



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
18 March 2008
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**

Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)

Тринадцатая сессия

Нью-Йорк, 19-23 мая 2008 года

**Обеспечительные права в правах интеллектуальной
собственности**

Записка Секретариата*

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1-7	3
II. Примеры из практики финансирования под интеллектуальную собственность ..	8-21	5
III. Режим обеспечительных прав в интеллектуальной собственности согласно действующему законодательству	22-38	11
IV. Режим обеспечительных прав в интеллектуальной собственности согласно <i>Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i> и возможные изменения, касающиеся конкретных активов	39-161	18
A. Терминология	39-60	18
1. Общий подход <i>Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i> ..	39-41	18
2. Возможные дополнительные определения	42-60	19
B. Ключевые цели и основополагающие установки	61-75	26
1. Общий подход <i>Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i> ..	61	26
2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов	62-75	26

* Настоящая записка представлена на две недели позже установленного 10-недельного срока до начала совещания вследствие исключительно большой рабочей нагрузки и необходимости завершить консультации и доработать последующие изменения.



C.	Сфера применения и другие общие правила	76-108	32
1.	Общий подход <i>Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i> . .	76-81	32
2.	Возможные изменения, касающиеся конкретных активов	82-108	33
D.	Создание обеспечительного права (придание силы обеспечительному праву в отношениях между сторонами).	109-133	42
1.	Общий подход <i>Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i> . .	109-111	42
2.	Возможные изменения, касающиеся конкретных активов	112-133	43
E.	Сила обеспечительного права в отношении третьих сторон	134-145	49
1.	Общий подход <i>Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i> . .	134-136	49
2.	Возможные изменения, касающиеся конкретных активов	137-145	50
F.	Система регистрации	146-161	53
1.	Общий подход <i>Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i> . .	146-148	53
2.	Возможные изменения, касающиеся конкретных активов	149-161	54

I. Введение

1. На своей тридцать девятой сессии в 2006 году Комиссия рассмотрела вопрос о своей будущей работе в области законодательства о финансировании под обеспечение. Было отмечено, что права интеллектуальной собственности (например, авторские права, патенты или товарные знаки)¹ все чаще становятся исключительно важным источником кредитования и что они не должны оставаться вне рамок современного законодательства, касающегося обеспеченных сделок. Наряду с этим указывалось, что содержащиеся в проекте руководства для законодательных органов по обеспеченным сделкам ("проект руководства") рекомендации применяются в целом к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности в той мере, в которой они не противоречат законодательству об интеллектуальной собственности. Отмечалось также, что, поскольку эти рекомендации не готовились конкретно с учетом особых вопросов, связанных с законодательством об интеллектуальной собственности, в проекте руководства высказывается мысль о том, что принимающие закон государства, возможно, пожелают внести в рекомендации любые необходимые изменения в целях урегулирования этих вопросов².

2. С тем чтобы предоставить в распоряжение государств больше руководящих положений в этой связи, Секретариату было предложено подготовить в сотрудничестве с международными организациями, обладающими специальным опытом в области законодательства, регулирующего вопросы обеспечительных прав и вопросы интеллектуальной собственности, и в частности с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), записку для представления Комиссии на ее сороковой сессии в 2007 году, в которой рассматривалось бы возможное содержание работы по дополнению проекта руководства, которую могла бы провести Комиссия. Дополнительно к этому было высказано мнение о том, что для получения рекомендаций экспертов и привлечения вклада соответствующего сектора Секретариату следует организовывать, по мере необходимости, совещания групп экспертов и коллоквиумы³. После обсуждения Комиссия просила Секретариат подготовить в сотрудничестве с соответствующими организациями, и в частности с ВОИС, записку с обсуждением вопросов для будущей работы Комиссии в области финансирования под интеллектуальную собственность. Комиссия также просила Секретариат организовать коллоквиум по финансированию под интеллектуальную собственность при обеспечении в максимальной возможной степени участия соответствующих международных организаций и экспертов из разных регионов мира⁴.

3. В соответствии с решением Комиссии Секретариат в сотрудничестве с ВОИС организовал коллоквиум, посвященный обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности (Вена, 18 и 19 января 2007 года). В этом коллоквиуме приняли участие эксперты в области финансирования под

¹ Обременяемый актив определяется не как "интеллектуальная собственность", а как "право интеллектуальной собственности" (см. пункт 47 ниже).

² *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/61/17)*, пункты 81 и 82.

³ Там же, пункт 83.

⁴ Там же, пункт 86.

обеспечение и законодательства об интеллектуальной собственности, среди которых были представители правительств, а также национальных, международных, правительственных и неправительственных организаций. В ходе коллоквиума было выдвинуто несколько предложений об уточнениях, которые требовалось внести в проект руководства с тем, чтобы учесть в нем особенности финансирования под интеллектуальную собственность⁵.

4. В ходе первой части своей сороковой сессии (Вена, 25 июня – 12 июля 2007 года) Комиссия рассмотрела записку Секретариата, озаглавленную "Возможная будущая работа в области обеспечительных прав в интеллектуальной собственности" (A/CN.9/632). В этой записке были приняты во внимание выводы коллоквиума по обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности. С тем чтобы дать государствам достаточное представление о том, какие уточнения им, возможно, потребуются внести в свое законодательство во избежание несоответствий между законами о финансировании под обеспечение и законами об интеллектуальной собственности, Комиссия постановила поручить Рабочей группе VI (Обеспечительные интересы) подготовку приложения к проекту руководства, специально посвященного обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности⁶.

5. В ходе своей возобновленной сороковой сессии (Вена, 10-14 декабря 2007 года) Комиссия окончательно согласовала и приняла Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам ("*Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*"), с тем пониманием, что впоследствии предстоит подготовить приложение к *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, специально посвященное обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности⁷.

6. Цель настоящей записки – вкратце рассмотреть то, как *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* соотносится с существующими правовыми режимами интеллектуальной собственности, и проанализировать способы, позволяющие распространить преимущества эффективного и действенного законодательства об обеспеченных сделках на залоговое обеспечение, состоящее из прав интеллектуальной собственности, внося для этого в *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* соответствующие изменения, касающиеся конкретных активов. В основу записки положены общие определяющие подходы *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* и Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской задолженности в международной торговле (ниже именуемой "Конвенция Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской задолженности")⁸. В то же время записка составлена исходя из того, что в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* признается преимущественная сила национального законодательства и международных соглашений "в отношении интеллектуальной собственности" и что Руководство не вносит изменений в

⁵ См. <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html>.

⁶ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 17 (A/62/17 (Часть II))*, пункты 156, 157 и 162.

⁷ Там же, *шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 17 (A/62/17 (Часть II))*, пункты 99 и 100.

⁸ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.04.V.14.

законодательство об интеллектуальной собственности (см. подпункт (b) рекомендации 4).

7. В целях пояснения контекста и характера сделок, о которых пойдет речь, в записке сначала приводятся типичные примеры ситуаций, при которых права интеллектуальной собственности могут стать предметом обеспеченных сделок (глава II). Затем в ней кратко рассматривается режим обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности согласно законодательству, действующему в различных правовых системах (глава III). В главе IV суммируются основные положения режима обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности, предусмотренного в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, и вниманию Рабочей группы предлагается ряд возможных изменений к *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* в части, посвященной конкретным активам. Записка завершается предложениями относительно будущей работы в области обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности (глава V).

II. Примеры из практики финансирования под интеллектуальную собственность

8. Поскольку настоящая записка призвана предоставить пищу для размышлений о мерах, которые могли бы облегчить выдачу обеспеченных кредитов предприятиям, имеющим интеллектуальную собственность или права на ее использование, оградив при этом законные интересы владельцев такой интеллектуальной собственности, а также обладателей прав или лицензий на ее использование, в ней полезно привести ряд конкретных ситуаций гипотетического характера, способных служить отправной точкой для анализа.

9. В нижеследующих примерах представлены типичные случаи финансирования, так или иначе связанного с правами интеллектуальной собственности; они, однако, составляют лишь малую долю того множества разнообразных ситуаций, которые встречаются на практике. В некоторых из этих примеров сторона, нуждающаяся в финансировании, является владельцем интеллектуальной собственности, предлагаемой в качестве обеспечения; в других рассматриваемых случаях нуждающаяся в финансировании сторона обладает лицензией на такую интеллектуальную собственность.

Случай, когда интеллектуальная собственность принадлежит лицу, предоставляющему право

Пример 1 (портфельное финансирование – возобновляемый кредит)

10. Компания А, фармацевтическая фирма, постоянно занятая разработкой новых лекарственных препаратов, желает получить в Банке А возобновляемую кредитную линию, обеспечение которой должно частично состоять из принадлежащего Компании А портфеля действующих и будущих патентов и патентных заявок на лекарства. Компания А предоставляет Банку А список всех имеющихся патентов и патентных заявок, а также сведения о прошлых передачах правового титула на эти патенты и заявки, об их оценочной стоимости и ожидаемых поступлениях лицензионных платежей. Банк А определяет, какие из них он готов включить в "базу кредитования" и по какой стоимости. В связи с

этим Банк А получает заключение независимого оценщика интеллектуальной собственности. Затем Банк А приобретает обеспечительное право в портфеле патентов и патентных заявок и направляет в соответствующие национальные патентные реестры уведомление о своем обеспечительном праве. Когда у Компании А появляется новый патент, она сообщает относящиеся к нему сведения о передачах правового титула, оценочной стоимости и потенциальных поступлениях лицензионных платежей Банку А для включения в базу кредитования. Банк А оценивает эту информацию, определяет размер кредита, который он готов предоставить, и соответствующим образом изменяет объем базы кредитования. После этого Компания А подает в патентные учреждения необходимые сведения об обеспечительном праве в новом патенте.

Пример 2 (финансирование под единый блок активов)

11. Компания В, известный производитель фотокопировального оборудования, желает получить кредит в Банке В, предлагая в качестве части обеспечения свой товарный знак, патенты, используемые в связи с производством фотокопировальной техники, и составляющие коммерческую тайну технологические решения, стоимость которых определена независимым оценщиком в 100 млн. евро. При этом Компания В продолжает поставлять на рынок свое фотокопировальное оборудование и предоставлять лицензии на использование своего товарного знака и патентов, обеспечивая тем самым денежные поступления, необходимые для погашения кредита. Товарный знак и патенты включаются в состав обеспечения "кредита предприятию", выдаваемого под все активы Компании В. Компания В предоставляет Банку В список всех стран, где зарегистрированы или используются ее товарный знак и патенты, а также список владельцев всех действительных лицензий. После оформления кредитной документации Банк В за (небольшую) плату в счет комиссии за открытие кредита регистрирует свое обеспечительное право в соответствующих национальных реестрах товарных знаков и патентов.

Пример 3 (финансирование под лицензионные платежи)

12. Компания С, издатель комиксов, продает лицензии на использование их защищенных авторскими правами персонажей многочисленным производителям одежды, игрушек, интерактивного программного обеспечения и аксессуаров. По условиям стандартного лицензионного соглашения, заключаемого ею при выдаче таких лицензий, лицензиаты обязаны ежеквартально отчитываться об объемах продаж и уплачивать с этих продаж лицензионные отчисления. Компания С желает получить кредит в Банке С под обеспечение в виде ожидаемых денежных поступлений от этих лицензий. Компания С представляет в Банк С список лицензий, их кредитные характеристики и сведения о текущем состоянии каждого лицензионного соглашения. После этого Банк С требует от Компании С оформления на каждого владельца лицензии сертификата, подтверждающего действительность лицензии, платежеспособность ее владельца, причитающуюся сумму платежей и согласие лицензиата перечислять последующие лицензионные платежи Банку С до поступления новых распоряжений.

Пример 4 (проектное финансирование)

13. Кинокомпания D планирует производство кинофильма. Для этого Компания D учреждает отдельную производственную компанию, которая будет заниматься непосредственным наймом сценаристов, продюсеров, режиссера(ов) и актеров. Производственная компания получает в Банке D кредит, обеспеченный имеющимися у нее авторскими правами, контрактами на услуги и всеми доходами от проката кинофильма. После этого производственная компания заключает лицензионные соглашения с лицензиатами в ряде стран, которые обязуются после завершения съемок и поставки им кинофильма произвести "авансовые гарантийные платежи" в счет причитающихся лицензионных отчислений. В отношении каждой лицензии производственная Компания D, Банк D и лицензиат подписывают соглашение "о признании и переуступке", в соответствии с которым лицензиат признает возникшее ранее обеспечительное право Банка D и переуступку своих лицензионных платежей Банку D, а Банк D, со своей стороны, соглашается в случае принудительного исполнения не аннулировать лицензию при условии, что лицензиат будет производить необходимые платежи и соблюдать остальные условия лицензии.

Случай, когда лицо, предоставляющее право, обладает лицензией на использование прав интеллектуальной собственности**Пример 5**

14. Компания E, производитель дорогих джинсов и другой модельной одежды, желает получить кредит в Банке E, предлагая в качестве части обеспечения имеющийся у нее запас готовой продукции. Многие товары, выпускаемые Компанией E, продаются под широко известными товарными знаками третьих сторон по лицензиям, дающим Компании E право производить и реализовать эти товары. Компания E представляет в Банк E заключенные ею лицензионные соглашения о товарных знаках, которые подтверждают ее право использовать эти товарные знаки.

Пример 6

15. Компания F, один из дистрибьюторов Компании E, желает получить в Банке F кредит, обеспечение которого будет частично состоять из фирменных джинсов и другой одежды, закупленных ею у Компании E, причем значительная часть этих изделий выпущена под товарными знаками широко известных фирм, которые Компания E использует по лицензиям, полученным от третьих сторон. Компания F представляет в Банк F счета-фактуры, выставленные ей Компанией E и подтверждающие, что партия джинсов приобретена законным путем, либо копии соглашений со своим поставщиком – Компанией E, – подтверждающие подлинность джинсов, которыми торгует компания F.

Пример 7

16. Компания G (книжный магазин) желает получить кредит в Банке G под обеспечение в виде имеющегося у нее запаса книжной продукции разных ценовых категорий. Закупку книг Компания G осуществляет двумя способами. Первый из них заключается в приобретении отдельных экземпляров у издателей. Недавно Компания G начала использовать и второй способ – прием книг на

условиях консигнации, при котором она предоставляет издателям место для выкладки товара и услуги по его рекламе. Расчет с поставщиками книг Компания G производит лишь после их продажи; она оставляет за собой право возвращать книги, не проданные в течение нескольких месяцев.

Пример 8

17. Компания Н владеет лицензией на патентованное оборудование, т.е. заключила лицензионное соглашение, дающее ей право производить и продавать оборудование, в котором используется защищенная патентом технология. Компания Н желает привлечь средства для своих коммерческих операций, предлагая в качестве обеспечения выпускаемое ею оборудование и дебиторскую задолженность его покупателей. Компания Н готова представить кредитору копию своей патентной лицензии (с соблюдением возможных положений о конфиденциальности).

18. Каждый из вышеприведенных примеров иллюстрирует то, каким образом владельцы интеллектуальной собственности или лицензий на нее могут использовать свои права в качестве обеспечения кредитов. Главный вопрос заключается в том, какие именно права могут передаваться в залог. С этим связан практический вопрос о том, как заемщик может добиться максимально высокой оценочной стоимости этих прав. Хотя данный аспект не может быть рассмотрен в законе об обеспеченных сделках, его можно осветить в приложении, поскольку речь идет об использовании прав интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита. В этой связи в комментарии может быть пояснено, что оценка стоимости прав интеллектуальной собственности чревата немалыми трудностями. При этом приходится принимать во внимание ряд критериев – таких, как самостоятельная ценность соответствующего права и ожидаемые от него денежные поступления, – однако общепринятой формулы для этого, по-видимому, не существует. В то же время, отчасти благодаря растущему значению интеллектуальной собственности как обеспечения кредитов, кредиторы и заемщики в ряде стран сегодня нередко имеют возможность обращаться за помощью к независимым оценщикам интеллектуальной собственности.

19. Что касается потенциальных кредиторов, то правила должной осмотрительности требуют от них проверки характера и объема прав, имеющих у владельцев и лицензиатов соответствующей интеллектуальной собственности, а также анализа того, будут ли, и в какой степени, их права затронуты предлагаемой схемой финансирования. От способности кредитора найти удовлетворительное решение этих вопросов, получив необходимые разрешения и другие формы согласия от владельцев данной интеллектуальной собственности и других сторон, имеющих в ней права, будет зависеть готовность кредитора предоставить запрашиваемый кредит и цена такого кредита. При этом, однако, кредитор во многих случаях может положиться на соответствующую экспертизу, уже проведенную будущим заемщиком. Кроме того, в большинстве случаев затраты на проведение такой экспертизы представляют собой единовременный сбор, включаемый в сумму комиссионных за открытие кредита.

20. В примерах с 1 по 4 рассмотрены ситуации, когда сторона, обращающаяся за финансированием, является владельцем, а не лицензиатом соответствующей

интеллектуальной собственности, и предлагает в качестве обеспечения кредита непосредственно само право интеллектуальной собственности. В подобных случаях перед потенциальным кредитором возникают вопросы, несколько отличающиеся от тех, с которыми он сталкивается в примерах 5-8. Некоторые из этих вопросов перечислены ниже:

а) Существует ли простой и эффективный способ создания обеспечительного права во всех категориях прав интеллектуальной собственности и придания этому праву силы в отношении третьих сторон? Сопряжены ли процедуры создания обеспечительного права с большими расходами по оплате нотариальных услуг или выполнению других официальных требований, либо по уплате регистрационных сборов, повышающими стоимость кредита для лица, которое предоставляет право? Являются ли эти издержки оправданными ввиду дополнительных преимуществ, которые кредитор получает благодаря защите прав интеллектуальной собственности, лежащих в основе предоставленного ему залога, и которые могут повлечь за собой снижение стоимости и увеличение объема кредита, в связи с чем кредитор, получивший такую дополнительную защиту, может предложить предоставляющему права лицу более крупный кредит на более выгодных условиях? Имеет ли банк возможность без большого труда и денежных затрат провести перед предоставлением кредита поиск по реестрам в целях выяснения приоритетности своего обеспечительного права в соответствующем праве интеллектуальной собственности? Будет ли такое обеспечительное право иметь силу для управляющего в возможном деле о несостоятельности лица, предоставившего это обеспечительное право?

