



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
26 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 приложения 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>
X. Законодательство, применимое к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности	1-54	2
A. Право, применимое к имущественным вопросам	1-52	2
B. Право, применимое к договорным вопросам	53-54	21
Рекомендация 248		21
XI. Переходный период	55-59	24
XII. Последствия несостоятельности лицензиара или лицензиата интеллектуальной собственности для обеспечительного права в правах этой стороны согласно лицензионному соглашению	60-82	26
A. Общие замечания	60-68	26
B. Несостоятельность лицензиара	69-77	30
C. Несостоятельность лицензиата	78-81	33
D. Резюме	82	34



X. Законодательство, применимое к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности

[Примечание для Комиссии: в отношении пунктов 1-48 и рекомендации 248 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6, пункты 1-45, и рекомендацию 253; A/CN.9/689, пункты 41-57; A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.7, пункты 1-23; A/CN.8/685, пункты 87-94, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, пункты 1-21; A/CN.9/670, пункт 115; A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, пункты 90-98; A/CN.9/667, пункты 124-128; A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункты 53-57; и A/CN.9/649, пункты 77-80.]

A. Право, применимое к имущественным вопросам

1. Цель и сфера применения

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

2. В главе X *Руководства*, посвященной коллизионному праву, не указано, к каким обеспечительным правам применяются рекомендованные в *Руководстве* коллизионные нормы. Как правило, квалификация права как обеспечительного права для целей коллизионного права отражает существующие в том или ином государстве материально-правовые нормы законодательства об обеспеченных сделках. Вместе с тем в *Руководстве* рекомендовано, чтобы государства, принимающие рекомендованное законодательство в соответствии с неунитарным подходом к финансированию приобретения, применяли положения коллизионного права, применимые к обеспечительным правам, также к правам на удержание правового титула и правам по финансовой аренде (см. рекомендацию 201). Аналогичным образом, поскольку большинство рекомендованных в *Руководстве* материально-правовых норм, которые применяются к обеспечительным правам в дебиторской задолженности, также применимы к прямым уступкам дебиторской задолженности, *Руководство* рекомендует государствам применять коллизионные нормы, регулирующие уступку дебиторской задолженности в целях обеспечения, к прямым уступкам дебиторской задолженности (см. определение термина "обеспечительное право" в разделе В введения к *Руководству*, а также рекомендации 3 и 208).

3. В принципе, суд или любой орган будут применять законодательство своего государства во всех случаях, когда требуется квалифицировать тот или иной вопрос для целей выбора соответствующей нормы коллизионного права. Поскольку рекомендованные в *Руководстве* нормы коллизионного права были разработаны с учетом рекомендуемых норм материального права, государство, принимающее нормы материального и коллизионного права в соответствии с рекомендациями *Руководства*, не столкнется с проблемами при применении

как тех, так и других. Однако если государство не примет рекомендованных в *Руководстве* материально-правовых норм, то оно может столкнуться с проблемами при применении рекомендованных норм коллизионного права. Это может произойти в том случае, если государство рассматривает создание обеспечительного права и его силу в отношении третьих сторон как один вопрос, тогда как согласно рекомендованным в *Руководстве* коллизионным нормам они рассматриваются как два отдельных вопроса и регулируются законодательством разных государств. Следует отметить, что в соответствии с подходом, принятым в большинстве государств, в *Руководстве* проводится различие между соглашением о создании обеспечительного права в качестве имущественного права (к которому применяется право конкретного государства; см. рекомендации 203 и 208) и взаимными правами и обязанностями сторон, вытекающими из такого соглашения в качестве договорных прав (к которым обычно применяется право, определенное по выбору сторон; см. рекомендацию 216).

4. В любом случае вопрос о возможности передачи или обременения того или иного актива (включая интеллектуальную собственность) должен быть решен еще до того, как будет создано обеспечительное право, и поэтому не затрагивается в рекомендациях *Руководства*, касающихся коллизионных норм. Таким образом, в той мере, в какой другие нормы коллизионного права относят вопросы передачи прав интеллектуальной собственности, например, к компетенции законодательства государства, в котором эта интеллектуальная собственность находится под защитой (принцип *lex loci protectionis*, или *lex protectionis*), *Руководство* их не затрагивает. Это объясняется не тем, что законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, отсылает эти вопросы к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, а тем, что в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, они не рассматриваются. Согласно тому же подходу, рекомендованные в *Руководстве* материально-правовые нормы не имеют преимущественной силы над положениями законодательства, ограничивающими возможность передачи активов (см. рекомендацию 18).

5. Когда рекомендованные в *Руководстве* коллизионные нормы относят тот или иной вопрос, касающийся обеспечительных прав, к компетенции законодательства конкретного государства, эта отсылка касается всего законодательства, действующего в этом государстве (кроме норм коллизионного права, не применяемых во избежание обратной отсылки; см. рекомендацию 221), включая не только статутное и нестатутное право (см. пункт 19 ввводной части *Руководства*) и законодательство, действующее в конкретных территориальных единицах неунитарного государства (см. рекомендации 224-227), но и действующие в этом государстве правовые нормы, вытекающие из договоров, конвенций и других международных обязательств. Так, например, если коллизионная норма относит тот или иной вопрос, касающийся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, к компетенции законодательства государства, в котором законодательство, регулирующее этот вопрос, было принято региональной организацией экономической интеграции, то отсылка к законодательству этого государства подразумевает также законодательные нормы, принятые такой

региональной организацией экономической интеграции¹. То же самое касается соответствующих норм, принятых международными организациями, например ВОИС.

6. Следует также отметить, что, какое бы право ни применялось, при его применении необходимо учитывать следующие факторы: а) публичный порядок и императивные нормы права государства суда (см. рекомендацию 222); б) в случае несостоятельности лица, предоставляющего право, – последствия применения права государства, в котором открыто производство по делу о несостоятельности, для решения некоторых вопросов, связанных с таким производством (*lex fori concursus*; см. рекомендацию 223). Наконец, следует отметить, что, как и многие другие нормы, рекомендованные в *Руководстве*, коллизионные нормы не применяются, если они противоречат внутреннему законодательству или международным соглашениям, участником которых является данное государство и которые касаются интеллектуальной собственности (см. пункт (b) рекомендации 4).

2. Подход, рекомендованный в *Руководстве* в отношении обеспечительных прав в нематериальных активах

7. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, к вопросам создания обеспечительного права в нематериальных активах, придания ему силы в отношении третьих сторон, его приоритета и реализации применяется право государства, в котором находится лицо, предоставляющее право (см. рекомендацию 208 и пункт (b) рекомендации 218). В соответствии с подходом, принятым во многих государствах, в *Руководстве* даны рекомендации относительно обеспечительных прав в отдельных видах нематериальных активов, например в правах на выплату средств, зачисленных на банковский счет (см. рекомендации 209-212), однако нет рекомендаций относительно обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Таким образом, если государство примет рекомендованные в *Руководстве* коллизионные нормы и при этом не предусмотрит специальной нормы для интеллектуальной собственности, то создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности, его сила в отношении третьих сторон, приоритет и реализация будут регулироваться законодательством государства, в котором находится лицо, предоставляющее право. Местонахождение лица, предоставляющего право, определяется как место, в котором осуществляется его центральное управление, т.е. как фактическое, а не официальное местонахождение такого лица (см. рекомендацию 219). Как уже упоминалось выше (см. пункт 6), в этом случае также применяется пункт (b) рекомендации 4, и если рекомендованные в *Руководстве* коллизионные нормы противоречат соответствующим нормам законодательства об интеллектуальной собственности, непосредственно касающимся интеллектуальной

¹ Например, согласно статье 16 Постановления о товарных знаках Сообщества (Постановление ЕС № 207/2009), применению подлежат статьи 17-24 этого постановления, и, только если в них не предусмотрено соответствующих норм, применяется законодательство страны, в которой находится владелец торгового знака или учреждено его предприятие (в пределах ЕС), либо законодательство Испании (страна пребывания Ведомства по гармонизации внутреннего рынка).

собственности, то применяются коллизионные нормы законодательства об интеллектуальной собственности.

8. Основное преимущество подхода, предусматривающего применение законодательства государства, в котором находится лицо, предоставляющее право, заключается в том, что он позволяет применять одно и то же законодательство к вопросам создания обеспечительного права, его силы в отношении третьих сторон, приоритета и реализации. Так, например, обеспеченный кредитор, приобретающий обеспечительное право во всех текущих и будущих нематериальных активах (включая как интеллектуальную собственность, так и другие активы) лица, предоставляющего право, может получить обеспечительное право, придать ему силу в отношении третьих сторон, установить его приоритет и добиться его реализации в соответствии с законодательством одного государства, даже если эти активы имеют отношение к нескольким государствам. В частности, применение такого подхода обычно позволяет уменьшить расходы по регистрации обеспечительных прав и поиску информации, поскольку обеспеченному кредитору потребуется производить регистрацию, а стороне, осуществляющей поиск информации, проводить такой поиск лишь в государстве, в котором находится лицо, предоставляющее право. Это позволяет снизить расходы по сделке и повысить степень определенности, что может благотворно повлиять на наличие и стоимость кредита.

