



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
22 July 2009

Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)
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>
VII. Права и обязательства сторон соглашения об обеспечении, касающегося интеллектуальной собственности	1-5	3
A. Применение принципа автономии сторон	1	3
B. Обеспечение сохранности обремененной интеллектуальной собственности	2-5	3
VIII. Права и обязательства третьих сторон, имеющих обязательства, при сделках по финансированию, связанному с интеллектуальной собственностью	6-7	6
IX. Принудительное исполнение обеспечительного права в интеллектуальной собственности	8-32	6
A. Пересечение сфер действия законодательства об обеспеченных сделках и законодательства, касающегося интеллектуальной собственности	8-11	7
B. Принудительное исполнение обеспечительного права в различных видах интеллектуальной собственности	12-13	8
C. Вступление во "владение" документами, необходимыми для принудительного исполнения обеспечительного права в обремененной интеллектуальной собственности	14-15	9



D.	Отчуждение обремененной интеллектуальной собственности	16-17	10
E.	Права, приобретаемые в результате отчуждения обремененной интеллектуальной собственности	18-20	11
F.	Предложение обеспеченного кредитора принять обремененную интеллектуальную собственность	21	12
G.	Получение лицензионных платежей и сборов	22	13
H.	Другие договорные права лицензиара	23	13
I.	Принудительное исполнение обеспечительных прав в материальных активах, в отношении которых используется интеллектуальная собственность	24-27	14
J.	Принудительное исполнение обеспечительного права в правах лицензиата	28-32	15

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

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 1-5 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, пункты 19-22, A/CN.9/670, пункты 96-103, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, пункты 62-63, A/CN.9/667, пункты 104-108, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункты 26-30, и A/CN.9/649, пункты 57-59.]

A. Применение принципа автономии сторон

1. За несколькими исключениями в *Руководстве* в целом признается право сторон соглашения об обеспечении определять условия своего соглашения в зависимости от своих практических потребностей (см. рекомендацию 10). Принцип автономии сторон применяется и в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности с учетом ограничений, конкретно предусмотренных законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Например, если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не предусматривает иное, то правообладатель, являющийся лицом, предоставляющим право, и его обеспеченный кредитор могут договориться о том, что: а) обеспеченный кредитор может осуществлять некоторые права правообладателя (например, взаимодействовать с государственными органами и продлевать срок регистрации или предъявлять иски к нарушителям; см. A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1, пункт 23); б) лицо, предоставляющее право, не может выдавать лицензии (в частности, исключительные лицензии) без согласия обеспеченного кредитора; или с) обеспеченный кредитор может получать лицензионные платежи, причитающиеся лицу, предоставляющему право, как лицензиару даже до неисполнения обязательства этим лицом.

B. Обеспечение сохранности обремененной интеллектуальной собственности

2. Согласно законодательству об обеспеченных сделках сторона, во владении которой находятся обремененные активы, должна принимать разумные меры для обеспечения сохранности этих активов (см. рекомендацию 111). Аналогичные правила применяются к интеллектуальной собственности. Например, лицо, предоставляющее право, обязано взаимодействовать с государственными органами, предъявлять иски к нарушителям и продлевать срок регистрации. В некоторых государствах патентное законодательство предусматривает, что патентообладатель не может аннулировать или ограничивать срок действия обремененного патента без согласия обеспеченного кредитора.

3. Кроме того, согласно законодательству об обеспеченных сделках обеспеченный кредитор должен быть вправе по договоренности с правообладателем интеллектуальной собственности принимать меры к обеспечению сохранности обремененной интеллектуальной собственности путем взаимодействия с государственными органами, предъявления исков к

нарушителям или продления срока регистрации даже до неисполнения обязательства правообладателем – лицом, предоставляющим право, при условии, что это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. В противном случае если правообладатель обремененной интеллектуальной собственности своевременно не осуществит такое право, то обремененные активы могут обесцениться. Такая ситуация может неблагоприятно отразиться на возможности использования интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита. Подобный подход не ущемляет прав правообладателя, поскольку его согласие все равно необходимо. Он не будет противоречить и законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, потому что подобная договоренность будет ничтожной, если она достигнута в нарушение законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Государство, принимающее рекомендации *Руководства*, возможно, пожелает обратиться к своему законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности для решения вопроса о том, следует ли разрешать заключение подобных договоренностей, учитывая, что предоставление такой возможности может облегчить использование интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита.