б) Если права интеллектуальной собственности зарегистрированы в нескольких юрисдикциях, то сможет ли кредитор зарегистрировать свое обеспечительное право во всех этих юрисдикциях? С какими выгодами и недостатками это будет связано?

в) Есть ли среди различных категорий прав интеллектуальной собственности, упоминаемых в примерах, такие, в которых применимые законы той или иной страны не допускают создания обеспечительных прав?

г) Может ли обеспечительное право быть создано таким образом, чтобы оно распространялось не только на существующую интеллектуальную собственность, но и на ту интеллектуальную собственность, которую лицо, предоставляющее право, может создать или приобрести в будущем? Так, может ли обеспечительное право, предоставленное Банку А в примере 1, быть автоматически распространено на новые фармацевтические патенты, зарегистрированные Компанией А, и на поданные ею новые патентные заявки?

д) Существует ли простая процедура, позволяющая Компании С и Компании Д предоставлять обеспечительное право в денежных поступлениях от лицензий в примерах 3 и 4? Каковы последствия положений о запрете уступки, включенных в лицензионные соглашения в примерах 3 и 4?

е) Есть ли у кредитора в каждом из этих примеров действенный способ привести в исполнение свое обеспечительное право в соответствующих правах интеллектуальной собственности, если предоставившее это право лицо не выполнит своих обязательств по соглашению о финансировании?

21. В примерах 5-8 речь идет о ситуациях, когда в состав залога входит интеллектуальная собственность, принадлежащая не тому лицу, которое предоставило обеспечительное право, а третьей стороне. В примерах 5 и 6 некоторые из товаров, предназначенных в качестве обеспечения кредитов компаниям Е (производитель товаров) и F (дистрибьютор товаров), выпущены Компанией Е под товарными знаками третьих сторон, с которыми она заключила лицензионные соглашения о производстве и продаже товаров этих марок. В примере 7 издательство приобретает книги посредством законной купли-продажи, "исчерпывающей" некоторые права интеллектуальной собственности, а также на условиях консигнации, не обязательно исчерпывающей эти права. Производитель оборудования в примере 8 обладает лицензией на патентованные технологии, необходимые для работы этого оборудования. В каждом из примеров перед потенциальным кредитором возникают важные и требующие обстоятельного изучения вопросы относительно того, сможет ли он приобрести и при необходимости привести в исполнение обеспечительное право в предлагаемом залоге. Некоторые из этих вопросов сформулированы ниже:

а) Если в примере 5 Банк Е пожелает в порядке осуществления своего обеспечительного права реализовать обеспечение, состоящее из товаров, защищенных товарными знаками, будет ли он обязан получить на это согласие лицензиаров таких товарных знаков, уплачивать им лицензионные отчисления или соблюдать иные обязательства, принятые Компанией Е по соответствующим лицензионным соглашениям? Иными словами, имеет ли Банк Е право распорядиться товарами без согласия собственников товарных знаков, под которыми они выпущены? Для ответа на эти вопросы Банк Е должен будет проанализировать лицензионные соглашения, на основании которых его заемщик получил от владельцев товарных знаков лицензии на выпуск товаров под этими знаками.

б) Что произойдет, если, прежде чем Компания Е вернет Банку Е полученные от него средства, один из лицензиаров ее товарных знаков будет объявлен несостоятельным? Сможет ли управляющий в деле о несостоятельности такого лицензиара аннулировать лицензию, выданную Компании Е? С другой стороны, если лицензиар, не будучи объявлен несостоятельным, тем не менее не сможет расплатиться со своим собственным кредитором, и этот кредитор в порядке принудительного осуществления обеспечительного права уступит товарный знак третьей стороне, то будет ли при такой уступке аннулирована лицензия, выданная Компании Е? Будет ли это зависеть от того, когда Компания Е получила свою лицензию – до или после предоставления обеспечительного права кредитору лицензиара? Какие последствия аннулирование этой лицензии будет иметь для способности Банка Е в случае неисполнения Компанией Е своих обязательств по выданному Банком Е кредиту продать имеющиеся товары, изготовленные по лицензии в период действия лицензионного соглашения?

в) Если Компания Е будет объявлена несостоятельной, сможет ли она в случае ее реорганизации согласно применимому законодательству о несостоятельности продолжать пользоваться имеющимися лицензиями или будет ли она хотя бы иметь в соответствии с лицензионными соглашениями право завершить производство продукции, находящейся в процессе

изготовления? Будет ли Компания Е согласно применимому законодательству о несостоятельности иметь право на уступку лицензии третьей стороне в связи с продажей ей своего предприятия с согласия суда, рассматривающего дело о несостоятельности, и если да, то при каких условиях?

d) Налагают ли заключенные Компанией Е лицензионные соглашения какие-либо ограничения на право Компании Е раскрывать Банку Е конфиденциальную информацию, в которой Банк Е может нуждаться для оценки стоимости товарных знаков как залога? Иными словами, имеет ли Банк Е право получать принадлежащую лицензиару конфиденциальную информацию, которая не подлежит разглашению? Может ли Банк Е после этого использовать такую конфиденциальную информацию без ограничений?

e) В примерах 6 и 7 перед банком возникают такие же вопросы, требующие должной проверки, с которыми сталкивается банк в примере 5. Меняется ли ответ на эти вопросы в примере 6 из-за того, что Компания F является дистрибьютором, а не производителем соответствующих товаров? Меняется ли ответ на эти вопросы в примере 7 из-за того, что под правами интеллектуальной собственности имеются в виду авторские права, а не товарные знаки? Что меняется из-за того, что одна часть книг покупается (что может вести к исчерпанию авторских прав)⁹, а другая их часть принимается на условиях консигнации? Меняются ли ответы на поставленные выше вопросы в примере 8 из-за того, что под правами интеллектуальной собственности имеются в виду патенты, а не товарные знаки?

III. Режим обеспечительных прав в интеллектуальной собственности согласно действующему законодательству

22. Национальные законы об интеллектуальной собственности различаются во многих отношениях (таких, как значение и объем прав интеллектуальной собственности, требования, предъявляемые при регистрации прав интеллектуальной собственности и ее юридические последствия). Унификация законодательства об интеллектуальной собственности входит в задачи таких организаций, как ВОИС, под эгидой которой подготовлен ряд международных договоров в области права интеллектуальной собственности (некоторые из этих договоров перечислены в следующем абзаце). Как уже упоминалось, в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* признается преимущественная сила национального законодательства и международных соглашений "в отношении интеллектуальной собственности" (см. подпункт (b) рекомендации 4).

23. В большинстве правовых систем патенты, товарные знаки и авторские права, как правило, признаются разновидностями прав интеллектуальной собственности. Например, для целей Соглашения о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 1994 год; ниже именуется "Соглашение ТРИПС"), под термином "права интеллектуальной собственности" понимаются: а) авторское право и смежные права; б) товарные знаки; с) географические указания; d) промышленные образцы; e) патенты;

⁹ Смысл "доктрины исчерпания" изложен в пункте 105 ниже.

f) топологии (топографии) интегральных микросхем; и g) охрана закрытой информации (см. пункт 2 статьи 1). В соответствии с Конвенцией, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (подписана в Стокгольме в 1967 году, изменена в 1979 году; 184 государства-участника; ниже именуется "Конвенция ВОИС"), "интеллектуальная собственность" включает права, относящиеся к: а) литературным, художественным и научным произведениям; b) исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио и телевизионным передачам; c) изобретениям во всех областях человеческой деятельности; d) научным открытиям; e) промышленным образцам; f) товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; g) защите против недобросовестной конкуренции; а также h) все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях (см. пункт (viii) статьи 2).

24. Кроме Соглашения ТРИПС и Конвенции ВОИС существует еще ряд договоров в области права интеллектуальной собственности, действующих под эгидой ВОИС. Среди прочих к ним относятся: а) Договор о патентном законодательстве (Женева, 2000 год; 17 договаривающихся сторон); b) Договор о сотрудничестве в области патентов (Вашингтон, О.К., последние поправки внесены в 2001 году; 138 договаривающихся сторон); c) Договор о законах по товарным знакам (Женева, 1994 год; 39 договаривающихся сторон); d) Мадридская конвенция о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах (Мадрид, 1891 год, в последний раз пересмотрена в 1958 году; дополнительный акт – Стокгольм, 1967 год; 35 договаривающихся сторон); e) Протокол, относящийся к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (Мадрид, принят в 1989 году, изменен в 2006 году; 74 договаривающиеся стороны); f) Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации (Лиссабон, последние поправки внесены в 1979 году; 26 договаривающихся сторон); g) Гаагское соглашение о международном депонировании промышленных образцов (Женева, 1999 год; 47 договаривающихся сторон); h) Договор ВОИС по авторскому праву (Женева, 1996 год; 64 договаривающиеся стороны); i) Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (Берн, 1886 год, в последний раз пересмотрена в 1979 году; 163 договаривающиеся стороны); j) Римская конвенция по охране прав исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 1961 год; 86 договаривающихся сторон); k) Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (Женева, 1996 год; 62 договаривающиеся стороны); l) Международная конвенция по охране новых сортов растений (Женева, 1961 год, в последний раз пересмотрена в 1991 году; 64 договаривающиеся стороны; подготовлена под эгидой Международного союза по охране новых сортов растений).

25. Как отмечается в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* (см. главу I, раздел В, Основные подходы к обеспечению), между подходами к обеспечительным правам в движимом имуществе (материальном и нематериальном), применяемыми в разных правовых системах, существуют большие расхождения. Эти расхождения ограничивают доступность кредита и тем самым препятствуют развитию как внутренней, так и международной торговли. *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* представляет

собой попытку модернизации и унификации законодательства о финансировании под обеспечение. Все более широкое использование прав интеллектуальной собственности в качестве залога при получении кредитов приводит к возникновению дополнительных трудностей, связанных с недостатком координации между действующими законами о финансировании под обеспечение и об интеллектуальной собственности. Предлагаемое приложение имеет своей целью преодоление подобных трудностей, уже существующих вне рамок *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*. Некоторые из этих трудностей обозначены ниже.

26. Во многих правовых системах использование прав интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредитов не практикуется вообще или встречается крайне редко. В некоторых юрисдикциях не существует единого мнения о том, следует ли считать права интеллектуальной собственности вещными правами (*in rem*) или подкрепленными индивидуальными требованиями (*in personam*). Соответственно, в ряде правовых систем отсутствуют законодательные положения, специально регулирующие вопросы кредитования под залог прав интеллектуальной собственности; для этого применяются общие положения об обеспечительных правах в нематериальных активах. В других правовых системах эти общие нормы дополнены общими правилами относительно передачи правового титула, залоговых прав или закладных на права интеллектуальной собственности. Правовой титул может передаваться либо просто, либо в обеспечительных целях (в этом случае передача сопровождается обязательством получателя об обратной передаче права интеллектуальной собственности передающему лицу после погашения обеспеченного обязательства). В некоторых правовых системах авторские права не регистрируются; они подразделяются на моральные (не подлежащие передаче и поэтому не пригодные для использования в качестве обеспечения кредитов) и экономические (которые могут передаваться и таким образом становиться предметом обеспечительного права). В одних правовых системах имена сетевых доменов рассматриваются как активы, в которых могут существовать имущественные права, тогда как в других системах они рассматриваются как личные требования.

27. О состоянии законодательства в данной области говорится в разделе *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, посвященном основным подходам к обеспечению. В целом можно отметить, что в отсутствие всеобъемлющего правового регулирования во многих странах были найдены различные практические решения, такие как простая или условная передача правового титула в обеспечительных целях и создание залоговых прав в нематериальных активах.

28. В некоторых странах финансирование под права интеллектуальной собственности сопровождается простой передачей полного правового титула (права собственности) кредитору, который в договорном порядке обязуется после погашения обязательства произвести обратную передачу этих прав интеллектуальной собственности. Финансовые сделки данного типа, предполагающие простую передачу собственности, как правило, совершаются вне рамок национального законодательства о финансировании под обеспечение, и поэтому права передающей стороны полностью зависят от того, что было согласовано при заключении договора. В принципе от подобной практики часто

рекомендуют воздерживаться, считая ее обходом национального правового режима финансирования под обеспечение. Фактически она применяется лишь в немногих особых случаях и большого коммерческого значения не имеет.

29. В ряде стран при финансировании под права интеллектуальной собственности применяются принципы залога. Поскольку залог, как правило, предполагает передачу предоставляемых в виде обеспечения активов во владение обеспеченного кредитора, в данном случае речь может идти только о фиктивном, или непосессорном залоге, поскольку нематериальное имущество не может быть предметом владения (а владение компакт-диском или микросхемой с записью программного обеспечения не есть владение этим программным обеспечением). В таких государствах фиктивное владение, необходимое при финансировании, часто оформляется путем подачи подтверждающих залог документов в один из существующих национальных реестров прав интеллектуальной собственности, например в центральное патентное бюро. Если же для того или иного вида прав интеллектуальной собственности, например для авторских прав, такого специального реестра не предусмотрено, законодательство зачастую не дает определенного ответа на вопрос о том, возможно ли на практике финансирование под такие права интеллектуальной собственности.

30. Есть страны, где при финансировании под права интеллектуальной собственности применяются принципы закладных. Основанная на этом практика финансирования в некоторых правовых системах предполагает, что фактическим собственником имущества на период финансирования становится кредитор. Это дает кредитору право контролировать предоставление лицензий и следить за рачительным использованием имущества, но и обязывает его осуществлять преследование возможных нарушителей и вступать по мере необходимости в отношения с государственными органами. Если кредитор этим заниматься не желает, то он должен со своей стороны выдать должнику "обратную лицензию" на совершение этих действий. Хотя теоретически такой подход представляется осуществимым, он требует дополнительных расходов на оформление документации и осуществление контроля. В других правовых системах этим различным вариантам соответствуют разные типы финансовых инструментов. Так, в некоторых странах общего права "юридическая" закладная позволяет кредитору удерживать за собой правовой титул и, соответственно, распоряжаться правами интеллектуальной собственности, тогда как закладная "по праву справедливости" оставляет это право за лицом, предоставившим обеспечение. В таких ситуациях к механизмам финансирования различных типов применяются разные правила определения приоритета.

31. Во многих правовых системах, где разрешается оформление фиктивного или непосессорного залога на права интеллектуальной собственности, подобные сделки возможны с одними видами таких прав (например, патентами и товарными знаками), но невозможны с другими (например, авторскими правами или коммерческими тайнами), для которых не предусмотрены системы регистрации. В правовых системах, где разрешаются закладные и подобные им механизмы, в основе которых лежит правовой титул, режим финансирования обычно распространяется на более широкий спектр прав интеллектуальной собственности. Применительно к некоторым типам таких прав (например, патентам или товарным знакам) соглашение должно быть документально

зарегистрировано в реестре прав интеллектуальной собственности, специально предназначенном для активов данного вида (т.е. отдельно для патентов и для товарных знаков). Регистрация обычно имеет декларативное или правоустанавливающее значение, хотя занесение в некоторые реестры влечет за собой последствия для третьих сторон. Документ, регистрируемый в реестре активов определенного вида, должен содержать конкретное описание обремененного права интеллектуальной собственности. В одних случаях регистрации подлежит весь договор финансирования, тогда как в других бывает достаточно меморандума о его основных условиях с указанием предмета и сторон договора. Использование таких реестров имеет определенные последствия с точки зрения "будущих" прав интеллектуальной собственности (см. пункты 123-125 ниже). При этом для разных видов прав интеллектуальной собственности существуют разные реестры. По некоторым законам разрешается лишь регистрация правового титула. Другие законы допускают регистрацию сделок о передаче титула и лицензий на пользование правами интеллектуальной собственности. Существуют также законы, в соответствии с которыми возможна регистрация обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности.

32. В некоторых системах общего права проводится различие между "фиксированным" залогом (на конкретно оговоренные активы) и "плавающим" залогом (на совокупность активов, не обозначенных конкретно). Как правило, фиксированный залог предоставляет более первоочередные права, чем плавающий. Плавающий залог "кристаллизуется" при наступлении специально оговоренных событий (например, неисполнении обязательств или несостоятельности), превращаясь в фиксированный залог конкретных активов, имеющихся на момент "кристаллизации" (при учете различных первоочередных требований, которые могут существовать к этому времени, или положения о выделении части активов в пользу необеспеченных кредиторов). Дополнительной особенностью плавающего залога является то, что он позволяет лицу, предоставляющему право, оставаться владельцем обремененных активов или сохранять над ними контроль, а также распоряжаться этими активами. В этих правовых системах фиксированные или плавающие залоговые предприятия подлежат регистрации в реестре компаний. При этом регистрируется весь документ, оформляющий сделку, а не просто уведомление о ней; этот документ о сделке проверяется регистратором, после чего выдается сертификат, неопровержимо удостоверяющий права, возникшие на основании данной сделки.

33. Применительно к уступкам в странах системы общего права часто проводится различие между уступкой по закону, сопровождающейся переходом прав собственности, и уступкой по праву справедливости, которая предполагает переход прав собственности лишь при определенных условиях. Это означает, что обеспеченный кредитор может получить либо условное право ("титул по праву справедливости"), на основании которого он становится полноправным владельцем обремененной интеллектуальной собственности в случае неисполнения обязательств и принудительного осуществления залогового права, либо полный правовой титул, оставив должнику условное право вернуть себе этот титул по исполнению обеспеченного обязательства ("справедливая возможность выкупа"). Аналогичным образом, часто проводится разграничение между юридическим правом собственности и правами выгодоприобретателя или фактического собственника (юридическим собственником имущества,

переданного в доверительный фонд, является его управляющий, а выгодоприобретателями или фактическими собственниками – бенефициары фонда). В практике, связанной с интеллектуальной собственностью, от формальной принадлежности "правового титула" могут зависеть возможности сторон в плане преследования нарушителей и осуществления прав интеллектуальной собственности.