9. Еще одно важное преимущество подхода, согласно которому применению подлежит законодательство государства местонахождения лица, предоставляющего право, а "местонахождение" понимается как место осуществления центрального управления (см. пункт 7 выше), заключается в том, что такое законодательство обычно оказывается законодательством государства, в котором ведется основное производство по делу о несостоятельности лица, предоставляющего право (определение понятия "основное производство", см. в подпункте (b) статьи 2 и пункте 3 статьи 16 Типового закона ЮНСИТРАЛ о трансграничной несостоятельности²). В результате получается, что к вопросам создания обеспечительного права, его силы в отношении третьих сторон, приоритета и реализации и вопросам моратория, расторжения соглашения, режима активов и ранжирования требований применяется законодательство одного и того же государства. Следует отметить, что, хотя в некоторых случаях установить официальное местонахождение проще, чем фактическое, отсылка к официальному местонахождению может привести к тому, что правило, определяющее применимое законодательство, не будет соблюдаться из соображений публичного порядка или из-за несоответствия императивным нормам (см. рекомендацию 222), если официальное местонахождение лица, предоставляющего право, и место осуществления его центрального руководства окажутся в разных государствах. Такая ситуация может возникнуть в том случае, если в законодательстве государства официального местонахождения содержатся положения о приоритете обеспечительного права, которые противоречат законодательству о несостоятельности, действующему в государстве, в котором открывается производство по делу о несостоятельности (*lex fori concursus*). По причинам, о которых будет сказано

² Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.99.V.3.

ниже (см. пункты 22 и 23), подход, при котором применяется исключительно законодательство государства местонахождения лица, предоставляющего право, не подходит для обеспечительных прав в интеллектуальной собственности.

10. Следует отметить, что если применимым законодательством является законодательство государства местонахождения лица, предоставляющего право, то в случае переезда такого лица из одного государства в другое государство, принявшее законодательство в соответствии с рекомендациями *Руководства*, будут действовать иные правила. Согласно таким правилам, если лицо, предоставляющее право, переезжает в государство, принявшее законодательство в соответствии с рекомендациями *Руководства*, то обеспечительное право некоторое время сохраняет силу в отношении третьих сторон без каких-либо действий со стороны обеспеченного кредитора, а после этого – только если обеспеченный кредитор выполнит требования, необходимые для придания своему праву силы в отношении третьих сторон в соответствии с законодательством государства, в которое переехало лицо, предоставившее право (см. рекомендацию 45).

11. Например, правообладатель интеллектуальной собственности А, находящийся в государстве X, создает обеспечительное право в пользу обеспеченного кредитора ОК1 в авторском праве, находящемся под защитой в государстве Y, а затем переезжает в государство Y, принявшее законодательство в соответствии с рекомендациями *Руководства*, и создает там другое обеспечительное право в том же авторском праве в пользу обеспеченного кредитора ОК2. Если в государстве Y действует норма, согласно которой приоритет прав обеспеченных кредиторов определяется в соответствии с законодательством государства местонахождения лица, предоставляющего право (см. рекомендацию 208), то обеспечительное право ОК1 будет некоторое время иметь приоритет перед обеспечительным правом ОК2 без каких-либо действий со стороны ОК1, а в дальнейшем сохранит приоритет только в том случае, если ОК1 придаст ему силу в отношении третьих сторон в соответствии с требованиями законодательства государства Y. К такому результату приводит применение правила, основанного на рекомендации 45, а не норм коллизионного права. Если же А, не переезжая в государство Y, передает авторское право правопробретателю В, находящемуся в государстве Y, то вопрос о том, получает ли правопробретатель В это авторское право с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора ОК1, будет регулироваться нормами *lex protectionis*. Вопрос о том, приобретает ли обеспеченный кредитор ОК2 свое обеспечительное право с учетом обеспечительного права ОК1, будет также регулироваться нормами *lex protectionis*.

12. Следует отметить, что, согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, применительно к вопросам создания обеспечительного права местонахождение лица, предоставляющего право, определяется на момент предполагаемого создания обеспечительного права, а применительно к вопросам силы этого права в отношении третьих сторон и его приоритета – на момент возникновения соответствующего вопроса (см. рекомендацию 220). Таким образом, в соответствии с рекомендацией *Руководства* о применении законодательства государства местонахождения лица, предоставляющего

право, в той степени, в какой она применима к обеспечительным правам в активах в форме интеллектуальной собственности, создание обеспечительного права ОК1 будет регулироваться законодательством государства X, а создание обеспечительного права ОК2 – законодательством государства Y. Сила обеспечительного права ОК1 в отношении третьих сторон и его приоритет по отношению к правопробретателю В и его обеспеченному кредитору ОК2 будут, по прошествии краткого льготного периода (см. рекомендацию 45), определяться законодательством государства Y.

3. Законодательство государства защиты (*lex protectionis*)

13. Хотя в международных конвенциях о защите интеллектуальной собственности нет прямого указания на то, какое законодательство применимо к вопросам, возникающим в связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, в них, как правило, используется принцип территориальности. Так, во многих государствах – участниках этих конвенций законодательством, регулирующим права на интеллектуальную собственность и вопросы их защиты (например, сопоставимые права владельца интеллектуальной собственности в одном государстве и лицензиата или нарушителя в другом государстве), является законодательство *lex protectionis* (см. рекомендацию 248, вариант А, ниже). Следует отметить, что для тех видов интеллектуальной собственности, которые подлежат регистрации в национальных, региональных или международных реестрах интеллектуальной собственности (например, патенты и товарные знаки), законодательством *lex protectionis* является законодательство (включая нормы, принятые региональными или международными организациями) того государства, под надзором которого ведется соответствующий реестр.

14. Существует мнение³, что принцип национального режима, воплощенный в международных конвенциях о защите интеллектуальной собственности, косвенно вводит универсальную норму, отдающую предпочтение *lex protectionis* для установления законодательства, применимого не только к праву собственности на интеллектуальную собственность, но и к вопросам, возникающим в связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности. Согласно этому мнению, из пункта 1 статьи 2 Парижской конвенции об охране промышленной собственности (1883 год), пункта 2 статьи 5 Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений (1886 год) и пункта 1 статьи 3 Соглашения об аспектах прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, следует, что главным связующим фактором является место защиты соответствующего права интеллектуальной собственности⁴. Иначе говоря, согласно этому мнению, государства – участники любой из этих международных конвенций обязаны применять *lex protectionis* для регулирования вопросов, возникающих в связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности.

15. Согласно этому мнению, для того чтобы получить действующее и исполнимое обеспечительное право в праве интеллектуальной собственности в

³ См. доклад Рабочей группы VI (Обеспечительные интересы) о работе ее шестнадцатой сессии (A/CN.9/685, пункт 90).

⁴ В названных документах предусмотрены отдельные исключения, которые, однако, не имеют отношения к рассматриваемому вопросу.

государстве, в котором действует это право интеллектуальной собственности, обеспеченному кредитору нужно выполнить требования этого государства. Таким образом, основное преимущество подхода, основанного на *lex protectionis*, состоит в том, что при его применении, в соответствии с принципом территориальности, принятым в международных конвенциях о защите интеллектуальной собственности, к обеспечительным правам и правам интеллектуальной собственности будет применяться одно и то же законодательство. Следует отметить, что *lex protectionis* регулирует вопросы создания, силы в отношении третьих сторон, приоритета и реализации обеспечительного права как имущественного права. Оно не всегда применимо к договорным отношениям между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором, которые могут подпадать под действие законодательства, регулирующего договор (*lex contractus*; см. раздел В настоящей главы ниже).

16. Вместе с тем, у подхода, предусматривающего применение *lex protectionis* к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, есть и недостатки. В рамках многих сделок обеспечительные права пришлось бы регистрировать сразу в нескольких реестрах, находящихся в разных государствах. Это относится, в частности, к таким сделкам, как а) сделки, в рамках которых в качестве обеспечения кредита используется портфель прав интеллектуальной собственности, защищаемых согласно законодательству разных государств; б) сделки, в рамках которых обремененные активы включают не только интеллектуальную собственность, используемую и защищаемую согласно законодательству одного государства; и с) сделки, в рамках которых обременяются все активы лица, предоставляющего право. Как отмечается ниже, такая ситуация приведет к увеличению расходов на регистрацию, что еще более удорожит и усложнит сделки по финансированию под интеллектуальную собственность. Если же лицо, предоставляющее право, находится за пределами государства, по законодательству которого защищается обремененная интеллектуальная собственность, а в государстве, в котором находится такое лицо, против него открывается производство по делу о несостоятельности, то отсылка к законодательству государства защиты может привести к тому, что правило, определяющее применимое законодательство, не будет соблюдено как противоречащее публичному порядку или императивным нормам *lex fori concursus* (см. рекомендацию 222). А поскольку обеспеченный кредитор может всегда выполнить требования *lex protectionis* на основании пункта (b) рекомендации 4, требование об обязательном применении *lex protectionis* может неоправданно лишить обеспеченных кредиторов возможности выбирать между применением законодательства государства местонахождения лица, предоставляющего право, и регистрацией обеспечительного права в общем реестре обеспечительных прав для сокращения затрат.

4. Другие подходы

17. Вышеизложенное мнение (см. пункты 13-14), согласно которому на законодательство, применимое к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, существенно влияют международные конвенции о защите интеллектуальной собственности, не пользуется всеобщей поддержкой. Кроме того, прецедентов применения *lex protectionis* к вопросам, возникающим в

связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, крайне мало. Даже если допустить, что эти международные конвенции предусматривают отдельные коллизионные нормы, все же маловероятно, чтобы сфера применения этих норм охватывала все имущественные аспекты, затрагиваемые в проекте дополнения, а именно вопросы создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности, его силы в отношении третьих сторон, приоритета по отношению к правам конкурирующих заявителей требований и реализации.

