

**Генеральная Ассамблея**

Distr.: Limited

22 July 2009

Russian

Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Рабочая группа V (Законодательство о несостоятельности)
Шестнадцатая сессия
Вена, 2-6 ноября 2009 года

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

Записка Секретариата

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
VI. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности (продолжение)	1-22	2
G. Права лицензиатов в целом	1-6	2
H. Права некоторых лицензиатов	7-14	4
I. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности, предоставленного лицензиаром, перед обеспечительным правом, предоставленным лицензиатом	15-19	11
J. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности перед правом кредитора, действующего на основании судебного решения	20-21	19
K. Субординация.	22	19



VI. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности (*продолжение*)

G. Права лицензиатов в целом

1. Лицензирование интеллектуальной собственности является обычной практикой. В таких случаях права, сохраняемые за лицензиаром, например право собственности, права, связанные с правом собственности, и права лицензиара согласно лицензионному соглашению (например, право выдавать новые лицензии или право получать лицензионные платежи) могут использоваться лицензиаром в качестве обеспечения кредита. Аналогичным образом разрешение лицензиату использовать или эксплуатировать интеллектуальную собственность или право лицензиата предоставлять сублицензии и получать лицензионные платежи (в обоих случаях согласно условиям лицензионного соглашения) могут использоваться лицензиатом в качестве обеспечения кредита (в отношении видов обремененных активов в интеллектуальной собственности см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, пункты 13-36).

2. Согласно *Руководству*, если правообладатель интеллектуальной собственности создал обеспечительное право в пользу обеспеченного кредитора, то правообладатель по-прежнему может выдать лицензию на обремененную обеспечительную собственность, пока он остается ее правообладателем. Вместе с тем согласно общим принципам законодательства, касающегося интеллектуальной собственности (с которыми согласуется *Руководство*), правообладатель не может выдать лицензию на свою обремененную интеллектуальную собственность, если обеспеченный кредитор становится правообладателем интеллектуальной собственности с правом выдавать лицензии, пока сохраняется обеспечительное право. В этой ситуации лицензия, выданная первоначальным правообладателем, будет согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, несанкционированной лицензией, и лицензиат или обеспеченный кредитор не получит никаких прав на основании принципа *nemo dat*.

3. Если правообладатель остается правообладателем, но его способность выдавать лицензии ограничена договоренностью с обеспеченным кредитором (в той степени, насколько такая договоренность допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности), то он теоретически может выдать лицензию, однако последствия этого обычно будут такими же, поскольку выдача лицензии правообладателем в нарушение его договоренности с обеспеченным кредитором будет являться нарушением обязательств. В результате этого обеспеченный кредитор правообладателя может принудительно исполнить свое обеспечительное право и, осуществляя свои права правообладателя, продать лицензионную интеллектуальную собственность или выдать еще одну лицензию свободной от ранее существовавшей лицензии (и любого обеспечительного права, предоставленного лицензиатом), поскольку этот лицензиат, как правило, получает свою лицензию обремененной обеспечительным правом обеспеченного кредитора правообладателя (см. рекомендации 79 и 161-163). В качестве альтернативы обеспеченный кредитор правообладателя может принудительно исполнить свое обеспечительное право при нарушении обязательств путем получения

лицензионных платежей, причитающихся с лицензиата правообладателю как лицензиару. Если обремененный актив представляет собой права правообладателя, то обеспеченный кредитор может получать лицензионные платежи как поступления от обремененной интеллектуальной собственности (см. рекомендации 19, 39, 40, 100 и 168). Если обремененный актив представляет собой право правообладателя в качестве лицензиара на получение лицензионных платежей, то обеспеченный кредитор может получать лицензионные платежи как первоначально обремененный актив. В любом случае обеспеченный кредитор может получать лицензионные платежи даже до нарушения обязательств, но только при наличии договоренности об этом между правообладателем и его обеспеченным кредитором. Так или иначе, если лицензиат получает лицензионную интеллектуальную собственность свободной от обеспечительного права, предоставленного правообладателем в этой интеллектуальной собственности (т.е. если обеспеченный кредитор разрешает выдать лицензию или если лицензия является неисключительной лицензией, выданной правообладателем в ходе своей обычной коммерческой деятельности), то лицензиат может сохранить свою лицензию, а обеспеченный кредитор может лишь добиваться получения лицензионных платежей, причитающихся правообладателю с лицензиата (см. подпункт (b) рекомендации 80 и подпункт (c) рекомендации 81).

4. Если лицензиат также создает обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению (например, разрешение использовать или эксплуатировать лицензионную собственность), то такое обеспечительное право будет распространяться на другой актив (т.е. не на права правообладателя). Если бы обеспечительное право, созданное лицензиатом, касалось того же самого актива, оно бы ограничивалось обеспечительным правом, созданным правообладателем, (и приобретало бы силу в отношении третьих сторон). Причина этого заключается в том, что лицензиат вступил бы в свои права с учетом этого обеспечительного права, созданного правообладателем (см. рекомендацию 79), и не смог бы предоставить своему обеспеченному кредитору больше прав, чем имеется у него самого (согласно принципу *nemo dat*). Так, если обеспеченный кредитор правообладателя принудительно исполняет свое обеспечительное право и отчуждает обремененную интеллектуальную собственность без учета лицензии, то после такого отчуждения лицензия перестает действовать, а обремененный актив лицензиата прекращает существовать. Аналогичным образом, независимо от того, предоставил правообладатель обеспечительное право одному из своих кредиторов или нет, в случае нарушения лицензиатом условий лицензионного соглашения правообладатель как лицензиар может прекратить действие соглашения в той степени, в какой это допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, и обеспеченный кредитор лицензиата также лишится актива, обремененного его обеспечительным правом.