34. В некоторых правовых системах разрешен залог предприятий, предметом которого становятся все активы того или иного предприятия. Если такое предприятие является собственником или владельцем прав интеллектуальной собственности, то, поскольку собственник при обычных условиях считается правомочным отчуждать имущество, механизм обеспечения активами предприятия распространяется и на права интеллектуальной собственности. В ряде стран право интеллектуальной собственности как таковое не может быть предметом уступки, однако на него могут выдаваться эксклюзивные лицензии, и эта форма отчуждения может быть положена в основу обеспечительного механизма. Что же касается предприятий, обладающих лишь лицензиями на интеллектуальную собственность, то к ним применяются различные подходы. В некоторых странах считается, что лицензия ввиду ее индивидуального характера не подлежит передаче без согласия лицензиара. Соответственно, лицензиар должен иметь возможность аннулировать лицензию при возникновении обеспечительного права в предприятии или, во всяком случае, при попытке обращения взыскания, результатом которого стал бы переход лицензии к другому лицу. Вместе с тем в других правовых системах из обычного правила, запрещающего передачу лицензий, делается исключение в случае передачи всей совокупности активов предприятия, и основанный на такой передаче обеспечительный механизм, очевидно, подпадал бы под это исключение. Там, где залог предприятий признается допустимым, он может не иметь юридических последствий для лиц, которым до или даже после его возникновения были переданы обеспечительные права в конкретной интеллектуальной собственности, особенно если передача этих конкретных обеспечительных прав регистрируется в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности.

35. Дополнительные сложности в ряде правовых систем возникают из-за неувязок между законодательными нормами о передаче правового титула и залоге и законодательством об интеллектуальной собственности, усугубляющихся наличием разнообразных правил и отдельных реестров. Законы об обеспеченном кредите и об интеллектуальной собственности во многих случаях не могут действовать слаженно. Это объясняется двумя основными причинами. Применительно к правам интеллектуальной собственности законодательство об обеспеченном кредите страдает теми же недостатками, что и применительно к другим видам обремененных активов; об этих недостатках говорится в разделе *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, посвященном основным подходам к обеспечению (правовые нормы во многих случаях сформулированы нечетко, разбросаны по разным законодательным актам, в них обнаруживаются несоответствия и пробелы); в некоторых правовых системах может вообще отсутствовать законодательство об обеспеченном кредите, применимое к правам интеллектуальной собственности. Другой фактор заключается в том, что права интеллектуальной собственности могут плохо поддаваться оценке, из-за чего их

либо вообще не используют в качестве обеспечения кредитов, либо делают это в очень редких случаях (см. пункт 18 выше).

36. В правовых системах, режим которых близок к рекомендуемому в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, обеспечительное право в правах интеллектуальной собственности может создаваться, вступать в силу в отношении третьих сторон, приобретать приоритет и приводиться в исполнение таким же образом, как обеспечительное право в любом другом нематериальном активе, с соблюдением соответствующих ограничений, установленных законодательством об интеллектуальной собственности. Приводимое ниже подробное изложение трактовки обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности в контексте *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* также относится и к этим режимам. Говоря коротко, обеспечительное право создается на основании соглашения, которое в случае создания непосессорного обеспечительного права (каковым обычно и является обеспечительное право в правах интеллектуальной собственности) должно быть заключено в письменной форме. Обеспечительное право распространяется на поступления и будущие активы (т.е. активы, созданные или приобретенные после создания обеспечительного права). Оно вступает в силу в отношении третьих сторон посредством регистрации, владения (в случае посессорных обеспечительных прав в материальных активах) или контроля (в случае обеспечительных прав в нематериальных активах, таких как право получения средств, внесенных на банковский счет).

37. Приоритет определяется, как правило, в зависимости от времени регистрации или вступления в силу в отношении третьих сторон. Обеспечительное право может быть приведено в исполнение в судебном (в том числе посредством ускоренной процедуры) или внесудебном порядке, с соблюдением положений, ограждающих права лица, предоставившего обеспечительное право, и других кредиторов этого лица. Обеспечительное право в принципе признается действительным и в случае несостоятельности предоставившего его лица, при соблюдении положений о расторжении сделок (см. рекомендацию 88 Руководства ЮНСИТРАЛ по вопросам законодательства о несостоятельности). За обеспечительным правом признается приоритет в рамках общих правовых норм до открытия производства по делу о несостоятельности, с учетом возможных преимущественных требований и судебных решений, допускающих исполнение обеспечительных прав, предоставленных в связи с финансированием после открытия производства, в первоочередном порядке по сравнению с обеспечительными правами, возникшими до открытия производства (см. рекомендацию 239). Особый приоритет признается за обеспечительными правами, гарантирующими цену покупки материальных активов (см. рекомендации 180 и 192). Если по другим законам, вне рамок законодательства о несостоятельности, они рассматриваются как форма прав собственности, то в случае несостоятельности активы, в которых существуют такие права, могут считаться либо обремененными обеспечительным правом, либо принадлежащими третьей стороне (см. рекомендации 186 и 201).

38. Изложенное выше указывает на: i) многообразие существующих режимов интеллектуальной собственности; ii) многообразие подходов к финансированию под обеспечение; и iii) текущую ситуацию, при которой правовые режимы в этих двух областях слабо приспособлены друг к другу. Вопросы унификации

законодательства об интеллектуальной собственности выходят за рамки *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* и любых возможных приложений, посвященных обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности. С другой стороны, одной из целей *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, несомненно, является согласование подходов к финансированию под обеспечение. Что же касается недостаточной скоординированности законодательства об интеллектуальной собственности и о финансировании под обеспечение, то следует отметить, что *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не является ее причиной. Напротив, *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* представляет собой попытку решения этой проблемы, уже существующей в законодательстве, которое действует вне рамок *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*.

IV. Режим обеспечительных прав в интеллектуальной собственности согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* и возможные изменения, касающиеся конкретных активов

A. Терминология

1. Общий подход Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам

39. Термин "интеллектуальная собственность" уже определен в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* следующим образом:

"Интеллектуальная собственность" означает авторские права, товарные знаки, патенты, знаки обслуживания, коммерческие тайны и промышленные образцы, а также любые другие активы, которые считаются интеллектуальной собственностью в соответствии с внутренним законодательством принимающего закон государства или международным соглашением, стороной которого оно является".

40. *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* содержит также следующий комментарий к этому определению:

"Определение термина "интеллектуальная собственность" призвано обеспечить соответствие *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* законам и договорам в области интеллектуальной собственности при одновременном соблюдении права законодателя в государстве, осуществляющем рекомендации *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, на приведение этого определения в соответствии с собственным правом и международными обязательствами".

Для обеспечения соответствия с внутренним правом осуществляющее рекомендации государство может включить в этот перечень или исключить из него определенные виды интеллектуальной собственности. Ссылка на международные соглашения относится к таким соглашениям, как, например, Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной

собственности, и Соглашение о связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной собственности ("Соглашение ТРИПС")¹⁰.

С целью уточнения того, что определения терминов "приобретательское обеспечительное право", "право в финансовых средствах, предоставленных для целей приобретения", "право на удержание правового титула" и "финансовая аренда" (и относящиеся к ним рекомендации) применяются только к материальным активам (а не к таким нематериальным активам, как интеллектуальная собственность), в этих определениях упоминается о "материальных активах".

Из определения термина "дебиторская задолженность" исключена ссылка на "исполнение неденежных обязательств" с целью уточнения того понимания, что это определение и относящиеся к дебиторской задолженности рекомендации применяются только к дебиторской задолженности, а не, например, к правам лицензиата или обязанностям лицензиара в соответствии с договорной лицензией на интеллектуальную собственность".

41. В комментарии также уточняется, что все ссылки на "право" в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* означают как статутное, так и нестатутное право. В свете подпункта (b) рекомендации 4, если перечень видов интеллектуальной собственности, признаваемых в том или ином государстве, расширяется, то и отсылка к его законодательству, относящемуся к интеллектуальной собственности, становится более широкой. Если перечень видов интеллектуальной собственности, признаваемых в том или ином государстве, сужается, то более узкой становится и отсылка к его законодательству, относящемуся к интеллектуальной собственности.

2. Возможные дополнительные определения

42. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, являются ли имеющееся определение интеллектуальной собственности и комментарий к нему достаточными, или же необходимо дать дополнительные определения и привести соответствующие пояснения в комментарии. В частности, Рабочая группа могла бы проанализировать то, следует ли давать определения конкретных видов прав интеллектуальной собственности, или можно сослаться на те определения, которые содержатся в общепризнанных договорах по вопросам права интеллектуальной собственности. В этой связи Рабочая группа, возможно, пожелает учесть, что определения включены в комментарий к *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* (и в приложение к этому руководству, в котором изложены рекомендации) для сведения читателя и что в состав рекомендаций они не входят.

43. Поскольку определения термина "уступка" и связанных с ним терминов "цедент", "цессионарий" и "должник по дебиторской задолженности" сформулированы применительно к дебиторской задолженности, они (как и соответствующие комментарии и рекомендации) не имеют отношения к интеллектуальной собственности. В целях использования терминологии,

¹⁰ Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, annex IC (United Nations, *Treaty Series*, vol. 1867, No. 31874).

согласующейся с законодательством об интеллектуальной собственности и практикой в этой области Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли включить в *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* определение нового термина "уступка права интеллектуальной собственности" или же следует пользоваться более нейтральным термином, таким как "передача права интеллектуальной собственности" либо "распоряжение правом интеллектуальной собственности", во избежание путаницы или неясностей относительно смыслового соотношения с аналогичными терминами, используемыми в законодательстве об интеллектуальной собственности. В частности, можно было бы рассмотреть определение примерно следующего содержания:

"[Уступка] [Передача] права интеллектуальной собственности" означает передачу по договоренности одним лицом (["передающее лицо"] ["цедент"]) другому лицу ["получатель"] ["цессионарий"]) всех прав передающего лица в интеллектуальной собственности, части этих прав или неделимого интереса в них. Передача может быть простой или условной, либо осуществляться в обеспечительных целях. Передача права интеллектуальной собственности в обеспечительных целях ведет к созданию обеспечительного права в таком праве интеллектуальной собственности".

44. Упоминание в этом определении о характере обремененного актива (т.е. что речь идет о праве интеллектуальной собственности) необходимо во избежание вывода о том, что рекомендации, относящиеся к уступке дебиторской задолженности, распространяются и на уступку прав интеллектуальной собственности.

45. Рабочая группа, возможно, также пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли использовать в качестве ключевого термина в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* термин "уступка" (или передача права интеллектуальной собственности), как это делается применительно к дебиторской задолженности, или же термин "обеспечительное право". В любом случае, согласно подходу, применяемому в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, необходимо, чтобы уступка в обеспечительных целях приравнивалась к сделке, создающей обеспечительное право в праве интеллектуальной собственности (о простой передаче прав интеллектуальной собственности см. в пунктах 83-85 ниже).

46. Такое определение соответствовало бы нормам права интеллектуальной собственности, в котором, как правило, признается два способа добровольной передачи прав интеллектуальной собственности: уступка и лицензии. Уступка, в свою очередь, может осуществляться непосредственно как таковая или в целях обеспечения и создания обеспечительных прав, что зачастую рассматривается как условная уступка. Результатом уступки, таким образом, становится переход прав собственности или возникновение обеспечительного права. Лицензия в принципе означает разрешение на использование, однако в некоторых случаях (особенно в случае авторских прав) эксклюзивная лицензия может быть равносильной передаче права собственности.

47. Рабочая группа, возможно, также пожелает дать определение термина "обремененный актив". В этой связи Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание, что обременению подлежит не сама интеллектуальная

собственность (т.е. товарный знак, патент или авторское право), а правовой титул или право на использование интеллектуальной собственности. Определение может носить указательный характер, со ссылкой на общепринятые договоры, такие как Соглашение ТРИПС или Конвенция ВОИС, или быть более описательным, с учетом того, что речь идет не о юридических определениях, имеющих силу закона, а лишь об изложении или пояснении смысла терминов, употребляемых в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, которое приводится не в самих рекомендациях, а в комментарии к ним. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть следующие альтернативные варианты:

Вариант А

"Право интеллектуальной собственности" означает право на интеллектуальную собственность, установленное законом в отношении интеллектуальной собственности. Такое право обычно включает право собственности и лицензию на использование интеллектуальной собственности согласно условиям этой лицензии, а также требования".

Вариант В

"Право интеллектуальной собственности" означает правовой титул на интеллектуальную собственность и лицензию на использование интеллектуальной собственности согласно условиям этой лицензии".

48. Если Рабочая группа предпочтет вариант А, то она, возможно, также пожелает дать термину "требование" определение следующего содержания:

"Требование" означает право обращения за правовой защитой от любого нарушения или незаконного присвоения права интеллектуальной собственности".

49. В то же время, учитывая широкое определение понятия "поступления" в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, требования можно рассматривать и как поступления от прав интеллектуальной собственности ("Поступления" означают все то, что получено в связи с обремененными активами, включая полученное в результате продажи или иной реализации, инкассирования, аренды, по лицензии, поступления от поступлений, гражданские и естественные плоды, дивиденды, распределяемые средства, страховые поступления и поступления по требованиям, возникшим в связи с дефектом, повреждением или потерей обремененных активов"). Аналогичным образом, лицензионные платежи, причитающиеся в связи с уступкой или по лицензионному соглашению, считаются поступлениями от прав интеллектуальной собственности.

50. В этой связи высказывается мнение, согласно которому дебиторскую задолженность следует рассматривать как составную часть того права интеллектуальной собственности, из которого она возникает, так как сама сущность права интеллектуальной собственности может заключаться в тех денежных поступлениях, источником которых оно является, и владелец права интеллектуальной собственности должен иметь возможность контролировать его использование и связанные с ним платежи. Утверждается, что такой подход важен для обеспечения того, чтобы соответствующие принципы международных конвенций об интеллектуальной собственности, в том числе касающиеся

минимальных прав, эффективных средств правовой защиты и применимых принципов недопущения дискриминации, распространялись также на лицензионные платежи. Согласно этой трактовке, обеспечительное право в дебиторской задолженности по сделкам с интеллектуальной собственностью, и в частности в лицензионных платежах, должно подпадать под действие тех же правовых норм об интеллектуальной собственности, которые применяются к обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности как таковых. Специалисты по праву интеллектуальной собственности утверждают также, что для целей финансового учета лицензионные платежи по сделкам с интеллектуальной собственностью рассматриваются иначе, чем дебиторская задолженность, возникающая при продаже материальных активов (см. Международный стандарт финансовой отчетности № 38, <http://www.iasb.org>). Эти различия проявляются в момент "начисления" или "признания" причитающихся лицензионных платежей. Так, в отличие от дебиторской задолженности в торговле, которая начисляется при поставке товаров, лицензионные платежи не обязательно подлежат начислению даже после поставки компакт-дисков с программным обеспечением – до тех пор, пока оно не установлено на компьютере получателя. В соответствии с этим подходом только начисленные лицензионные платежи могут рассматриваться как активы, отдельные от прав интеллектуальной собственности, из которых они возникают.

51. Вопрос о трактовке лицензионных платежей как части права интеллектуальной собственности, которая подлежит той же защите в рамках международных договоров, что и право интеллектуальной собственности как таковое, должен, однако, решаться в самих этих договорах. Аналогичным образом, порядок финансовой отчетности о лицензионных платежах должен определяться соответствующими правилами бухгалтерского учета. Точно так же вопрос о порядке использования лицензионных платежей в качестве залога при получении кредитов относится к области законодательства об обеспеченных сделках. Как правило, в этом законодательстве лицензионные платежи рассматриваются как дебиторская задолженность и поступления (т.е. как отдельные виды активов с юридической, но не с экономической точки зрения) в связи с правом интеллектуальной собственности, из использования которого они возникли (точно так же, как арендная плата считается отдельным активом по отношению к движимому или недвижимому имуществу, которое является ее источником). Данный подход применяется в Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской задолженности и нашел свое отражение в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*.

52. Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает дать определение термина "лицензия", проведя в нем различие, во-первых, между лицензионным соглашением и лицензией (т.е. правом использования) и, во-вторых, между эксклюзивными и неэксклюзивными лицензиями, примерно следующим образом:

"Лицензия" означает право лица ("лицензиата") на использование интеллектуальной собственности согласно условиям лицензии. Лицензия может быть предоставлена по соглашению с лицом, которому принадлежат права интеллектуальной собственности ("лицензиаром"), или на основании закона. Лицензиаром может быть владелец прав интеллектуальной собственности или

лицензиат, наделенный правом выдачи sublicензии. Данный термин распространяется как на эксклюзивные, так и на неэксклюзивные лицензии".

"Эксклюзивная лицензия" означает право лица ("лицензиата") на использование интеллектуальной собственности согласно условиям лицензии, при котором такое право исключается для всех других лиц, в том числе для лицензиара и других правообладателей".

"Неэксклюзивная лицензия" означает право лица ("лицензиата") на использование интеллектуальной собственности согласно условиям лицензии, при котором лицензиар и другие правообладатели могут пользоваться аналогичными правами или предоставлять их другим лицам".

Слова "согласно условиям лицензии" в этих определениях относятся к конкретному указанию прав интеллектуальной собственности, о которых идет речь, а также разрешаемых или ограничиваемых видов их использования, географического района и сроков такого использования. Так, эксклюзивная лицензия на осуществление "прав кинопроката" фильма X, действительная в стране А в течение "10 лет начиная с 1 января 2008 года", отличается от лицензии на осуществление "видеоправ" в фильме X, действительной в стране А в течение "10 лет начиная с 1 января 2008 года".

53. Часто возникает вопрос о том, является ли эксклюзивная лицензия актом передачи собственности в том смысле, что она наделяет лицензиата столь широкими правами использования интеллектуальной собственности, что с точки зрения законодательства об интеллектуальной собственности это рассматривается как уступка. В некоторых правовых системах эксклюзивная лицензия может приравниваться к переходу прав собственности. В других правовых системах она таковым не считается, поскольку лицензиар может в любой момент отозвать ее, если лицензиат нарушит лицензионное соглашение. Так или иначе, вопрос о том, является ли эксклюзивная лицензия равносильной передаче собственности, относится к сфере законодательства об интеллектуальной собственности. Что касается *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, то в соответствии с ним эксклюзивная (или неэксклюзивная) лицензия в любом случае не создает обеспечительного права.