18. Таким образом, даже если признать важное значение международных конвенций о защите интеллектуальной собственности, о котором говорится выше (см. пункты 13-14), государствам все же необходимо и желательно принять коллизионные нормы, которые будут применяться к вопросам, возникающим в связи с обеспечительными правами в интеллектуальной собственности. Такие нормы, по крайней мере, позволят заполнить пробелы, которые могут возникать при применении коллизионных норм, предусмотренных действующими международными конвенциями о защите интеллектуальной собственности.

19. С учетом вышеизложенных соображений можно предположить, что для того, чтобы добиться последовательного применения законодательства, регулирующего имущественные права, и одновременно использовать преимущества, связанные с применением единого законодательства ко всем вопросам, касающимся обеспечительных прав, подходы, предусматривающие применение либо *lex protectionis*, либо законодательства местонахождения лица, предоставляющего право, можно скомбинировать, отнеся решение одних вопросов к сфере законодательства местонахождения лица, предоставляющего право, а других – к сфере *lex protectionis*. Следует, однако, отметить, что отнесение разных вопросов к разным законодательствам может снизить определенность и предсказуемость норм, применимых к обеспечительным правам, и таким образом негативно отразиться на доступности и стоимости кредита (см. пункты 27, 29, 30, 46 и 52 ниже).

20. Например, подход, предусматривающий применение законодательства местонахождения лица, предоставляющего право, можно скорректировать, предусмотрев, что сила обеспечительного права в отношении третьих сторон и его приоритет по отношению к правам прямого получателя или лицензиата определяется нормами *lex protectionis* (см. рекомендацию 248, вариант В, ниже). Это правило будет действовать независимо от того, предусматривают ли нормы *lex protectionis* регистрацию обеспечительного права в интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности. С учетом такого изменения обеспеченному кредитору придется доказывать свое право в соответствии с *lex protectionis* только при возникновении проблемы конкуренции с прямым получателем. В обычной же ситуации, когда основную проблему представляет несостоятельность лица, предоставляющего право (поскольку лицо, предоставляющее право, не может расплатиться со всеми кредиторами), обеспеченному кредитору будет достаточно выполнить требования законодательства государства, в котором находится лицо, предоставляющее право, равно как и в случае других видов нематериальных активов (например, в случае дебиторской задолженности).

21. В государствах, в которых принят такой подход к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, он оказался вполне эффективным и позволяет снизить затраты по сделке по двум причинам. Во-первых, в соответствии с пунктом (b) рекомендации 4 законодательство об интеллектуальной собственности имеет преимущественную силу. Таким образом, обеспеченные кредиторы могут всегда зарегистрировать свое право согласно *lex protectionis* и в соответствующем реестре интеллектуальной собственности. Во-вторых, довольно часто при совершении сделок обеспеченные кредиторы придают своему праву силу в отношении третьих сторон лишь в соответствии с требованиями государства местонахождения лица, предоставляющего право, или регистрируют уведомление об обеспечительном праве только в общем реестре обеспечительных прав, поскольку их беспокоит возможность того, что лицо, предоставляющее право, окажется неплатежеспособным. Они готовы пойти на риск и не регистрировать свое право согласно *lex protectionis* или в реестре интеллектуальной собственности, чтобы защититься от мошеннических действий со стороны заемщика, ведь, если бы они опасались такого мошенничества, они бы просто не предоставили кредита.

22. Однако и у такого комбинированного подхода есть свои недостатки. Для того чтобы обеспечить приоритет своего права по отношению к правам остальных конкурирующих заявителей требований, обеспеченному кредитору придется выполнить требования законодательства, регулирующего права на интеллектуальную собственность, а таким законодательством обычно является *lex loci protectionis*. Это касается, прежде всего, приоритета по отношению к следующим лицам: а) правопробретателю интеллектуальной собственности; б) держателю исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, когда такая исключительная лицензия рассматривается как полная передача прав; в) обеспеченному кредитору, который согласно законодательству об интеллектуальной собственности признается владельцем или может осуществлять права владельца (см. A/CN.9/700, пункт 30, A/CN.9/700/Add.2, пункты 10-12, и A/CN.9/700/Add.5, пункт 1); и d) управляющему в деле о несостоятельности, приравниваемому к владельцу (рекомендация 223 не влияет на законодательство, применимое к обеспечительному праву, за исключением отдельных случаев, о которых говорится в этой рекомендации). Такой результат может негативно отразиться на доступности и стоимости кредита. Кроме того, если законодательство государства, в котором находится лицо, предоставляющее право, и законодательство государства, в котором осуществляется защита интеллектуальной собственности, не совпадают, то может оказаться, что обеспечительное право не будет иметь силы и не сможет быть реализовано согласно законодательству государства защиты. Более того, как уже упоминалось выше (см. пункт 10), даже если обеспечительное право подпадает под действие законодательства государства, в котором находится лицо, предоставляющее право, к нему все равно может быть применено *lex protectionis* в соответствии с пунктом (b) рекомендации 4. Следует также отметить, что, даже если обеспечительное право может быть зарегистрировано в реестре интеллектуальной собственности, в применении законодательства государства местонахождения лица, предоставляющего право, может быть отказано на том основании, что оно противоречит публичному порядку и

международным императивным нормам государства суда (см. рекомендацию 222).

23. Кроме того, если лицо, предоставляющее право, само является правоприобретателем, получившим актив от первоначального или промежуточного владельца, находящегося в другом государстве, то обеспеченному кредитору придется произвести поиск в реестре обеспечительных прав (а возможно, и в реестре интеллектуальной собственности) этого государства. Если же первоначальный или промежуточный владелец ранее сам предоставил обеспечительное право в соответствии с законодательством государства своего местонахождения, то, согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, применяться будет законодательство государства, в котором лицо, предоставляющее право, находилось на момент возникновения спора о приоритете (см. рекомендацию 208 и пункт (b) рекомендации 220). Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, за исключением особо оговоренных случаев, каждый приобретатель обремененного актива получает такой актив с учетом ранее созданных обеспечительных прав. Таким образом, каждый последующий приобретатель получает актив с учетом обеспечительного права, созданного его предыдущим владельцем (см. рекомендации 79-82).

24. Возможны и другие комбинации этих двух подходов. Можно, например, предусмотреть, что вопросы, возникающие в связи с обеспечительным правом в интеллектуальной собственности, подлежащей регистрации в реестре интеллектуальной собственности (национальном, региональном или международном), относятся к сфере действия законодательства государства, под надзором которого ведется соответствующий реестр (этот подход используется в *Руководстве* в отношении обеспечительных прав в материальных активах, подлежащих регистрации в специальном реестре; см. рекомендацию 205). Для вопросов реализации обеспечительного права можно сделать исключение и в целях экономии средств и времени отнести их к сфере действия законодательства государства, в котором находилось лицо, предоставляющее право. В то же самое время вопросы, возникающие в связи с обеспечительным правом в интеллектуальной собственности, которая не подлежит регистрации, можно отнести к сфере действия законодательства государства, в котором находится лицо, предоставляющее право. Вопросы же, касающиеся силы обеспечительного права в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон и его приоритета, можно, также в порядке исключения, отнести к сфере действия *lex protectionis* (см. рекомендацию 248, вариант C, ниже).

25. Основное преимущество такого подхода заключается в том, что он учитывает существование национальных, региональных и международных реестров интеллектуальной собственности и вероятность того, что государства, в которых существуют такие реестры, не пожелают принимать коллизионную норму, игнорирующую их существование. Если возможность регистрации прав в интеллектуальной собственности предусмотрена нормативными документами региональных или международных организаций, государствам – членам этих организаций будет сложно принять правовую норму, противоречащую такому региональному или международному

законодательству. Например, государства – члены Европейского союза не смогут принять норму, которая бы не учитывала, что, согласно статье 16 Постановления 207/2009 о товарных знаках Сообщества (Постановление 207/2009), товарные знаки регулируются в первую очередь положениями статей 17-24 этого постановления, и, только если в них отсутствуют подходящие нормы, применяется законодательство государства, в котором находится владелец торговой марки или учреждено его предприятие (в пределах ЕС), либо законодательство Испании (страна пребывания Ведомства по гармонизации внутреннего рынка).

26. У этого подхода тоже есть недостатки. Поскольку одни права интеллектуальной собственности (например, патенты и товарные знаки) можно регистрировать в соответствующем реестре, а другие (авторское право) нельзя, применение такого подхода ведет к тому, что к разным видам интеллектуальной собственности применяются разные коллизионные нормы. Кроме того, поскольку такой подход к определению законодательства, применимого к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, основан на *lex protectionis*, проводимое в его рамках различие не оправдано, так как *lex protectionis* совпадает с законодательством государства, в котором ведется реестр, и должно применяться ко всем видам интеллектуальной собственности. А поскольку вторая часть данного подхода совпадает с подходом, рассмотренным выше, хотя и имеет более узкую сферу применения (см. рекомендацию 248, вариант В, ниже), то ему свойственны все те же преимущества и недостатки (пункты 20-23 выше). Кроме этого, применение такого подхода может удорожить и усложнить прямую передачу прав интеллектуальной собственности, не подлежащих регистрации в реестре в соответствии с *lex protectionis*. Это связано с тем, что лицу, приобретающему право интеллектуальной собственности в результате простой передачи, придется подробно изучать законодательство государства местонахождения лица, предоставляющего право, чтобы убедиться в том, что передаваемое право интеллектуальной собственности не обременено ранее созданным обеспечительным правом.

