ограничивает права, которые может осуществлять правообладатель интеллектуальной собственности для защиты своих прав от нарушений или взыскания лицензионных платежей с лицензиата или сублицензиата. Как отмечалось в главе проекта дополнения, посвященной созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности (см. документ A/CN.9/700/Add.2, пункт 9), обеспеченный кредитор, как правило, не может приобретать обеспечение в большем объеме прав, чем тот, что имеется у лица, предоставляющего право, в момент заключения соглашения об обеспечении или в момент приобретения лицом, предоставляющим право, прав в обремененных активах и полномочий на их обременение (см. рекомендацию 13).

В. Принудительное исполнение обеспечительного права, относящегося к различным видам интеллектуальной собственности

12. В *Руководстве* рекомендуется подробный режим, регулирующий порядок принудительного исполнения обеспечительных прав в различных видах обремененных активов. При этом за основу взято предположение, согласно которому защитные правовые средства принудительного исполнения должны быть специально приспособлены для того, чтобы обеспечивать наиболее эффективное и действенное принудительное исполнение обеспечительных прав и в то же время должным образом защищать права лица, предоставляющего право, и третьих сторон. Это предположение и подход, рекомендуемые в *Руководстве*, относятся в равной мере к принудительному исполнению обеспечительных прав в различных видах интеллектуальной собственности. В настоящее время в законодательстве большинства государств признается целый ряд прав, связанных с интеллектуальной собственностью, в том числе:

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

13. Режим принудительного исполнения обеспечительных прав, рекомендуемый в *Руководстве*, для каждой из вышеперечисленных категорий прав в интеллектуальной собственности, будет рассмотрен отдельно в соответствующих разделах ниже.

С. Вступление во "владение" документами, необходимыми для принудительного исполнения обеспечительного права в интеллектуальной собственности

14. Право обеспеченного кредитора на вступление во владение обремененными активами, о котором говорится в рекомендациях 146 и 147 *Руководства*, обычно не актуально в случаях, когда обремененными активами являются такие нематериальные активы, как интеллектуальная собственность (поскольку термин "владение", как он определен в *Руководстве*, означает *фактическое* владение; см. введение к *Руководству*, раздел В). В этих двух рекомендациях речь идет только о вступлении во владение материальными активами. Вместе с тем в соответствии с общим принципом внесудебного принудительного исполнения обеспеченный кредитор должен быть вправе вступать во владение любыми документами, необходимыми для принудительного исполнения своего обеспечительного права, в том случае, когда обремененными активами является интеллектуальная собственность, независимо от того, упомянуты конкретно эти документы в соглашении об обеспечении в качестве обремененных активов или нет. Такое право обычно предусматривается в соглашении об обеспечении.

15. В ситуациях, когда обеспеченный кредитор вступает во владение материальными активами, при производстве которых использовалась интеллектуальная собственность или в состав которых входит микросхема, содержащая программу, составленную с использованием интеллектуальной собственности, может сложиться впечатление, что обеспеченный кредитор вступает во владение и соответствующей обремененной интеллектуальной собственностью. Однако это не так. Необходимо четко понимать, какие активы обременяет обеспечительное право. Хотя при производстве многих материальных активов, будь то оборудование или инвентарные запасы, может использоваться интеллектуальная собственность, например патенты, обеспечительное право распространяется только на материальные активы и, если только в соглашении об обеспечении конкретно не сказано об обременении самой интеллектуальной собственности, не обременяет интеллектуальную собственность, использованную при производстве таких

активов. Использование интеллектуальной собственности в данном случае означает использование с разрешения правообладателя или иного лицензиара; если использование не разрешено, то произведенные продукты являются контрафактными и обеспеченный кредитор может быть признан нарушителем, если этот обеспеченный кредитор использует обремененные активы без разрешения. Так, обеспеченный кредитор может вступить во владение такими материальными активами, как компакт-диски или цифровые видеодиски, и применить в отношении них имеющиеся в его распоряжении средства принудительного исполнения согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*. В случаях, когда обеспеченный кредитор намерен также получить обеспечительное право в самой интеллектуальной собственности (включая право продажи или иного отчуждения или лицензирования интеллектуальной собственности в той мере, в какой лицо, предоставившее право, имеет право продавать или иным образом отчуждать или лицензировать интеллектуальную собственность), обеспеченному кредитору будет необходимо конкретно описать такую интеллектуальную собственность как обремененные активы в соглашении об обеспечении, заключенном с лицом, предоставившим право (см. документ A/CN.9/700/Add.2, пункты 32-36, и рекомендацию 243).

D. Отчуждение обремененной интеллектуальной собственности

16. В законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, предусматривается, что в случае неисполнения обязательств лицом, предоставляющим право, обеспеченный кредитор вправе отчуждать обремененную интеллектуальную собственность или выдавать лицензию на ее использование (но только в пределах прав, имеющихся у лица, предоставляющего право; см. рекомендацию 148). Следовательно, если лицо, предоставляющее право, является правообладателем, то обеспеченный кредитор должен в принципе иметь право продавать (уступать) или иным образом отчуждать или лицензировать обремененную интеллектуальную собственность. Однако если лицо, предоставляющее право, ранее выдало третьей стороне исключительную лицензию свободной от обеспечительного права, то в случае неисполнения таким лицом своих обязательств обеспеченный кредитор не сможет выдать другую лицензию, предусматривающую такое же использование в пределах географического охвата лицензии, поскольку на момент приобретения обеспеченным кредитором обеспечительного права лицо, предоставляющее право, не обладало этим правом (*nemo dat quod non habet*). Ситуация будет иной, если, например, лицо, предоставляющее право, выдает исключительную лицензию с ограниченным географическим охватом. Вместе с тем обеспеченный кредитор может выдать другую лицензию с иным географическим охватом по сравнению с исключительной лицензией, выданной лицом, предоставляющим право.

17. Согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*, в вышеупомянутой ситуации, просто осуществляя свои права на принудительное исполнение, обеспеченный кредитор, осуществляющий принудительное исполнение, не приобретает интеллектуальную собственность, в отношении которой принудительно исполняется обеспечительное право. Вместо этого

обеспеченный кредитор отчуждает обремененную интеллектуальную собственность (путем уступки или выдачи лицензии) от имени лица, предоставляющего право. Согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*, до тех пор, пока цессионарий или лицензиат (в зависимости от конкретного случая), приобретающий права после отчуждения обеспеченным кредитором интеллектуальной собственности в порядке принудительного исполнения, не регистрирует уведомление (или другой документ) о своих правах в соответствующем реестре (если такие права могут быть зарегистрированы), правообладателем соответствующей интеллектуальной собственности в реестре будет значиться лицо, предоставляющее право.

Е. Права, приобретаемые в результате отчуждения обремененной интеллектуальной собственности

18. Согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*, права в интеллектуальной собственности, приобретаемые в результате отчуждения такой собственности в судебном порядке, регулируются соответствующим законодательством, применимым к исполнению судебных решений (см. рекомендацию 160). Если отчуждение происходит во внесудебном порядке в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках, то необходимо в первую очередь отметить, что получатель или лицензиат получают права непосредственно от лица, предоставляющего право. Обеспеченный кредитор, избравший процедуру такого принудительного исполнения своих прав, не становится правообладателем просто в результате такой процедуры принудительного исполнения, если только он не приобретает обремененную интеллектуальную собственность в порядке полного или частичного удовлетворения обеспеченного обязательства или при продаже в порядке принудительного исполнения (см. рекомендации 148 и 156).

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

20. Согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*, обеспечительное право в материальных активах распространяется на принадлежности таких активов и может быть принудительно исполнено в

отношении них (см. рекомендации 21 и 166). Для того чтобы обеспечительное право действовало также в отношении активов, которые были произведены или изготовлены лицом, предоставляющим право, из обремененных активов, в соглашении об обеспечении обычно прямо предусматривается, что действие обеспечительного права распространяется и на такие переработанные активы. Если обремененными активами является интеллектуальная собственность, то необходимо определить, является ли актив, отчуждаемый в пользу получателя права или лицензиата, просто интеллектуальной собственностью в том виде, в котором она существовала в момент придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, или же он также включает все ее последующие улучшения (например, усовершенствования к патенту или модификация изделия, защищенного авторским правом). Согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, такие усовершенствования ("обновления", "модификации" или "улучшения") обычно рассматриваются как отдельные активы, а не как составная часть существующей интеллектуальной собственности. Таким образом, если осмотрительный обеспеченный кредитор желает, чтобы такие усовершенствования были также обременены его обеспечительным правом, он должен включить в соглашение об обеспечении такое описание обремененных активов, из которого будет явно следовать, что обеспечительное право распространяется на эти усовершенствования (см. документ A/CN.9/700/Add.2, пункты 40 и 41).

Г. Предложение обеспеченного кредитора о приобретении им обремененной интеллектуальной собственности

21. В соответствии с режимом принудительного исполнения, рекомендуемым в *Руководстве*, обеспеченный кредитор вправе направить лицу, предоставляющему право, предложение о приобретении этим кредитором прав такого лица в порядке полного или частичного погашения обеспеченного обязательства. Если лицо, предоставляющее право, является правообладателем интеллектуальной собственности, то обеспеченный кредитор может сам стать правообладателем в порядке, предписанном законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, при условии, что лицо, предоставляющее право, и любая другая заинтересованная сторона (например, должник, любое другое лицо, которому надлежит исполнить обеспеченное обязательство, или любое другое лицо, обладающее правами в обремененных активах) не будут возражать против этого (см. рекомендации 156-159). Если правообладатель выдал лицензию на свою интеллектуальную собственность лицензиату, который приобрел свои права согласно лицензионному соглашению свободными от прав кредитора, действующего в порядке принудительного исполнения, то при приобретении обеспеченным кредитором интеллектуальной собственности от лица, предоставляющего право, он согласно принципу *nemo dat* приобретет это право с учетом приоритета ранее выданной лицензии. Как только обеспеченный кредитор станет правообладателем интеллектуальной собственности, его права и обязанности будут определяться соответствующими положениями законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Так, обеспеченному кредитору, возможно, понадобится зарегистрировать уведомление или документ, подтверждающий, что он приобрел интеллектуальную собственность,

позволяющую ему пользоваться правами правообладателя или соответствующим приоритетом. И наконец, обеспеченный кредитор, приобретающий обремененную интеллектуальную собственность в порядке полного или частичного погашения обеспеченного обязательства, получает такую интеллектуальную собственность свободной от обеспечительных прав, имеющих более низкий приоритет, но обремененной обеспечительными правами, имеющими более высокий приоритет (см. рекомендацию 161).

Г. Получение лицензионных платежей и других лицензионных сборов

22. Согласно режиму принудительного исполнения, рекомендуемому в *Руководстве*, если обремененными активами является право на получение лицензионных платежей и других сборов по лицензионному соглашению, то в случае неисполнения обязательства обеспеченный кредитор должен быть вправе принудительно исполнить свое обеспечительное право за счет получения лицензионных платежей и других лицензионных сборов, для чего ему достаточно направить соответствующее уведомление лицу, с которого причитаются такие лицензионные платежи или сборы (см. рекомендацию 168). Во всех подобных ситуациях право на получение лицензионных платежей и других лицензионных сборов для целей законодательства об обеспеченных сделках рассматривается как дебиторская задолженность (см. документ A/CN.9/700/Add.2, пункты 22-29). Таким образом, права и обязательства сторон регулируются принципами, которые касаются дебиторской задолженности и которые изложены в Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке, и режимом, рекомендуемым в *Руководстве* применительно к дебиторской задолженности. Следует еще раз подчеркнуть, что обеспеченный кредитор, приобретший обеспечительное право в праве на получение текущих и будущих лицензионных платежей, может принудительно исполнить только те права на получение таких лицензионных платежей (включая права на получение будущих лицензионных платежей согласно действующим лицензиям), которыми обладало лицо, предоставляющее право (лицензиар), в момент заключения соглашения об обеспечении или в момент приобретения лицом, предоставляющим право, прав в обремененной дебиторской задолженности или полномочий на ее обременение (см. рекомендацию 13). Кроме того, с учетом любого положения об обратном в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт (b)), права обеспеченного кредитора на получение лицензионных платежей включают право на получение или иное принудительное исполнение любого личного или имущественного права, обеспечивающего получение таких лицензионных платежей (см. рекомендацию 169).