4. Кроме того, если это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, то обеспеченному кредитору должна быть предоставлена возможность просить правообладателя, являющегося лицом, предоставляющим право, разрешить ему принимать меры по сохранению стоимости обремененной интеллектуальной собственности, например, путем продления срока регистрации или предъявления исков к нарушителям. В противном случае стоимость обремененной интеллектуальной собственности может уменьшиться, что может неблагоприятно отразиться на использовании интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита.

5. Если правообладатель – лицо, предоставляющее право, принимает эту просьбу, то обеспеченный кредитор имеет право на осуществление этих прав при явно выраженном согласии правообладателя – лица, предоставляющего право; если правообладатель – лицо, предоставляющее право, не реагирует на эту просьбу, то обеспеченный кредитор имеет право на осуществление этих прав при подразумеваемом согласии правообладателя – лица, предоставляющего право; и если правообладатель – лицо, предоставляющее право, отклоняет просьбу, то обеспеченный кредитор не имеет права на осуществление этих прав. Кроме того, если лицо, предоставляющее право, не предъявляет иски к нарушителям или не продлевает срок регистрации, то обеспеченный кредитор может считать, что такое бездействие является неисполнением обязательства и может принудительно исполнить свое обеспечительное право в обремененной интеллектуальной собственности. Это опять же не противоречит законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, поскольку пункт (b) рекомендации 4 отсылает к этому законодательству в случае каких-либо расхождений.

Рекомендация 245¹

Альтернативный вариант А

В законодательстве следует предусмотреть, что лицо, предоставляющее обеспечительное право в интеллектуальной собственности, и его обеспеченный кредитор могут по договоренности определять, кто из них может обеспечивать сохранность обремененной интеллектуальной собственности и, например, взаимодействовать с государственными органами, предъявлять иски к нарушителям или продлевать срок регистрации обремененной интеллектуальной собственности, а также обстоятельства, при которых обеспеченный кредитор может это делать.

Альтернативный вариант В

В законодательстве следует предусмотреть, что если согласно иному законодательству лицо, предоставляющее обеспечительное право в интеллектуальной собственности, и его обеспеченный кредитор могут по договоренности определять, что обеспеченный кредитор должен [имеет право] [обязан] обеспечивать сохранность обремененных активов и, например, взаимодействовать с государственными органами, предъявлять иски к нарушителям или продлевать срок регистрации обремененной интеллектуальной собственности, а также обстоятельств, при которых обеспеченный кредитор может это делать, то ничто в настоящем законодательстве не запрещает лицу, предоставляющему право, и обеспеченному кредитору договариваться об этом.

[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что на своей пятнадцатой сессии она просила Секретариат подготовить альтернативную рекомендацию по аналогии с альтернативным вариантом В (см. A/CN.9/670, пункты 101 и 103). Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что основное различие между альтернативными вариантами А и В заключается в том, что альтернативный вариант А предусматривает автономию сторон, которая регулируется законодательством об обеспеченных сделках, а альтернативный вариант В предусматривает, что законодательство об обеспеченных сделках не ограничивает автономию сторон, если она предусмотрена согласно иному законодательству, нежели законодательство об обеспеченных сделках. Если Рабочая группа примет решение о сохранении альтернативного варианта В, то она, возможно, пожелает определить, следует ли сформулировать положение об обеспечении сохранности обремененных активов как право или как обязанность.]

¹ В случае включения настоящей рекомендации в *Руководство*, оно будет помещено в главу о правах и обязанностях сторон соглашения об обеспечении в качестве рекомендации 116 бис.

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

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 6-7 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, пункт 23, A/CN.9/670, пункт 104, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, пункт 64, A/CN.9/667, пункт 109, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункт 32, и A/CN.9/649, пункт 60.]