27. Более того, отнесение вопросов приоритета и реализации обеспечительного права к двум разным законодательствам неизбежно приведет к дополнительным затратам, сложностям и противоречиям. Например: а) один и тот же вопрос может рассматриваться в одном государстве как вопрос приоритета, а в другом – как вопрос реализации; и б) приоритет обеспечительного права может влиять на различные аспекты его реализации, например на вопрос о том, кто вправе контролировать процесс реализации, каким образом должны распределяться поступления от продажи и какими правами обладает приобретатель обеспечительного права при продаже активов должника во внесудебном порядке. Для того чтобы избежать этих проблем, в *Руководстве* рекомендовано решать вопросы реализации обеспечительных прав в нематериальных активах в соответствии с тем же законодательством, которое регулирует приоритет обеспечительных прав (см. рекомендацию 218, пункт (b)). Наконец, при применении такого подхода придется изучать *lex protectionis* всех заинтересованных государств для выяснения того, разрешается ли в таких государствах регистрировать обеспечительные права в интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности. Например, вопрос о том, какое законодательство будет применяться к

обеспечительному праву в авторском праве, будет зависеть от того, разрешается ли регистрировать авторское право в реестре авторских прав.

28. В качестве другого варианта сочетания двух подходов можно предусмотреть, что вопросы создания и реализации обеспечительного права относятся к сфере действия законодательства государства местонахождения лица, предоставляющего право (или государства, в котором осуществляется защита интеллектуальной собственности), если стороны не решат, что к этим вопросам следует применять законодательство государства, в котором осуществляется защита интеллектуальной собственности (или государства местонахождения лица, предоставляющего право). При таком подходе вопросы силы обеспечительного права и его приоритета в отношении третьих сторон, за исключением правоприобретателя, лицензиата или другого обеспеченного кредитора, можно отнести к сфере действия законодательства государства местонахождения лица, предоставляющего право (см. рекомендацию 248, вариант D, ниже). При применении такого подхода а) стороны получают определенную автономию в вопросах создания и реализации обеспечительных прав; б) сила обеспечительного права в отношении третьих сторон и его приоритет будут определяться преимущественно в соответствии с законодательством государства, в котором осуществляется защита интеллектуальной собственности; и с) сила и приоритет обеспечительного права по отношению к управляющему в деле о несостоятельности будут определяться в соответствии с законодательством государства местонахождения лица, предоставляющего право.

29. Такой подход также не лишен недостатков. Поскольку согласно такому подходу вопросы создания обеспечительного права и придания ему силы в отношении третьих сторон относятся к двум разным законодательствам, его смогут применять лишь те государства, в которых эти два вопроса считаются независимыми друг от друга (т.е. государства, в которых принят подход, аналогичный рекомендованному в *Руководстве*). Кроме того, хотя согласно рекомендованному в *Руководстве* законодательству обеспечительное право, в момент создания, имеет силу лишь между предоставляющим его лицом и обеспеченным кредитором, в большинстве государств принята иная практика. Таким образом, подобная норма будет иметь лишь ограниченное применение до тех пор, пока законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не получит более широкого распространения. Кроме того, согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, создание обеспечительного права – лишь первый из двух этапов, которые необходимо выполнить, для того чтобы такое право приобрело силу в отношении третьих сторон (вторым этапом является регистрация обеспечительного права или придание ему силы с помощью иных методов; см. рекомендацию 29). В результате получается, что, пока третья сторона не выяснит, в соответствии с каким законодательством было создано зарегистрированное обеспечительное право, она не сможет определить, имеет ли такое право приоритет перед ее правами. Такая ситуация негативно повлияет на определенность и предсказуемость применимого законодательства, достижению которых как раз и должны способствовать коллизионные нормы.

30. Кроме того, решение оставить на усмотрение сторон вопросы, не относящиеся к их взаимным правам и обязанностям, причем только

применительно к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, противоречит подходу, принятому в *Руководстве* (см. рекомендацию 10, которая не допускает автономии сторон в выборе применимого законодательства ни по каким вопросам, кроме их взаимных прав и обязанностей), и общепризнанным нормам коллизионного права. К тому же, как уже отмечалось выше (см. пункт 25), если решать вопрос о силе обеспечительного права в отношении третьих сторон и его приоритете согласно двум разным законодательствам в зависимости от личности конкурирующих заявителей требований, то все обеспеченные кредиторы будут стремиться придать силу своим правам в отношении третьих сторон в соответствии с требованиями обоих законодательств, чтобы обеспечить себе приоритет перед всеми другими конкурирующими заявителями требований. Это неизбежно приведет к тому, что на заключение сделки будет уходить больше средств и времени, даже если соответствующие права интеллектуальной собственности защищаются лишь согласно законодательству одного из государств. Кроме того, при отнесении вопросов приоритета и реализации обеспечительного права к сфере действия двух разных законодательств могут возникать противоречия, так как в одном государстве для определения приоритета будут применяться одни правовые нормы, а в другом государстве – другие, если в этом государстве приоритет обеспечительного права относится к вопросам реализации. Следует также отметить, что, если вопросы приоритета и реализации обеспечительного права будут регулироваться разными законодательствами, может возникнуть замкнутый круг. Именно для того, чтобы избежать этой проблемы, в *Руководстве* рекомендовано решать вопросы реализации и приоритета обеспечительного права в нематериальных активах на основе одного и того же законодательства (см. рекомендацию 218).

31. Преимущества и недостатки вышеизложенных подходов (см. пункты 7-30) можно проиллюстрировать на конкретных примерах, которые будут приведены ниже (см. пункты 32-52) и в которых будут по отдельности разобраны вопросы создания обеспечительного права, придания ему силы в отношении третьих сторон, определения приоритета и реализации.

5. Примеры сопоставительного анализа различных подходов

а) Создание обеспечительного права

32. Правообладатель интеллектуальной собственности А, находящийся в государстве Х, владеет портфелем авторских прав, действующих и находящихся по защите в государстве Х (по законодательству которого обеспечительные права в авторских правах не могут быть зарегистрированы в реестре интеллектуальной собственности), и портфелем патентов и товарных знаков, действующих и находящихся под защитой в государстве Y. На основании единого соглашения об обеспечении А создает обеспечительное право в обоих портфелях в пользу ОК1, находящегося в государстве Y.

33. Согласно подходу, предусматривающему применение *lex protectionis* (см. рекомендацию 248, вариант А), при создании обеспечительного права в авторских правах, защищаемых согласно законодательству государства Х, А и ОК1 должны выполнить требования законодательства государства Х, а при создании обеспечительного права в портфеле патентов и товарных знаков,

защищаемых в соответствии с законодательством государства Y, – требования законодательства государства Y. В противном случае соглашение об обеспечении приведет к лишь к частичному достижению цели, например к тому, что обеспечительное право будет действовать согласно законодательству государства X и не будет иметь силы согласно законодательству государства Y.

34. Согласно первому комбинированному подходу, при котором применяется и законодательство государства местонахождения лица, предоставляющего право, и *lex protectionis* (см. рекомендацию 248, вариант B), A и ОК1 должны выполнить требования законодательства государства X при создании обеспечительного права как в портфеле авторских прав, так и в портфеле патентов и товарных знаков (чтобы обеспечительное право имело силу между предоставляющим его лицом A и обеспеченным кредитором ОК1).

35. Согласно второму комбинированному подходу, при котором проводится различие между обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, которые подлежат и не подлежат регистрации в реестре интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 248, вариант C), вопросы создания обеспечительного права в портфеле авторских прав будут по-прежнему регулироваться законодательством государства X (как государства местонахождения лица, предоставляющего право, хотя применительно к авторским правам оно одновременно является и государством защиты), а вопросы создания обеспечительного права в портфеле патентов и товарных знаков – законодательством государства Y (при условии, что в этом государстве права в патентах и товарных знаках могут регистрироваться в специальных реестрах).

36. Согласно третьему комбинированному подходу, допускающему ограниченную автономию сторон в вопросах выбора законодательства, применимого к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 248, вариант D), будет применяться законодательство государства X (или государства Y), если стороны соглашения об обеспечении не решат, что применяться должно законодательство государства Y (или государства X). Если в обоих государствах проводится разграничение между созданием обеспечительного права и приданием ему силы в отношении третьих сторон и считается, что такое право при его создании имеет силу только между сторонами, то такой подход не создаст проблем. В противном случае он может привести к тому, что к вопросам создания обеспечительного права будет применимо сразу несколько законодательств. Следует отметить, что если вопросы создания обеспечительного права и придания ему силы в отношении третьих сторон считаются независимыми друг от друга и если A договорится с ОК1 о том, что к этим вопросам применяется законодательство государства X (законодательство государства местонахождения лица, предоставляющего право), а с ОК2 – о том, что к ним применяется законодательство государства Y (законодательство государства защиты), то серьезных проблем также не возникнет, если для определения приоритета требований ОК1 и ОК2 будет применяться одно и то же законодательство, в данном случае законодательство государства Y как государства защиты (см., однако, пункт 29).