54. Наконец, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть необходимость в определениях дополнительных терминов либо в комментарии, поясняющем применение имеющихся определений. Например, применительно к термину "лицо, предоставляющее право", возможно, имело бы смысл уточнить, что лицом, предоставляющим право, может быть собственник – и в этом случае обремененный актив представляет собой право собственности в правах интеллектуальной собственности; что лицом, предоставляющим право, может быть лицензиат – и в этом случае обремененным активом является право лицензиата на использование прав интеллектуальной собственности согласно условиям лицензионного соглашения; а также что применительно к любому другому активу лицом, предоставляющим право, может быть третье лицо, которое предоставляет обеспечительное право в качестве гарантии исполнения должником обязательства перед обеспеченным кредитором на основе договорных отношений с должником по данному обеспеченному обязательству.

55. Еще одним определением, которое Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вновь, является определение термина "конкурирующий заявитель

требования". В законодательстве об обеспеченных сделках понятие "конкурирующий заявитель требования" используется в контексте правил приоритета для обозначения других сторон, которые могут претендовать на право в обремененных активах или в поступлениях от их реализации, преимущественное по сравнению с правом обеспеченного кредитора. В законодательстве об интеллектуальной собственности правила приоритета обычно предусматриваются для "передач, связи с которыми возникает коллизия", а не для "конкурирующих заявителей требований". В *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не рассматриваются подобные коллизии, если их сторонами являются только участники простой передачи собственности; оно распространяется лишь на коллизии, связанные с обеспечительным правом или правом получателя при передачах, осуществляемых в обеспечительных целях, которое приравнивается к обеспечительному праву. Таким образом, в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* идет речь о коллизии между правами получателя, арендатора или лицензиата обремененного актива и обеспечительным правом обеспеченного кредитора. В подобном случае обремененный актив в принципе переходит к получателю, арендатору или лицензиату с сохранением обеспечительного права (см. рекомендацию 79).

56. Кроме того, в контексте законодательства об интеллектуальной собственности возможна коллизия приоритетов между правами получателей и правами лицензиатов. В *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* такие коллизии предлагается урегулировать в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности (за исключением случаев передачи в обеспечительных целях). Если одним из конкурирующих прав является право получателя при передаче в обеспечительных целях, то применяются правила, изложенные в предыдущем абзаце. Соответственно, для обладателя ранее выданной лицензии не являются действительными права получателя/обеспеченного кредитора (поскольку лицо, предоставляющее права, не может предоставить их больше, чем имеется у него самого), тогда как требования владельца лицензии, выданной позднее, в принципе удовлетворяются с соблюдением обеспечительного права (см. рекомендацию 79).

57. Наряду с этим коллизия приоритетов в контексте права интеллектуальной собственности может возникать и между правами кредиторов собственников (или других лицензиаров) и правами кредиторов лицензиатов (или сублицензиатов) прав интеллектуальной собственности. В таких случаях *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* также применяется лишь при условии, что одно из конкурирующих прав является обеспечительным правом (включая передачу в обеспечительных целях). При этом коллизия должна относиться к одному и тому же активу, чего нельзя сказать о случаях, когда собственник передает или создает обеспечительное право в своем праве собственности, а лицензиат создает обеспечительное право в своем праве использования. Равным образом, обремененный актив не является одним и тем же в случаях, когда лицензиар создает обеспечительное право в лицензионных платежах, которые могут причитаться ему от лицензиата, а лицензиат создает обеспечительное право в лицензионных платежах, которые причитаются ему от сублицензиатов. Таким образом, коллизия между кредиторами лицензиара и кредиторами лицензиата не является истинной коллизией приоритетов в том смысле, который вкладывается в это понятие согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ*

по обеспеченным сделкам, и ее предлагается урегулировать в соответствии с другими правовыми нормами.

58. Если же, однако, лицензиар предоставляет обеспечительное право в праве интеллектуальной собственности, а затем выдает лицензию, а лицензиат в свою очередь предоставляет обеспечительное право в своем праве использовать лицензированную интеллектуальную собственность, то возможность коллизии между правами обеспеченных кредиторов в лицензированной интеллектуальной собственности в принципе существует. Согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, обеспеченный кредитор лицензиара в этом случае пользуется преимущественным правом, так как лицензиат получил свою лицензию с учетом его обеспечительного права, а обеспеченный кредитор лицензиата не мог получить от лицензиата больше прав, чем их было у самого лицензиата (в соответствии с общеприменимыми нормами вещного права, согласно которым никто не может передать другому больше прав, чем их имеет сам передающий). Этот принцип может быть выведен также из рекомендации 82 (*a contrario*), в которой указывается, что, если лицензиат приобретает лицензию, не затронутую обеспечительным правом, любой сублицензиат также получает ее без обеспечительного права (см. рекомендацию 82).

59. Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание, что, как признается в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, для целей законодательства о финансировании под обеспечение обеспеченные кредиторы и другие кредиторы лица, предоставляющего право (кроме получателей при передаче в обеспечительных целях), не рассматриваются как получатели собственности. Когда обеспеченный кредитор приобретает обеспечительное право согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, этот обеспеченный кредитор не считается получившим право собственности. Обеспеченные кредиторы не только не становятся собственниками обремененных активов, но и, как правило, не стремятся приобрести право собственности, поскольку собственность влечет за собой ответственность и расходы. Даже когда обеспеченный кредитор реализует обремененный актив с целью принудительного осуществления своего обеспечительного права после неисполнения обязательства, он делает это не в роли собственника. В этом случае обеспеченный кредитор просто осуществляет права собственника с согласия последнего, которое собственник дал, предоставляя обеспечительное право. Собственником обеспеченный кредитор может стать лишь в том случае, когда он в целях защиты своих интересов после неисполнения должником обязательства предлагает передать ему права собственности в порядке полного или частичного погашения этого обеспеченного обязательства (при отсутствии каких-либо возражений у должника и у других кредиторов должника), либо приобретает права собственности путем покупки соответствующего актива на открытых торгах. Аналогичным образом, как уже отмечалось в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, право использования по лицензионному соглашению не рассматривается как обеспечительное право. Конечно, в законодательстве об интеллектуальной собственности для целей этого законодательства может быть предусмотрен иной режим; при этом ничто в законодательстве об обеспеченных сделках не мешает обеспеченному кредитору прийти с собственником или иным правообладателем к соглашению, согласно которому этот кредитор сам станет собственником или иным правообладателем.

60. Рабочая группа, возможно, пожелает для целей обсуждения рассматриваемых ниже материально-правовых вопросов принять за основу рабочий вариант вышеупомянутых определений и вернуться к этим определениям после того, как будет достигнуто принципиальное согласие по материально-правовым вопросам, о которых идет речь далее.

В. Ключевые цели и основополагающие установки

1. Общий подход Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам

61. *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* содержит обобщенное изложение ключевых целей и основополагающих принципов. Общей целью *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* является содействие развитию кредитования под обеспечение. В связи с достижением этой общей цели в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* поставлено несколько вспомогательных целей, включая обеспечение предсказуемости и прозрачности. *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* также направлено на утверждение нескольких основополагающих установок, включая всеобъемлющий характер законов об обеспеченных сделках, комплексный и функциональный подход, возможность предоставления обеспечительного права в будущих активах, распространение обеспечительных прав на денежные поступления, различие между юридической силой применительно к отношениям между сторонами и юридической силой в отношении третьих сторон, создание общего реестра обеспечительных прав, возможность создания одним и тем же предоставляющим права лицом нескольких обеспечительных прав в одних и тех же активах, необходимость четкого и всестороннего регулирования вопросов коллизии приоритетов, возможность внесудебного приведения в исполнение обеспечительных прав и одинаковый подход ко всем кредиторам, предоставляющим финансовые средства для целей приобретения.

2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов

62. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, имеют ли все эти ключевые цели и основополагающие установки отношение к обеспеченным сделкам с правами интеллектуальной собственности, и если да, то какое. Например, Рабочая группа могла бы акцентировать внимание на следующих ключевых целях в контексте обеспеченных сделок с правами интеллектуальной собственности:

а) разрешить владельцам прав интеллектуальной собственности использовать права интеллектуальной собственности в качестве залога при получении кредитов (см. подпункт (а) ключевой цели 1);

б) позволить владельцам прав интеллектуальной собственности использовать для получения кредитов полную стоимость своих активов (см. подпункт (б) ключевой цели 1); это может означать возможность получения кредитов посредством обеспеченных сделок, а не посредством обычной уступки);

с) дать владельцам прав интеллектуальной собственности возможность создавать обеспечительные права в принадлежащих им правах интеллектуальной

собственности простым и эффективным способом (см. подпункт (с) ключевой цели 1);

d) предоставить сторонам обеспеченных сделок, касающихся прав интеллектуальной собственности, максимальную гибкость при выработке условий своих соглашений об обеспечении (см. подпункт (i) ключевой цели 1);

e) дать заинтересованным сторонам возможность ясным и предсказуемым образом выявлять наличие обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности (см. подпункт (f) ключевой цели 1);

f) дать обеспеченным кредиторам возможность ясным и предсказуемым образом определять приоритетность своих требований (см. подпункт (g) ключевой цели 1); и

g) облегчать эффективное приведение в исполнение прав кредитора (см. подпункт (h) ключевой цели 1).

63. Рабочая группа, возможно, пожелает также рассмотреть целесообразность выработки дополнительных основных задач или основополагающих установок.

64. Например, основное назначение прав интеллектуальной собственности заключается, в частности, в том, чтобы служить интересам общества, обеспечивая юридическую защищенность плодов умственного труда и тем самым поощряя дальнейшее новаторство и творчество. В связи с ключевой целью содействия развитию кредитования под обеспечение в контексте прав интеллектуальной собственности в комментарии можно было бы пояснить, что речь идет о решении этой основной задачи таким способом, при котором затруднялись бы несанкционированное использование и эксплуатация интеллектуальной собственности и повышалась бы правовая защищенность инновационных разработок.

65. В качестве потенциального примера дополнительной основополагающей установки можно привести координацию законодательства об обеспеченном финансировании и об интеллектуальной собственности, при которой последнее должно в случае любых несоответствий иметь преимущественную силу. В подпункте (b) рекомендации 4 *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* указано, что законодательство, о котором идет речь в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, не должно применяться "к интеллектуальной собственности в той мере, в которой положения этого законодательства противоречат внутреннему законодательству или международным соглашениям, участником которых является данное государство, в отношении интеллектуальной собственности". Кроме того, определение термина "интеллектуальная собственность" содержит ссылку на внутреннее законодательство и международные соглашения, касающиеся интеллектуальной собственности. Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание тот факт, что в данном определении и в подпункте (b) рекомендации 4 отражена основополагающая установка *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* относительно преимущественной силы правовых норм, касающихся прав интеллектуальной собственности. В комментарии можно было бы пояснить, что понятие "правовые нормы, касающиеся интеллектуальной собственности", включает как статутное, так и нестатутное право и является более широким, чем понятие "законодательство об

интеллектуальной собственности", но более узким, чем вещное право в целом. В комментариях могут быть приведены примеры того, как данный принцип будет действовать в разных правовых системах.

66. Еще один пример может быть связан с вопросом о том, становится ли обеспеченный кредитор, приобретающий "обеспечительное право" согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, в силу этого "правообладателем" по отношению к любым правам интеллектуальной собственности, которые обременены этим обеспечительным правом (согласно статье 42 Соглашения ТРИПС, "правообладатели" могут защищать свои права путем обращения "к гражданским судебным процедурам для обеспечения любого права интеллектуальной собственности, предусмотренного в настоящем Соглашении"). В комментариях можно было бы пояснить, что при решении данного вопроса государствам следует учитывать различие в подходах, применяемых в законодательстве об обеспеченном финансировании и в законодательстве об интеллектуальной собственности. Для целей обеспеченного финансирования в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* основное внимание уделяется правам обеспеченного кредитора по отношению к лицу, предоставившему право (и другим лицам, принявшим на себя обязательства), а также к третьим сторонам, которые могут претендовать на право в обремененных активах.

67. В целях решения этих вопросов в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* предложено абстрагироваться от формальных критериев, связанных с принадлежностью "правового титула" на обремененные активы. Так, согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, когда обеспеченный кредитор после неисполнения обязательства должником распоряжается обремененным активом в порядке реализации своего обеспечительного права, он тем самым осуществляет права предоставившего ему обеспечение лица как собственника (или правообладателя). Соответственно, для целей решения вопросов, имеющих отношение к законодательству о финансировании под обеспечение, обеспеченный кредитор не считается "собственником" обремененного актива до тех пор, пока не приобретет его после неисполнения обязательств должником. Данный принцип распространяется как на материальные, так и на нематериальные активы.

68. В то же время законодательство об интеллектуальной собственности посвящено именно правам собственности, и в понятие "третьи стороны" здесь вкладывается иной смысл, поскольку речь идет о санкционированных пользователях (таких как лицензиаты), несанкционированных пользователях (т.е. нарушителях) и лицах, которым передаются эти права. В законодательстве об интеллектуальной собственности нередко решается вопрос о том, какая из сторон – лицо, предоставившее право, или обеспеченный кредитор – юридически правомочна вести дела с такими третьими сторонами исходя из официальных понятий о правовом титуле. Для этих целей, отдельных и самостоятельных по отношению к задачам законодательства о финансировании под обеспечение, важно определить, является ли обеспеченный кредитор в течение периода, на который предоставлено финансирование, "правообладателем" в том смысле, в котором этот термин используется в Соглашении ТРИПС. Как известно, в подобных ситуациях *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* предлагает решать вопрос о том, какая из

сторон является "правообладателем", руководствуясь законодательством об интеллектуальной собственности. Таким образом, возможны случаи, когда для целей законодательства об интеллектуальной собственности обеспеченный кредитор будет считаться "собственником" или "правообладателем" обремененного актива – особенно если речь заходит о таких вещах, как меры против нарушителей, – тогда как для целей финансирования под обеспечение в подобной классификации не будет необходимости, поскольку она не влияет на соотношение между правами сторон в вопросах, специфичных для законодательства о финансировании под обеспечение, – например, определяющих действительность соглашения об обеспечении. В приложении важно будет провести различие между этими двумя подходами.

69. Еще один пример потенциальной дополнительной ключевой цели или основополагающей установки связан с тем, что в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* признается приоритет общего вещного права в части применения таких принципов, как *nemo dat quod non habet*, т.е. "никто не может дать больше, чем имеет сам". В комментарии можно было бы пояснить, что права, приобретаемые обеспеченным кредитором в любых правах интеллектуальной собственности, обремененных обеспечительным правом согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, не могут выходить за рамки фактического интереса лица, предоставившего обеспечительное право, в обремененных правах интеллектуальной собственности. Права обеспеченного кредитора регулируются всеми теми же имеющими исковую силу положениями и условиями относительно использования обремененных прав интеллектуальной собственности, что и права предоставившего их лица. В частности, все положения и условия, касающиеся использования и осуществления прав интеллектуальной собственности, которые изложены в распорядительном документе (включая уступку, лицензию или правопреемство), регулируются законодательством об интеллектуальной собственности и не затрагиваются законодательством об обеспеченных сделках.

70. В этой связи важно отличать вещные нормы, такие как принцип *nemo dat*, от правил приоритета. Нормы вещного права определяют, обладает ли сторона правами в том или ином активе; в свою очередь, правило приоритета определяет, какая из сторон пользуется приоритетом среди конкурирующих правообладателей. Из принципа *nemo dat* может вытекать правило приоритета (т.е. "первенство по времени"), но сам он правилом приоритета не является. В качестве примера представим себе, что сторона А владеет патентом в стране X, но не в стране Y. При этом возможны следующие случаи:

Случай 1: сторона А уступает патент в государстве X стороне В.

Впоследствии сторона В уступает патент в государстве Y стороне С.

Случай 2: сторона А уступает патент в государстве X стороне В.

Впоследствии сторона А уступает патент в государстве X стороне С.

В случае 1 применяется принцип *nemo dat* в чистом виде. Поскольку сторона В изначально не имела никаких прав на патент в государстве Y, сторона С не получает ничего, и никакие правила приоритета не могут позволить ей приобрести искомые права. В случае 2 имеет место типичная коллизия приоритетов. Если правилом приоритета является "первенство по времени", то

сторона С не получает ничего. Если же по правилу приоритета предпочтение отдается "первому обратившемуся в патентное бюро в государстве Х", то дело может быть решено в пользу стороны С. Проблема в случае 2 не может быть решена на основе принципа *nemo dat*, так как в соответствии с ним предпочтение при любых обстоятельствах отдавалось бы стороне В (т.е. сторона С "остается ни с чем", поскольку права были ранее переданы стороне В), хотя на практике сторона С может одержать верх, если в ее пользу говорит правило приоритета. Так или иначе, *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* будет применяться лишь в случае, если одна из уступок представляет собой обеспечительное право или совершена в обеспечительных целях и если она введена в силу в отношении третьих сторон путем регистрации в общих реестрах обеспечительных прав.

71. Еще один пример потенциальной ключевой цели или основополагающей установки связан с вопросом о том, имеет ли обеспечительное право, согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, преимущественную силу по сравнению с правами любого цессионария, лицензиата или получателя прав интеллектуальной собственности, обремененных этим обеспечительным правом. Данный вопрос может быть рассмотрен в комментарии, посвященном приоритету. При этом следует различать два вида случаев. В одних случаях правообладатель передает другому лицу свои права интеллектуальной собственности, а затем создает обеспечительное право. При этом последующий обеспеченный кредитор остается ни с чем, так как ему не могло быть передано право, которым не обладало само передающее лицо. Однако если применимые нормы законодательства об интеллектуальной собственности предусматривают защиту интересов добросовестных обеспеченных кредиторов, то предпочтение может быть отдано последующему обеспечительному праву, если оно было первым зарегистрировано в реестре прав интеллектуальной собственности. В других случаях правообладатель сначала создает обеспечительное право, а затем передает свои права интеллектуальной собственности. При этом *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, согласуясь с общепринятыми принципами вещного права, согласно которым вещное право следует за активом при его переходе в руки получателя, арендатора или лицензиата (*droit de suite*, или "правило следования", в вещном праве), предусматривает, что получатель, арендатор или лицензиат вступает во владение обремененным активом с сохранением обеспечительного права (см. рекомендацию 79; исключения из этого правила рассматриваются в разделе документа A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, посвященном приоритету). Следует также отметить, что в соответствии с *Руководством ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* ранее возникшее обеспечительное право имеет преимущественную силу лишь при условии, что оно было также введено в силу в отношении третьих сторон путем надлежащей регистрации в общем реестре обеспечительных прав.

72. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что, в свете подпункта (b) рекомендации 4, в случае если согласно правилу, установленному законодательством об интеллектуальной собственности, приоритетом обладает сторона, первой зарегистрировавшая должным образом свое право в национальном реестре прав интеллектуальной собственности, приоритет определяется исходя из этого правила. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли осветить данный аспект в комментарии к

положениям о приоритете или же его следует признать имеющим более широкое принципиальное значение. Рабочая группа, возможно, пожелает также проанализировать целесообразность рассмотрения в комментарии различий между силой в отношении третьих сторон согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* (где речь идет о силе по отношению к конкурирующим заявителям требований) и силой в отношении третьих сторон согласно законодательству об интеллектуальной собственности (где речь идет о силе по отношению к получателям, лицензиатам и нарушителям прав интеллектуальной собственности).

73. Еще один пример потенциального основополагающего подхода связан с вопросом о том, следует ли предоставить государствам возможность и впредь использовать имеющиеся у них специфические методы финансирования под права интеллектуальной собственности, основанные на условной уступке, зкладных, фиксированном залоге и тому подобных механизмах. Это могло бы стать конкретным воплощением принципа отсылки к законодательству об интеллектуальной собственности, согласно которому такие методы должны допускаться законами об интеллектуальной собственности (а не имущественным законодательством вообще). Вопрос о том, должны ли подобные механизмы финансирования пользоваться приоритетом по сравнению с обеспечительным правом, созданным согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, возможно, было бы целесообразнее рассматривать как вопрос приоритета, хотя он может иметь последствия и с точки зрения способов придания правам силы в отношении третьих сторон. Так или иначе, согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, обеспечительное или иное право, зарегистрированное в специальном реестре, обладает приоритетом перед обеспечительным правом, зарегистрированным в общем реестре обеспечительных прав (см. рекомендации 77 и 78).

74. В соответствии с *Руководством ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* данный приоритет не распространяется на обеспечительные права, не зарегистрированные в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности. Однако если после создания обеспечительного права в праве интеллектуальной собственности это последнее передается или лицензируется, то получатель или лицензиат приобретают такое право интеллектуальной собственности с сохранением в силе обеспечительного права (см. рекомендацию 79). К обоим правилам приоритета применяется принцип, изложенный в подпункте (b) рекомендации 4, т.е. в случае их несоответствия правилу приоритета, установленному законодательством об интеллектуальной собственности, это правило будет иметь преимущественную силу. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не следует ли провести различие между обеспечительными правами в правах собственности и обеспечительными правами в лицензионных правах на интеллектуальную собственность. Наряду с этим Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить то, должны ли к обеспечительному праву в конкретных правах интеллектуальной собственности применяться иные правила вступления в силу в отношении третьих сторон и определения приоритета, чем к обеспечительным правам в имущественной массе, включающей права интеллектуальной собственности.

75. Среди других примеров ключевых целей и основополагающих установок могут быть следующие: законодательство об обеспеченных сделках не должно

ни умалять ценность прав интеллектуальной собственности, ни приводить к отказу от этих прав по неведению (так, отсутствие надлежащего использования товарного знака или его применение не ко всем товарам и услугам либо недостаточный контроль качества могут вести к снижению ценности права или даже отказу от него); применительно к товарным знакам следует избегать дезориентации потребителей (например, в случае, когда обеспеченный кредитор реализует товары, удалив с них товарный знак); законодательство об обеспеченных сделках не должно предусматривать и не предусматривает возможности того, чтобы предоставление обеспечительного права в правах лицензиата, являющегося владельцем индивидуальной лицензии, приводило к уступке таких прав без согласия их владельца.

С. Сфера применения и другие общие правила

1. Общий подход Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам

76. *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* применяется к обеспечительным правам во всех видах движимого имущества, включая интеллектуальную собственность (см. подпункт (а) рекомендации 2). Однако оно не применяется к интеллектуальной собственности "в той мере, в какой положения этого законодательства [об обеспеченных сделках] противоречат внутреннему законодательству или международным соглашениям, участником которых является данное государство, в отношении интеллектуальной собственности (см. подпункт (b) рекомендации 4).

77. Как уже упоминалось (см. пункт 65), законодательные нормы "в отношении интеллектуальной собственности" включают как статутное, так и нестатутное право, и хотя их конкретные рамки определяются положениями законодательства об интеллектуальной собственности, они, очевидно, являются более широкими, чем понятие "законодательство об интеллектуальной собственности" в строгом смысле, но более узкими, чем понятие общего вещного или договорного права (зафиксированного в кодексах стран гражданско-правовой системы и в прецедентном праве стран системы общего права).

78. Так, например, если национальным законодательством предусмотрено, что некое право интеллектуальной собственности для придания ему силы в отношении третьих сторон должно быть зарегистрировано в том или ином конкретном реестре, то эта норма национального законодательства имеет преимущественную силу по сравнению с любой противоречащей ей нормой, принятой государством согласно рекомендациям *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*. Однако если нормы общего вещного или договорного права того или иного государства предусматривают, что договоры о вещных правах, как правило, должны быть оформлены нотариально (и если это правило, соответственно, применяется к договорам о передаче прав интеллектуальной собственности), то такое правило не будет подпадать под исключение, предусмотренное подпунктом (b) рекомендации 4. Это объясняется тем, что речь в данном случае не идет о норме "национального законодательства в отношении интеллектуальной собственности". Речь идет о такой норме национального законодательства, которая может иметь косвенные последствия с точки зрения

режима интеллектуальной собственности, но сама по себе не устанавливает никаких конкретных положений этого режима.

79. Аналогичным образом, вопрос о том, кому в цепи получателей (включая получателей при уступке в обеспечительных целях) принадлежит правовой титул, должен решаться согласно законодательству об интеллектуальной собственности. В то же время вопрос о том, является ли уступка в обеспечительных целях обеспечительным механизмом, должен решаться в соответствии с общими нормами вещного права и законодательства об обеспеченных сделках.

80. Законодательство об интеллектуальной собственности может также предусматривать специальные правила, определяющие порядок изъятия и продажи прав интеллектуальной собственности кредитором во исполнение судебного решения, вынесенного против правообладателя. В этом случае режим принудительного исполнения согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* предусматривает отсылку к законодательству об интеллектуальной собственности. Если же законодательство об интеллектуальной собственности не содержит правил на этот счет, а решения судебных органов приводятся в исполнение согласно гражданскому процессуальному кодексу или закону об исполнении, то режим принудительного исполнения обеспечительных прав, изложенный в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, имеет преимущественную силу по отношению к общим национальным правилам принудительного исполнения обязательств и судебных решений.

81. Наконец, в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* в целом признается принцип автономии сторон (за некоторыми исключениями) и поощряется использование электронных сообщений (см. рекомендации 10 и 11). Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить специфические проявления этих принципов в связи с обеспеченными сделками, касающимися прав интеллектуальной собственности. Например, в комментарии можно было бы указать, что лицо, предоставляющее право, и обеспеченный кредитор могут прийти к согласию о том, чтобы обеспеченный кредитор выступал в рамках законодательства об интеллектуальной собственности в роли правообладателя и таким образом имел возможность производить или обновлять регистрацию, а также осуществлять преследование нарушителей – если законодательство об интеллектуальной собственности допускает признание обеспеченного кредитора правообладателем.

2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов

82. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли указать в комментарии относительно содержания приложения к *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, посвященного обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности, что цель этого приложения – пояснить, в каких вопросах между подходом *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* и законами о правах интеллектуальной собственности могут возникать несоответствия, и предотвратить появление таких несоответствий, внося необходимые коррективы на основе рекомендаций и комментариев, относящихся непосредственно к правам интеллектуальной

собственности. Наряду с этим Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопросы, кратко освещаемые ниже.

а) Простая уступка или передача прав интеллектуальной собственности

83. Рабочая группа, возможно, пожелает проанализировать то, должно ли *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* распространяться на случаи простой уступки (или передачи) прав интеллектуальной собственности, и если да, то в каких пределах. В этой связи Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что единственным видом простой передачи, к которому применяется *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, является простая передача дебиторской задолженности. Таким образом, *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* охватывает вопросы возникновения прав получателей дебиторской задолженности, придания им силы в отношении третьих сторон и определения их приоритета. Однако данный подход ограничивается установлением стандарта поведения в случае принудительного исполнения (добросовестность и коммерческая разумность), а также права цессионария на получение уступленной дебиторской задолженности и прав, обеспечивающих погашение уступленной дебиторской задолженности (см. рекомендации 3 и 167). Как уже отмечалось, (см. пункты 49-51 выше), дебиторская задолженность, возникшая из прав интеллектуальной собственности, как правило, рассматривается в качестве поступлений от прав интеллектуальной собственности.

84. Подход *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* к простым передачам дебиторской задолженности продиктован в основном следующими соображениями: i) необходимость предусмотреть всеобъемлющий комплекс правил приоритета для случаев многократной уступки одной и той же дебиторской задолженности одним и тем же cedentом, основанных главным образом на регистрации (за исключением дебиторской задолженности, оформленной в виде оборотных инструментов, применительно к которым владение создает более весомое обеспечительное право); ii) необходимость урегулирования коллизий приоритетов между уступкой в обеспечительных целях, простой уступкой и созданием обеспечительного права в дебиторской задолженности; а также iii) трудности, с которыми сталкиваются третьи стороны при определении того, является ли уступка уступкой в обеспечительных целях, простой уступкой или сделкой, создающей обеспечительное право в дебиторской задолженности. Решая вопрос о том, должна ли простая уступка (или передача) прав интеллектуальной собственности быть охвачена *Руководством ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, и если да, то в какой мере, Рабочая группа, возможно, пожелает определить, относятся ли вышеизложенные соображения к правам интеллектуальной собственности, или же более весомыми следует считать другие соображения.

85. В контексте законодательства об интеллектуальной собственности понятия "сила в отношении третьих сторон", "приоритет" и "конкурирующий заявитель требования" могут иметь иной смысл главным образом применительно к конкурирующим передачам правового титула и к осуществлению прав, вытекающих из него (или из права собственности). Как уже упоминалось, в контексте законодательства об обеспеченных сделках (см. пункты 66-67 выше) обеспеченный кредитор не рассматривается в качестве собственника (до

возможного момента использования им своего права вступить во владение обремененным активом после неисполнения обязательства должником); даже реализуя обремененный актив, обеспеченный кредитор всего лишь осуществляет права собственности, принадлежащие лицу, которое предоставило ему это право. Таким образом, учитывая наличие соответствующих норм в законодательстве об интеллектуальной собственности, в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* можно было бы не рассматривать вопросы, связанные с простой передачей, за исключением случаев, когда между ней и обеспечительным правом возникает коллизия приоритетов.

b) Права по лицензионным соглашениям

86. Как уже отмечалось (см. пункт 53 выше), лицензионное соглашение не является обеспеченной сделкой и не создает обеспечительного права (равно как и приобретательского обеспечительного права или права на удержание правового титула). Вместе с тем *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* допускает создание обеспечительного права в правах лицензиара или лицензиата по лицензионному соглашению. При перекрестном лицензировании лицензиат может создавать защищенную лицензией интеллектуальную собственность и предоставлять лицензиару лицензию на относящиеся к ней права. В подобных случаях каждая из сторон выступает одновременно в роли лицензиара и лицензиата.

i) Права лицензиара

87. Лицензиар имеет право на получение лицензионных платежей, а также, возможно, других имеющих экономическую ценность договорных прав, которые могут использоваться в качестве обеспечения кредитов (например, право требовать от лицензиата рекламы лицензированной интеллектуальной собственности или продукта, в связи с которым используется право интеллектуальной собственности).

88. В соответствии с подходом, применяемым в большинстве правовых систем и нашедшим свое отражение в Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской задолженности, в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* дебиторская задолженность рассматривается как актив, отдельный от актива, из которого она возникает, точно так же, как арендная плата считается отдельным активом по отношению к движимому или недвижимому имуществу, являющемуся ее источником. Тот же подход в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* распространяется и на лицензионные платежи. Это означает применение общих рекомендаций в варианте, учитывающем конкретные рекомендации по дебиторской задолженности. Так, *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* снимает статутные запреты, связанные с уступкой будущей дебиторской задолженности либо оптовой или частичной уступкой дебиторской задолженности (см. рекомендацию 23). В то же время другие статутные запреты оставлены в неприкосновенности (см. рекомендацию 18). Разумеется, такой режим действовал бы с соблюдением законов в отношении прав интеллектуальной собственности, согласно подпункту (b) рекомендации 4.

89. К числу вопросов, которые могла бы обсудить Рабочая группа, относятся следующие: i) является ли характеристика обремененных активов как "прав

интеллектуальной собственности" достаточной для того, чтобы лицензионные платежи считались одним из видов поступлений, или же о лицензионных платежах необходимо упоминать как об отдельной части залога ("права интеллектуальной собственности, включая лицензионные платежи"); ii) какие шаги необходимы для придания обеспечительному праву в лицензионных платежах силы в отношении третьих сторон, и отличаются ли они от тех, которые требуются в отношении прав интеллектуальной собственности, являющихся источником лицензионных платежей; iii) какие шаги необходимы для придания обеспечительному праву в лицензионных платежах приоритета по отношению к требованиям конкурирующих заявителей, и отличаются ли они от тех, которые требуются в связи с правами интеллектуальной собственности, являющихся источником этих платежей; и iv) какие коллизионные нормы применяются в связи с этими вопросами.

90. В соответствии с *Руководством ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, если лицензиат (или сублицензиат) включает в лицензионное соглашение (или соглашение о сублицензии), на основании которого производятся лицензионные платежи, юридическое положение, ограничивающее право лицензиара (или сублицензиара) на уступку этих лицензионных платежей третьей стороне ("цессионарию"), то несмотря на это уступка лицензионных платежей лицензиаром (или сублицензиаром) считается действительной, и лицензиат (или сублицензиат) не имеет права расторгнуть лицензионное (или сублицензионное) соглашение лишь на основании уступки лицензионных платежей (см. рекомендацию 24). Однако лицензиат (как должник по дебиторской задолженности) может ссылаться в отношении цессионария на все возражения или права на зачет, вытекающие из лицензионного соглашения или любого другого соглашения, являющегося частью той же сделки (см. подпункт (а) рекомендации 120). Кроме того, *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не затрагивает какой бы то ни было ответственности, которую лицензиар может нести по другим законам за нарушение соглашения, ограничивающего право уступки (см. рекомендацию 24).

91. Важно иметь в виду, что эти положения не распространяются на соглашение между лицензиаром и лицензиатом, по которому лицензиат обязуется воздерживаться от уступки платежей по сублицензиям, причитающихся лицензиату от сублицензиатов. Это может иметь место в случаях, когда лицензиар и лицензиат приходят к договоренности об использовании сублицензиатом платежей по сублицензиям в целях дальнейшего развития лицензированной интеллектуальной собственности. Соответственно, *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не затрагивает право лицензиара на заключение такого лицензионного соглашения с лицензиатом, которое позволит лицензиару контролировать круг лиц, допущенных к использованию прав интеллектуальной собственности, или лицензионные платежи, производимые лицензиатом и сублицензиатами.

92. Аналогичным образом, *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не затрагивает право лицензиара защищать свои права на получение от лицензиата лицензионных платежей путем достижения с ним договоренности о том, что лицензиат будет воздерживаться от уступки лицензионных платежей, уплачиваемых лицензиату по сублицензии, выданной им на те права, которые он получил согласно своей лицензии. В этой связи следует отметить, что право

лицензиара аннулировать лицензию в случае нарушения этого соглашения лицензиатом создает для сублицензиатов мощный стимул заботиться о том, чтобы лицензиар получал причитающуюся ему плату. Кроме того, *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* также не затрагивает право лицензиара договариваться с лицензиатом о том, чтобы часть лицензионных платежей в пользу лицензиата (соответствующая лицензионным платежам, причитающимся от лицензиата лицензиару) вносилась на счет, открытый на имя лицензиара, или приобретать в соответствии с *Руководством ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* обеспечительное право в будущих лицензионных платежах сублицензиатов, причитающихся лицензиату, регистрировать уведомление об этом в общем реестре обеспечительных прав и таким образом закреплять за собой обеспечительное право, имеющее приоритет по отношению к правам других кредиторов лицензиата. Такой приоритет, однако, не может быть автоматическим. Он предоставляется в соответствии с установленными *Руководством ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* правилами вступления в силу в отношении третьих сторон и определения приоритета обеспечительных прав.

93. Наконец, следует отметить, что положения *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, касающиеся ограничений на уступку дебиторской задолженности, относятся только к договорным ограничениям. Во многих странах существуют законы "о защите интересов авторов" или аналогичное законодательство, согласно которому определенная часть дохода, полученного от эксплуатации прав интеллектуальной собственности, подлежит выплате авторам, другим уполномоченным сторонам или созданным ими обществам взаимопомощи в качестве "справедливого вознаграждения" или в иной подобной форме. Многие из этих законов прямо исключают уступку таких выплат или делают ее практически невозможной, лишая получателей права отказа от этих выплат. Положения *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, касающиеся ограничений на уступку дебиторской задолженности, не распространяются на эти и другие юридические ограничения.

ii) *Права лицензиата*

94. Лицензиат имеет право использовать интеллектуальную собственность согласно условиям лицензии. Кроме того, если условия лицензии разрешают лицензиату предоставлять сублицензии, то лицензиат имеет право требовать от сублицензиатов уплаты лицензионных отчислений. Законодательство об интеллектуальной собственности повсеместно предусматривает, что лицензиат не может создавать обеспечительного права в своем праве на использование лицензированной интеллектуальной собственности или в своем праве на получение лицензионных платежей от сублицензиатов без согласия лицензиара (исключением может быть случай, когда лицензиат продает свое предприятие в качестве действующей хозяйственной единицы). Это объясняется тем, что лицензиар должен сохранять контроль над лицензированной интеллектуальной собственностью и определять, кто имеет право ею пользоваться. В противном случае конфиденциальность и ценность информации, с которой связаны права интеллектуальной собственности, могут оказаться под угрозой. *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не затрагивает эту лицензионную практику (см. пункт 122 ниже).