6. В тех случаях, когда лицензиар уступает свое требование в отношении выплаты лицензионных платежей, причитающихся с лицензиата по лицензионному соглашению, этот лицензиат (как должник по уступленной дебиторской задолженности) согласно *Руководству* считается третьей стороной, имеющей обязательства, и имеет те же права и обязанности, что и должник по дебиторской задолженности. Аналогичным образом, если лицензиат уступает свое требование в отношении выплаты сублицензионных платежей, причитающихся с сублицензиата согласно сублицензионному соглашению, то этот сублицензиат также рассматривается в *Руководстве* как третья сторона, имеющая обязательства.

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

IX. Принудительное исполнение обеспечительного права в интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 8-32 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.3, пункты 24-48, A/CN.9/670, пункты 105-114, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, пункты 65-89, A/CN.9/667, пункты 110-123, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункты 35-44, и A/CN.9/649, пункты 61-73.]

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

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

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

10. Иногда государства включают в законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, специальные меры процессуального контроля за принудительным исполнением обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Кроме того, общие процессуальные нормы законодательства государства об обеспеченных сделках могут получать конкретное содержание в контексте принудительного исполнения обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Например, в тех случаях, когда

обремененными активами является интеллектуальная собственность, определение коммерческой разумности может зависеть от законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и соответствующей практики. Этот стандарт коммерческой разумности может быть весьма неодинаков в зависимости от конкретного государства и конкретного режима интеллектуальной собственности. В *Руководстве* признается эта процессуальная специфика и предусматривается, что, поскольку любые процессуальные нормы конкретно применяются к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности и возлагают на стороны более значительные обязательства, чем обязательства в рамках режима принудительного исполнения, рекомендованного в *Руководстве*, такие нормы применяются вместо общих рекомендаций *Руководства* в соответствии с принципом, изложенным в подпункте (b) рекомендации 4. Разумеется, если такие процессуальные нормы и требования к определениям применяются к обеспечительным правам в активах, помимо интеллектуальной собственности, то они будут заменены рекомендациями *Руководства* в принимающих их государствах.

11. Что касается материальных прав обеспеченных кредиторов на принудительное исполнение обеспечительного права, то после принятия государством рекомендаций *Руководства*, не будет никакой необходимости разрабатывать иные или особые принципы правовой защиты для регулирования принудительного исполнения обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, выступающей в качестве обремененных активов. *Руководство* просто содержит рекомендации по созданию более эффективного, открытого и действенного режима принудительного исполнения прав обеспеченного кредитора и никоим образом не ограничивает права, которые может осуществлять правообладатель интеллектуальной собственности для защиты своих прав от нарушений или взыскания лицензионных платежей с лицензиата или сублицензиата. Как отмечалось в разделе дополнения, посвященном созданию обеспечительного права (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, пункт 9), обеспеченный кредитор ни при каких обстоятельствах не может приобретать обеспечение в большем объеме прав, чем тот, что имеется у лица, предоставляющего право, в момент заключения соглашения об обеспечении или в момент приобретения лицом, предоставляющим право, прав в обремененных активах и полномочий на их обременение (см. рекомендацию 13).

В. Принудительное исполнение обеспечительного права в различных видах интеллектуальной собственности

12. В *Руководстве* подробно разработан порядок принудительного исполнения обеспечительных прав в различных видах обремененных активов. При этом за основу взят принцип, согласно которому защитные правовые средства принудительного исполнения должны быть специально приспособлены для того, чтобы обеспечивать наиболее эффективное и действенное принудительное исполнение обеспечительных прав и в то же время должным образом защищать права лица, предоставляющего право, и третьих сторон. Этот принцип и подход, рекомендованные в *Руководстве*, относятся в равной мере к принудительному исполнению обеспечительных прав в различных видах интеллектуальной собственности. В настоящее время в законодательстве большинства государств

признается целый ряд прав, связанных с интеллектуальной собственностью, в том числе:

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

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

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

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

15. В ситуациях, когда обеспеченный кредитор вступает во владение материальными активами, при производстве которых использовалась интеллектуальная собственность или в состав которых входит микросхема, содержащая программу, составленную с использованием интеллектуальной собственности, может сложиться впечатление, что обеспеченный кредитор вступает во владение и соответствующей обремененной интеллектуальной собственностью. Однако это не так. Необходимо четко понимать, какие активы обременяет обеспечительное право. Хотя при производстве многих

материальных активов, будь то оборудование или инвентарные запасы, может использоваться интеллектуальная собственность, например патенты, обеспечительное право распространяется только на материальные активы и, если только в соглашении об обеспечении конкретно не сказано об обременении интеллектуальной собственности, не обременяет интеллектуальную собственность, использованную при производстве таких активов (использование интеллектуальной собственности в данном случае означает использование с разрешения правообладателя или иного лицензиара; если использование не разрешено, то произведенные продукты являются контрафактными и обеспеченный кредитор может быть признан нарушителем). Так, обеспеченный кредитор может вступить во владение такими материальными активами, как компакт-диски или цифровые видеодиски, и применить в отношении них имеющиеся в его распоряжении средства принудительного исполнения, предусмотренные в рекомендациях *Руководства*. В случаях, когда обеспеченный кредитор намерен также получить обеспечительное право в самой интеллектуальной собственности (включая право продажи или иного отчуждения или лицензирования интеллектуальной собственности в той мере, в какой лицо, предоставившее право, имеет право продавать или иным образом отчуждать или лицензировать интеллектуальную собственность), обеспеченному кредитору будет необходимо конкретно упомянуть такую интеллектуальную собственность как обремененные активы в соглашении об обеспечении, заключенном с правообладателем такой интеллектуальной собственности.

D. Отчуждение обремененной интеллектуальной собственности

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

17. Согласно *Руководству* в вышеупомянутой ситуации обеспеченный кредитор, осуществляющий принудительное исполнение, не приобретает интеллектуальную собственность, в отношении которой принудительно исполняется обеспечительное право. Вместо этого обеспеченный кредитор отчуждает обремененную интеллектуальную собственность (путем уступки,

выдачи лицензии или сублицензии) от имени лица, предоставляющего право. До тех пор, пока цессионарий или лицензиат (в зависимости от конкретного случая), приобретающий права после отчуждения кредитором интеллектуальной собственности в порядке принудительного исполнения, не регистрирует уведомление (или другой документ) о своих правах в соответствующем реестре (если такие права могут быть зарегистрированы), правообладателем соответствующей интеллектуальной собственности в реестре будет значиться лицо, предоставляющее право.

Е. Права, приобретаемые в результате отчуждения обремененной интеллектуальной собственности

18. В *Руководстве* предусматривается, что права в интеллектуальной собственности, приобретаемые в результате отчуждения такой собственности в судебном порядке, регулируются соответствующим законодательством, касающимся исполнения судебных решений. Если отчуждение происходит во внесудебном порядке в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках, то необходимо в первую очередь отметить, что получатель или лицензиат получают права непосредственно от лица, предоставляющего право. В результате такой процедуры принудительного исполнения обеспеченный кредитор, избравший такую процедуру, не становится правообладателем, если только он не приобретает обремененную интеллектуальную собственность в порядке удовлетворения обеспеченного обязательства или при продаже в порядке принудительного исполнения (см., например, рекомендации 148 и 156).

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

20. Обеспечительное право в материальных активах распространяется на принадлежности таких активов и может быть принудительно исполнено в отношении них (см. рекомендации 21 и 166). Для того чтобы обеспечительное право действовало также в отношении активов, которые были произведены или изготовлены из обремененных активов, в соглашении об обеспечении обычно специально предусматривается, что действие обеспечительного права распространяется и на такие переработанные активы. Если обремененными активами является интеллектуальная собственность, то необходимо определить, что представляют собой активы, отчуждаемые в пользу получателя права или

лицензиата: интеллектуальную собственность в том виде, в котором она существовала в момент придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, или же такую интеллектуальную собственность со всеми последующими улучшениями (например, усовершенствования к патенту). Согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, такие усовершенствования обычно рассматриваются как отдельные активы, а не как составная часть существующей интеллектуальной собственности. Таким образом, если осмотрительный обеспеченный кредитор желает, чтобы такие усовершенствования были также обременены его обеспечительным правом, он должен включить в соглашение об обеспечении такое описание обремененных активов, из которого будет явно следовать, что обеспечительное право распространяется на эти улучшения.