37. Если различия между законодательствами государств X и Y в отношении создания обеспечительного права заключаются только в том, что, например, в

государстве X, в котором не были приняты рекомендации *Руководства*, к соглашениям об обеспечении предъявляются более строгие формальные требования, чем в государстве Y, которое приняло соответствующие рекомендации, то эту проблему можно решить, составив соглашение об обеспечении таким образом, чтобы оно отвечало требованиям, предусмотренным более строгим законодательством (хотя это и может привести к увеличению затрат по сделке). Однако если в государствах X и Y действуют противоречащие формальные требования, то таким способом проблему решить не удастся. Если же соглашение об обеспечении предусматривает обременение сразу нескольких существующих и будущих прав интеллектуальной собственности, могут возникнуть непреодолимые трудности. Такая ситуация может возникнуть в тех случаях, когда одно государство приняло рекомендации *Руководства* (согласно которым допускается заключать одно соглашение о создании обеспечительных прав в нескольких действующих и будущих активах), тогда как в другом государстве заключать соглашения о создании обеспечительного права в активах, которые еще не существуют или не принадлежат лицу, предоставляющему право, или обременять разные активы в одном соглашении не разрешается.

b) Сила обеспечительного права в отношении третьих сторон

38. Согласно подходу, предусматриваемому применению *lex protectionis* (см. рекомендацию 248, вариант А), в ситуации, рассмотренной в пункте 32 выше, обеспеченному кредитору ОК1 придется выполнить соответствующие требования государства X, чтобы придать силу в отношении третьих сторон своим правам в портфеле авторских прав, и требования государства Y, чтобы придать силу в отношении третьих сторон своим правам в портфеле патентов и товарных знаков. Для этого ему, возможно, придется зарегистрировать несколько уведомлений об обеспечительном праве в соответствующих реестрах этих государств. Потенциальным же кредиторам придется проверить все эти реестры. Это значит, что потенциальные кредиторы лица А будут должны обратиться к соответствующему реестру государства X, чтобы установить факт создания обеспечительного права в портфеле авторских прав в пользу ОК1, и к реестру государства Y, чтобы установить факт создания обеспечительного права в портфеле патентов и товарных знаков в пользу ОК1 и ОК2. Ситуация может еще более усложниться из-за того, что в некоторых государствах подобные уведомления регистрируются в общем реестре обеспечительных прав, в других государствах их разрешается регистрировать в реестре интеллектуальной собственности, а в третьих государствах они подлежат регистрации в реестре интеллектуальной собственности, если такая регистрация является обязательной согласно соответствующему закону об интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, пункт (b)). Такой ситуации можно избежать, если создать международный реестр, в котором можно будет регистрировать уведомления об обеспечительных правах, сила которых в отношении третьих сторон регулируется законодательством разных государств.

39. В то же время при применении первого комбинированного подхода (см. рекомендацию 248, вариант В) обеспеченному кредитору ОК1 для придания своим правам силы в отношении третьих сторон будет достаточно выполнить лишь требования государства X. Любым потенциальным

кредиторам лица А будет достаточно обратиться к соответствующему реестру государства Х, чтобы выяснить, создавало ли А обеспечительное право в портфеле авторских прав в государстве Х или в портфеле патентов и торговых знаков в государстве Y (хотя, возможно, им также придется проверить реестр патентов и товарных знаков государства Y, если там разрешается регистрировать обеспечительные права, имеющие силу в отношении третьих сторон).

40. Согласно второму комбинированному подходу (см. рекомендацию 248, вариант С), ОК1 должен выполнить требования государства Х, чтобы придать силу в отношении третьих сторон своему обеспечительному праву в портфеле авторских прав, и требования государства Y, чтобы придать силу своему праву в портфеле патентов и товарных знаков.

41. Согласно третьему комбинированному подходу (см. рекомендацию 248, вариант D), для того чтобы придать своим обеспечительным правам силу в отношении всех возможных конкурирующих заявителей требований, обеспеченным кредиторам ОК1 и ОК2, возможно, придется выполнить соответствующие требования, действующие как в государстве Х, так и в государстве Y.

с) Приоритет

42. Если в ситуации, рассмотренной в пункте 30 выше, правообладатель интеллектуальной собственности А создаст другое обеспечительное право в своем портфеле патентов и товарных знаков, защищенных в государстве Y, в пользу обеспеченного кредитора ОК2, то между обеспечительными правами ОК1 и ОК2 в патентах и товарных знаках, защищенных в государстве Y, возникнет коллизия приоритетов.

43. Согласно подходу, предусматривающему применение *lex protectionis* (см. рекомендацию 248, вариант А), такая коллизия приоритетов будет регулироваться законодательством государства Y. Законодательство государства Y будет применяться и в том случае, если вопрос о приоритете обеспечительного права, подлежащего регистрации в реестре интеллектуальной собственности, отнесен к сфере действия законодательства государства, под надзором которого ведется соответствующий реестр.

44. Чтобы проиллюстрировать, как будет применяться *lex protectionis* в случае нескольких последовательных передач правового титула, когда цедент и каждый цессионарий создают обеспечительные права, рассмотрим другой пример. Правообладатель А, находящийся в государстве Х, владеет патентом в государстве Х. А предоставляет обеспечительное право в патенте обеспеченному кредитору ОК1. Затем А передает патент правоприобретателю В, находящемуся в государстве Y, который создает обеспечительное право в пользу ОК2. Вопрос о том, получает ли правоприобретатель В патент с учетом обеспечительного права ОК1, будет решаться в соответствии с нормами *lex protectionis*, т.е. согласно законодательству государства Х, которое к тому же является законодательством местонахождения лица, предоставляющего право. Вопрос о том, получает ли обеспеченный кредитор ОК2 от правоприобретателя В свое обеспечительное право с учетом обеспечительного права ОК1, будет также регулироваться

нормами *lex protectionis* (обычно, согласно принципу *nemo dat, OK2* приобретает столько же прав, сколько их имеет В).

45. Согласно первому комбинированному подходу (см. рекомендацию 248, вариант В), данный конфликт приоритетов будет регулироваться законодательством государства X, в котором находится лицо, предоставляющее право. Согласно второму комбинированному подходу (см. рекомендацию 248, вариант С), к обеспечительному праву в портфеле патентов и товарных знаков (зарегистрированных в государстве Y) будет применяться законодательство государства Y, а приоритет обеспечительного права в портфеле авторских прав будет регулироваться законодательством государства X (в котором находится лицо, предоставляющее право). Если предположить, что портфель авторских прав включает права, защищаемые в нескольких государствах (а не только в государстве X), в которых допускается регистрация авторских прав и обеспечительных прав в авторских правах, то приоритет обеспечительного права в таких авторских правах будет определяться в соответствии с законодательством всех этих государств.

46. При определении приоритета с помощью третьего комбинированного подхода (см. рекомендацию 248, вариант D) может возникнуть замкнутый круг. Если лицо А, предоставившее обеспечительное право, окажется неплатежеспособным и против него в государстве X будет открыто производство по делу о несостоятельности, то согласно этому подходу приоритет прав ОК1 по отношению к правам ОК2 будет регулироваться законодательством государства Y, а приоритет прав управляющего в деле о несостоятельности по отношению к правам ОК1 и ОК2 будет регулироваться законодательством государства X. Если согласно законодательству государства X управляющий в деле о несостоятельности имеет приоритет перед ОК1, но не имеет приоритета перед ОК2, а согласно законодательству государства Y ОК1 имеет приоритет перед ОК2, то получается, что право ОК1 имеет приоритет перед правом ОК2 (по законодательству государства Y), право управляющего в деле о несостоятельности имеет приоритет перед правом ОК1 (по законодательству государства X), а право ОК2 имеет приоритет перед правом управляющего в деле о несостоятельности (по законодательству государства X). Получается замкнутый круг, так как выходит, что право ОК1 приоритетно по отношению к праву ОК2, право ОК2 приоритетно по отношению к праву управляющего в деле о несостоятельности, а его право приоритетно по отношению к праву ОК1.

47. Следует отметить, что подобные проблемы могут возникать и в пределах одного государства. Однако ситуация, рассмотренная в предыдущем пункте, связана с тем, что для определения приоритета применяются два разных законодательства. Следует также отметить, что данную проблему можно решить на уровне материально-правовых норм. Например, применительно к вышеупомянутой ситуации можно предусмотреть, что право ОК2 будет иметь приоритет, если согласно законодательству о несостоятельности право ОК1 будет считаться не имеющим силы в отношении третьих сторон, если уведомление о нем не было зарегистрировано в государстве X. Или же можно предусмотреть, что ОК2 имеет приоритет перед управляющим в деле о несостоятельности, однако обязан передать поступления кредитору ОК1, так как в отношениях между ОК1 и ОК2 приоритет имеет ОК1.

d) Реализация

48. Если в ситуации, рассмотренной в пункте 32, А осуществляет коммерческую деятельность в государствах X, Y и Z и пользуется конкретным патентом в соответствии с законодательством каждого из этих государств, то эти права на патент имеют в совокупности большую ценность, чем каждое по отдельности, так как действуют вместе. Таким образом, если А создает обеспечительное право в этих патентах, то в случае неисполнения им своих обязательств обеспеченный кредитор ОК1, скорее всего, пожелает реализовать сразу все такие активы, поскольку в этом случае можно выручить больше средств (что будет выгодно и для А). Однако это будет затруднительно или невозможно, если в государствах X, Y и Z действуют разные нормы, регулирующие отчуждение обремененных прав интеллектуальной собственности. Если в государстве X обремененный актив разрешено отчуждать только в судебном порядке, а в государствах Y и Z – также во внесудебном порядке, то отчуждение прав на товарный знак в рамках одной сделки может оказаться невозможным. Однако, даже если во всех трех государствах будет разрешено отчуждать активы во внесудебном порядке, различия в установленных процедурах могут привести к тому, что такое отчуждение в рамках одной сделки будет в лучшем случае неэффективным.