Н. Другие договорные права лицензиара

23. Помимо права на получение лицензионных платежей, лицензиар обычно предусматривает и ряд других договорных прав в своем соглашении с лицензиатом (см. документ A/CN.9/700/Add.2, пункт 21). К таким правам

может, в частности, относиться предусмотренное в лицензионном соглашении ограничение на право лицензиата выдавать какие-либо сублицензии или запрет на предоставление лицензиатом обеспечительных прав в своих правах по лицензионному соглашению, включая право на расторжение лицензионного соглашения при определенных условиях. Такие права по-прежнему сохраняются за лицензиаром, если обеспечительное право распространяется только на право на получение лицензионных платежей. Если, однако, лицензиат желает также получить обеспечительное право в этих других правах лицензиара, то они должны быть включены в описание обремененных активов в соглашении об обеспечении. Следует также отметить, что если обеспеченный кредитор действует в порядке принудительного исполнения своего обеспечительного права и принимает согласно договорному праву обремененную и лицензионную интеллектуальную собственность, в отношении которой действуют лицензии, то обеспеченный кредитор будет обязан соблюдать условия и положения лицензионного соглашения.

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

24. В принципе, за исключением случаев, когда применяется так называемая "доктрина исчерпания", правообладатель интеллектуальной собственности имеет право контролировать то, каким образом и где будут проданы обремененные материальные активы, в отношении которых (с разрешения правообладателя) используется интеллектуальная собственность. Это означает, что, если соответствующие права интеллектуальной собственности еще не исчерпаны, то обеспеченный кредитор сможет отчуждать материальные активы только в случае неисполнения обязательства и только с разрешения правообладателя интеллектуальной собственности (предполагается, что соглашение об обеспечении не обременяет само право интеллектуальной собственности; см. документ A/CN.9/700/Add.2, пункты 32-36, и рекомендацию 243).

25. Поскольку единой трактовки "доктрины исчерпания" (которую часто называют также "принципом исчерпания прав" или "принципом первой продажи") не существует, в проекте дополнения имеется в виду не некое универсальное понятие, а то, как эта доктрина понимается в каждом из государств. Тем не менее в тех государствах, в которых законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает применение доктрины исчерпания прав, ее основной смысл заключается в том, что правообладатель интеллектуальной собственности утрачивает или "исчерпывает" определенные права при выполнении определенных условий, например, после первой реализации или продажи продукта, в котором воплощена интеллектуальная собственность. Например, правообладатель товарного знака обычно "исчерпывает" право влиять на дальнейшую продажу продукта, носящего его товарный знак, после того, как этот продукт был первоначально продан. Это правило помогает обезопасить лиц, занимающихся перепродажей товаров, от ответственности за нарушение авторских прав. Вместе с тем необходимо отметить, что такая защита действует только в том

случае, если товар не претерпел видоизменений, в результате которых он стал существенно отличаться от изделий, изначально проданных правообладателем торгового знака. Кроме того, доктрина исчерпания не применяется, если лицензиат производит продукты с лицензионным товарным знаком без соблюдения положений и условий лицензионного соглашения (например, в отношении качества или количества).

26. В тех случаях, когда при производстве продукта используется интеллектуальная собственность, на которую была выдана лицензия лицензиату, и этот лицензиат пытается создать обеспечительное право в этом продукте, согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, лицензионное соглашение может предусматривать, что лицензиат не может предоставлять обеспечительные права в этих продуктах; лицензионное соглашение может также предусматривать, что обеспеченный кредитор может принудительно исполнить свое обеспечительное право только по согласованию с лицензиаром. В обоих случаях лицензиар, как правило, включает в лицензионное соглашение положение о том, что лицензия может быть отозвана лицензиаром, если лицензиат как лицо, предоставляющее право, или обеспеченный кредитор действует таким образом, какой противоречит ограничениям, установленным в лицензионном соглашении. Таким образом, для эффективного принудительного исполнения своего обеспечительного права в продукте в отсутствие заключенного ранее соглашения между обеспеченным кредитором и правообладателем/лицензиаром обеспеченному кредитору будет необходимо: а) получить согласие правообладателя/лицензиара; или б) опираться на соответствующие положения законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и действие доктрины исчерпания.

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

Ж. Принудительное исполнение обеспечительного права в правах лицензиата

28. Во всех рассмотренных выше ситуациях предполагается, что лицом, предоставляющим право, являлся правообладатель соответствующей интеллектуальной собственности. Обремененным активом являются одно или

более следующих прав: а) сама интеллектуальная собственность; б) право правообладателя/лицензиара на получение лицензионных платежей и сборов; или с) право правообладателя/лицензиара на принудительное исполнение других договорных положений, касающихся интеллектуальной собственности. Только при обсуждении вопроса об обеспечительных правах в материальных активах, произведенных с использованием интеллектуальной собственности (пункты 24-27 выше), рассматривались как права правообладателя лицензиара, так и права лицензиата. Вместе с тем большинство вопросов, обсуждаемых в разделах С-Н, актуальны и для тех случаев, когда обремененным активом является не сама интеллектуальная собственность, а права лицензиата (или сублицензиата), вытекающие из лицензионного соглашения (см. документ A/CN.9/700/Add.2, пункты 30 и 31). Вполне очевидно, что если обремененным активом является лишь лицензия, то обеспеченный кредитор может принудительно исполнить свое обеспечительное право только в отношении прав лицензиата и только в порядке, который не будет противоречить условиям лицензионного соглашения.