5. Законодательство об обеспеченных сделках не затрагивает прав лицензиара и лицензиата, предусмотренных в лицензионном соглашении и соответствующем законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности. Например, если лицензиат не выполняет свои обязательства по лицензионному соглашению, то лицензиар может осуществить любое имеющееся право для расторжения этого соглашения и обеспеченный кредитор лицензиата опять-таки остается без обеспечения. Точно так же законодательство

об обеспеченных сделках не препятствует лицензиару и лицензиату договориться о том, что лицензиату запрещено выдавать сублицензии или переуступать лицензиару свои права в отношении лицензионных платежей, причитающихся с сублицензиатов лицензиату как сублицензиару.

6. Согласно *Руководству*, законодательство об обеспеченных сделках предусматривает два исключения из правила, согласно которому лицензиат обремененной интеллектуальной собственности получает лицензию с учетом ранее созданного обеспечительного права (см. рекомендацию 79). Первое исключение касается случаев, когда обеспеченный кредитор разрешает выдать лицензию, не затронутую обеспечительным правом (см. подпункт (b) рекомендации 80). Второе исключение касается неисключительных лицензий, выдаваемых в ходе обычной коммерческой деятельности лицензиара (см. подпункт (c) рекомендации 81 и пункты 8-10 ниже).

Н. Права некоторых лицензиатов

7. Как уже отмечалось, первое исключение из принципа, закрепленного в *Руководстве* и заключающегося в том, что лицензиат обремененного актива получает этот актив с учетом обеспечительного права (см. рекомендацию 79), возникает в том случае, когда обеспеченный кредитор разрешает лицу, предоставляющему право, выдавать лицензии, не затронутые обеспечительным правом (см. подпункт (b) рекомендации 80). Так, в соответствии с *Руководством*, в случае невыполнения обязательств лицом, предоставляющим право, обеспеченный кредитор может получать любые лицензионные платежи, причитающиеся с лицензиата лицу, предоставляющему право, как лицензиару, но не может продать лицензионную интеллектуальную собственность или выдать другую лицензию с прекращением действия прав существующего лицензиата до тех пор, пока лицензиат выполняет условия лицензионного соглашения.

8. Второе исключение из принципа, закрепленного в рекомендации 79, заключается в том, что лицензиат неисключительной лицензии, который получил лицензию в ходе обычной коммерческой деятельности лицензиара и которому не было известно, что эта лицензия нарушает права обеспеченного кредитора в лицензионной интеллектуальной собственности, приобретает свои права по лицензионному соглашению не затронутыми обеспечительным правом, предоставленным ранее лицензиаром (см. подпункт (c) рекомендации 81). Из этого правила следует, что в случае принудительного исполнения обеспечительного права в лицензионной интеллектуальной собственности обеспеченным кредитором лицензиара такой обеспеченный кредитор может получать любые лицензионные платежи, причитающиеся лицензиару с лицензиата, но не может продать лицензионную интеллектуальную собственность без учета прав существующего лицензиата или выдать другую лицензию с прекращением действия прав существующего лицензиата до тех пор, пока лицензиат выполняет условия лицензионного соглашения. Это правило направлено на защиту таких повседневных законных сделок, как закупки копий готового к использованию программного обеспечения, защищенного авторским правом и содержащего лицензионное соглашение с конечным пользователем. В связи с такими сделками покупателям не придется вести поиск в реестре или

приобретать программное обеспечение, затронутое обеспечительными правами, созданными разработчиком программного обеспечения или его распространителями.

9. Подпункт (с) рекомендации 81 основывается на том предположении, что лицо, предоставляющее право, сохраняет право собственности на обремененную интеллектуальную собственность. Это означает, что подпункт (с) рекомендации 81 не применяется, если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, лицу, предоставляющему право, не разрешается выдавать новые лицензии в силу того, что оно передало права правообладателя обеспеченному кредитору. Кроме того, подпункт (с) рекомендации 81 не затрагивает отношения между лицензиаром и лицензиатом и не предполагает, что лицензиат получит лицензию без учета положений и условий лицензионного соглашения и применимого к ней законодательства (и не затрагивает ограничения, установленные в лицензионном соглашении в отношении лицензиата, заключающего сублицензионные соглашения). В то же время эта рекомендация и *Руководство* в целом не затрагивают исполнение положений соглашений между обеспеченным кредитором и лицом, предоставляющим право/лицензиаром (или между лицензиаром и его лицензиатом), предусматривающих, что лицо, предоставляющее право/лицензиар включает во все неисключительные лицензии, выдаваемые в ходе обычной коммерческой деятельности, положение о том, что лицензия прекращает свое действие, если обеспеченный кредитор лицензиара принудительно исполняет свое обеспечительное право.