49. Кроме того, реализация обеспечительного права – не однократное действие, а целый ряд действий. Так, после неисполнения А своего обязательства обеспеченный кредитор ОК1, находящийся в государстве Y, может уведомить А, находящегося в государстве X, о намерении реализовать свое обеспечительное право в правах на патент, защищаемых согласно законодательству государств X, Y и Z. Затем обеспеченный кредитор ОК1 может дать объявление об отчуждении права на патент в государствах X, Y и Z или же опубликовать его в Интернете для всеобщего сведения. После этого обеспеченный кредитор ОК1 может найти покупателя в государстве Z, который приобретет обремененный актив на основании договора, регулируемого законодательством государства X.

50. Согласно подходу, предусматривающему применение *lex protectionis* или законодательства государства, под надзором которого ведется реестр (см. рекомендацию 248, варианты А и С), обеспеченному кредитору ОК1 придется реализовывать свое обеспечительное право в патенте, защищаемом в государстве X, в соответствии с законодательством государства X, обеспечительное право в патенте, защищаемом в государстве Y, – в соответствии с законодательством государства Y, а обеспечительное право в патенте, защищаемом в государстве Z, – в соответствии с законодательством государства Z. Согласно первому комбинированному подходу (см. рекомендацию 248, вариант В), реализация обеспечительного права в патенте будет регулироваться законодательством государства, в котором находится лицо А, предоставившее право. Следует отметить, что, какой бы подход ни применялся, в том случае, если обеспеченный кредитор ОК1 продаст обремененный патент, его приобретатель, для обеспечения полной защиты своих прав, будет должен зарегистрировать свои права в реестре патентов во всех государствах, в которых данный патент зарегистрирован и находится под защитой, т.е. в государствах X, Y и Z.

51. Следует также отметить, что если лицо А, находящееся в государстве Х, создает обеспечительное право в патенте, зарегистрированном в национальном патентном учреждении в государстве Y, а затем становится неплатежеспособным, то создание обеспечительного права, его сила в отношении третьих сторон, его приоритет и реализация будут регулироваться законодательством государства Х или Y в зависимости от того, каким подходом руководствуется суд государства – подходом, основанным на законодательстве государства местонахождения лица, предоставляющего право, или подходом, предусматривающим применение *lex protectionis*. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, решение о том, какое из этих законодательств следует применять к таким вопросам, как признание недействительности, режим обеспеченных кредиторов, ранжирование требований или распределение поступлений, принимается на основе *lex fori concursus* (см. рекомендацию 223). Если производство по делу о несостоятельности открывается в государстве Х, в котором находится лицо, предоставляющее право, то законодательством *lex fori concursus* и законодательством местонахождения лица, предоставляющего право, будет законодательство одного и того же государства. Если же производство по делу о несостоятельности открывается в другом государстве, например в государстве, в котором у лица, предоставляющего право, имеются активы, то ситуация может быть иной.

52. При применении третьего комбинированного подхода (см. рекомендацию 248, вариант D) могут возникнуть проблемы, если вопросы реализации и приоритета обеспечительного права будут отнесены к сфере действия разных законодательств. Например, если по договоренности между А и ОК1 реализация обеспечительного права относится к сфере действия законодательства государства Х (государство местонахождения лица, предоставляющего право), а по договоренности между А и ОК2 – к сфере действия законодательства государства Y (государство защиты), то в случае, если А окажется неплатежеспособным, а ОК1 и ОК2 будут конкурировать с управляющим в деле о несостоятельности, будет применяться законодательство государства местонахождения лица, предоставляющего право, однако если управляющий в деле о несостоятельности будет рассматриваться как правообладатель, то будет применяться *lex protectionis*. Кроме того, при отнесении вопросов приоритета и реализации обеспечительного права к сфере действия законодательств двух разных государств может оказаться, что к одному и тому же вопросу будут применимы сразу оба законодательства, так как в государстве Х данный вопрос может относиться к вопросам приоритета, а в государстве Y – к вопросам реализации. Применение же законодательства государств Х и Y к процессуальным вопросам, связанным с реализацией обеспечительного права (сроки подачи уведомлений, вопрос о том, кто из двух обеспеченных кредиторов имеет приоритет и может контролировать процесс реализации, порядок распределения поступлений и т.д.), может привести к неопределенности и противоречиям. Ситуация еще более усложнится, если законодательство государства Х разрешает продавать обремененные активы во внесудебном порядке, а законодательство государства Y этого не разрешает (и если вопрос о том, получает ли покупатель обремененного актива такой актив с учетом или

без учета обеспечительного права, зависит от того, кем из обеспеченных кредиторов был продан этот актив).

В. Право, применимое к договорным вопросам

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

54. С учетом широкого применения принципа автономии сторон к договорным вопросам⁵ его следует применять в отношении взаимных прав и обязанностей лица, предоставляющего право, и обеспеченного кредитора в тех случаях, когда речь идет об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности.

Рекомендация 248⁶

Право, применимое к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности

Вариант А

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

Вариант В

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

⁵ См. информацию о работе Гаагской конференции по международному частному праву над будущим документом по вопросам самостоятельного определения права в международных договорах по адресу: www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl09e.pdf.

⁶ Если настоящую рекомендацию будет решено включить в *Руководство*, ее можно поместить в главу X, посвященную нормам коллизионного права, под номером 214 бис.

Вариант С

248. В законодательстве следует предусмотреть, что:

а) если интеллектуальная собственность может быть зарегистрирована в специальном реестре, то правом, применимым к вопросам создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности, придания ему силы в отношении третьих сторон и его приоритета, является право государства, под надзором которого ведется соответствующий реестр. Вместе с тем правом, применимым к вопросам реализации такого обеспечительного права, является право государства, в котором находится лицо, предоставляющее право; и

б) если интеллектуальная собственность не может быть зарегистрирована в специальном реестре, то правом, применимым к вопросам создания и реализации обеспечительного права в интеллектуальной собственности, является право государства, в котором находится лицо, предоставляющее право. Вместе с тем правом, применимым к вопросам придания такому праву силы в отношении третьих сторон и его приоритета, является право государства, в котором осуществляется защита соответствующей интеллектуальной собственности.

Вариант D

248. В законодательстве следует предусмотреть, что:

а) правом, применимым к вопросам создания и реализации обеспечительного права в интеллектуальной собственности, является право государства, в котором [осуществляется защита интеллектуальной собственности] [находится лицо, предоставляющее право], если в соглашении об обеспечении не предусмотрено, что данные вопросы регулируются правом государства, в котором [находится лицо, предоставляющее право] [осуществляется защита интеллектуальной собственности];

б) правом, применимым к вопросам силы и приоритета обеспечительного права в интеллектуальной собственности по отношению к правам правопробретателя, лицензиата или другого обеспеченного кредитора, является право государства, в котором осуществляется защита интеллектуальной собственности; и

с) правом, применимым к вопросам силы и приоритета обеспечительного права в интеллектуальной собственности по отношению ко всем остальным конкурирующим заявителям требований, является право государства, в котором находится лицо, предоставляющее право.

[Примечание для Комиссии: Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, какой из подходов следует принять: подход, предусматривающий применение lex protectionis (вариант А), первый комбинированный подход (вариант В) или оба эти подхода, чтобы государства впоследствии могли сами выбрать один из них. В связи с этим Комиссия, возможно, пожелает учесть, что, даже если будет решено принять вариант В, в следующих ситуациях все равно будет применяться lex protectionis: а) в случаях, предусмотренных в варианте В; и б) для решения вопросов, не упомянутых в варианте В, в соответствии с пунктом (б)]

рекомендации 4. Согласно варианту В обеспеченные кредиторы смогут, по сути, сами решать, в соответствии с каким законодательством придавать своему праву силу в отношении третьих сторон – в соответствии с законодательством государства местонахождения лица, предоставляющего право (чтобы защититься, в первую очередь, от притязаний управляющего в деле о несостоятельности), или в соответствии с *lex protectionis* (чтобы защититься от притязаний всех возможных конкурирующих заявителей требований).

Комиссия, возможно, пожелает также принять во внимание, что, хотя у всех вариантов есть преимущества и недостатки и ни один из них не идеален, все положительные моменты подходов С и D уже учтены в вариантах А и В или могут быть учтены в этих двух вариантах, что позволяет сократить число возможных вариантов и не создавать дополнительных сложностей, которые могут негативно повлиять на определенность и предсказуемость, для обеспечения которых и предназначены коллизионные нормы.

В частности, поскольку оба варианта А и В либо прямо, либо косвенно (через пункт (b) рекомендации 4) отсылают к *lex protectionis*, они вполне позволяют учесть любые требования о регистрации, предусмотренные национальным, региональным или международным законодательством. Кроме того, второй пункт варианта С, по сути, совпадает с вариантом В. А пункт (a) варианта С может применяться только в том случае, если правила регистрации интеллектуальной собственности разрешают регистрировать обеспечительные права в интеллектуальной собственности, имеющие силу в отношении третьих сторон (что на данный момент является скорее исключением, чем правилом). Наконец, у варианта С есть и другие недостатки (см. пункты 26-27 выше). Что же касается варианта D, то Комиссия, возможно, пожелает принять во внимание, что при отнесении вопросов приоритета обеспечительного права и его силы в отношении третьих сторон к сфере действия одного законодательства, а вопросов реализации к сфере действия другого законодательства могут возникнуть серьезные трудности (см. пункты 30, 46 и 52 выше). Если же изменить вариант D таким образом, чтобы вопросы реализации обеспечительного права, его приоритета и силы в отношении третьих сторон регулировались одним законодательством, то, поскольку вопросы, рассмотренные в пунктах (b) и (c) варианта D, точно так же решены в варианте В, единственное различие между вариантами В и D будет заключаться в том, что вариант D допускает автономию сторон в вопросах создания обеспечительного права.

Если Комиссия решит сохранить упоминание об автономии сторон применительно к вопросам создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности, она, возможно, пожелает добавить такое упоминание в вариант А (или В), сохранив требование о регистрации права в специальном реестре. В вариант А можно было бы добавить следующую формулировку: "Вместе с тем лицо, предоставляющее право, и обеспеченный кредитор могут договориться о том, что правом, применимым к вопросам создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности, является право государства, в котором находится лицо, предоставляющее

право, а если обеспечительное право в интеллектуальной собственности может быть зарегистрировано в реестре интеллектуальной собственности, то правом, применимым к вопросам его создания, является право государства, под надзором которого ведется такой реестр". Аналогичную формулировку, возможно, придется добавить и в вариант В, чтобы ограничить его применение теми обеспечительными правами, которые не могут быть зарегистрированы в реестре интеллектуальной собственности государства, в котором осуществляется защита соответствующей интеллектуальной собственности.

Какой бы подход ни было решено использовать для определения права, применимого к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, Комиссия, возможно, пожелает упомянуть в комментарии о так называемом "корректирующем правиле", которое применяется в некоторых государствах для облегчения трансграничного признания обеспечительных прав в тех случаях, когда по законодательству государства суда такие права не признаются. Согласно этому правилу, если законодательство государства суда, например, не признает уступку авторского права, сделанную согласно законодательству другого государства, то такую уступку все же можно "спасти", приравняв ее к исключительной лицензии, которая признается в государстве суда. Если в государстве суда не признается непосессорное обеспечительное право, то такое право можно "спасти", приравняв его к передаче правового титула в целях обеспечения, которая допускается законодательством этого государства. Данное правило не связано с конкретными активами, однако может оказаться полезным в контексте интеллектуальной собственности и, с учетом преобладающей силы *lex protectionis*, будет способствовать трансграничному признанию обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, созданных согласно иному законодательству, чем *lex protectionis*.

При рассмотрении данных вопросов Комиссия, возможно, пожелает принять во внимание работу, проделанную другими организациями, в частности Европейской группой им. Макса Планка по разработке коллизионных норм в сфере законодательства об интеллектуальной собственности (<http://www.cl-ip.eu/>).

XI. Переходный период

55. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, в законодательстве следует определить дату вступления этого законодательства в силу ("дата вступления в силу") и указать, в какой мере новое законодательство после даты его вступления в силу будет применимо к обеспечительным правам, которые существовали до этой даты (см. *Руководство*, глава XI, пункты 1-3, и рекомендацию 228).

56. В *Руководстве* государствам предлагаются различные подходы к установлению даты вступления законодательства в силу. Однако независимо от того, какой подход будет выбран, все они предусматривают четкий механизм определения момента вступления в силу всего законодательства или его различных разделов (см. *Руководство*, глава XI, пункты 4-6). Ни в

Руководстве, ни в проекте дополнения не содержится никаких рекомендаций в отношении того, что дата вступления в силу положений законодательства, касающихся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, должна отличаться от даты вступления в силу других положений этого законодательства. Таким образом, рассматриваемые в главе XI *Руководства* подходы могут без изменений применяться для определения даты вступления в силу положений, касающихся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Следует учесть только следующие дополнительные соображения: а) все законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, должно вступить в силу либо в момент вступления в силу положений, касающихся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, либо до этого момента; и б) все положения, касающиеся прав интеллектуальной собственности, должны вступить в силу одновременно. Иначе говоря, государства могут отложить вступление в силу положений, касающихся обеспечительных прав интеллектуальной собственности, до даты после вступления в силу общего законодательства, однако если они решили объявить о вступлении в силу положений, касающихся обеспечительных прав интеллектуальной собственности, то они должны сделать это таким образом, чтобы обеспечить одновременное вступление в силу всех этих положений.

57. В *Руководстве* содержится также рекомендация, касающаяся защиты прав, приобретенных до вступления в силу нового законодательства. Общий принцип заключается в том, что новое законодательство в равной степени применяется к обеспечительным правам, существующим на момент его вступления в силу. Соответственно, если вновь открывается возможность для регистрации уведомления об обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав или в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, то государствам следует предусмотреть льготный период, с тем чтобы эти уведомления можно было зарегистрировать (и тем самым обеспечить их силу в отношении третьих сторон и их приоритет, которые существовали до принятия законодательства). Этот принцип и его последствия подробно изложены в *Руководстве* (см. главу XI, пункты 20-26).

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

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

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

[Примечание для Комиссии: в отношении пунктов 56-78 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6; A/CN.9/689, пункт 58; A/CN.9/WG.VI/WP.38/Add.7, пункты 24-42; A/CN.9/685, пункт 95; A/CN.9/WG.V/WP.87; A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, пункты 22-40; A/CN.9/671, пункты 125-127; A/CN.9/670, пункты 116-122; A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, глава XI; A/CN.9/667, пункты 129-140; A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункты 58-72; A/CN.9/649, пункты 98-103; и A/63/17, пункт 326.]

A. Общие замечания

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

61. Законодательство о несостоятельности с учетом мер по расторжению соглашения, как правило, предусматривает признание силы такого обеспечительного права (см. рекомендацию 88 *Руководства по вопросам*

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

62. Помимо сферы несостоятельности могут существовать законодательные или договорные ограничения способности лицензиара и лицензиата предоставлять и принудительно исполнять обеспечительное право в праве на получение лицензионных платежей. Законодательство об обеспеченных сделках, как правило, не затрагивает законодательные ограничения, кроме тех, которые касаются главным образом будущей дебиторской задолженности или уступленной полностью или частично дебиторской задолженности только на том основании, что это будущая дебиторская задолженность или уступленная полностью или частично дебиторская задолженность (см. рекомендацию 23). Законодательство об обеспеченных сделках может затрагивать договорные ограничения (см. рекомендации 18, 24 и 25). Вопрос о возможных последствиях производства по делу о несостоятельности, если таковые имеются, для этих ограничений в отношении уступки дебиторской задолженности, не связанной с законодательством об обеспеченных сделках, регулируется законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 83-85 *Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности*).

63. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности* содержит подробные рекомендации, касающиеся последствий производства по делу о несостоятельности для договоров, по которым как должник, так и его контрагент не в полной мере исполнили свои договорные обязательства (см. рекомендации 69-86 *Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности*). Лицензионное соглашение может быть таким договором, если оно не в полной мере исполнено обеими сторонами и если срок его действия еще не истек (когда у лицензиара остается неисполненное обязательство). Однако лицензионное соглашение таким договором не является, если оно в полной мере исполнено лицензиатом на основании произведенной им авансовой выплаты всей суммы лицензионных платежей, причитающихся лицензиару, что может быть в случае заключения соглашения

о выдаче исключительной лицензии, и если отсутствуют какие-либо текущие обязательства лицензиара. Несостоятельным должником может быть лицензиар (обязанный предоставить лицензиату право на использование лицензированной интеллектуальной собственности в соответствии с лицензионным соглашением) или лицензиат (обязанный производить лицензионные платежи и использовать лицензированную интеллектуальную собственность в соответствии с лицензионным соглашением).

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

65. В комментарии *Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности* указано, что в некоторых законах такие оговорки при определенных обстоятельствах признаются, и разъяснены причины такого подхода. К этим причинам относятся "необходимость, чтобы создатели интеллектуальной собственности имели возможность контролировать использование этой собственности, а также последствия прекращения контракта, особенно связанного с материальными активами, для коммерческого предприятия контрагента" (см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности*, часть вторая, глава II, пункт 115). Например, оговорки об автоматическом прекращении и ускорении исполнения, содержащиеся в лицензионных соглашениях об интеллектуальной собственности, могут признаваться в силу того, что несостоятельность лицензиата может иметь негативные последствия не только для прав лицензиара, но и для самого права интеллектуальной собственности. Так, например, обстоит дело в том случае, когда несостоятельность лицензиата товарного знака, используемого в продукции, может сказаться на рыночной стоимости этого товарного знака и продукции с этим товарным знаком. В любом случае любые оговорки, включенные в лицензионное соглашение об интеллектуальной собственности, которые, например, предусматривают прекращение действия лицензии по прошествии X лет или при таком существенном нарушении, как неспособность лицензиата своевременно улучшить лицензионную продукцию или обеспечить ее сбыт (т.е. в том случае, когда событием, влекущим за собой автоматическое прекращение действия, не является несостоятельность), не затрагиваются (см. сноску 39 к рекомендации 72 *Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности*).

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

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

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

случае несостоятельности см. *Руководство по вопросам законодательства о несостоятельности*, часть вторая, глава II, раздел E).

V. Несостоятельность лицензиара

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

70. Вместе с тем, если управляющий в деле о несостоятельности лицензиара принимает решение об отказе от исполнения лицензионного соглашения, то это решение будет иметь последствия для обеспечительного права, предоставленного лицензиаром или лицензиатом. Если лицензиар предоставил обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению, а лицензионное соглашение перестает действовать, то лицензиат освобождается от ответственности за выплату лицензионных платежей по лицензионному соглашению, что лишает обеспеченного кредитора лицензиара возможности использовать лицензионные платежи для удовлетворения обеспеченного обязательства. В этом случае несостоятельности лицензиара, если лицензиат предоставил обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению, то лицензиат утрачивает право на использование лицензированной интеллектуальной собственности, а его обеспеченный кредитор лишается своего обеспечительного права в обремененном активе (т.е. в праве лицензиата на использование лицензированной интеллектуальной собственности).

71. На практике обеспеченный кредитор, обладающий обеспечительным правом в правах лицензиара по лицензионному соглашению, может защитить себя от последствий отказа управляющего в деле о несостоятельности лицензиара от исполнения лицензионного соглашения. Такой обеспеченный кредитор может, например, защитить себя путем получения обеспечительного права в самой лицензированной интеллектуальной собственности и придания ему силы в отношении третьих сторон (помимо обеспечительного права в правах лицензиара по лицензионному соглашению, т.е. главным образом в лицензионных платежах). Тогда, если управляющий в деле о несостоятельности лицензиара отказывается от исполнения лицензионного

соглашения, обеспеченный кредитор лицензиара (с учетом моратория и любых других ограничений, предусмотренных законодательством о несостоятельности в отношении принудительного исполнения обеспечительного права при производстве по делу о несостоятельности) может реализовать свое обеспечительное право в лицензированной интеллектуальной собственности путем ее отчуждения или путем заключения нового лицензионного соглашения с новым лицензиатом на условиях, аналогичных условиям лицензии, в исполнении которой было отказано, и таким образом восстановить процесс выплаты лицензионных платежей (см. рекомендацию 149). Средства, полученные от отчуждения обремененной интеллектуальной собственности, или лицензионные платежи, полученные на основании такого нового лицензионного соглашения, предоставляются затем обеспеченному кредитору в соответствии с рекомендациями 152-155. Однако на практике такой механизм будет целесообразным только для крупных лицензионных соглашений.

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

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

существует цепочка лицензионных и сублицензионных соглашений, в результате чего из-за несостоятельности одной стороны в этой цепочке могут быть затронуты несколько сторон.

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

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

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

77. Следует отметить, что в *Руководстве по вопросам законодательства о несостоятельности* (часть вторая, глава II, пункт 143) сказано, что может оказаться уместным и исключение полномочий на отказ от исполнения в случае таких контрактов, как трудовые соглашения и соглашения, в которых должник выступает арендодателем или лицензиаром по договору франшизинга или договору о лицензировании интеллектуальной собственности, когда прекращение соглашения приведет к закрытию коммерческого предприятия контрагента или вызовет серьезные последствия для его коммерческих операций, особенно если преимущества для должника будут сравнительно невелики; в эту категорию также могут быть включены правительственные контракты, такие как лицензионные соглашения и закупочные контракты. Для защиты долгосрочных инвестиций и ожиданий лицензиатов и их кредиторов от фактической способности управляющего в деле о несостоятельности пересматривать лицензионные соглашения, существующие на момент открытия производства по делу о несостоятельности, государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о принятии норм, аналогичных нормам, описанным в предыдущих пунктах. Любые такие нормы должны учитывать общие нормы законодательства о несостоятельности и общие последствия для имущественной массы в деле о несостоятельности, а также законодательство об интеллектуальной собственности. Государства, возможно, пожелают также рассмотреть вопрос о том, в какой степени коммерческая практика, описанная выше в пунктах 71 и 72, может обеспечить надлежащие практические решения.

С. Несостоятельность лицензиата

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

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

утрачивает право на получение лицензионных платежей, а его обеспеченный кредитор лишается своего обремененного актива.

80. Обеспеченный кредитор, обладающий обеспечительным правом в правах лицензиара или лицензиата по лицензионному соглашению, может защитить себя от последствий отказа управляющего в деле о несостоятельности лицензиата от исполнения лицензионного соглашения путем принятия сопоставимых мер, как это указано выше (см. пункты 71 и 72 выше).

81. В случае несостоятельности лицензиата важно обеспечить, чтобы лицензиар получал причитающиеся ему лицензионные платежи или лицензиат иным образом исполнял лицензионное соглашение либо чтобы лицензиар имел право прекращать действие лицензионного соглашения. В этой связи важнейшую роль играют нормы законодательства о несостоятельности, например те из них, которые касаются исправления ситуации при любом неисполнении лицензионного соглашения в том случае, если исполнение лицензионного соглашения продолжается (см. пункт 68 выше). Кроме того, в тех ситуациях, когда несостоятельный лицензиат предоставил обеспечительное право в своих правах на получение сублицензионных платежей, такие сублицензионные платежи будут, по всей видимости, представлять для лицензиата источник средств для выплаты лицензионных платежей, причитающихся лицензиару. Если обеспеченный кредитор лицензиата претендует на получение всех лицензионных платежей, а у лицензиата нет другого источника для производства лицензионных платежей лицензиару, то в этом случае важно, чтобы лицензиар имел право прекращать действие лицензии для защиты своих прав.

D. Резюме

82. В нижеприведенной таблице в краткой форме изложены последствия несостоятельности лицензиара или лицензиата для обеспечительного права в правах этой стороны согласно лицензионному соглашению.

	<i>Несостоятельность лицензиара</i>	<i>Несостоятельность лицензиата</i>
<i>Лицензиар предоставляет обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению (в первую очередь право получать лицензионные платежи)</i>	<p>Вопрос: Что происходит, если лицензиар или управляющий в деле о его несостоятельности принимает решение продолжать исполнение лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 <i>Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности</i>)?</p> <p>Ответ: Лицензиат продолжает нести обязательство выплаты лицензионных платежей по лицензионному соглашению, а обеспеченный кредитор лицензиара сохраняет обеспечительное право как в праве лицензиара на лицензионные</p>	<p>Вопрос: Что происходит, если лицензиат или управляющий в деле о его несостоятельности принимает решение продолжать исполнение лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 <i>Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности</i>)?</p> <p>Ответ: Лицензиар по-прежнему обладает правом на получение лицензионных платежей по лицензионному соглашению, и поэтому обеспеченный кредитор лицензиара по-прежнему обладает обеспечительным правом</p>

*Несостоятельность лицензиара**Несостоятельность лицензиата*

платежи по лицензионному соглашению, так и в поступлениях от этого права, иными словами – в любых выплачиваемых лицензионных платежах.

Вопрос:
Что происходит, если лицензиар или управляющий в деле о его несостоятельности отказывается от исполнения лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 *Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности*)?

Ответ:
Лицензиат не несет обязательства в отношении выплаты лицензионных платежей по лицензионному соглашению после отказа от его исполнения, но по-прежнему несет обязательство в отношении выплаты причитающихся лицензионных платежей до отказа от его исполнения; поэтому обеспеченный кредитор лицензиара обладает обеспечительным правом в праве на получение таких лицензионных платежей, причитающихся до отказа от исполнения, и в лицензионных платежах, выплаченных в такие сроки, но не обладает обеспечительным правом в правах на какие-либо будущие лицензионные платежи, поскольку в будущем не будет выплачено никаких лицензионных платежей в результате отказа от исполнения соглашения.

Лицензиат предоставляет обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению (в первую очередь право на использование интеллектуальной собственности)

Вопрос:
Что происходит, если лицензиар принимает решение продолжать исполнение лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 *Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности*)?

Ответ:
Лицензиат продолжает обладать правами по лицензионному соглашению, и обеспеченный кредитор лицензиата сохраняет обеспечительное право в этих правах по лицензионному соглашению.

Вопрос:
Что происходит, если лицензиар или управляющий в деле о его несостоятельности отказывается от исполнения лицензионного соглашения в соответствии с законодательством

как в праве лицензиара на лицензионные платежи по лицензионному соглашению, так и в поступлениях от этого права, иными словами – в любых выплачиваемых лицензионных платежах.

Вопрос:
Что происходит, если лицензиат или управляющий в деле о его несостоятельности отказывается от исполнения лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 *Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности*)?

Ответ:
Лицензиат не несет больше обязательства в отношении выплаты лицензионных платежей по лицензионному соглашению после отказа от исполнения, но по-прежнему несет обязательство в отношении выплаты невыплаченных лицензионных платежей, причитающихся до отказа от исполнения; поэтому обеспеченный кредитор лицензиара обладает обеспечительным правом в праве на получение таких лицензионных платежей, причитающихся до отказа от исполнения, и в лицензионных платежах, выплаченных в такие сроки, но не обладает обеспечительным правом в правах на какие-либо будущие лицензионные платежи, поскольку в будущем не будет выплачено никаких лицензионных платежей в результате отказа от исполнения соглашения.

Вопрос:
Что происходит, если лицензиат принимает решение продолжать исполнение лицензионного соглашения в соответствии с законодательством о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 *Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности*)?

Ответ:
Лицензиат продолжает обладать правами по лицензионному соглашению, и обеспеченный кредитор лицензиата по-прежнему обладает обеспечительным правом в этих правах по лицензионному соглашению.

Вопрос:
Что происходит, если лицензиат или управляющий в деле о его несостоятельности отказывается от исполнения лицензионного соглашения в соответствии с законодательством

<i>Несостоятельность лицензиара</i>	<i>Несостоятельность лицензиата</i>
о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 <i>Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности</i>)?	о несостоятельности (см. рекомендации 69-86 <i>Руководства по вопросам законодательства о несостоятельности</i>)?
Ответ: Лицензиат не обладает правами по лицензионному соглашению в отношении последующих периодов после отказа, но сохраняет любые права, которыми он по-прежнему может обладать в отношении периодов, предшествующих отказу; обеспеченный кредитор лицензиата по-прежнему обладает обеспечительным правом в этих правах лицензиата в отношении периодов, предшествующих отказу.	Ответ: Лицензиат не обладает правами по лицензионному соглашению в отношении последующих периодов после отказа, но сохраняет права, которыми он по-прежнему может обладать в отношении периодов, предшествующих отказу; обеспеченный кредитор лицензиата по-прежнему обладает обеспечительным правом в этих правах лицензиата в отношении периодов, предшествующих отказу.