F. Предложение обеспеченного кредитора принять обремененную интеллектуальную собственность

21. В соответствии с режимом принудительного исполнения, рекомендованным в *Руководстве*, обеспеченный кредитор может предложить лицу, предоставляющему право, принять права такого лица в погашение обеспеченного обязательства. Если лицо, предоставляющее право, является правообладателем интеллектуальной собственности, то обеспеченный кредитор может сам стать правообладателем в порядке, предписанном законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, при условии, что лицо, предоставляющее право, и его кредиторы не будут возражать против этого (см. рекомендации 156-159). Если правообладатель выдал лицензию на свою интеллектуальную собственность лицензиату, который приобрел свои права согласно лицензионному соглашению свободными от прав кредитора, действующего в порядке принудительного исполнения, то при принятии обеспеченным кредитором интеллектуальной собственности от лица, предоставляющего право, он согласно принципу *nemo dat* приобретет это право с учетом приоритета ранее выданной лицензии. Как только обеспеченный кредитор станет правообладателем интеллектуальной собственности, его права и обязанности будут определяться соответствующими положениями законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Так, обеспеченному кредитору, возможно, понадобится зарегистрировать уведомление или документ, подтверждающий, что он приобрел интеллектуальную собственность, позволяющую ему пользоваться правами правообладателя или соответствующим приоритетом. Наконец, обеспеченный кредитор, принимающий обремененную интеллектуальную собственность в полное или частичное погашение обеспеченного обязательства, получает такую интеллектуальную собственность свободной от обеспечительных прав, имеющих более низкий приоритет, но обремененной обеспечительными правами, имеющими более высокий приоритет (см. рекомендацию 161).

Г. Получение лицензионных платежей и сборов

22. Согласно *Руководству*, если обремененными активами является право на получение лицензионных платежей или других сборов по лицензионному соглашению, то в случае неисполнения обязательства обеспеченный кредитор должен быть вправе принудительно исполнить свое обеспечительное право за счет получения лицензионных платежей и других лицензионных сборов, для чего ему достаточно направить соответствующее уведомление лицу, с которого причитаются такие лицензионные платежи или сборы (см. рекомендацию 168). Во всех подобных ситуациях право на получение лицензионных платежей и других лицензионных сборов для целей законодательства об обеспеченных сделках рассматривается как дебиторская задолженность (см. A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, пункты 22-29), а права и обязательства сторон определяются согласно принципам, которые предусмотрены в Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке и настоящем *Руководстве* применительно к дебиторской задолженности. Следует еще раз подчеркнуть, что обеспеченный кредитор, принявший обеспечительное право в праве на получение текущих и будущих лицензионных платежей, может принудительно исполнить только те права на получение таких лицензионных платежей, которыми обладало лицо, предоставляющее право (лицензиар), в момент заключения соглашения об обеспечении или в момент получения лицом, предоставляющим право, прав в обремененной дебиторской задолженности или полномочий на ее обременение (см. рекомендацию 13). Кроме того, с учетом любого положения об обратном в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности (см. подпункт (b) рекомендации 4), права обеспеченного кредитора на получение лицензионных платежей включают право на получение или иное принудительное исполнение любого личного или имущественного права, обеспечивающего получение таких лицензионных платежей (см. рекомендацию 169).

Н. Другие договорные права лицензиара

23. Помимо права на получение лицензионных платежей, лицензиар обычно предусматривает и ряд других договорных прав в своем соглашении с лицензиатом (см. A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, пункт 21). К таким правам может, в частности, относиться предусмотренное в лицензионном соглашении ограничение на право лицензиата выдавать какие-либо сублицензии или запрет на предоставление лицензиатом обеспечительных прав в своих правах по лицензионному соглашению, включая право на расторжение лицензионного соглашения при определенных условиях. Такие права по-прежнему сохраняются за лицензиаром, если обеспечительное право распространяется только на право на получение лицензионных платежей. Если, однако, лицензиат желает также получить обеспечительное право в этих других правах лицензиара, то они должны быть включены в описание обремененных активов в соглашении об обеспечении. Следует также отметить, что если обеспеченный кредитор действует в порядке принудительного исполнения своего обеспечительного права и принимает согласно договорному праву обремененную и лицензионную интеллектуальную собственность, в отношении которой действуют лицензии, то

обеспеченный кредитор будет обязан соблюдать условия лицензионного соглашения.

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

24. В принципе, за исключением случаев, когда применяется так называемая "доктрина исчерпания", правообладатель интеллектуальной собственности имеет право контролировать то, каким образом и где будут проданы материальные активы, в отношении которых (с разрешения правообладателя) используется интеллектуальная собственность. Это означает, что, если соответствующие права интеллектуальной собственности еще не исчерпаны, то обеспеченный кредитор сможет отчуждать активы в случае неисполнения обязательства только с разрешения правообладателя интеллектуальной собственности. В обеих ситуациях предполагается, что соглашение об обеспечении не обременяет само право интеллектуальной собственности.

25. Единой трактовки "доктрины исчерпания" (которую часто называют также "принципом исчерпания прав" или "принципом первой продажи") не существует, поэтому при ее упоминании в настоящем дополнении имеется в виду не некое универсальное понятие, а то, как она понимается в каждом из государств. Тем не менее в тех государствах, в которых законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает применение доктрины исчерпания прав, ее основной смысл заключается в том, что правообладатель интеллектуальной собственности утрачивает или "исчерпывает" определенные права при определенных условиях, например, после первой реализации или продажи продукта, в котором воплощена интеллектуальная собственность. Например, правообладатель товарного знака обычно "исчерпывает" право влиять на дальнейшую продажу продукта, носящего его товарный знак, после того, как этот продукт был продан (если, однако, данный продукт не поступил на рынок или не был продан, то товарный знак не исчерпывает своей силы). Это правило помогает обезопасить лиц, занимающихся перепродажей товаров, от ответственности за нарушение авторских прав. Вместе с тем необходимо отметить, что такая защита действует только в том случае, если товар не претерпел видоизменений, в результате которых он стал существенно отличаться от изделий, изначально проданных правообладателем торгового знака. Кроме того, доктрина исчерпания не применяется, если лицензиат производит продукты с лицензионным товарным знаком без соблюдения положений и условий лицензионного соглашения (например, в отношении качества или количества).

26. В тех случаях, когда при производстве продукта используется интеллектуальная собственность, на которую была выдана лицензия лицу, предоставляющему право, лицензиар вправе предусмотреть, что лицензиат не может предоставлять обеспечительные права в таких продуктах или что кредитор, принимающий их в качестве обеспечения, может принудительно исполнить свои права только по согласованию с лицензиаром. В обоих случаях лицензиар, как правило, включает в лицензионное соглашение положение о том, что лицензия может быть отозвана в случае нарушения условий лицензионного

соглашения лицом, предоставляющим право, или обеспеченным кредитором. Таким образом, для эффективного принудительного исполнения своего обеспечительного права в продукте в отсутствие заключенного ранее соглашения между обеспеченным кредитором и правообладателем-лицензиаром обеспеченному кредитору будет необходимо получить либо согласие правообладателя-лицензиара, либо опираться на соответствующие положения законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и действие доктрины исчерпания.

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

Ж. Принудительное исполнение обеспечительного права в правах лицензиата

28. Во всех рассмотренных выше ситуациях предполагается, что лицом, предоставляющим право, являлся правообладатель соответствующей интеллектуальной собственности. Обремененным активом была либо сама интеллектуальная собственность, либо право правообладателя-лицензиара на получение лицензионных платежей и сборов, либо право правообладателя-лицензиара на принудительное исполнение других договорных положений, касающихся интеллектуальной собственности. Только при обсуждении вопроса об обеспечительных правах в материальных активах, произведенных с использованием интеллектуальной собственности (раздел I выше), были рассмотрены как права правообладателя-лицензиара, так и права лицензиата. Вместе с тем большинство вопросов, обсуждаемых в разделах С-Н, актуальны и для тех случаев, когда обремененным активом является не сама интеллектуальная собственность, а права лицензиата (или сублицензиата), вытекающие из лицензионного или сублицензионного соглашения (см. A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, пункты 30-31). Вполне очевидно, что если обремененным активом является лишь лицензия, то обеспеченный кредитор может принудительно исполнить свое обеспечительное право только в отношении прав лицензиата и только в порядке, который не будет противоречить условиям лицензионного соглашения.

29. В случаях, когда лицом, предоставляющим право, является лицензиат, после неисполнения таким лицом своих обязательств обеспеченный кредитор будет вправе принудительно исполнить свое обеспечительное право в лицензии и произвести ее отчуждение в пользу иного лица при том условии, что

лицензиар даст на это согласие или что лицензия была выдана с правом передачи, хотя такое бывает редко. Аналогичным образом, обеспеченный кредитор, действующий в порядке принудительного исполнения, сможет выдать сублицензию, если лицензиар даст на это согласие или если лицо, предоставляющее право – лицензиат согласно условиям лицензионного соглашения обладало правом на выдачу сублицензий. В тех случаях, когда обеспеченный кредитор предлагает лицу, предоставляющему право – лицензиату принять лицензию в полное или частичное погашение обеспеченного обязательства и ни лицо, предоставляющее право, ни какая-либо иная заинтересованная сторона (например, лицензиар) не высказывают возражений (и лицензионное соглашение не запрещает передачу лицензий), обеспеченный кредитор приобретает права по лицензии в соответствии с условиями лицензионного соглашения, действовавшего между лицензиатом и лицензиаром. Если предположить, что регистрация лицензий возможна согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, то такая регистрация лицензии лицензиатом – обеспеченным кредитором, приобретающим лицензию в полное или частичное погашение обеспеченного обязательства, может быть условием придания правам лицензиата силы или может просто служить целям информирования.

30. Если обремененным активом является право сублицензиара на получение лицензионных платежей согласно сублицензионному соглашению, то такой актив рассматривается в *Руководстве* как дебиторская задолженность. Это означает, что обеспеченный кредитор может получать лицензионные платежи в той мере, в какой они причитались лицу, предоставляющему право – сублицензиару в момент принудительного исполнения обеспечительного права в дебиторской задолженности. Если принудительное исполнение обеспечительного права в праве на получение лицензионных платежей, причитающихся с сублицензиата, нарушает условия лицензионного соглашения, то обеспеченный кредитор не сможет получить какую-либо дебиторскую задолженность, образующуюся после такого нарушения.

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

32. Права, которые приобретает получатель лицензии, сублицензиат после отчуждения активов обеспеченным кредитором или обеспеченный кредитор, принимающий лицензию в полное или частичное погашение обеспеченного обязательства, могут быть значительно ограничены условиями лицензионного соглашения. Так, держатель неисключительной лицензии не может принудительно исполнить право в интеллектуальной собственности в отношении другого держателя неисключительной лицензии или в отношении нарушителей прав интеллектуальной собственности. Такое право есть только у лицензиара (или правообладателя), хотя в некоторых государствах держателям исключительных лицензий разрешается объединяться с лицензиаром для

участия в судопроизводстве. Кроме того, в зависимости от условий лицензионного соглашения и описания обремененных активов в соглашении об обеспечении получатель лицензии может не получить права доступа к такой информации, как, например, исходный код. Для того чтобы лицензия сохраняла силу при передаче иному лицу или выдаче sublicензии, такие права должны быть указаны в соглашении об обеспечении в описании активов, обременяемых лицом, предоставляющим право, – лицензиатом, при условии, что обременение таких прав допускается лицензионным соглашением и соответствующим законодательством.