10. Обеспеченный кредитор может воздерживаться от предоставления любого кредита до тех пор, пока у него не появится возможность рассматривать и утверждать условия сублицензий. Например, обеспеченный кредитор, возможно, пожелает обеспечить авансовое поступление ожидаемых лицензионных платежей, разрешение прекращения действия лицензий в случае непоступления таких платежей и запрещения уступки сублицензионных платежей. Кроме того, если обеспеченный кредитор лицензиара не намерен поощрять выдачу неисключительных лицензий, то он в своем соглашении об обеспечении (или в ином соглашении) может потребовать от лица, предоставляющего право (лицензиара), включать во все неисключительные лицензии положение о том, что действие лицензии будет прекращено в случае принудительного исполнения обеспеченным кредитором лицензиара своего обеспечительного права. Аналогичным образом, если лицензиар не желает, чтобы его лицензиат выдавал сублицензии, то он может включить в лицензионное соглашение положение о том, что выдача сублицензий лицензиатом является нарушением обязательств по лицензионному соглашению и служит основанием для отмены лицензии лицензиаром. *Руководство* никоим образом не препятствует включению таких положений в соглашения между обеспеченным кредитором и его заемщиком (или между лицензиаром и его лицензиатом). Обеспеченный кредитор обычно сам в этом не заинтересован, поскольку коммерческая деятельность лицензиара (и любого лицензиата) связана с выдачей неисключительных лицензий, и обеспеченный кредитор рассчитывает на то, что лицо, предоставляющее право, будет использовать платежи по этим лицензионным соглашениям для погашения обеспеченного обязательства.

11. Из вышеприведенных соображений становится очевидным, что сфера применения подпункта (с) рекомендации 81 является весьма ограниченной по ряду причин. Во-первых, обеспеченные кредиторы, как правило, не заинтересованы в ограничении способности правообладателя/лица, предоставляющего право, выдавать лицензии на свою интеллектуальную собственность и получать лицензионные платежи. Фактически обеспеченный кредитор обычно заинтересован в разрешении выдачи лицензий, с тем чтобы правообладатель/лицо, предоставляющее право, могли погасить обеспеченное обязательство. Во-вторых, в силу своей формулировки подпункт (с) рекомендации 81 применяется только к неисключительной лицензии, которая включает законную закупку копий готового к использованию программного обеспечения, защищенного авторским правом, или создание патентных пулов, используемых в связи с оборудованием, и только в тех случаях, когда лицензиату не было известно, что лицензия нарушает права обеспеченного кредитора по соглашению об обеспечении. Такие лицензии на готовые к использованию продукты могут квалифицироваться без ссылки на понятие обычной коммерческой деятельности.

12. Кроме того, применение подпункта (с) рекомендации 81 имеет весьма ограниченные последствия. Придание силы, приоритет и возможность принудительного исполнения обеспечительного права в отношении конкурирующих заявителей требований (помимо конкретного лицензиата) в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках не затрагиваются. В то же время если обеспеченный кредитор обладает другими правами согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (например, правами правообладателя), то эти права подпунктом (с) рекомендации 81 не затрагиваются. Объем таких прав или средств правовой защиты регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности.

13. Однако понятие обычной коммерческой деятельности в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, используется редко, и это может создавать путаницу в контексте финансирования под интеллектуальную собственность. Во многих государствах применяется другая норма, которая предусматривает, что лицензиат обремененной интеллектуальной собственности получает лицензию с учетом обеспечительного права, созданного лицензиаром, если только обеспеченный кредитор (которого лицо, предоставляющее право, наделило правом разрешать выдачу лицензий) не разрешил выдачу лицензий, не затронутых обеспечительным правом. В той мере, в которой у государства имеется такая норма, подпункт (с) рекомендации 81 не будет применяться (см. подпункт (b) рекомендации 4). В результате этого лицензиат получит лицензию с учетом обеспечительного права, если только обеспеченный кредитор не разрешит лицу, предоставляющему право, выдавать лицензии, не затронутые обеспечительным правом (что обычно и происходит, поскольку лицо, предоставляющее право, будет рассчитывать на свой доход в виде лицензионных платежей для погашения обеспеченного обязательства). Таким образом, в случае неисполнения обязательств лицом, предоставляющим право, обеспеченный кредитор будет иметь возможность принудительно исполнить свое обеспечительное право в лицензионной интеллектуальной собственности и продать ее или выдать на нее лицензию без учета выданной ранее лицензии. Кроме того, лицо, получающее обеспечительное право от лицензиата, не получит имеющее силу обеспечительное право, поскольку лицензиат получил

несанкционированную лицензию и не имеет права на предоставление обеспечительного права.

14. Если в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, этот вопрос вообще не рассматривается или рассматривается не так, как в подпункте (с) рекомендации 81, то в ограниченных случаях и с ограниченными последствиями, о которых говорилось выше, будет применяться подпункт (с) рекомендации 81 (см. подпункт (b) рекомендации 4).

[Примечание для Рабочей группы: На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа просила Секретариат подготовить пересмотренный вариант А этой рекомендации с соответствующим комментарием. Эта пересмотренная рекомендация и комментарий приводятся ниже. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об уместности текста, заключенного в квадратные скобки, поскольку в нем излагается очевидное. Рабочая группа, возможно, пожелает также рассмотреть вопрос о том, следует ли сохранить подпункт (d), поскольку, как представляется, он носит слишком ограничительный характер. Если Рабочая группа примет решение исключить подпункт (d), но сочтет, что он тем не менее имеет определенную пользу, то она может рассмотреть вопрос о включении его в комментарий в качестве пояснения.]