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

30. Если обремененным активом является право сублицензиара на получение лицензионных платежей согласно сублицензионному соглашению, то согласно режиму, рекомендуемому в *Руководстве*, такой актив рассматривается как дебиторская задолженность. Это означает, что обеспеченный кредитор лицензиата/сублицензиара может получать лицензионные платежи в той мере, в какой они причитались лицу, предоставляющему право – сублицензиару в момент принудительного исполнения обеспечительного права в дебиторской

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

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

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

IX. Финансирование приобретения в контексте интеллектуальной собственности

[Примечание для Комиссии: в отношении пунктов 33-61 и рекомендации 247 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, пункты 33-58, и рекомендации 247-252; A/CN.9/689, пункты 37-40; A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, примечание после пункта 19; A/CN.9/685, пункты 66-70; и A/CN.9/670, пункты 32-36.]

А. Введение

33. Исторически и в современной коммерческой и юридической практике многие государства установили специальный режим, регулирующий финансирование приобретения в отношении материальных активов. В соответствии с этими широко распространенными видами практики рассмотрение вопроса о финансировании приобретения в *Руководстве* ограничивается материальными активами, такими как потребительские товары, оборудование и инвентарные запасы. В *Руководстве* не содержатся рекомендации в отношении финансирования приобретения других видов материальных активов, таких как оборотные инструменты и оборотные документы. Кроме того, в *Руководстве* не рекомендуется устанавливать специальный режим финансирования приобретения в отношении нематериальных активов. Более того, в *Руководстве* прямо не затрагивается вопрос о том, распространяется ли обеспечительное право и, в частности, приобретательское обеспечительное право в материальных активах, в отношении которых используется программное обеспечение, на это программное обеспечение (нематериальный актив). Вместе с тем в проекте дополнения разъясняется, что обеспечительное право любого вида в материальных активах не распространяется на интеллектуальную собственность, использовавшуюся в отношении этих активов (см. документ A/CN.9/700/Add.2, пункты 32-36, и рекомендацию 243).

34. В частности, *Руководство* оставляет открытым вопрос о том, будет ли полезным в условиях современной экономики, основанной на кредитовании, разрешить создание приобретательского обеспечительного права в интересах кредиторов, которые финансируют приобретение (но не первоначальное создание) интеллектуальной собственности. Такой подход обеспечивал бы общий паритет в режиме материальных активов и активов интеллектуальной собственности. С учетом значительных различий в правовых режимах интеллектуальной собственности и других видов активов в случае принятия такого подхода принципы *Руководства*, касающиеся финансирования приобретения в отношении материальных активов, не могут быть просто перенесены в контекст интеллектуальной собственности. Они должны будут быть адаптированы, как указывается в разделах В и С ниже, для применения в отношении интеллектуальной собственности.

В. Унитарный подход

35. Идея, лежащая в основе установления специального режима финансирования приобретения интеллектуальной собственности, не является неизвестной. Например, в некоторых правовых системах кредитор может получить приобретательское обеспечительное право в программном обеспечении, защищенном авторским правом, но только в том случае, если: а) это обеспечительное право сопровождает какое-либо приобретательское обеспечительное право в материальном активе; б) программное обеспечение приобретается лицом, предоставляющим право, в ходе сделки, являющейся частью сделки, в рамках которой лицо, предоставляющее право, приобрело материальный актив; и с) лицо, предоставляющее право, приобретает

программное обеспечение с главной целью использовать это программное обеспечение в данном материальном активе. В других правовых системах обеспеченный кредитор может получить приобретательское обеспечительное право в нематериальных активах (включая интеллектуальную собственность, независимо от того, используется ли интеллектуальная собственность в отношении материальных активов). В третьих же правовых системах, в принятом общем законодательстве которых, например в гражданском кодексе, не содержится понятия приобретательского обеспечительного права, аналогичный результат может быть достигнут путем оговорки о сохранении правового титула, финансовой аренды или ипотечного обеспечения продажной цены движимого актива. В каждом из этих случаев сделка может быть связана с нематериальным активом, включая право интеллектуальной собственности, хотя это и не является общераспространенным. И наконец, в некоторых других правовых системах вполне возможно использовать "ипотечную закладную" или "фиксированный залог", которые обеспечивают платежное обязательство приобретателя интеллектуальной собственности, и в таких случаях "ипотечная закладная" или "фиксированный залог" могут превалировать над существовавшим ранее "плавающим залогом".

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

- a) прямо предусмотреть, что приобретательские обеспечительные права могут существовать в интеллектуальной собственности, а также в материальном активе;
- b) предусмотреть, что государства могут использовать либо унитарный, либо неунитарный подходы к финансированию приобретения;
- c) исключить любые ссылки на владение и доставку обремененного актива; и
- d) разработать соответствующие различия между финансированием приобретения самого права интеллектуальной собственности и финансированием приобретения лицензии или сублицензии в отношении этого права интеллектуальной собственности.

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

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

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

39. Законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, предлагает варианты для придания силы в отношении третьих сторон в связи с инвентарными запасами и оборудованием. Согласно одному альтернативному варианту приобретательское обеспечительное право в иных материальных активах, чем потребительские товары или инвентарные запасы (т.е. оборудовании), будет иметь приоритет перед конкурирующим неприобретательским обеспечительным правом, предоставленным в этом же активе тем же лицом, предоставляющим право, при условии, что уведомление о приобретательском обеспечительном праве было зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав в течение короткого срока после вступления лицом, предоставляющим право, во владение этим активом (рекомендация 180, альтернативный вариант А, подпункт (а)). Иное правило будет применяться в отношении обеспечительных прав в инвентарных запасах (т.е. в активах, используемых лицом, предоставляющим право, в целях продажи, аренды или лицензирования в ходе обычной коммерческой деятельности этого лица; см. терминологию в введении к *Руководству*, раздел В). В этой ситуации регистрация в общем реестре обеспечительных прав должна быть произведена до поставки инвентарных запасов лицу, предоставляющему право, а обеспеченные кредиторы, обладающие ранее зарегистрированными неприобретательскими обеспечительными правами, уведомляются о намерении обеспеченного кредитора, финансирующего приобретение, требовать предоставления приобретательского обеспечительного права – опять же до поставки инвентарных запасов лицу, предоставляющему право (см. рекомендацию 180, альтернативный вариант А, подпункт (b)). В отличие от этого согласно второму альтернативному варианту никакое различие не будет проводиться между инвентарными запасами и иными активами, чем потребительские товары или инвентарные запасы. Согласно этому альтернативному варианту правило, применимое согласно первому альтернативному варианту к иным активам, чем инвентарные запасы, будет применяться ко всем видам активов, иным, чем потребительские товары (см. рекомендацию 180, альтернативный вариант В).