с) Требования к нарушителям прав интеллектуальной собственности

95. В некоторых правовых системах требования к нарушителям прав интеллектуальной собственности могут подлежать передаче и использоваться в качестве обеспечения кредитов. В других правовых системах такие требования не подлежат передаче без права собственности. Если передача требований запрещена статутными нормами, то *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* их не затрагивает (см. рекомендацию 18). Таким образом, обеспечительное право в праве интеллектуальной собственности не распространяется на требования к нарушителям.

96. Если же требования могут подлежать передаче, то возникает вопрос, распространяется ли обеспечительное право в праве интеллектуальной собственности на требования к нарушителям. Рабочая группа, возможно, сочтет, что данный вопрос относится к сфере законодательства об интеллектуальной собственности. Если в законодательстве об интеллектуальной собственности он не решен или оставлен на усмотрение сторон соглашения об обеспечении, то возникает еще один вопрос: следует ли в рамках законодательства об обеспеченных сделках рассматривать требования как часть обремененного права интеллектуальной собственности даже тогда, когда о них прямо не упоминается в описании обремененных активов, приведенном в соглашении об обеспечении, или только при условии их прямого упоминания в таком соглашении. Ссылка на соглашение об обеспечении возможна в форме характеристики обремененного актива как включающего соответствующее право интеллектуальной собственности и требования к нарушителям. Она также возможна в форме характеристики неисполнения обязательств как включающего невозбуждение собственником иска против нарушителей обремененного права интеллектуальной собственности.

97. Независимо от ответа на данный вопрос, даже если требования изначально не рассматриваются как часть обремененного права интеллектуальной собственности, они с точки зрения *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* представляют собой поступления, и поэтому обеспеченный кредитор может осуществлять судебное преследование нарушителей в порядке осуществления прав лица, предоставившего обеспечительное право.

98. В то же время необходимо различать следующие ситуации. Если на момент создания обеспечительного права в праве интеллектуальной собственности имело место нарушение этого права, владелец права интеллектуальной собственности подал на нарушителей в суд и нарушителями была уплачена компенсация, то уплаченная сумма не является частью права интеллектуальной собственности, и обеспеченный кредитор в случае неисполнения должником обязательства не сможет обратиться на нее требование как на часть изначально внесенного залога. Однако обеспеченный кредитор может претендовать на эту сумму как на поступления от изначального залога. Если же компенсация уплачена не была, то дебиторская задолженность может считаться частью права интеллектуальной собственности в качестве сопутствующего права, и в случае неисполнения должником обязательств обеспеченный кредитор сможет претендовать на нее. Если на момент создания обеспечительного права решение по иску еще не вынесено, то обеспеченный кредитор должен в случае неисполнения обязательств должником иметь возможность наделять покупателя прав интеллектуальной собственности необходимой правоспособностью для

продолжения судебного процесса (если это предусмотрено соглашением об обеспечении или если соглашением об обеспечении не предусмотрено иное).

99. В случаях, когда обремененным активом являются права лицензиата, возникают аналогичные вопросы, а именно: i) могут ли лицензиар или лицензиат и его обеспеченные кредиторы осуществлять права по отношению к нарушителям; и ii) следует ли для тех случаев, когда данный вопрос не рассматривается в законодательстве об интеллектуальной собственности и оставлен на усмотрение сторон, предусмотреть субсидиарное правило, которое применялось бы в отсутствие иной договоренности между сторонами.

d) Право на регистрацию прав интеллектуальной собственности

100. Еще один вопрос состоит в том, является ли право на регистрацию права интеллектуальной собственности или на обновление такой регистрации неотъемлемым правом собственника или оно может подлежать передаче, становясь таким образом частью обремененного права интеллектуальной собственности. В последнем случае обеспеченный кредитор может быть заинтересован в том, чтобы иметь право регистрации или ее возобновления. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, не следует ли счесть данный аспект относящимся к сфере законодательства об интеллектуальной собственности. Если законодательством об интеллектуальной собственности он не регулируется и оставлен на усмотрение сторон, то возникают те же вопросы, что и в отношении претензий, а именно: считать ли право на регистрацию или обновление регистрации частью обремененного права интеллектуальной собственности, даже если о нем вообще не упоминается в соглашении об обеспечении, или только в том случае, если в соглашении об обеспечении содержится прямое упоминание об этом праве? Ссылка на соглашение об обеспечении возможна в форме характеристики обремененного актива как включающего соответствующее право интеллектуальной собственности, требования к нарушителям и права регистрации. Она также возможна в форме характеристики неисполнения обязательств должником как включающего отсутствие регистрации или возобновления регистрации обремененного права интеллектуальной собственности его владельцем.

101. Если обремененным активом являются права лицензиата, то возникают аналогичные вопросы, а именно: i) имеют ли лицензиар или лицензиат, а также его обеспеченные кредиторы право регистрировать права или обновлять их регистрацию; и ii) следует ли для случаев, когда в законодательстве об интеллектуальной собственности этот вопрос не решается и оставлен на усмотрение сторон, предусмотреть субсидиарное правило, которое применялось бы в отсутствие иной договоренности между сторонами и согласно которому лицензиат и его обеспеченные кредиторы могли бы регистрировать право интеллектуальной собственности или возобновлять его регистрацию.

e) Права интеллектуальной собственности, относящиеся к материальным активам

102. Связь между правами интеллектуальной собственности и материальными активами зачастую носит сложный характер. В одних случаях материальный актив изготавливается с применением патентованной технологии или в порядке осуществления защищенных патентом прав. В других случаях материальный

актив явно включает в себе право интеллектуальной собственности (например, джинсы с фирменным товарным знаком или автомобили, оснащенные микросхемой с записью программного обеспечения, защищенного авторскими правами). В третьих случаях материальный актив представляет собой физический носитель, содержащий в себе право интеллектуальной собственности (например, компакт-диск с компьютерной программой или тепловой насос, заправленный патентованным составом). Однако с точки зрения законодательства об интеллектуальной собственности в каждом из этих случаев право интеллектуальной собственности существует независимо от материальных активов как отдельное, нематериальное имущественное право.

103. Вопрос заключается в том, будет ли обеспечительное право обеспеченного кредитора в таких материальных активах иметь исковую силу только в тех случаях, когда соответствующее право интеллектуальной собственности конкретно упоминается в описании обремененного актива, фигурирующее в соглашении об обеспечении (например, "все инвентарные запасы и любые связанные с ними права интеллектуальной собственности"), или оно будет иметь исковую силу даже тогда, когда описание обремененного актива носит общий характер (например, "все инвентарные запасы"). Если требуется конкретное упоминание, то обеспеченный кредитор, который приобрел обеспечительное право в инвентарных запасах, не будучи осведомленным о соответствующих правах интеллектуальной собственности, не сможет защитить свои интересы. Такая ситуация затрудняла бы финансирование под залог инвентарных запасов, не давая никаких преимуществ обладателям прав интеллектуальной собственности (поскольку для защиты правообладателей существуют иные способы). Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть следующие примеры.

104. Если владелец товарного знака продает под этим знаком товары (например, прохладительные напитки), а покупатель создает в этих товарах обеспечительное право, то возникает вопрос о способности обеспеченного кредитора реализовать эти товары в случае неисполнения обязательств должником. Ответ на этот вопрос зависит от того, какое именно право приобрел покупатель, предоставивший обеспечение. Если покупатель, предоставивший обеспечение, приобрел товары посредством сделки, исчерпавшей соответствующие права владельца товарного знака, то обеспеченный кредитор, приведя свое требование в исполнение, сможет реализовать товары в пределах того права, которое было исчерпано. Например, если в результате купли-продажи были исчерпаны права, действовавшие на территории только одной страны, то обеспеченный кредитор сможет перепродать товары в этой стране, но не в других странах, где права исчерпаны не были. С другой стороны, собственник товарного знака мог предоставить покупателю право перепродажи товаров, а обеспеченный кредитор – приобрести право на осуществление этого права в случае неисполнения покупателем своих долговых обязательств. Конечно, в этом случае перепродажа должна соответствовать условиям соглашения между владельцем товарного знака и покупателем; так, если в этом соглашении содержались какие-либо ограничения на реализацию товаров, то обеспеченный кредитор будет обязан соблюдать их.

105. Аналогичным образом, если владелец товарного знака предоставляет лицензию производителю или дистрибьютору товаров, а этот производитель или

дистрибьютор создает в товарах обеспечительное право, вопрос о том, может ли обеспеченный кредитор перепродать эти товары, вновь зависит от условий лицензии на использование товарного знака. В одних случаях может применяться принцип (или доктрина) исчерпания прав. В других случаях владелец товарного знака может выдать производителю лицензию лишь на изготовление товаров с целью их последующей перепродажи владельцем товарного знака; при этом права обеспеченного кредитора не могут быть больше тех, которые предоставлены производителю. "Доктрина исчерпания" (с которой связано часто встречающееся выражение "исчерпание прав") – это правовая концепция из области законодательства об интеллектуальной собственности, согласно которой владелец прав интеллектуальной собственности утрачивает, или "исчерпывает", некоторые права после первого использования актива, в отношении которого осуществляется право интеллектуальной собственности. Например, право владельца товарного знака контролировать последующую реализацию выпущенного под этим знаком товара, как правило, "исчерпывается" при продаже этого товара. Цель данного правила состоит в том, чтобы защитить последующих продавцов от ответственности за нарушение прав интеллектуальной собственности. Важно отметить, однако, что такая защита действительна лишь до тех пор, пока товар не подвергся существенным изменениям по сравнению с тем, в каком виде он был выпущен владельцем товарного знака. Так, последующий продавец не имеет права удалять с товара товарный знак, нанесенный его владельцем, или вносить изменения в этот товарный знак.

106. В некоторых случаях могут существовать способы освободить товар от прав интеллектуальной собственности. Например, микросхему с защищенным авторскими правами программным обеспечением иногда можно извлечь из автомобиля. В таком случае, если лицензиат аннулирует лицензию, обеспеченный кредитор может получить возможность продать товар без учета каких-либо прав интеллектуальной собственности. Иными словами, если лицензионным соглашением не предусмотрено иное, производитель или дистрибьютор и его обеспеченные кредиторы не имеют права реализовать товар без должного согласования с правообладателем. Это означает, что если права интеллектуальной собственности не могут быть отделены от товара (например, патент от партии патентованных насосов), то обеспеченный кредитор не сможет продать данную партию товара без согласия правообладателя. Если же права интеллектуальной собственности можно отделить от товара (как, например, защищенное авторскими правами программное обеспечение от автомобилей), то обеспеченный кредитор должен будет перед продажей материального актива освободить его от прав интеллектуальной собственности (например, автомобили можно оснастить другим программным обеспечением).

107. Так или иначе, в отношении прав сторон по лицензионным соглашениям законодательство об обеспеченных сделках должно содержать отсылку к законодательству об интеллектуальной собственности. Это, в частности, означает, что *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не будет затрагивать каких-либо положений лицензионных соглашений, ограничивающих возможность уступки, в соответствии с которыми лицензиат не имеет права предоставлять сублицензии или, если такое право у лицензиата имеется, не может по соглашению о сублицензии уступать третьим лицам причитающиеся ему лицензионные платежи.

f) Применение принципа автономии сторон и использование электронных сообщений в связи с обеспечительными правами в правах интеллектуальной собственности

108. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть целесообразность того, чтобы пояснить в комментарии порядок применения принципов автономии сторон и использования электронных сообщений в связи с обеспечительными правами в правах интеллектуальной собственности (см. раздел, посвященный правам и обязательствам сторон соглашения об обеспечении в документе A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1).

D. Создание обеспечительного права (придание силы обеспечительному праву в отношениях между сторонами)

1. Общий подход Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам

109. Согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* обеспечительное право создается на основании соглашения, заключенного между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором (см. рекомендацию 12). Соглашение об обеспечении приобретает силу только в том случае, если оно отражает намерение сторон создать обеспечительное право, определяет обеспеченного кредитора и лицо, предоставляющее право, а также содержит описание обеспеченного обязательства и обремененных активов (см. рекомендацию 13). Применительно к нематериальным активам (таким, как права интеллектуальной собственности), которые не могут быть физически переданы во владение, соглашение должно быть составлено или заверено в письменной форме таким образом, чтобы из самого этого соглашения или из соглашения в сочетании с поведением сторон вытекало намерение лица, предоставляющего право, создать обеспечительное право. В других случаях соглашение может быть даже устным (см. рекомендацию 15). После создания обеспечительного права (включая передачу в порядке уступки) оно приобретает силу лишь в отношениях между сторонами; для придания ему силы в отношении третьих сторон должно быть выполнено дополнительное условие (см. рекомендации 14 и 29).

110. Активы, обременяемые по соглашению об обеспечении, могут быть описаны в общей форме, например как "все существующие и будущие активы" или "все существующие и будущие инвентарные запасы" (см. рекомендацию 14). Обеспечительное право может обеспечивать исполнение любого вида обязательства, существующего или будущего, определенного или поддающегося определению, а также условных и меняющихся обязательств (см. рекомендацию 16). Оно может охватывать любой вид активов, включая активы, которые на момент заключения соглашения об обеспечении могли еще не существовать или могли еще не находиться в собственности лица, предоставляющего право, или которые оно не имело права обременять (см. рекомендацию 17). За немногими исключениями, касающимися в основном возможности передачи будущей дебиторской задолженности, статутные ограничения на передачу активов при этом не затрагиваются (см. рекомендацию 18). Если стороны соглашения об обеспечении не договорились об ином, обеспечительное право в обремененных активах

распространяется на поддающиеся идентификации поступления от них (см. рекомендацию 19).

111. Если обремененные активы представляют собой дебиторскую задолженность, то уступка дебиторской задолженности имеет силу в отношениях между цедентом и цессионарием, а также в отношении должника по дебиторской задолженности, несмотря на соглашение между первоначальным или любым последующим цедентом и должником по дебиторской задолженности или любым последующим цессионарием, каким-либо образом ограничивающее право цедента на уступку своей дебиторской задолженности (см. рекомендацию 24).

2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов

112. Общие положения *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* в отношении создания обеспечительного права могут применяться к обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности (см. рекомендации 13-19). Вместе с тем применение некоторых положений к обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности, возможно, потребует скорректировать с учетом рекомендаций, касающихся конкретных активов. В рассмотрении могут нуждаться несколько вопросов.

а) Понятие создания

113. В соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности для уступки (будь то простой или в порядке обеспечения) права интеллектуальной собственности и для создания в нем обеспечительного права необходимо заключение соглашения в письменной форме. Если речь идет о правах интеллектуальной собственности, подлежащих регистрации в реестре прав интеллектуальной собственности, то может требоваться их конкретное описание в таком соглашении.

114. Во многих правовых системах законодательством об интеллектуальной собственности установлено, что акты уступки права интеллектуальной собственности (будь то простой или в порядке обеспечения) и создания в нем обеспечительного права имеют силу в отношении всех сторон (иными словами, права *in rem* действуют *erga omnes*). Соглашение ТРИПС предусматривает обязательное признание добровольной передачи прав интеллектуальной собственности, осуществляемой посредством уступки или лицензии с надлежащим применением национальных правовых механизмов (см. статьи 9, 21 и пункт 2 статьи 28). Ничто в рекомендациях *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, касающихся создания обеспечительного права, по-видимому, не противоречит Соглашению ТРИПС. Так или иначе, в случае любых несоответствий преимущественную силу будет иметь Соглашение ТРИПС, как на основании подпункта (b) рекомендации 4, так и потому, что *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* будет осуществляться путем его воплощения в национальном законодательстве, которое, как правило, подчинено международным обязательствам принимающего государства.

115. Применительно к созданию прав это означает, что если вопрос о создании обеспечительного права в праве интеллектуальной собственности (включая уступку в обеспечительных целях) регулируется законодательством об

интеллектуальной собственности, то это законодательство имеет преимущественную силу. Если законодательство об интеллектуальной собственности этот вопрос не регулирует, то применяется законодательство об обеспеченных сделках (см. подпункт (b) рекомендации 4).

b) Создание и регистрация

116. В некоторых правовых системах регистрация требуется для придания силы уступке права интеллектуальной собственности, но не для создания обеспечительного права в праве интеллектуальной собственности. В других правовых системах регистрации подлежат как уступка, так и обеспечительные права, однако последствия такой регистрации могут носить лишь декларативный характер или касаться лишь третьих сторон. Есть и такие правовые системы, где по крайней мере некоторые виды прав интеллектуальной собственности вообще не нуждаются в регистрации для их вступления в силу. Например, при написании книги или музыкального произведения возникают авторские права. Поскольку моральные права автора передаче не подлежат, обеспечительное право в них создано быть не может (это возможно только по отношению к экономическим правам, таким как право на получение лицензионных платежей и право на использование). В соответствии с *Руководством ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* регистрация представляет собой метод придания силы в отношении третьих сторон, однако сама по себе она не создает обеспечительного права и не является необходимой для его создания (см. рекомендацию 33).

117. Вышеизложенный подход в данном случае означает, что если в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности уступка прав интеллектуальной собственности (включая уступку в обеспечительных целях) должна быть зарегистрирована в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности, то *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* этому не препятствует (несмотря на то, что в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* передача в обеспечительных целях приравнивается к обеспечительному праву). Вопрос о том, должен ли режим такого специализированного реестра допускать подобную регистрацию, и если да, то какими должны быть ее технические процедуры (например, требуется ли регистрация самого документа, а не уведомления) и правовые последствия (т.е. идет ли речь о создании права или о придании ему силы в отношении третьих сторон) предлагается решать в рамках самого этого режима.

118. Например, степень конкретности описания права интеллектуальной собственности как обремененного актива в документе, подлежащем регистрации в специализированном реестре, зависит от требований законодательства об интеллектуальной собственности. Так, согласно этому законодательству, формулировка "все права интеллектуальной собственности", может быть сочтена недостаточно конкретной, тогда как формулировка "все права в патенте В на территории страны Х" или "все кинофильмы, принадлежащие Студии А, названия которых перечислены в приложении" во многих случаях будет приемлемой. Аналогичным образом, поскольку в реестрах прав интеллектуальной собственности зарегистрированные документы индексируются по видам прав интеллектуальной собственности, а не по наименованию представившего их лица или какому-то иному признаку, документ, где говорится просто обо "всех правах интеллектуальной

собственности предоставляющего обеспечение лица", не будет допущен к регистрации в таком реестре. Для регистрации согласно законодательству об интеллектуальной собственности будет необходимо конкретно указать в регистрируемом документе каждое из прав интеллектуальной собственности. Кроме того, законодательство об интеллектуальной собственности может требовать такой же конкретности и при описании обремененных активов в соглашении об обеспечении.