Рекомендация 244¹

Приоритет прав некоторых лицензиатов интеллектуальной собственности

Вариант А

В законодательстве следует предусмотреть, что [в случаях, не охваченных подпунктом (b) рекомендации 80] право [конечного пользователя] лицензиата интеллектуальной собственности на использование или эксплуатацию лицензионной интеллектуальной собственности согласно положениям и условиям лицензионного соглашения не ограничивается принудительным исполнением обеспечительного права в лицензионной интеллектуальной собственности, созданного лицензиаром до выдачи лицензии, при условии, что:

а) лицензия выдана стороной, которой согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, разрешено выдавать лицензии на соответствующую интеллектуальную собственность;

б) лицензия является неисключительной;

с) лицензионная интеллектуальная собственность и права и обязанности по лицензионному соглашению не адаптированы специально к конкретным требованиям лицензиата;

¹ Если будет сочтено, что эту рекомендацию можно включить в *Руководство*, то она будет помещена в главу, касающуюся приоритета обеспечительного права, как рекомендация 81 бис. Как рекомендация, касающаяся конкретных активов, эта рекомендация предполагает изменение подпункта (с) общей рекомендации 81, который касается неисключительных лицензиатов нематериальных активов в целом.

d) лицензия охватывает копии программного обеспечения, защищенного авторским правом, или патентные пулы, используемые в связи с оборудованием; и

e) в момент заключения лицензионного соглашения:

i) лицензиар, как правило, занимается выдачей неисключительных лицензий на эту лицензионную интеллектуальную собственность;

ii) лицензиар выдает лицензии на лицензионную интеллектуальную собственность, на существенно одних и тех же условиях любому лицу, которое соглашается действовать в соответствии с такими условиями, и лицензионное соглашение составляется на таких условиях; и

iii) лицензиату не известно, что эта лицензия нарушает права обеспеченного кредитора по лицензионному соглашению.

Комментарий

1. Настоящая рекомендация не затрагивает:

a) силу обеспечительного права в лицензионной интеллектуальной собственности, его приоритет в отношении конкурирующего заявителя требования помимо лицензиата, как это изложено в настоящей рекомендации, или средства принудительного исполнения прав обеспеченного кредитора, которые не затрагивают право лицензиата использовать или эксплуатировать лицензионную интеллектуальную собственность;

b) любое право, которым может обладать лицензиар для прекращения действия лицензии в связи с несоблюдением лицензиатом лицензионного соглашения; или

c) права обеспеченного кредитора как правообладателя в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности.

2. Следует также отметить, что с согласия лицензиата, закрепленного в лицензионном соглашении или каким-либо иным образом, допускается отступление от прав лицензиата согласно настоящей рекомендации. Как и в любой другой рекомендации, содержащейся в Руководстве, в настоящей рекомендации учитываются положения подпункта (b) рекомендации 4.

3. Ситуации, к которым применяется настоящая рекомендация, и последствия ее применения можно пояснить на следующих примерах. Каждый из примеров исходит из того, что:

a) П владеет интеллектуальной собственностью;

b) П предоставляет ОК обеспечительное право в интеллектуальной собственности;

c) обеспечительное право П приобретает силу в отношении третьих сторон либо в соответствии с рекомендациями Руководства, либо – согласно подпункту (b) рекомендации 4 – в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности;

d) ОК не дал согласия, закрепленного в соглашении об обеспечении или каким-либо иным образом, на то, чтобы любой лицензиат интеллектуальной собственности, полученной от П, пользовался своими правами без учета обеспечительного права ОК; и

e) за исключением вышеизложенного, сделка соответствует каждому из положений рекомендации 244.

4. После того, как ОК принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П, который занимается выдачей неисключительных лицензий на интеллектуальную собственность на существенно одних и тех же условиях любому лицу, которое соглашается действовать в соответствии с такими условиями, предлагает Л выдать ему лицензию на интеллектуальную собственность. Л заключает с П лицензионное соглашение на этих условиях. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к принудительному исполнению своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права рекомендацией 244, поскольку лицензия и сделка соответствуют каждому из ее положений. Тем не менее ОК все равно обладает любыми правами, которые он может предъявить Л в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности.

5. После того, как ОК принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П выдает Л лицензию на интеллектуальную собственность. Лицензионное соглашение предусматривает, что Л может выдавать сублицензии на интеллектуальную собственность только на рынках, связанных с образованием. Л выдает С сублицензию на коммерческом рынке. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к принудительному исполнению своего обеспечительного права. Если в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, выдача сублицензии С не разрешена, то право С на использование интеллектуальной собственности не защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права рекомендацией 244 (и, поскольку права и обязанности по лицензионному соглашению неотделимы друг от друга, Л освобождается от обязанностей, изложенных в лицензионном соглашении).

6. После того, как ОК принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П выдает Л лицензию на интеллектуальную собственность. Лицензионное соглашение предусматривает, что Л обладает исключительными правами на использование интеллектуальной собственности в государстве Z. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к принудительному исполнению своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности не защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права рекомендацией 244, поскольку лицензия является исключительной.

7. После того, как ОК принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П, который занимается выдачей неисключительных лицензий на интеллектуальную

собственность на существенно одних и тех же условиях любому лицу, которое соглашается действовать в соответствии с такими условиями, предлагает Л выдать ему лицензию на интеллектуальную собственность на этих же условиях. Л отказывается заключить с П лицензионное соглашение на таких условиях. Тогда П выдает Л лицензию на интеллектуальную собственность, которая наделяет Л более широкими правами в интеллектуальной собственности по сравнению с лицензиями, которые обычно предлагаются другим. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к принудительному исполнению своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности не защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права рекомендацией 244, поскольку лицензия не выдана на существенно тех же условиях, что и другие лицензии на ту же самую интеллектуальную собственность.