40. Для адаптации законодательства, рекомендуемого в *Руководстве*, к правам интеллектуальной собственности будут необходимы нижеследующие

коррективы. В случаях, в которых интеллектуальная собственность, обремененная приобретательским обеспечительным правом, удерживается лицом, предоставляющим право, в личных, семейных или домашних целях, приобретательское обеспечительное право будет рассматриваться согласно тем же правилам, что и правила, регулирующие приобретение обеспечительного права в потребительских товарах. В случаях, в которых интеллектуальная собственность, обремененная приобретательским обеспечительным правом, удерживается лицом, предоставляющим право, для продажи, аренды или лицензирования в ходе его обычной коммерческой деятельности, приобретательское обеспечительное право будет рассматриваться согласно тем же правилам, что и правила, регулирующие приобретательское обеспечительное право в инвентарных запасах. А в случаях, в которых интеллектуальная собственность, обремененная приобретательским обеспечительным правом, не удерживается лицом, предоставляющим право, в целях продажи, аренды или лицензирования в ходе его обычной коммерческой деятельности или для личных, семейных или домашних целей, приобретательское обеспечительное право будет рассматриваться согласно тем же правилам, что и правила, регулирующие приобретательское обеспечительное право в иных материальных активах, чем инвентарные запасы или потребительские товары. При адаптации рекомендованного в *Руководстве* законодательства к правам интеллектуальной собственности выражение "продажа, аренда или лицензирование" также следует адаптировать с учетом контекста интеллектуальной собственности таким образом, чтобы это соответствовало законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности. Например, если в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, интеллектуальная собственность не является собственно предметом "продажи", то термин "продажа" следует понимать как означающий "уступку" интеллектуальной собственности. Аналогичным образом, если в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, интеллектуальная собственность не является собственно предметом "аренды", то этот термин не может применяться к интеллектуальной собственности.

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

42. Если эти коррективы будут внесены, то правила, касающиеся силы приобретательских обеспечительных прав в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон и их приоритета, будут содержать нижеследующие положения. В случаях, в которых право интеллектуальной собственности приобретается для личных, семейных или домашних целей, это

приобретательское обеспечительное право автоматически получает силу в отношении третьих сторон в момент его создания (т.е. имеет силу в отношении третьих сторон без необходимости регистрации) и будет иметь приоритет перед конкурирующим неприобретательским обеспечительным правом (перенесенная рекомендация 179). В случаях, связанных с инвентарными запасами и оборудованием, необходимо будет перенести оба альтернативных варианта, изложенные в *Руководстве*. Согласно альтернативному варианту А приобретательское обеспечительное право в интеллектуальной собственности или лицензии для использования в ходе коммерческой деятельности лицензиата, но не для лицензирования или сублицензирования, соответственно, будет обладать приоритетом перед другим обеспечительным правом, предоставленным в этом же активе этим же лицом, предоставляющим право, при условии, что уведомление о приобретательском обеспечительном праве было зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав в течение короткого срока после приобретения лицом, предоставляющим право, интеллектуальной собственности или лицензии (перенесенная рекомендация 180, альтернативный вариант А, подпункт (а)). Кроме того, согласно этому альтернативному варианту приобретательское обеспечительное право в интеллектуальной собственности или лицензии, не удерживаемой лицом, предоставляющим право, для использования в ходе его коммерческой деятельности, но предназначенной для лицензирования или сублицензирования, соответственно, будет обладать приоритетом перед другим обеспечительным правом, предоставленным в этом же активе этим же лицом, предоставляющим право, при условии, что уведомление о приобретательском обеспечительном праве было зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав до выдачи лицензии, а обеспеченные кредиторами, обладающие ранее зарегистрированными неприобретательскими обеспечительными правами, были уведомлены о намерении обеспеченного кредитора, финансирующего приобретение, предъявить требования в отношении приобретательского обеспечительного права до выдачи лицензии (перенесенная рекомендация 180, альтернативный вариант А, подпункт (b)). Согласно альтернативному варианту В режим, регулирующий права интеллектуальной собственности, удерживаемые для использования в ходе обычной коммерческой деятельности лица, предоставляющего право, а не для лицензирования или сублицензирования, будет применяться в отношении всех видов интеллектуальной собственности или лицензии (перенесенная рекомендация 180, альтернативный вариант В).

2. Приоритет обеспечительного права, зарегистрированного в реестре интеллектуальной собственности

43. В качестве общего правила законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, не стремится изменить какие-либо правила, установленные в другом законодательстве и применимые к специальным реестрам, независимо от того, применяются ли они к силе в отношении третьих сторон (рекомендации 34, 38 и 42) или приоритету (рекомендации 77 и 78). Этот подход также используется в главе, касающейся финансирования приобретения (рекомендация 181). Из этого вытекают два последствия. Во-первых, статус специального приоритета, предоставленный приобретательскому обеспечительному праву перед ранее зарегистрированными

неприобретательскими обеспечительными правами, касается только обеспечительных прав, зарегистрированных в общем реестре обеспечительных прав, а не обеспечительных прав, зарегистрированных в специальных реестрах. Во-вторых, общий приоритет, предоставленный другим законодательством обеспечительным правам, зарегистрированным в специальных реестрах, поддерживается законодательством, рекомендуемом в *Руководстве*, независимо от того, является обеспечительное право приобретательским обеспечительным правом или нет. Таким образом, приоритет приобретательского обеспечительного права в интеллектуальной собственности, зарегистрированного в реестре интеллектуальной собственности, не отменяет приоритета ранее зарегистрированного обеспечительного права в реестре интеллектуальной собственности. Если правила приоритета, установленные другим законодательством, регулирующим сам специальный реестр, предоставляют приоритет зарегистрированному впоследствии приобретательскому обеспечительному праву, то этот приоритет не будет затрагиваться законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*.