119. Если законодательство об интеллектуальной собственности не требует регистрации уступки прав интеллектуальной собственности, то применяются положения *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, в соответствии с которыми как минимум уступка прав интеллектуальной собственности в качестве обеспечения должна для придания ей силы в отношении третьих сторон, а также соответствующего приоритета, быть зарегистрирована в общем реестре обеспечительных прав.

с) Правовые или договорные ограничения на передачу прав интеллектуальной собственности

120. В соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности некоторые виды прав интеллектуальной собственности могут не подлежать передаче в силу закона или договорных положений. В *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* признается возможность правовых или договорных ограничений на передачу прав интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 18). Соответственно, обеспечением не могут служить, например, моральные права, принадлежащие автору. Точно так же право на получение услуг по индивидуальному договору, заключенному с автором или изобретателем, не может служить обеспечением (если его передача не предусмотрена законодательством об интеллектуальной собственности) без согласия стороны, обязавшейся предоставить эти услуги.

121. Исключениями являются лишь правовые ограничения на передачу будущей дебиторской задолженности, передачу дебиторской задолженности при ее оптовой уступке и передачу частичных и неделимых интересов в дебиторской задолженности, а также договорные ограничения на уступку дебиторской задолженности, возникающей из договора купли-продажи или лицензионного соглашения в отношении прав интеллектуальной собственности (см. рекомендации 23-25).

122. Применительно к соглашениям, ограничивающим возможность передачи дебиторской задолженности, *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* предусматривает, что соглашение между кредитором по дебиторской задолженности и должником по этой дебиторской задолженности имеет исковую силу в отношениях между ними, но само по себе не может служить основанием для расторжения договора, из которого возникла дебиторская задолженность, и не имеет исковой силы в отношении цессионария. Однако если в соответствии с другим законодательством cedent несет ответственность перед должником за нарушение договора, то *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* такую ответственность не затрагивает (см. рекомендацию 24). Это означает, что лицензиат не может по условиям соглашения отказать лицензиару в праве уступки третьей стороне лицензионных платежей, причитающихся ему от лицензиата. Вместе с тем данное положение не распространяется на соглашение

между лицензиаром и лицензиатом, запрещающее лицензиату предоставление сублицензий или уступку лицензионных платежей, причитающихся лицензиату как сублицензиару от его сублицензиатов (см. также пункты 90-94).

d) Создание обеспечительных прав в будущих правах интеллектуальной собственности

123. Многие законы об интеллектуальной собственности ограничивают возможность передачи различных видов будущих прав интеллектуальной собственности (например, прав в новых форматах или технологических решениях, не известных в момент создания обеспечительного права; вместе с тем в понятие "будущие" могут также входить подлежащие регистрации права, которые уже созданы, но пока не зарегистрированы). Статутные запреты могут принимать форму требования о том, чтобы право интеллектуальной собственности соответствовало тому или иному конкретному описанию. Они также могут вытекать из принципа *nemo dat*, согласно которому кредитор, получающий обеспечительное право, не приобретает никаких дополнительных прав по сравнению с правами лица, предоставляющего право. В частности, если лицом, предоставляющим право, является лицензиат, то лицензиат не может предоставить никаких прав сверх того права, которое он получил от лицензиара. Учитывая это, кредитующие лица должны уделять надлежащее внимание выяснению таких вопросов, как объем прав лицензиата, срок их действия и территории, на которых эти права могут осуществляться.

124. Другие ограничения на использование будущих прав интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредитов могут вытекать из того смысла, который согласно законодательству об интеллектуальной собственности вкладывается в понятия "усовершенствования" и "производные работы". Кредитор должен понимать, как эти понятия трактуются в рамках законов об интеллектуальной собственности и как они могут влиять на понятие "собственности", которое имеет определяющее значение при создании обеспечительного права в правах интеллектуальной собственности. Особенно актуально это, например, когда речь идет о компьютерных программах. Обеспечительное право кредитора в той версии программы, которая существует на момент предоставления им финансовых средств, может не распространяться на последующие модификации этой программы, если будет установлено, что с точки зрения законов об интеллектуальной собственности такие модификации являются "производными работами" (понятие из области права интеллектуальной собственности). Как и в случае других статутных запретов, *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* эти запрещающие положения не затрагивает (см. рекомендацию 18).

125. Если подобные запреты отсутствуют, то применяются положения *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, допускающие создание обеспечительного права в будущих активах, т.е. активах, созданных или приобретенных предоставляющим право лицом после создания в них обеспечительного права (см. рекомендацию 17). Такой подход представляется обоснованным в силу коммерческой целесообразности того, чтобы обеспечительное право могло распространяться на интеллектуальную собственность, которая будет создана или приобретена впоследствии. Например, в ряде государств допускается создание обеспечительного права в патентной

заявке еще до выдачи патента. Аналогичным образом, широко практикуется финансирование кинофильмов или программного обеспечения, которые будут выпущены впоследствии.

е) Собственность на обремененные права интеллектуальной собственности

126. В случае прав интеллектуальной собственности правовой титул определяет важные компоненты стоимости активов, включая право вступать в отношения с государственными органами в различных целях, в том числе в целях возбуждения дел о нарушении патентного законодательства, выдачи лицензий и преследования нарушителей. В этой связи для целей законодательства об интеллектуальной собственности важно определить, кто обладает правовым титулом на интеллектуальную собственность – лицо, предоставляющее право, или обеспеченный кредитор, поскольку для обеих сторон это будет иметь важное значение с точки зрения сохранения стоимости обремененных активов.

127. Как уже отмечалось (см. пункты 66-68), вопрос о том, кто обладает правовым титулом и могут ли стороны самостоятельно определять это, относится к сфере законодательства об интеллектуальной собственности. На это законодательство и делается соответствующая ссылка в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* (см. подпункт (b) рекомендации 4). В любом случае, согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, для целей законодательства об обеспеченных сделках владельцем права интеллектуальной собственности остается лицо, предоставляющее обеспечительное право, а обеспеченный кредитор не становится обладателем этого права интеллектуальной собственности по крайней мере до тех пор, пока не вступит во владение данным активом в порядке погашения обеспеченного обязательства, для чего необходимо согласие лица, предоставившего обеспечительное право, и других кредиторов этого лица (см. рекомендации 156-157), либо пока не приобретет этот актив на открытых торгах (см. рекомендации 141 и 148). Данный подход основан на том понимании, что погашение обеспеченного обязательства отвечает законным интересам обеспеченных кредиторов, которые, как правило, не готовы и не стремятся брать на себя ответственность и расходы, связанные с титулом собственности, если ими не принято специального решения приобрести этот титул.

128. *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* также не затрагивает вопроса о том, кому в цепи получателей принадлежит правовой титул, равно как и вопроса о применении принципа *nemo dat*. Поиск с целью выяснения принадлежности правового титула необходим согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* в отношении как материальных, так и нематериальных активов; что касается регистрации, то она в соответствии с *Руководством ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не влияет на правовой титул, так как влечет за собой лишь вступление в силу для третьих сторон и установление приоритета, но не создание прав, тем более если ими не обладает само лицо, предоставившее обеспечительное право.

ф) Характер обремененного актива

129. Рабочая группа, возможно, сочтет целесообразным исходить из того, что обеспечительное право может быть создано в правовом титуле на права интеллектуальной собственности (включая права совместного владения), правах,

возникающих из лицензионных соглашений, активах, включающих права интеллектуальной собственности, и требованиях к нарушителям. В комментарии можно пояснить, что в силу общих принципов права (и в частности принципа *nemo dat*) обеспеченный кредитор в любом случае не приобретает никаких прав сверх тех, которые имеются у лица, предоставляющего право. Поэтому если, например, лицензиар создает обеспечительное право в правах, которыми лицо, предоставляющее право, обладает по лицензии (на использование прав интеллектуальной собственности и получение лицензионных платежей от сублицензиатов), то это обеспечительное право ограничивается условиями лицензии. В комментарии можно также пояснить, может ли, и если да, то при каких условиях, обеспеченный кредитор, который имеет обеспечительное право в активе, включающем права интеллектуальной собственности, продать этот актив без согласия владельца прав интеллектуальной собственности. Кроме того, в комментарии можно указать, что лицензионные платежи приравниваются для целей законодательства об обеспеченных сделках ко всем другим видам дебиторской задолженности.

g) Финансовые средства, предоставленные для целей приобретения, и лицензионные соглашения

130. В *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* предусматривается, что механизмы предоставления финансовых средств для целей приобретения материальных активов (т.е. продажа с удержанием правового титула, финансовая аренда и ссуды для целей приобретения) должны рассматриваться как обеспеченные сделки, и предлагаются унитарный и неунитарный подходы к таким сделкам (см. рекомендации 9 и 187-202).

131. Лицензионное соглашение может обладать некоторыми свойствами обеспеченной сделки, поскольку оно предполагает: i) финансирование лицензиата лицензиаром в той мере, в какой лицензионные отчисления подлежат уплате в виде отсроченных периодических взносов; ii) предоставление лицензиаром лицензиату разрешения пользоваться правами интеллектуальной собственности на условиях, изложенных в лицензионном соглашении; и iii) удержание лицензиаром правового титула в правах интеллектуальной собственности. В то же время лицензионное соглашение не есть обеспеченная сделка. Согласно лицензионному соглашению лицензиар остается собственником и не становится обеспеченным кредитором, а лицензиат не приобретает правового титула и не имеет автоматического права предоставлять обеспечительное право в лицензии или выдавать сублицензию третьей стороне, если это не разрешено по условиям лицензии и в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности.

h) Права интеллектуальной собственности, относящиеся к материальным активам

132. Как уже сказано (см. пункты 102-107 выше), имея дело с правом интеллектуальной собственности, используемым в связи с материальным активом, важно помнить, что речь идет о двух разных видах активов. Одним из них является право интеллектуальной собственности, другим – право в материальном активе. Эти права существуют отдельно друг от друга. Законодательство об интеллектуальной собственности дает правообладателю

возможность контролировать многие, но не все виды использования материального актива. Например, законодательство об интеллектуальной собственности позволяет правообладателю не допускать несанкционированного тиражирования книги, но при этом он не может запретить книжному магазину, закупившему эту книгу на законных основаниях, торговать ею, а конечному покупателю – делать в процессе ее чтения пометки на полях. Таким образом, обеспечительное право в праве интеллектуальной собственности не распространяется на материальный актив, а обеспечительное право в материальном активе не распространяется на право интеллектуальной собственности, если иное прямо или косвенно не предусмотрено соглашением об обеспечении. Иными словами, объем обеспечительного права зависит от описания обремененного актива в соглашении об обеспечении. В этой связи возникает вопрос о том, должно ли описание носить конкретный характер (например, "имеющиеся инвентарные запасы со всеми сопутствующими правами интеллектуальной собственности и иными правами") или же может быть достаточно общего описания. Представляется, что общее описание соответствует принципам *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, а также разумным ожиданиям сторон, при том понимании, что речь идет об отдельных друг от друга активах. В то же время должны соблюдаться и ключевые принципы законодательства об интеллектуальной собственности.

133. Таким образом, способность обеспеченного кредитора распоряжаться материальными активами, в связи с которыми используются права интеллектуальной собственности, в конечном счете зависит от условий соглашения об обеспечении. Лицо, предоставляющее право, может наделить одного кредитора обеспечительным правом в материальных запасах, а другого – обеспечительным правом в праве интеллектуальной собственности. Так часто происходит в случаях, когда обладатель права интеллектуальной собственности прибегает к услугам производителя или лаборатории для производства изделий, предназначенных для реализации кем-то другим. При этом в случае неисполнения должником своих обязательств для реализации обремененного актива могут потребоваться совместные усилия обеих сторон. В ином случае лицо, предоставляющее право, может заранее получить разрешение от правообладателя и, предоставляя обеспечительное право в "инвентарных запасах", дать обеспеченному кредитору возможность в случае неисполнения обязательства распорядиться материальными активами, поскольку требования законодательства об интеллектуальной собственности уже выполнены. Наконец, если лицо, предоставившее право, стало владельцем товаров на основании сделки, которая "исчерпала" соответствующие права интеллектуальной собственности, то обеспеченный кредитор может перепродавать эти товары по меньшей мере в тех пределах, на которые распространялись исчерпанные права.

Е. Сила обеспечительного права в отношении третьих сторон

1. Общий подход Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам

134. Как отмечалось выше, в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* проводится различие между созданием, т.е. вступлением в силу между сторонами (для чего достаточно простого соглашения о создании обеспечительного права в нематериальных активах) и вступлением в силу в

отношении третьих сторон, которое может быть оформлено дополнительным актом (см. рекомендацию 29).

135. Основным методом придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон является регистрация уведомления, содержащего ограниченный объем информации, в общем реестре обеспечительных прав (см. рекомендацию 32). Другие методы придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон включают в себя регистрацию в специальном реестре (см. рекомендацию 38), передачу владения (см. рекомендацию 37) и контроля (см. рекомендации 49 и 50).

136. Регистрация уведомления не создает обеспечительного права и не является необходимой для его создания (см. рекомендацию 33). Так или иначе, при регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав в нем не будет отражена вся история передач правового титула на соответствующее право интеллектуальной собственности. Как и в случае с материальными и другими нематериальными активами, обеспеченным кредиторам, желающим с учетом принципа *nemo dat* удостовериться, что они получают от собственника или иного правообладателя действительное обеспечительное право, придется проверять историю передач правового титула на обремененный актив по другим источникам, помимо общего реестра обеспечительных прав.

2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов

а) Сила обеспечительного права в отношении третьих сторон

137. В законодательстве об обеспеченных сделках под "третьими сторонами" понимаются кредиторы лица, предоставившего обеспечительное право, которые конкурируют с обеспеченным кредитором за право первыми получить средства в случае неисполнения обязательств (что является важным в случае, если лицо, предоставившее право, или другой должник не в состоянии вернуть все непогашенные долги). В законодательстве об интеллектуальной собственности к третьим сторонам относятся также получатели, лицензиаты и нарушители прав интеллектуальной собственности. В комментарии, возможно, потребуются пояснить эту разницу и указать, что в законодательстве об обеспеченных сделках речь идет только о конкурирующих заявителях требований (одним из которых должен быть обеспеченный кредитор или получатель при уступке прав интеллектуальной собственности в обеспечительных целях, которая рассматривается как обеспеченная сделка). Вопрос о придании праву интеллектуальной собственности силы в отношении получателей – третьих сторон или только в отношении нарушителей должен регулироваться законодательством об интеллектуальной собственности.

138. В отношении обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* фактически предусматривает, что, если законодательством об интеллектуальной собственности не установлен иной порядок, обеспечительное право в праве интеллектуальной собственности, подлежащее регистрации согласно законодательству об интеллектуальной собственности в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности (например, в патентном реестре или реестре товарных знаков), может быть зарегистрировано либо в общем реестре обеспечительных прав, либо в соответствующем реестре прав

интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 38). В комментарии, возможно, будет необходимо уточнить, что требования в отношении регистрации в реестре прав интеллектуальной собственности и правовые последствия такой регистрации должны определяться законодательством об интеллектуальной собственности. Если в соответствии с этим законодательством регистрации подлежит документ, а не уведомление, причем такая регистрация имеет декларативное или правоустанавливающее значение, но не влечет последствий для третьих сторон, то *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* никак не меняет этот порядок. Если в других законах, касающихся интеллектуальной собственности, эти вопросы не рассматриваются, то применяется *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* (см. подпункт (b) рекомендации 4).

b) Сила в отношении третьих сторон, которой обладает обеспечительное право в правах интеллектуальной собственности, подлежащих регистрации в реестре прав интеллектуальной собственности

139. Как уже отмечалось, некоторые виды прав интеллектуальной собственности (например, товарные знаки и патенты) подлежат регистрации. Для создания обеспечительного права в таких правах интеллектуальной собственности, для придания ему силы в отношении третьих сторон, а также в декларативных целях его необходимо зарегистрировать в соответствующем реестре. При появлении усовершенствований или производных работ они также должны регистрироваться в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности. Обеспечительное право в таких усовершенствованиях или производных работах тоже подлежит регистрации в реестре прав интеллектуальной собственности, но не в общем реестре обеспечительных прав, поскольку в нем первоначальная регистрация распространяется и на будущие активы.

140. Когда одно обеспечительное право в праве интеллектуальной собственности регистрируется в общем реестре обеспечительных прав, а другое обеспечительное право или передача прав – в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности, возникает вопрос о том, какое из обеспечительных прав имеет приоритет и не является ли право интеллектуальной собственности, которое приобретает получатель, свободным от обеспечительного права. Еще один вопрос касается того, должна ли третья сторона, желающая проверить наличие обеспечительных прав, проводить поиск в обоих реестрах.

141. Ответ на эти вопросы, по-видимому, будет зависеть от того, каков порядок определения приоритета для конкурирующих заявителей требований. Согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, если сторона А создает обеспечительное право в патенте в пользу стороны В, которая регистрирует это право в общем реестре обеспечительных прав, после чего сторона А передает титул на данный патент стороне С, которая регистрирует его в патентном реестре, этот титул переходит к стороне С свободным от обеспечительного права, поскольку в патентном реестре оно не зарегистрировано (см. рекомендацию 78). Аналогичным образом, если сторона А вместо передачи патента создает в нем еще одно обеспечительное право, на этот раз в пользу стороны С, и только сторона С регистрирует его в патентном реестре, то

согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* сторона С пользуется приоритетом (см. подпункт (а) рекомендации 77). Так или иначе, поскольку регистрация в патентном реестре создает преимущественные права, третьи стороны могут довольствоваться результатами поиска в этом реестре и не проводить поиска в общем реестре обеспечительных прав.

142. Если бы третьим сторонам было необходимо проверять оба реестра, то, учитывая их различную структуру, они должны были бы вести в общем реестре обеспечительных прав поиск по наименованию стороны А, а в патентном реестре – по названию или номеру патента. Избежать подобных трудностей можно лишь путем такого согласования правил регистрации, действующих в разных системах, при котором данные о регистрации в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности могли бы в электронной форме передаваться в реестр обеспечительных прав в месте нахождения лица, предоставляющего право, и индексироваться в нем по наименованию или другому идентификационному признаку этого лица. Для такой передачи нужно, чтобы либо податель регистрационной заявки, либо сотрудники реестра прав интеллектуальной собственности зарегистрировали уведомление, приемлемое для регистрации в общем реестре обеспечительных прав. Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание работу, ведущуюся другими организациями в области регистрации прав интеллектуальной собственности.

143. Тот факт, что обеспечительное право, уведомление о котором зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав, занимает субординированное положение по отношению к обеспечительному праву, зарегистрированному в специальном реестре прав интеллектуальной собственности, не означает, что регистрация в общем реестре обеспечительных прав не дает никаких преимуществ: она все же может обеспечить приоритет такого обеспечительного права перед требованиями других кредиторов (например, управляющего в деле о несостоятельности и иных обеспеченных кредиторов, зарегистрировавших свои права только в общем реестре обеспечительных прав).

144. Соображения, изложенные в предыдущих пунктах, предполагают, что реестры находятся в одном и том же государстве. Если реестры находятся в разных государствах, то в связи с этим возникают иные вопросы относительно применимого права, которые рассмотрены ниже (о коллизионном праве см. в документе A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1). Еще один вопрос, касающийся применимого права, связан с определением правового титула (например, передача в обеспечительных целях может рассматриваться в государстве А как передача, а в государстве В как обеспечительное право). С точки зрения *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, если в законодательстве об интеллектуальной собственности передача в обеспечительных целях рассматривается как передача в чистом виде, то это законодательство имеет преимущественную силу. Если законодательством об интеллектуальной собственности данный вопрос не регулируется, то применяется *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, в котором передача в целях обеспечения рассматривается как обеспечительный механизм (см. подпункт (b) рекомендации 4).

с) Обеспечительные права в правах интеллектуальной собственности, которые не подлежат регистрации

145. Как упоминалось выше, в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности не все виды прав интеллектуальной собственности и не все права в правах интеллектуальной собственности подлежат регистрации в реестре прав интеллектуальной собственности (так, в ряде государств регистрации могут не подлежать авторские права, коммерческие тайны и права на информацию, содержащуюся в базах данных¹¹, а также соответствующие обеспечительные права и лицензии). Согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, обеспечительному праву в таком праве интеллектуальной собственности можно придать силу в отношении третьих сторон путем регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав. Однако в этом случае, с точки зрения *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, регистрация уведомления считается достаточной и влечет за собой вступление обеспечительного права в силу в отношении третьих сторон (см. рекомендации 29, 32, 33 и 38).

Г. Система регистрации

1. Общий подход Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам

146. В *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* рекомендован общий реестр обеспечительных прав (см. рекомендации 54-75). В целом задача системы регистрации в рамках *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* заключается в том, чтобы предусмотреть метод придания силы обеспечительному праву в существующих или будущих активах, установить эффективную точку отсчета для правил, касающихся приоритета, на основе момента регистрации и обеспечить для третьих сторон, работающих с активами лица, предоставившего право, объективный источник информации о том, обременены ли эти активы обеспечительным правом.

147. В рамках такого подхода регистрация осуществляется путем регистрации уведомления, а не соглашения об обеспечении или другого документа (см. подпункт (b) рекомендации 54). В уведомлении достаточно указать следующую информацию:

- а) идентификация лица, предоставившего право, и обеспеченного кредитора, а также их адреса;
- б) описание, разумно идентифицирующее обремененные активы, причем достаточным является общее описание;
- с) срок действия регистрации; и
- д) максимальная сумма обеспечения, если это предусмотрено решением государства, принимающего законодательство.

148. В *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* содержатся четкие правила идентификации лица, предоставляющего право, будь то физического

¹¹ См. Директиву 96/9/ЕС Европейского парламента и Совета от 11 марта 1996 года о правовой защите баз данных.

или юридического, поскольку уведомления индексируются, а ведущие поиск лица могут находить их по наименованию лица, предоставившего право, или по другим достоверным идентификационным данным этого лица (см. подпункт (h) рекомендации 55 и рекомендации 58-63). Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам содержит и другие правила, упрощающие работу и использование реестра.

2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов

а) Координация реестров

149. Как отмечалось выше, во многих государствах ведутся реестры, в которых регистрируются передачи прав интеллектуальной собственности. В некоторых таких реестрах могут регистрироваться даже обеспечительные права. Подобные реестры существуют в большинстве государств для патентов и товарных знаков. В ряде государств аналогичные реестры ведутся в отношении авторских прав, но такая практика не является повсеместной. Хотя существуют реестры прав интеллектуальной собственности, в которых регистрируются уведомления, в большинстве таких реестров используются структуры регистрации актов или системы "регистрации документов". В рамках таких систем необходимо регистрировать весь инструмент передачи или, в некоторых случаях, меморандум с изложением основных условий передачи. Подобный порядок продиктован соображениями транспарентности, так как во многих случаях передача может затрагивать лишь ограниченные права в правах интеллектуальной собственности. Поэтому исключительно важно, чтобы в инструменте передачи четко указывалось право, которое передается, в целях эффективного уведомления ведущих поиск лиц и создания условий, позволяющих рационально использовать активы. Кроме того, регистрационные записи в реестрах интеллектуальной собственности индексируются по видам интеллектуальной собственности, а не по идентификационным данным лиц, предоставивших права. Это объясняется тем, что главным объектом внимания является интеллектуальная собственность как таковая, соизобретателями или соавторами которой могут быть многие лица и которая может многократно менять владельцев по мере ее передачи.

150. В *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* учитывается тот факт, что регистрация в реестрах прав интеллектуальной собственности осуществляется в ином порядке и влечет за собой иные последствия. В той мере, в которой вопросы регистрации, соответствующие требования и последствия регулируются законодательством об интеллектуальной собственности, *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* признает его преимущественную силу. Если законодательство об интеллектуальной собственности эти вопросы не регулирует, то применяется *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* (см. подпункт (b) рекомендации 4). Кроме того, даже если вопросы регистрации в целом регулируются положениями *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, то в интересах поддержания надежности реестров прав интеллектуальной собственности (и других специальных реестров) *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* предусматривает, что обеспечительное право, зарегистрированное в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности, имеет приоритет перед обеспечительным правом,

зарегистрированным в общем реестре обеспечительных прав (см. подпункт (а) рекомендации 77). По той же причине *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* предусматривает, что получатель права интеллектуальной собственности в принципе приобретает его свободным от созданного ранее обеспечительного права, если это право не зарегистрировано в реестре прав интеллектуальной собственности (см. рекомендации 78 и 79).

151. Поскольку вопрос о координации реестров может затрагивать законодательство об интеллектуальной собственности, в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* он решается путем общей отсылки к законодательству об интеллектуальной собственности и соответствующим правилам приоритета. Рабочая группа, возможно, пожелает проанализировать целесообразность дополнительного освещения данной темы в комментарии, где можно было бы предложить государствам рассмотреть вопрос о принятии мер по улучшению координации между общими реестрами обеспечительных прав, с одной стороны, и реестрами прав интеллектуальной собственности, с другой. Одной из таких мер могло бы, в частности, стать направление в общий реестр обеспечительных прав уведомлений о регистрациях в реестре прав интеллектуальной собственности. Безусловно, наличие электронной системы облегчает, упрощает и ускоряет направление таких уведомлений по сравнению с бумажным документооборотом.

b) Регистрация уведомлений об обеспечительных правах в будущих правах интеллектуальной собственности

152. Одна из важнейших особенностей системы общего реестра обеспечительных прав, рекомендуемой в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, заключается в том, что она может применяться к будущим активам лица, предоставившего право. Это означает, что обеспечительное право может охватывать активы, которые лицо, предоставляющее право, создаст или приобретет впоследствии (см. рекомендацию 17). Уведомление может также охватывать активы, идентифицированные посредством общего описания (см. рекомендацию 66). Таким образом, если обеспечительные права распространяются на все существующие или приобретенные впоследствии инвентарные запасы, в уведомлении такие инвентарные запасы могут соответственно идентифицироваться. Поскольку приоритет определяется датой регистрации, кредитующее лицо может сохранять свой приоритет в инвентарных запасах, приобретенных после регистрации. Такой порядок значительно облегчает предоставление возобновляемых кредитов, поскольку кредитующее лицо, предоставляющее новый кредит в рамках такого механизма, знает о том, что оно может сохранять свое приоритетное положение в новых активах, включаемых в базу кредитования.

153. Что же касается существующих реестров прав интеллектуальной собственности, то они плохо приспособлены для учета будущих активов. Поскольку случаи передачи обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности индексируются по конкретным видам интеллектуальной собственности, их эффективная регистрация возможна лишь после того, как данная интеллектуальная собственность будет впервые зарегистрирована в таком реестре. Это означает, что запись в специальном реестре, охватывающая все

будущие права интеллектуальной собственности, не будет иметь силы, и при каждом приобретении нового права интеллектуальной собственности будет требоваться новая регистрация.

154. Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить целесообразность указания в комментарии на то, что согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, обеспеченный кредитор не может приобрести обеспечительное право путем регистрации, если такое право не было создано по соглашению между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором. В комментарии можно было бы также пояснить, что если законодательство об интеллектуальной собственности не допускает передачи будущих прав интеллектуальной собственности, то *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не отменяет этого запрета и не делает возможным предоставление обеспечительного права в таком активе. Однако если создание обеспечительного права в будущих правах интеллектуальной собственности не запрещается другими законодательными нормами, то в соответствии с *Руководством ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* обеспечительное право в подобном активе может быть создано и может приобрести силу в отношении третьих сторон.

с) Двойная регистрация или двойной поиск

155. Если как само право интеллектуальной собственности, так и обеспечительное право в нем подлежат регистрации, возникает вопрос о том, необходима ли регистрация в обоих реестрах. Поскольку *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* предусматривает, что конкретный порядок регистрации в реестре прав интеллектуальной собственности должен определяться законодательством об интеллектуальной собственности, а для целей законодательства об обеспеченных сделках устанавливает приоритет прав, зарегистрированных в таком реестре, оно тем самым устраняет необходимость двойной регистрации или двойного поиска. Обеспеченным кредиторам и другим сторонам во всех случаях необходимо производить регистрацию и вести поиск в реестре прав интеллектуальной собственности, что позволяет придать их правам силу в отношении третьих сторон и установить их приоритет по сравнению с другими сторонами, которые могут зарегистрировать свои права в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности. Это не означает, что регистрация в общем реестре обеспечительных прав не имеет смысла. Обеспечительное право, зарегистрированное в таком реестре, в любом случае имеет силу в отношении третьих сторон и приоритет перед правами кредиторов лица, предоставившего право, таких как другие обеспеченные кредиторы, зарегистрировавшие свои права только в общем реестре обеспечительных прав, кредиторы по судебному решению и управляющий в деле о несостоятельности лица, предоставившего право.

156. Регистрация только в общем реестре обеспечительных прав представляется полезной и необходимой для целей обеспеченных сделок в следующих случаях: i) если в роли обремененного актива выступает право интеллектуальной собственности такого вида, который не требует регистрации согласно законодательству об интеллектуальной собственности (например, авторские права или коммерческие тайны); ii) если право в праве интеллектуальной собственности (например, обеспечительное право или лицензия) не подлежит

регистрации; и iii) если имеются другие обеспеченные кредиторы, регистрирующие свои права только в общем реестре обеспечительных прав. Рабочая группа, возможно, пожелает проанализировать данный подход на предмет потенциальных несоответствий законодательству об интеллектуальной собственности.

d) Время вступления регистрации в силу

157. Согласно действующим во многих правовых системах законам о патентах и товарных знаках, приоритет определяется по времени подачи заявки на регистрацию (что оправдано в тех случаях, когда процесс регистрации патента или товарного знака в реестре занимает определенное время). В соответствии с Руководством регистрация уведомления вступает в силу в момент, когда содержащаяся в нем информация заносится в регистрационную запись и становится доступной для лиц, ведущих поиск в регистрационных записях (см. рекомендацию 70). Если реестр является электронным, то регистрация уведомления приобретает силу непосредственно с момента регистрации. Если же реестр ведется на бумаге, то от регистрации уведомления до вступления этой регистрации в силу проходит определенное время.

158. Ввиду того приоритета, которым согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* пользуется регистрация обеспечительного права в специальном реестре, независимо от времени такой регистрации (см. рекомендации 77 и 78), подобная разница в подходах к вопросу о времени вступления регистрации в силу может не создавать проблем, поскольку *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не затрагивает положений о времени вступления в силу регистрации в специальном реестре. Когда в соответствии с законодательством о патентах или товарных знаках обеспечительное право в патенте или товарном знаке приобретает силу в отношении третьих сторон на основании его регистрации в специальном реестре, оно получает приоритет даже перед обеспечительным правом, зарегистрированным ранее в реестре обеспечительных прав.

e) Регистрация обеспечительных прав в товарных знаках

159. Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению рекомендованную Международной ассоциацией по товарным знакам (МАТЗ) 21 марта 2007 года¹² систему регистрации, информация о которой приводится ниже, и рассмотреть вопрос о том, может ли она быть принята за основу при обсуждении темы регистрации обеспечительного права в товарных знаках, а также, возможно, в других видах прав интеллектуальной собственности.

160. Выступая за унификацию и внедрение оптимальной практики в том, что касается механизмов и методов регистрации обеспечительных прав в товарных знаках, МАТЗ исходит из следующих соображений: права интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и знаки обслуживания, являются важным и все более весомым фактором развития коммерческого кредита; отсутствие согласованного подхода к регистрации обеспечительных прав в товарных знаках ведет к усилению неопределенности в коммерческих отношениях и создает неоправданный риск утраты владельцем товарного знака

¹² См. http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid=

связанных с ним прав или возникновения иной угрозы этим правам; во многих странах механизмы регистрации обеспечительных прав в товарных знаках недостаточно развиты или отсутствуют вовсе; многие страны применяют несовпадающие и противоречащие друг другу критерии определения того, что может подлежать и подлежит регистрации; международные инициативы таких организаций, как ЮНСИТРАЛ, в области обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности будут иметь далеко идущие последствия с точки зрения применения законов о финансировании под обеспечение к вопросам регистрации и другим аспектам обеспечительных прав в товарных знаках, особенно в развивающихся странах.

161. Основные элементы вышеупомянутой оптимальной практики заключаются в следующем:

- a) должна быть обеспечена возможность регистрации обеспечительных прав в зарегистрированных товарных знаках, а также, желательно, в товарных знаках, на регистрацию которых поданы заявки;
- b) для целей уведомления об обеспечительном праве рекомендуется регистрация в соответствующем национальном бюро по товарным знакам или в любом подходящем коммерческом реестре, к которому имеется свободный и открытый доступ, желательно по электронным каналам;
- c) предоставление обеспечительного права в товарном знаке не должно влечь за собой передачу правового титула или титула по праву справедливости в товарных знаках, являющихся предметом обеспечительного права, и не должно наделять обеспеченного кредитора правом использования этих товарных знаков;
- d) в соглашении об обеспечении, из которого возникает обеспечительное право, должны быть четко изложены приемлемые с точки зрения внутреннего законодательства положения, позволяющие обеспеченному кредитору возобновлять регистрацию товарных знаков, если это необходимо для ее сохранения;
- e) оценка стоимости товарных знаков для целей создания обеспечительных прав должна производиться любым способом, уместным и допустимым согласно внутреннему законодательству, причем ни одна конкретная система или метод оценки не рассматриваются как предпочтительные или рекомендуемые;
- f) регистрация обеспечительных прав в местном бюро по товарным знакам должна считаться достаточной для целей оформления обеспечительного права в товарном знаке; в то же время достаточной следует считать также регистрацию обеспечительного права в любом другом месте, где она разрешена согласно внутреннему законодательству – например, в коммерческом реестре;
- g) если в соответствии с внутренним законодательством для оформления обеспечительного права требуется, чтобы оно было зарегистрировано где-либо помимо местного бюро по товарным знакам, например в коммерческом реестре, то двойная регистрация обеспечительного права не должна быть запрещена;
- h) формальности, связанные с регистрацией обеспечительного права, и сумма возможных государственных сборов должны быть минимальными; для оформления обеспечительного права должно быть достаточно документа,

содержащего: i) подтверждение существования обеспечительного права, ii) указание состава сторон, iii) указание товарного(ых) знака(ов), о которых идет речь, по номерам заявок и/или регистрационным номерам iv) краткое описание характера обеспечительного права, и v) дату вступления обеспечительного права в силу;

i) независимо от применяемых процедур, принудительное осуществление обеспечительного права в порядке обращения взыскания, на основании судебного или административного решения или после иного события, влекущего такие последствия, не должно представлять собой неоправданно сложный и трудоемкий процесс;

j) соответствующее бюро по товарным знакам должно незамедлительно регистрировать вынесение любого судебного, административного или иного решения, направленного к опротестованию его регистрационных записей, и принимать в связи с этим любые необходимые административные меры; в этих целях должно быть достаточно приема на хранение заверенной копии такого судебного или иного решения;

k) для тех случаев, когда принудительное исполнение имеет место не вследствие вынесения судебного или административного решения, внутреннее законодательство должно предусматривать простой механизм, дающий обладателю обеспечительного права возможность обеспечить его регистрацию, к сведениям о которой должен существовать открытый доступ, желательно по электронным каналам;

l) в случае банкротства собственника товарных знаков или иной утраты им способности поддерживать регистрацию товарных знаков, в которых существует обеспечительное право, и при отсутствии конкретных договорных положений на этот счет обладателю обеспечительного права (либо, в зависимости от случая, управляющему в деле о несостоятельности или исполнителю) должно быть разрешено поддерживать регистрацию этих товарных знаков, с условием, что обеспеченный кредитор ни при каких обстоятельствах не наделяется правом использования этих товарных знаков; и

m) соответствующий государственный орган или учреждение должны незамедлительно регистрировать в своих записях подачу документов, подтверждающих освобождение от обеспечительного права, причем к сведениям об этом должен существовать открытый доступ, желательно по электронным каналам.