8. Прежде чем П и Л заключают лицензионное соглашение, Л обнаруживает уведомление, зарегистрированное для того, чтобы придать обеспечительному праву ОК силу в отношении третьих сторон, и соответственно просит ознакомить его с экземпляром соглашения об обеспечении, связанного с этим уведомлением. П предоставляет Л это соглашение об обеспечении. Ознакомившись с этим соглашением, Л обнаруживает, что предоставляемая ему лицензия нарушит права ОК. Тем не менее Л заключает с П лицензионное соглашение. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к принудительному исполнению своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности не защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права рекомендацией 244, поскольку Л было известно, что это лицензионное соглашение нарушит права ОК.

9. После того, как ОК принимает меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П предлагает выдать лицензию на интеллектуальную собственность, но только тем сторонам, у которых имеется опыт использования подобной интеллектуальной собственности. П выдает лицензию Л, у которого имеется такой опыт. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к принудительному исполнению своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности не защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права рекомендацией 244, поскольку П не предоставил лицензию на интеллектуальную собственность на существенно одних и тех же условиях любому лицу, которое соглашается выполнять обязательства по лицензионному соглашению на таких условиях.

10. Такая же ситуация, что и описанная выше в пункте 8, за исключением того, что П не предоставляет Л экземпляр соглашения об обеспечении, и соответственно Л неизвестно, что лицензия нарушит права ОК. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к принудительному исполнению своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права

рекомендацией 244, поскольку лицензия и сделка соответствуют каждому из положений рекомендации 244.

11. После того как ОК регистрирует свое обеспечительное право, П выдает патентному пулу неисключительную лицензию. Патентный пул будет выдавать неисключительные лицензии любому заинтересованному лицу. ОК обращает взыскание на интеллектуальную собственность. Лицензия не аннулируется вследствие такого обращения взыскания, поскольку лицензия и сделка соответствуют каждому из положений рекомендации 244.

Вариант В

В законодательстве следует предусмотреть, что если в соглашении об обеспечении, заключенном между лицензиаром и его обеспеченным кредитором, не затрагивается вопрос о том, может ли лицензиар выдавать лицензии на обремененную интеллектуальную собственность без учета обеспечительного права, то считается, что обеспеченный кредитор разрешил лицензиару выдавать лицензии без учета обеспечительного права.]

I. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности, предоставленного лицензиаром, перед обеспечительным правом, предоставленным лицензиатом

15. Право лицензиара на выплату причитающихся ему с лицензиата лицензионных платежей согласно лицензионному соглашению не затрагивается каким-либо обеспечительным правом, предоставленным лицензиатом в любых лицензионных платежах, причитающихся лицензиату по сублицензионному соглашению. Вместе с тем такое обеспечительное право может повлиять на способность лицензиата расплатиться с лицензиаром в том случае, если лицензиат не исполнит обязательств перед своим обеспеченным кредитором и обеспеченный кредитор попытается сам взыскать сублицензионные платежи. Кроме того, если лицензиат при выплате лицензионных платежей, причитающихся с лицензиата лицензиару, уступает лицензиару право на получение процента от сублицензионных платежей, которые лицензиат получит как сублицензиар от сублицензиатов, то между обеспеченным кредитором лицензиара и обеспеченным кредитором лицензиата может возникнуть коллизия приоритетов. В таком случае, если уступка сублицензионных платежей происходит до выдачи лицензии и лицензиат создает обеспечительное право и придает ему силу в отношении третьих сторон, то лицензиат не имеет никаких прав в уступленных сублицензионных платежах в момент, когда он создает обеспечительное право, и, следовательно, обеспеченный кредитор лицензиата получает свое обеспечительное право в сублицензионных платежах с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора лицензиара. Однако если уступка происходит после выдачи лицензии и лицензиат создает во всех своих будущих лицензионных платежах обеспечительное право и придает ему силу в отношении третьих сторон, то лицензиар принимает уступку с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора лицензиата, и, следовательно, обеспеченный кредитор лицензиара принимает свое обеспечительное право также с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора лицензиата (см. рекомендации 13 и 31).

16. Для иллюстрации этой проблемы можно привести следующий полезный пример. А создает обеспечительное право во всех своих будущих активах или лицензионных платежах в пользу обеспеченного кредитора ОК1. Затем А получает лицензию на интеллектуальную собственность у лицензиара В, и при выплате лицензионных платежей, причитающихся В, лицензиат А уступает лицензиару В право на получение процента от сублицензионных платежей, подлежащих выплате лицензиату А как сублицензиару. Лицензиар В создает обеспечительное право в этих лицензионных платежах в пользу обеспеченного кредитора ОК2 и придает ему силу в отношении третьих сторон. Обеспеченный кредитор ОК1 лицензиата А будет иметь приоритет, поскольку лицензиар В принял уступку сублицензионных платежей с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора ОК1 лицензиата А, и обеспеченный кредитор ОК2 лицензиара В не может иметь больше прав, чем лицензиар В.

17. Однако если лицензиат В первым создает обеспечительное право в своем праве на получение сублицензионных платежей, а затем уступает лицензиару А право на получение процента от сублицензионных платежей, то приоритет будет иметь ОК2 (т.е. обеспеченный кредитор лицензиата). В этих обстоятельствах у лицензиара есть много способов защитить себя. Например, для защиты своих прав лицензиар может: а) добиться, чтобы его обеспеченный кредитор первым произвел регистрацию в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, или потребовать от обеспеченного кредитора лицензиата заключить соглашение о субординации с обеспеченным кредитором лицензиара до выдачи лицензии; б) запретить лицензиату предоставлять обеспечительное право в своем праве на получение сублицензионных платежей; в) прекратить действие лицензии в случае, если лицензиат создает обеспечительное право в своих сублицензионных платежах в нарушение такого запрета; или d) согласиться с тем, чтобы любой сублицензиат выплачивал свои сублицензионные платежи непосредственно лицензиару. *Руководство* никак не влияет на какие-либо подобные договоренности между лицензиаром и лицензиатом, если они имеют силу согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, и нормам обязательственного права. Кроме того, лицензиар может настоять на том, чтобы лицензиат предоставил лицензиару обеспечительное право в своем праве на получение сублицензионных платежей.