44. Подход, рекомендуемый в *Руководстве*, обосновывается необходимостью избегать вмешательства в режимы специальной регистрации. Однако он может создавать препятствия финансированию приобретения в той мере, в какой приобретательское обеспечительное право в интеллектуальной собственности не будет обладать статусом специального приоритета перед любым видом обеспечительного права, зарегистрированного в реестре интеллектуальной собственности. Как уже упоминалось (см. документ A/CN.9/700/Add.3, пункт 9), государства, принимающие рекомендации *Руководства*, возможно, пожелают провести обзор своего законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, с целью определения того, следует ли разрешить регистрацию уведомлений об обеспечительных правах в реестре интеллектуальной собственности. Государства, возможно, также пожелают рассмотреть вопрос о распространении статуса специального приоритета приобретательского обеспечительного права на приобретательское обеспечительное право, зарегистрированное соответствующим образом в реестре интеллектуальной собственности.

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

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

46. Затем лицо, предоставляющее право, пожелает приобрести какой-либо конкретный компонент интеллектуальной собственности в кредит. Продавец готов продать какой-либо компонент в кредит только в том случае, если ему предоставляется обеспечительное право в этом компоненте для обеспечения исполнения остающегося платежного обязательства. Согласно нормам законодательства, рекомендуемого в *Руководстве*, не существует способа, с помощью которого продавец может получить статус лица, финансирующего приобретение и обладающего специальным приоритетом перед уже зарегистрированными неприобретательскими обеспечительными правами. Если продавец регистрирует в реестре интеллектуальной собственности свое право, то оно будет вторым в очереди после права банка. Другими словами, даже в том случае, если продавец, желающий придать статус специального приоритета приобретательскому обеспечительному праву, предпринимает все шаги, необходимые для утверждения такого права, и регистрирует уведомление в общем реестре обеспечительных прав (см. перенесенную рекомендацию 180), то согласно рекомендации 181 такой приоритет будет уступать приоритету, установленному в специальном реестре (который, как правило, будет предусматривать, что регистрация в специальном реестре всегда превалирует над регистрацией в общем реестре (см. рекомендацию 77)). Таким образом, если ранее зарегистрированное обеспечительное право в нынешней и будущей интеллектуальной собственности регистрируется в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, то не будет существовать способ для того, чтобы лицо, финансирующее приобретение и принимающее обеспечительное право в продаваемой интеллектуальной собственности, получило специальный приоритет в отношении данной собственности. Такой продавец будет вынужден полагаться на сделку, согласно которой он сохраняет правовой титул на право интеллектуальной собственности, о котором идет речь, при условии, что законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, признает такой подход (см. пункты 60-63 ниже). Такая же ситуация может возникнуть, когда: а) лицо, предоставляющее право, стремится приобрести исключительную лицензию, которая рассматривается как передача самой интеллектуальной собственности; б) лицензиар готов выдать неисключительную лицензию в кредит, если ему предоставляется дополнительная защита помимо того, что он получил бы в результате простого прекращения действия лицензионного соглашения; в) лицензиат как сублицензиар готов выдать неисключительную сублицензию только в том случае, если он может приобрести обеспечительное право в правах сублицензиата и любые права на получение сублицензионных платежей, выплачиваемых сублицензиату субсублицензиатом; и d) финансирование в целях приобретения предоставляется не правообладателем как лицом, осуществляющим передачу, или как лицензиаром и не лицензиатом как сублицензиаром, а кредитором, являющимся третьей стороной.

47. Согласно нормам законодательства, рекомендуемого в *Руководстве*, в вышеупомянутых примерах не существует способа, с помощью которого продавец, лицензиар или кредитор может получить статус лица,

финансирующего приобретение и обладающего специальным приоритетом перед уже зарегистрированными неприобретательскими обеспечительными правами. Даже если продавец, лицензиар или кредитор регистрирует в реестре интеллектуальной собственности свое право, то оно все равно будет вторым в очереди после права банка с обеспечительным правом во всех нынешних и будущих активах лица, предоставляющего право. Другими словами, даже в том случае, если продавец, лицензиар или кредитор, желающий придать статус специального приоритета приобретательскому обеспечительному праву, предпринимает все шаги, необходимые для утверждения такого права, и регистрирует уведомление в общем реестре обеспечительных прав (см. перенесенную рекомендацию 180), то согласно рекомендации 181 такой приоритет будет уступать приоритету, установленному в специальном реестре (который, как правило, будет предусматривать, что регистрация в специальном реестре всегда превалирует над регистрацией в общем реестре (см. рекомендацию 77)). Таким образом, если ранее зарегистрированное обеспечительное право в нынешней и будущей интеллектуальной собственности регистрируется в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, то не будет существовать способа для того, чтобы лицо, финансирующее приобретение и принимающее обеспечительное право в продаваемой или лицензируемой интеллектуальной собственности, получило специальный приоритет в отношении данной собственности (см. пункты 56-59 ниже).

[Примечание для Комиссии: Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о замене пунктов 45-48 следующим текстом: "Лицо, осуществляющее передачу, или лицензиар интеллектуальной собственности, подлежащей регистрации в специальном реестре, могут получить выгоды обеспеченного кредитора, финансирующего приобретение, поскольку любой обеспеченный кредитор получателя прав или лицензиата может произвести регистрацию только после регистрации передачи или лицензии. Например, в то же время, когда А регистрирует передачу или выдачу лицензии В в кредит, А регистрирует обеспечительное право в интеллектуальной собственности для обеспечения любого непогашенного платежного обязательства. Ввиду различного функционирования специальных реестров (регистрация по конкретным активам) лицо, осуществляющее общее финансирование В, может произвести регистрацию только после регистрации передачи или выдачи лицензии В, А всегда получит свое обеспечительное право раньше, чем лицо, осуществляющее общее финансирование В, и у А с функциональной точки зрения фактически будет такое же преимущество приоритета, как и в случае приобретательского обеспечительного права. Таким образом, принципы обеспечительного права при финансировании приобретения интеллектуальной собственности необходимо применять лишь в тех случаях, когда обеспечительное право в интеллектуальной собственности подлежит регистрации в общем реестре обеспечительных прав, как это рекомендовано в Руководстве."]

3. Приоритет обеспечительного права в поступлениях от обремененной интеллектуальной собственности

48. Ключевой чертой режима финансирования приобретения, рекомендуемого в *Руководстве*, является режим приобретательских

обеспечительных прав в поступлениях от обремененных активов. Общая норма законодательства, рекомендуемого в *Руководстве*, заключается в том, что приоритет обеспечительного права в поступлениях должен следовать за приоритетом обеспечительного права в первоначально обремененных активах (рекомендации 76 и 100). В отличие от этого приоритет обеспечительного права в поступлениях от актива, обремененного приобретательским обеспечительным правом, не следует автоматически за приоритетом права в первоначально обремененном активе. И вновь проводится различие между потребительскими товарами, инвентарными запасами и активами помимо инвентарных запасов или потребительских товаров, такими как оборудование (см. рекомендацию 185). Как и в случае первоначально обремененных активов, в данном случае *Руководство* предлагает альтернативные варианты.

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

50. Можно утверждать, что такой прямой перенос не является оптимальным в случае приобретательских обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Например, правообладатели и лицензиары интеллектуальной собственности обычно полагаются на свои права на получение лицензионных платежей, с тем чтобы быть в состоянии разрабатывать новые идеи, защищенные правами интеллектуальной собственности, и выдавать другим лицам лицензию на их использование. Кроме того, если права обеспеченных кредиторов с распространяющимися на все активы обеспечительными правами в правах лицензиатов всегда обладают приоритетом перед правами обеспеченных кредиторов в правах правообладателей или лицензиаров интеллектуальной собственности, то правообладатели или лицензиары не будут в состоянии реально использовать свои права на получение лицензионных платежей в качестве обеспечения кредита. И напротив, можно также утверждать, что правообладатели и лицензиары интеллектуальной собственности могут добиться такого же результата путем обеспечения того, чтобы они или их обеспеченные кредиторы: а) получили обеспечительное

право в праве (или его прямую уступку) на получение платежей в виде процентной доли сублицензионных платежей, причитающихся лицензиату как сублицензиару с сублицензиатов, и зарегистрировали уведомление об этом в соответствующем реестре интеллектуальной собственности до любой регистрации в этом реестре, произведенной обеспеченным кредитором лицензиата; b) получили обеспечительное право в праве (или его прямую уступку) на получение платежей в виде процентной доли сублицензионных платежей, причитающихся лицензиату как сублицензиару с сублицензиатов, и зарегистрировали первыми уведомление об этом в общем реестре обеспечительных прав; или c) получили соглашение о субординации от обеспеченного кредитора лицензиата.

51. Поскольку цель переноса рекомендаций *Руководства* в контекст интеллектуальной собственности заключается в обеспечении паритета режима между приобретательскими обеспечительными правами в материальных активах и приобретательскими обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, предпочтительно сохранить такой же результат в обоих случаях. Это было бы особенно важным тогда, когда лицо, предоставляющее право, создает общее обеспечительное право в нынешнем и будущем материальном и нематериальном имуществе. В результате этого в проекте дополнения рекомендуется, чтобы правила, рекомендуемые в *Руководстве* в отношении обеспечительных прав в поступлениях от первоначально обремененных материальных активов, в которых создано приобретательское обеспечительное право, были перенесены без дополнительного изменения в режим, регулирующий финансирование приобретения интеллектуальной собственности. Это позволяет достичь необходимый баланс между потребностью лицензиара в получении лицензионных платежей и потребностями финансирующей стороны, предоставляющей кредит лицензиату на основе прав лицензиата на получение сублицензионных платежей. Например, в случае непроизводства лицензиатом лицензионных платежей лицензиар обычно будет иметь право прекратить действие лицензионного соглашения и получить обратно лицензионную интеллектуальную собственность. Если обеспеченный кредитор лицензиата (чье обеспечительное право в правах на получение лицензионных платежей как поступлений от интеллектуальной собственности будет иметь приоритет над обеспечительным правом обеспеченного кредитора лицензиара) хочет иметь возможность получать выгоды от лицензионной интеллектуальной собственности, обеспеченному кредитору потребует устранить последствия неисполнения обязательства путем выплаты прошлых причитающихся и даже будущих лицензионных платежей. И наоборот, если обеспеченный кредитор лицензиата не хочет делать этого, он может быть в состоянии сохранить уже полученные лицензионные платежи, но он не сможет получать будущие лицензионные платежи, если лицензиар прекратит действие лицензионного соглашения. Это означает, что, с точки зрения лицензиара, основной риск заключается в том, что лицензиат или его обеспеченный кредитор получают лицензионные платежи, но не производят такие платежи лицензиару. Лицензиар может устранить этот риск путем включения в договор положений, касающихся сроков учета и произведения выплат.

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

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

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

53. В создает обеспечительное право во всех своих нынешних и будущих движимых активах (включая интеллектуальную собственность) в пользу ОК, который принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. Впоследствии В приобретает у П патент, который будет использоваться в коммерческой деятельности В. В соответствии с соглашением между В и П, В соглашается со временем уплатить П покупную цену, и В предоставляет П обеспечительное право в патенте для обеспечения своего обязательства уплатить покупную цену. П придает этому обеспечительному праву силу в отношении третьих сторон в течение короткого периода времени, например 20 или 30 дней с момента получения В патента. Обеспечительное право П является приобретательским обеспечительным правом и имеет приоритет перед обеспечительным правом ОК (см. рекомендацию 180, альтернативный вариант А, подпункт (а), или альтернативный вариант В подпункт (b)). Вопрос о том, распространяется ли приоритет обеспечительного права П на поступления от патента в виде дебиторской задолженности, оборотных инструментов, прав на выплату средств, депонированных на банковский счет, или прав на получение поступлений согласно независимому обязательству, зависит от того, какой вариант рекомендации 185 принимает государство. Согласно альтернативному варианту А, приоритет обеспечительного права П переходит в поступления (см. перенесенную рекомендацию 185, альтернативный вариант А, подпункт (а)). Согласно альтернативному варианту В, обеспечительное право П в поступлениях будет иметь только приоритет неприобретательского обеспечительного права (см. перенесенную рекомендацию 185, альтернативный вариант В).

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

54. В создает обеспечительное право во всех своих нынешних и будущих движимых активах (включая интеллектуальную собственность) в пользу ОК1, который принимает необходимые меры для придания своему

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

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

55. В создает ОК обеспечительное право во всех своих нынешних и будущих движимых активах (включая интеллектуальную собственность) в пользу ОК, который принимает необходимые меры для придания этому обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. Впоследствии В приобретает у П лицензию на использование патента, принадлежащего П, в своей коммерческой деятельности. В соглашается произвести со временем лицензионный платеж П и предоставляет П обеспечительное право в своих правах как лицензиата для обеспечения соблюдения платежного обязательства В. П придает этому обеспечительному праву силу в отношении третьих сторон в течение короткого периода времени, например 20 или 30 дней с момента получения В лицензии. Обеспечительное право П в правах В по лицензионному соглашению является приобретательским обеспечительным правом и имеет приоритет перед обеспечительным правом ОК (см. рекомендацию 180, подпункт (a) альтернативного варианта А или подпункт (b) альтернативного варианта В). Вопрос о том, распространяется ли приоритет обеспечительного права П на поступления от прав В как лицензиата в виде дебиторской задолженности, оборотных инструментов, прав на выплату средств, депонированных на банковский счет, или прав на получение поступлений согласно независимому обязательству, зависит от того, какой вариант рекомендации 185 принимает государство. Согласно альтернативному варианту А, приоритет обеспечительного права П переходит и на дебиторскую задолженность (см. перенесенную рекомендацию 185, альтернативный вариант А, подпункт (a)). Согласно альтернативному варианту В, обеспечительное право П в дебиторской задолженности будет иметь только приоритет неприобретательского обеспечительного права (см. перенесенную

рекомендацию 185, альтернативный вариант В). Следует отметить, что права П в соответствии с его обеспечительным правом существуют отдельно от прав П по лицензионному соглашению на прекращение действия лицензионного соглашения в случае невыполнения В его обязательств по лицензионному соглашению, и на эти права распространяются иные требования.

d) Приобретательское обеспечительное право в лицензии на интеллектуальную собственность, обеспечивающее уплату покупной цены лицензии, используемой в целях продажи или лицензирования

56. В предоставляет обеспечительное право во всех своих нынешних и будущих движимых активах (включая интеллектуальную собственность) ОК1, который принимает необходимые меры для придания этому обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. Впоследствии В приобретает у П как у патентообладателя лицензию для целей выдачи sublicензий на патент третьим сторонам в ходе своей обычной коммерческой деятельности. В получает денежные средства, необходимые для лицензионного платежа, путем заимствования денег у ОК2, которому В предоставляет обеспечительное право в своих правах как лицензиата для обеспечения своего обязательства по погашению задолженности. До того, как В получает лицензию, ОК2: а) принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон; и б) уведомляет ОК1 о том, что он получит приобретательское обеспечительное право. Обеспечительное право ОК2 является приобретательским обеспечительным правом и имеет приоритет перед обеспечительным правом ОК1 (см. перенесенную рекомендацию 180, альтернативный вариант А, подпункт (b), или альтернативный вариант В, подпункт (b)). Приоритет обеспечительного права ОК2 не распространяется на поступления от лицензии в виде дебиторской задолженности, оборотных инструментов и прав на выплату средств, депонированных на банковский счет, хотя он и распространяется на другие виды поступлений (см. перенесенную рекомендацию 185, альтернативный вариант А, подпункт (b), и альтернативный вариант В).

e) Приобретательское обеспечительное право в лицензии на интеллектуальную собственность, обеспечивающее уплату покупной цены лицензии, используемой в коммерческой деятельности лица, предоставляющего право, и для продажи или лицензирования

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

ОК применяются правила, которые применяются к приобретательским обеспечительным правам в инвентарных запасах.

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

С. Неунитарный подход

59. В разделе В настоящей главы рассматривается вопрос о финансировании приобретения интеллектуальной собственности при том предположении, что государство использует "унитарный подход" к финансированию приобретения, предусмотренный в рекомендациях 178-186 *Руководства*. Они основываются на том предположении, что если государство принимает унитарный подход к финансированию приобретения материальных активов, то оно будет также использовать унитарный подход к финансированию приобретения интеллектуальной собственности. Иные действия были бы сопряжены с риском возникновения излишней путаницы в связи с созданием обеспечительного права, его силой в отношении третьих сторон, его приоритетом и принудительным исполнением сделок, предусматривающих финансирование приобретения.

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

61. Каждая из этих сделок финансирования приобретения может быть относительно легко адаптирована к финансированию приобретения прав интеллектуальной собственности. Однако, в отличие от унитарного подхода, не

представляется возможным прямой перенос рекомендаций, регулирующих права на сохранение правового титула и права на финансовую аренду, в ситуации, когда лицензиат приобретает неисключительную лицензию. В этих ситуациях не имеется какого-либо конкретного права, сохраняемого лицензиаром в дополнение к его непрерывному праву как правообладателя, обусловленного положениями лицензии. В таких случаях обычным средством защиты для лицензиара будет простой отзыв лицензии. В отличие от этого лицо, финансирующее приобретение и не являющееся лицензиаром (например, банк, который финансирует приобретение лицензии лицензиатом), примет обычное приобретательское обеспечительное право в правах лицензиата.

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

Рекомендация 247²

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

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

- а) интеллектуальная собственность или лицензия на интеллектуальную собственность:

² Если будет сочтено, что эту рекомендацию можно включить в *Руководство*, то она будет включена в главу IX "Финансирование приобретения" в качестве рекомендации 186 бис.

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