18. Однако эти меры могут защитить лицензиара лишь в определенной степени, поскольку, например, права в обремененной интеллектуальной собственности могут не подлежать регистрации в реестре интеллектуальной собственности или с коммерческой точки зрения лицензиару может быть нецелесообразно запрещать выдачу сублицензий, прекращать действие лицензии или добиваться заключения соглашения о субординации. Кроме того, приоритет обеспечительного права, созданного лицензиаром, в отношении другого обеспечительного права, созданного лицензиатом в своем праве на получение сублицензионных платежей, будет подчиняться общим правилам, как это уже разьяснялось выше (см. пункт 15).

19. В ситуациях, когда обремененный актив является материальным активом, в отношении которого используется интеллектуальная собственность, при определенных обстоятельствах обеспечительное право можно квалифицировать как приобретательское обеспечительное право. Это означает, что обеспеченный

кредитор лицензиара может получить приоритет перед обеспеченным кредитором лицензиата, даже если обеспеченный кредитор лицензиара произвел регистрацию вторым. Однако, как говорится в главе, посвященной принудительному исполнению, это право обременяет материальный актив, а не интеллектуальную собственность. Право обеспеченного кредитора, финансирующего приобретение, на отчуждение обремененных активов как таковых (т.е. вместе с правом интеллектуальной собственности в этом конкретном обремененном активе) относится к вопросу принудительного исполнения и, как отмечается ниже, подпадает под действие либо принципа исчерпания прав правообладателя интеллектуальной собственности, используемых в конкретных материальных обремененных активах, либо предоставляемого обеспеченному кредитору правообладателем разрешения отчуждать обремененные активы как таковые (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, пункты 24-27 ниже).

[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что в соответствии с коммерческой и юридической практикой, исторически сложившейся во многих государствах, обсуждение вопроса финансирования приобретения в Руководстве ограничивается материальными активами (иными, чем оборотные инструменты и оборотные документы). В Руководстве прямо не затрагивается вопрос о том, распространяется ли на программное обеспечение приобретательское обеспечительное право в материальных активах, в отношении которых используется это программное обеспечение. Однако в соответствии с дополнением такой результат возможен при тех же условиях, при которых действие обеспечительного права в материальных активах распространяется на интеллектуальную собственность, используемую в связи с этими активами (см. A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, пункты 32-36).

Однако существует мнение, что в современной экономике, основанной на кредитовании, было бы целесообразно применять к обеспечительным правам, служащим обеспечением денежных средств, которые используются для приобретения (а не для первоначального создания) интеллектуальной собственности, одни и те же правила. Высказывается также мнение, что это будет обеспечивать паритет в режиме материальных активов и активов в форме интеллектуальной собственности. В этой связи Рабочая группа согласилась рассмотреть предложение о применении принципов, закрепленных в Руководстве и касающихся приобретательских обеспечительных прав в материальных активах, к обеспечительным правам, служащим обеспечением денежных средств, которые используются для приобретения этой интеллектуальной собственности (см. A/CN.9/670 пункты. 89-93). Приводимый ниже текст был подготовлен для оказания Рабочей группе содействия при рассмотрении ею этого предложения.

В одних правовых системах существование приобретательского обеспечительного права в программном обеспечении допускается, но только в том случае, если: а) это обеспечительное право сопровождает какое-либо обеспечительное право в материальном активе; б) программное обеспечение приобретается лицом, предоставляющим право, в ходе сделки, являющейся частью сделки, в рамках которой лицо, предоставляющее право, приобрело материальный актив; и с) лицо, предоставляющее право, приобретает

программное обеспечение с главной целью использовать это программное обеспечение в данном материальном активе. В других правовых системах обеспеченный кредитор может получить приобретательское обеспечительное право в нематериальных активах (включая интеллектуальную собственность, независимо от того, используется ли интеллектуальная собственность в связи с материальными активами или нет). В третьих правовых системах, в законодательстве которых (например, в гражданском кодексе) нет понятия приобретательского обеспечительного права, аналогичный результат может быть достигнут путем оговорки о сохранении правового титула, финансовой аренды или ипотечного обеспечения продажной цены движимого актива. В каждом случае сделка может быть связана с нематериальным активом, хотя это встречается редко. И еще в некоторых правовых системах допускается существование "ипотечных закладных" или "фиксированного залога", которые обеспечивают приобретение интеллектуальной собственности и могут иметь приоритет перед существовавшим ранее "плавающим залогом".

Рекомендованные в Руководстве правила в отношении приобретательских обеспечительных прав в материальных активах можно было бы применять и к аналогичным правам в интеллектуальной собственности, если:

a) предусмотреть, что приобретательские обеспечительные права могут существовать в интеллектуальной собственности, равно как и в материальных активах;

b) приобретательское обеспечительное право рассматривается как приобретательское обеспечительное право в инвентарных запасах в тех случаях, когда лицо, предоставляющее право, удерживает интеллектуальную собственность, обремененную приобретательским обеспечительным правом, для продажи, аренды или лицензирования в ходе своей обычной коммерческой деятельности;

c) приобретательское обеспечительное право рассматривается как приобретательское обеспечительное право в потребительских товарах в тех случаях, когда лицо, предоставляющее право, использует или планирует использовать интеллектуальную собственность, обремененную приобретательским обеспечительным правом, в личных, семейных или домашних целях;

d) приобретательское обеспечительное право рассматривается как приобретательское обеспечительное право в материальных активах помимо инвентарных запасов и потребительских товаров в тех случаях, когда лицо, предоставляющее право, удерживает интеллектуальную собственность, обремененную приобретательским обеспечительным правом, не для продажи, аренды или лицензирования в ходе своей обычной коммерческой деятельности и не для использования в личных, семейных или домашних целях;

e) исключить ссылки на владение обремененными активами и их предоставление.

Терминология и рекомендации

Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть следующую терминологию (подлежащую включению в терминологическую часть

дополнения) и рекомендации (подлежащие включению в новую главу дополнения, касающуюся финансирования приобретения):

"Приобретательское обеспечительное право" включает также обеспечительное право в интеллектуальной собственности и лицензию на интеллектуальную собственность при условии, что это обеспечительное право обеспечивает обязательство выплатить любую невыплаченную часть цены приобретения обремененного актива, или принятое обязательство, или кредит, предоставленный каким-либо иным образом, для того чтобы дать лицу, предоставляющему право, возможность приобрести обремененный актив.

"Потребительские товары" для целей дополнения включают интеллектуальную собственность или лицензию, которые лицо, предоставляющее право, использует или предполагает использовать в личных, семейных или домашних целях.

"Инвентарные запасы" для целей дополнения включают интеллектуальную собственность или лицензию, которые лицо, предоставляющее право, использует или предполагает использовать для продажи или лицензирования в ходе своей обычной коммерческой деятельности.

1. В законодательстве следует предусмотреть, что все ссылки на приобретательские обеспечительные права в материальных активах являются также ссылками на приобретательское обеспечительное право в интеллектуальной собственности или лицензию на интеллектуальную собственность.
2. В законодательстве следует предусмотреть, что в том случае, когда интеллектуальная собственность или лицензия на интеллектуальную собственность, обремененные приобретательским обеспечительным правом, используются лицом, предоставляющим право, для продажи или лицензирования в ходе своей обычной коммерческой деятельности, это приобретательское обеспечительное право рассматривается как приобретательское обеспечительное право в инвентарных запасах.
3. В законодательстве следует предусмотреть, что в том случае, когда лицо, предоставляющее право, использует или предполагает использовать интеллектуальную собственность или лицензию на интеллектуальную собственность, обремененные приобретательским обеспечительным правом, в личных, семейных или домашних целях, это приобретательское обеспечительное право рассматривается как приобретательское обеспечительное право в потребительских товарах.
4. В законодательстве следует предусмотреть, что в том случае, когда интеллектуальная собственность или лицензия на интеллектуальную собственность обременяется приобретательским обеспечительным правом, никакие ссылки в таких рекомендациях на владение обремененным активом обеспеченным кредитором не применяются.
5. В законодательстве следует предусмотреть, что в том случае, когда интеллектуальная собственность или лицензия на интеллектуальную собственность обременяется приобретательским обеспечительным правом, любая ссылка в таких рекомендациях на момент вступления лица, предоставляющего право, во владение обремененным активом, относится к

моменту получения лицом, предоставляющим право, обремененной интеллектуальной собственности или лицензии.

6. В законодательстве следует предусмотреть, что в том случае, когда интеллектуальная собственность или лицензия на интеллектуальную собственность обременяется приобретательским обеспечительным правом, любая ссылка в таких рекомендациях на момент предоставления обремененного актива лицу, предоставляющему право, относится к моменту получения лицом, предоставляющим право, обремененной интеллектуальной собственности или лицензии.

Примеры

Для оказания Рабочей группе содействия в рассмотрении ею этого предложения были подготовлены следующие примеры. Во всех этих примерах правообладатель или второй обеспеченный кредитор, финансирующий приобретение интеллектуальной собственности или лицензии в интеллектуальной собственности, обладает приобретательским обеспечительным правом с особым приоритетом при соблюдении условий, изложенных в этих примерах.

Приобретательское обеспечительное право в интеллектуальной собственности, обеспечивающее уплату покупной цены интеллектуальной собственности (помимо инвентарных запасов или потребительских товаров)

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

Приобретательское обеспечительное право в интеллектуальной собственности, обеспечивающее уплату покупной цены интеллектуальной собственности (инвентарные запасы)

2. В предоставляет ОК1 обеспечительное право во всех своих нынешних и будущих движимых активах, который принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. Впоследствии В приобретает у П патент для выдачи на него лицензий третьим сторонам в ходе своей обычной коммерческой деятельности. В получает денежные средства, необходимые для уплаты П покупной цены, путем заимствования денег у ОК2, которому В предоставляет обеспечительное право в патенте для обеспечения соблюдения своего обязательства по погашению задолженности. До того, как В получает патент, ОК2: а) принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон; и б) уведомляет ОК1 о том, что он получит приобретательское обеспечительное право. Обеспечительное право ОК2 является приобретательским обеспечительным правом и имеет приоритет перед обеспечительным правом ОК1 (см. рекомендацию 180, подпункт (b) альтернативного варианта А или подпункт (b) альтернативного варианта В). Согласно альтернативному варианту А, такой достигается в силу действия подпункта (b) рекомендации 180, который требует наличия всех фактов, указанных в данном примере. Согласно альтернативному варианту В, результат будет таким же. Действительно, в соответствии с альтернативным вариантом В обеспечительное право ОК2 будет иметь приоритет перед обеспечительным правом ОК1 при условии принятия ОК2 необходимых мер для придания его обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон в течение короткого периода времени, например 20 или 30 дней с момента получения В патента, без какой-либо необходимости уведомлять ОК1. Приоритет обеспечительного права ОК2 не распространяется на поступления от патента в виде дебиторской задолженности (см. рекомендацию 185). Это происходит независимо от того, какой альтернативный вариант, предусмотренный в рекомендации 185, принимает государство. Согласно альтернативному варианту А, такой результат обусловлен подпунктом (b) рекомендации 185. Согласно альтернативному варианту В, это обусловлено рекомендацией 185.

Приобретательское обеспечительное право в лицензии на интеллектуальную собственность, обеспечивающее уплату покупной цены лицензии (помимо инвентарных запасов или потребительских товаров)

3. В предоставляет ОК1 обеспечительное право во всех своих нынешних и будущих движимых активах, который принимает необходимые меры для придания этому обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. Впоследствии В приобретает у П лицензию на использование патента, принадлежащего П, в своей коммерческой деятельности. В соглашается произвести со временем лицензионный платеж П и предоставляет П обеспечительное право в своих правах как лицензиата для обеспечения соблюдения платежного обязательства В. П придает этому обеспечительному праву силу в отношении третьих сторон в течение xx дней с момента получения В лицензии. Обеспечительное право П в правах В по лицензионному

соглашению является приобретательским обеспечительным правом и имеет приоритет перед обеспечительным правом ОК (см. рекомендацию 180, подпункт (а) альтернативного варианта А или подпункт (b) альтернативного варианта В). Вопрос о том, распространяется ли приоритет обеспечительного права П на поступления от прав В как лицензиата в виде дебиторской задолженности, зависит от того, какой вариант рекомендации 185 принимает государство. Согласно альтернативному варианту А, приоритет обеспечительного права П переходит и на дебиторскую задолженность (см. рекомендацию 185, подпункт (а) альтернативного варианта А). Согласно альтернативному варианту В, обеспечительное право П в дебиторской задолженности будет иметь только приоритет неприобретательского обеспечительного права (см. рекомендацию 185 альтернативного варианта В). Следует отметить, что права П в соответствии с его обеспечительным правом существуют отдельно от прав П по лицензионному соглашению на прекращение действия лицензионного соглашения в случае невыполнения В его обязательств по лицензионному соглашению.

Приобретательское обеспечительное право в лицензии на интеллектуальную собственность, обеспечивающее уплату покупной цены лицензии (инвентарные запасы)

4. В предоставляет ОК1 обеспечительное право во всех своих нынешних и будущих движимых активах, который принимает необходимые меры для придания этому обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. Впоследствии В приобретает у П как у патентообладателя лицензию для целей выдачи сублицензий на патент третьим сторонам в ходе своей обычной коммерческой деятельности. В получает денежные средства, необходимые для лицензионного платежа, путем заимствования денег у ОК2, которому В предоставляет обеспечительное право в своих правах как лицензиата для обеспечения своего обязательства по погашению задолженности. До того, как В получает лицензию, ОК2: а) принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон; и б) уведомляет ОК1 о том, что он получит приобретательское обеспечительное право. Обеспечительное право ОК2 является приобретательским обеспечительным правом и имеет приоритет перед обеспечительным правом ОК1 (см. рекомендацию 180, подпункт (b) альтернативного варианта А или подпункт (b) альтернативного варианта В). Приоритет обеспечительного права П не распространяется на поступления от лицензии в виде дебиторской задолженности (см. рекомендацию 185, альтернативный вариант А или альтернативный вариант В). Это происходит независимо от того, какой альтернативный вариант, предусмотренный в рекомендации 185, принимает государство. Согласно альтернативному варианту А, такой результат обусловлен подпунктом (b) рекомендации 185. Согласно альтернативному варианту В, это обусловлено рекомендацией 185.]

Ж. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности перед правом кредитора, действующего на основании судебного решения

20. Согласно рекомендации *Руководства*, обеспечительное право, которому была придана сила в отношении третьих сторон до того, как права в обремененных активах получил кредитор, действующий на основании судебного решения, имеет приоритет перед правом такого кредитора. Однако если необеспеченный кредитор получил судебное решение в отношении лица, предоставляющего право, и в соответствии с законодательством, регулирующим исполнение судебных решений, предпринял шаги, необходимые для приобретения прав в обремененных активах до того, как обеспечительное право приобрело силу в отношении третьих сторон, то право такого кредитора имеет приоритет (см. рекомендацию 84).

21. Эта рекомендация в равной мере относится к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности (при условии соблюдения принципа, закрепленного в подпункте (b) рекомендации 4). В этом случае согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, кредитору, действующему на основании судебного решения, возможно, будет необходимо получить интеллектуальную собственность в порядке передачи, документ или уведомление о которой, возможно, потребуется зарегистрировать в реестре интеллектуальной собственности для обеспечения себе приоритета. Если такая передача происходит до придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, то согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве* (см. рекомендацию 13), и законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (*nemo dat*), получатель обремененной интеллектуальной собственности принимает ее без обеспечительного права.

К. Субординация

22. В *Руководстве* признается принцип субординации (см. рекомендацию 94). Его суть заключается в том, что конкурирующие заявители требований могут по договоренности изменять порядок приоритета своих конкурирующих требований в отношении обремененных активов при условии, что при этом не будут ущемлены права третьих сторон. Этот принцип действует и в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности.