



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
23 November 2009
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных
Наций по праву международной торговли**
Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)
Семнадцатая сессия
Нью-Йорк, 8-12 февраля 2010 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>
I. Сфера применения и автономия сторон	1-24	2
А. Широкая сфера применения	1-21	2
В. Применение принципа автономии сторон к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности	22-24	12



I. Сфера применения и автономия сторон

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 1-24 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1, пункты 1-24, A/CN.9/685, пункты 26-27, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, пункты 1-24, A/CN.9/670, пункты 28-34, A/CN.9/WG.VI/WP.35, пункты 46-67, A/CN.9/667, пункты 29-31, A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 82-108, и A/CN.9/649, пункты 81-87.]

A. Широкая сфера применения

1. Законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, применяется к обеспечительным правам во всех видах движимых активов, включая интеллектуальную собственность (значение термина "интеллектуальная собственность" см. в документе A/CN.9/WG.VI/WP.42, пункты 18-20). Согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*, обеспечительное право может быть создано или приобретено юридическим или физическим лицом, и обеспечительное право может обеспечивать любой вид обязательства (см. рекомендацию 2). Законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, применяется ко всем сделкам, служащим целям обеспечения, независимо от формы сделки или терминологии, используемой сторонами (см. рекомендации 2, подпункт (d), и 8). Проект дополнения предусматривает такую же широкую сферу применения обеспечительных прав в интеллектуальной собственности.

1. Охватываемые обремененные активы

2. Вопросы о квалификации различных видов интеллектуальной собственности и возможности передачи каждого вида интеллектуальной собственности и, следовательно, возможности его обременения регулируются законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Однако *Руководство* и проект дополнения основаны на общей посылке, согласно которой обеспечительное право может создаваться в любом виде интеллектуальной собственности, таком как патент, товарный знак или авторское право. *Руководство* и проект дополнения также основаны на посылке, согласно которой обремененными активами могут быть различные исключительные права правообладателя, права лицензиара, права лицензиата или права в интеллектуальной собственности, используемые в отношении материальных активов.

3. Вместе с тем, сфера применения *Руководства* и проекта дополнения ограничивается одним важным условием. В соответствии с общими нормами имущественного права для создания обеспечительного права в каком-либо активе, включая интеллектуальную собственность, этот актив должен быть передаваемым согласно имущественному праву, включая законодательство, касающееся интеллектуальной собственности. Например, обычно согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, передаваться (и, следовательно, обременяться) могут только экономические права, защищенные авторским правом, но не моральные права автора. Законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, не затрагивает такие ограничения. В частности законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, не отменяет положения любого другого законодательства (включая

законодательство, касающееся интеллектуальной собственности) в той мере, в какой они ограничивают создание или принудительное исполнение обеспечительного права в конкретных видах активов, включая интеллектуальную собственность, или возможность передачи таких активов (см. рекомендацию 18). Единственное исключение из этого правила касается статутных ограничений в отношении возможности уступки будущей дебиторской задолженности и дебиторской задолженности, уступленной оптом, которые будут сняты или отменены правилом или законодательством о принятии соответствующей рекомендации *Руководства* (см. рекомендацию 23).

2. Охватываемые сделки

4. Как уже отмечалось (см. пункт 1 выше), законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, применяется ко всем сделкам, служащим целям обеспечения, независимо от их обозначения сторонами или от их квалификации в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности. Иначе говоря, даже если в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, передача права интеллектуальной собственности кредитору для целей обеспечения квалифицируется как обусловленная передача или даже как "прямая" передача права, то в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, эта сделка квалифицируется как сделка, создающая обеспечительное право, и, таким образом, оно применяется к такой сделке до тех пор, пока она служит целям обеспечения (см. рекомендации 2, подпункт (d), и 8).

3. Прямая передача интеллектуальной собственности

5. В определенной степени законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, применяется к прямой передаче (т.е. передаче права собственности) дебиторской задолженности (см. рекомендацию 3). Поскольку в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, лицензионные платежи, производимые лицензиатом интеллектуальной собственности ее лицензиару, рассматриваются как дебиторская задолженность лицензиара, оно в определенной степени применяется к прямой передаче права на получение лицензионных платежей (не затрагивая такие положения и условия лицензионного соглашения, как договоренность между лицензиаром и лицензиатом о том, что лицензиат не будет создавать обеспечительное право в своем праве на получение сублицензионных платежей). Включение прямой передачи дебиторской задолженности в сферу применения законодательства, рекомендуемого в *Руководстве*, отражает тот факт, что такая передача обычно рассматривается как сделка по финансированию, и поэтому на практике ее зачастую трудно отличить от кредита под дебиторскую задолженность. Тем не менее лишь тот факт, что законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, как правило, применяется к прямой передаче дебиторской задолженности, вовсе не означает, что это законодательство по-новому квалифицирует прямую передачу дебиторской задолженности как обеспеченную сделку, поскольку это может негативно сказаться на таких важных методах финансирования под дебиторскую задолженность, как факторинг (в отношении простой передачи дебиторской задолженности см. главу I *Руководства*, касающуюся сферы применения, пункты 25-31; пример факторинговых операций см. во Введении к *Руководству*, пункты 31-34).

6. Законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, применяется также к передаче всех движимых активов для целей обеспечения, которую оно рассматривает как сделку, ведущую к созданию обеспечительного права (см. рекомендации 2, подпункт (d), и 8). Таким образом, если государство принимает рекомендации *Руководства*, то передача интеллектуальной собственности (будь то полного правового титула или прав, ограниченных по объему, времени или территории) в целях обеспечения будет рассматриваться как обеспеченная сделка. Этот принятый в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, подход основывается на том принципе, что при определении того, является сделка обеспеченной или нет, существо превалирует над формой. Соответственно, стороны смогут просто создавать обеспечительное право в интеллектуальной собственности, используя методы, которые предусмотрены в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, без необходимости соблюдать другие формальности "передачи" для целей законодательства об обеспеченных сделках. Этот результат не будет затрагивать практику лицензирования, поскольку согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*, лицензионное соглашение само по себе не создает обеспечительного права, а лицензия с правом прекращать действие лицензионного соглашения не является обеспечительным правом (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.42, пункты 30-32).

7. Вместе с тем законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, не применяется к прямой передаче каких-либо движимых активов, иных, чем дебиторская задолженность, включая интеллектуальную собственность (термин "уступка" используется в *Руководстве* только в отношении дебиторской задолженности, с тем чтобы избежать какого-либо намека на то, что рекомендации, которые применяются к уступке дебиторской задолженности, применяются в более общем смысле к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности; см. Введение к *Руководству*, сноска 24). Однако законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, может затрагивать права прямого приобретателя обремененных активов в той степени, в какой существует коллизия приоритетов между правами этого приобретателя активов и правами обеспеченного кредитора, обладающего обеспечительным правом в этих активах. Причина исключения прямой передачи каких-либо движимых активов, иных, чем дебиторская задолженность, включая интеллектуальную собственность, заключается в том, что прямая передача обычно регулируется и в достаточной степени охватывается другим законодательством, включая законодательство, касающееся интеллектуальной собственности.

4. Ограничения сферы применения

8. *Руководство* основано на той посылке, что для облегчения доступа к финансированию, связанному с интеллектуальной собственностью, государства, принимающие рекомендации *Руководства*, будут включать в свой современный режим обеспеченных сделок нормы, касающиеся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Соответственно, государства, принимающие рекомендации *Руководства*, возможно, пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, с целью замены всех способов возможного создания обеспечительного права в интеллектуальной собственности (включая залоги, ипотечные закладные и условную передачу) общей концепцией обеспечительного права. Вместе с тем в *Руководстве* также

признается, что этот процесс должен осуществляться при соблюдении принципов и структуры законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, каждого принимающего рекомендации государства.

9. Законодательство об обеспеченных сделках и законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, могут пересекаться по многим позициям, о чем подробно говорится во введении (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.42, Введение, раздел В) и в различных главах настоящего проекта дополнения. В качестве основы для такого подробного рассмотрения последствий применения подпункта (b) рекомендации 4 на данном этапе целесообразно определить: а) вопросы, которые прямо относятся к сфере законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и которые никоим образом не должны затрагиваться в *Руководстве*; и б) вопросы, в связи с которыми нормы, установленные в *Руководстве*, могут играть подчиненную или вспомогательную роль по отношению к норме законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, которая регулирует один и тот же вопрос иначе, чем *Руководство*.

а) Различие между правами интеллектуальной собственности и обеспечительными правами в правах интеллектуальной собственности

10. Законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, затрагивает только те правовые вопросы, которые касаются исключительно законодательства об обеспеченных сделках, в отличие от вопросов, касающихся характера и правовых атрибутов активов, являющихся предметом обеспечительного права. Последние относятся к исключительной сфере того раздела имущественного права, который применяется к конкретным активам (отчасти с единственным исключением дебиторской задолженности в той мере, в какой прямая передача дебиторской задолженности также охвачена законодательством, рекомендуемом в *Руководстве*).

11. Из этого следует, что в контексте финансирования под интеллектуальную собственность в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, не затрагиваются и не предполагается затрагивать вопросы, касающиеся существования, действительности, возможности обеспечения исполнения и содержания прав интеллектуальной собственности лица, предоставляющего право. Эти вопросы регулируются исключительно законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Обеспеченному кредитору, разумеется, придется обратить внимание на эти нормы, с тем чтобы оценить наличие и качество активов, подлежащих обременению, однако это относится к любым видам обремененных активов (например, вопросы о существовании права на выплату средств, зачисленных на банковский счет, его точном содержании и возможности обеспечения исполнения регулируются иным законодательством, нежели законодательство об обеспеченных сделках). Ниже приводится ориентировочный, неисчерпывающий перечень вопросов, которые могут регулироваться законодательством, касающимся интеллектуальной собственности и относящимся к такой оценке. Законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, может регулировать и вопросы, не включенные в нижеследующий перечень.

Авторское право:

- a) определение автора, соавтора или обладателя права;
- b) срок действия защиты авторского права;
- c) экономические права, предоставленные согласно этому законодательству, и ограничения и исключения, распространяющиеся на защиту;
- d) характер защищаемого объекта (воплощенное произведение в отличие от идеи, лежащей в его основе, и разграничительная линия между ними);
- e) возможность передачи экономических прав в качестве вопроса права и право выдавать лицензию;
- f) возможность прекращения действия передачи прав или лицензии на авторское право или иного регулирования передачи прав или выдачи лицензии;
- g) сфера охвата и невозможность передачи моральных прав;
- h) презумпции, касающиеся осуществления и передачи прав, и ограничения, касающиеся того, кто может осуществлять права;
- i) установление первоначального права собственности в случае произведений, созданных по заказу, и произведений, созданных служащим в рамках своих служебных обязанностей.

Смежные (примыкающие или схожие) права:

- a) значение и объем смежных прав, включая вопрос о том, может ли государство признавать определенные смежные права в рамках авторского или иного права;
- b) лица, имеющие право заявлять смежные права;
- c) вид защищаемого произведения;
- d) взаимоотношения между обладателями смежных прав и обладателями авторских прав;
- e) объем исключительных прав или прав на справедливое вознаграждение в отношении смежных прав;
- f) любые сопутствующие факторы или формальности, необходимые для защиты, как, например, документирование, публикация или уведомление;
- g) любые ограничения и исключения, распространяющиеся на защиту смежных прав;
- h) срок действия защиты смежных прав;
- i) возможность передачи любых смежных прав в качестве вопроса права и право выдавать лицензии;
- j) возможность прекращения действия передачи прав или лицензии на смежные права или иного регулирования передачи прав или выдачи лицензии;
- k) сфера охвата, срок действия и невозможность передачи каких-либо смежных моральных прав.

Патенты:

- a) определение собственника или сособственника патента;
- b) действительность патента;
- c) ограничения и исключения, распространяющиеся на защиту;
- d) сфера охвата и срок действия защиты;
- e) основания для предъявления требований о признании недействительности (очевидность или отсутствие новизны);
- f) исключение определенных более ранних публикаций из числа более ранних произведений как возможного основания для отказа в патентоспособности;
- g) предоставление защиты лицу, которое первым сделало патентоспособное изобретение, или лицу, которое первым подало заявку на патент.

Товарные знаки и знаки обслуживания:

- a) определение первого пользователя товарным знаком или его собственника;
- b) предоставление защиты товарного знака лицу на основании использования знака первым или лицу на основании подачи заявки первым и предоставление защиты зарегистрированному позднее товарному знаку в случае возникновения коллизии с товарным знаком, зарегистрированным ранее;
- c) предполагаемое использование как предварительное условие регистрации в реестре товарных знаков или обеспечение права посредством первоначальной регистрации и его сохранение в силе посредством последующего использования;
- d) основания для защиты права (отличимость);
- e) основания для утраты защиты (неспособность правообладателя обеспечить сохранение отождествления товарного знака на рынке с изделиями собственника знака) в случае:
 - i) лицензирования без прямого или косвенного контроля лицензиара за качеством или отличительными признаками изделий или услуг, отождествляемых с товарным знаком (так называемое "голое лицензирование"); и
 - ii) изменения товарного знака таким образом, что его внешний вид не соответствует зарегистрированному товарному знаку;
- f) возможность передачи товарного знака с учетом или без учета репутации.

b) Сферы потенциального дублирования законодательства об обеспеченных сделках и законодательства, касающегося интеллектуальной собственности

12. Рассмотренные выше вопросы не означают, что существует какая-либо необходимость в обязательной отсылке к положениям законодательства,

касающегося интеллектуальной собственности, поскольку законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, не призвано регулировать эти вопросы. Иначе говоря, это не те вопросы, к которым в какой-либо мере применяется принцип, изложенный в подпункте (b) рекомендации 4. Вопрос об отсылке возникает тогда, когда законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, государства, принимающего законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, предусматривает относящуюся к интеллектуальной собственности норму, которая регулирует вопрос, относящийся к сфере законодательства, рекомендуемого в *Руководстве*, а именно вопрос, касающийся создания, приобретения силы в отношении третьих сторон, приоритета и принудительного исполнения обеспечительного права в интеллектуальной собственности, или законодательства, примененного к такому обеспечительному праву (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.42, Введение, раздел B).

13. Точные сфера охвата и последствия отсылки к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, нельзя изложить кратко, поскольку в разных государствах и даже в одном государстве круг вопросов, для регулирования которых установлены относящиеся к интеллектуальной собственности нормы, имеет существенные различия в зависимости от категории конкретной интеллектуальной собственности. Кроме того, унификация и усовершенствование законодательства о финансировании под обеспечение, достигнутые благодаря законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*, имеют свои ограничения, поскольку в этом законодательстве рассматриваются только вопросы законодательства об обеспеченных сделках и при определенных условиях делается отсылка к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт (b)). Еще один факт, ограничивающий воздействие законодательства, рекомендуемого в *Руководстве*, состоит в том, что в разных государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не затрагивает все вопросы правового регулирования обеспеченных сделок на всеобъемлющей и скоординированной основе. По этой причине оптимальные результаты могут быть получены только в том случае, если унификация и усовершенствование законодательства об обеспеченных сделках, достигнутые благодаря законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*, сопровождаются пересмотром законодательства о финансировании под интеллектуальную собственность в целях обеспечения совместимости и согласованности с законодательством об обеспеченных сделках, рекомендуемым в *Руководстве*. Приведенные ниже примеры достаточно наглядно отражают некоторые типичные системы.

Пример 1

14. В некоторых государствах, в которых обеспечительные права создаются путем передачи правового титула на обремененные активы, создание обеспечительных прав в товарном знаке не допускается. Причиной этого является опасение, что предоставление правового титула обеспеченному кредитору ослабит требуемый контроль качества, осуществляемый обладателем товарного знака. Принятие такими государствами законодательства, рекомендуемого в *Руководстве*, устранило бы необходимость передачи правового титула для создания обеспечительного права в товарном знаке и основания для такого запрещения, поскольку лицо, предоставляющее право, сохраняет за собой право собственности на обремененный товарный знак в

соответствии с концепцией обеспечительного права, изложенной в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*. Вопрос о том, может ли обеспеченный кредитор стать обладателем, лицензиаром или лицензиатом прав в товарном знаке для целей законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, носит иной характер (для целей законодательства об обеспеченных сделках обеспеченный кредитор не становится обладателем, лицензиаром или лицензиатом прав). Тем не менее принятие законодательства, рекомендуемого в *Руководстве*, не означало бы автоматическую отмену запрещения, поскольку – в той степени, в какой это противоречит законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, – в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, содержится отсылка к такому законодательству. Поэтому в соответствующее законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, потребовалось бы внести конкретную поправку, для того чтобы привести его в соответствие с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*.

Пример 2

15. В одних государствах только передача интеллектуальной собственности (либо прямая, либо для целей обеспечения) может быть зарегистрирована в специальном реестре интеллектуальной собственности, и такая регистрация является обязательным условием придания передаче силы в отношении третьих сторон. В других государствах может быть также зарегистрировано и обеспечительное право в интеллектуальной собственности, и такая регистрация имеет правоустанавливающие последствия или обеспечивает придание силы в отношении третьих сторон. С учетом принципа отсылки к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, который сформулирован в подпункте (b) рекомендации 4, принятие законодательства, рекомендуемого в *Руководстве*, не затронет действие этого правила, и такая специальная регистрация будет по-прежнему необходима. Однако отсылка к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, не всегда будет достаточной для решения вопроса координации между общим реестром обеспечительных прав и реестрами интеллектуальной собственности (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, пункты 15-20) или вопроса о том, может ли обеспечительное право быть создано в будущем праве интеллектуальной собственности и может ли в уведомлении содержаться ссылка на такое право (см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, пункты 37-41, и A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, пункты 21-23).

Пример 3

16. В некоторых государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает регистрацию как прямой передачи, так и обеспечительных прав в различных реестрах интеллектуальной собственности, однако регистрация не является обязательным предварительным условием придания силы в отношении третьих сторон. Вместе с тем регистрация имеет последствия для приоритета в том смысле, что права, вытекающие из незарегистрированной сделки, могут иметь меньший приоритет по сравнению с правами, вытекающими из зарегистрированной сделки. В таких государствах эта норма законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, сохранила бы свою силу благодаря подпункту (b) рекомендации 4, и в этой связи

обеспеченному кредитору, желающему обеспечить оптимальную защиту своих интересов, возможно, потребовалось бы произвести регистрацию и уведомления о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав, и соглашения об обеспечении или уведомления о нем в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (хотя, если реестр интеллектуальной собственности допускает регистрацию обеспечительных прав, регистрация в нем будет достаточной для всех целей). Это объясняется тем, что: а) регистрация в общем реестре обеспечительных прав государства является необходимым предварительным условием придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон согласно законодательству об обеспеченных сделках (если только законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не допускает регистрацию обеспечительного права в соответствующем реестре интеллектуальной собственности для придания ему силы в отношении третьих сторон); и б) регистрация в реестре интеллектуальной собственности будет нужна для защиты обеспеченного кредитора от необходимости поиска своего обеспечительного права, затронутого правами конкурирующего получателя прав или обеспеченного кредитора, осуществивших регистрацию в реестре интеллектуальной собственности согласно правилам приоритета, установленным в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности.

17. В ряде государств регистрация передачи и обеспечительных прав в соответствующем реестре интеллектуальной собственности предусматривает только защиту от ранее произведенной незарегистрированной передачи или ранее созданного обеспечительного права, только если лицо, обладающее зарегистрированным правом, приобрело незарегистрированное право без соответствующего уведомления (в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, будет сделана отсылка к этой норме, поскольку это норма законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, а не общая норма законодательства об обеспеченных сделках, предусмотренная во всей правовой системе государства; см. подпункт (b) рекомендации 4). В таких государствах принятие законодательства, рекомендуемого в *Руководстве*, поставит еще один вопрос о том, является ли регистрация уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности в общем реестре обеспечительных прав конструктивным уведомлением последующего получателя прав или обеспеченного кредитора, которые регистрируют свою передачу или обеспечительное право в реестре интеллектуальной собственности. Если является, то, согласно законодательству такого государства, обеспеченному кредитору, который произвел регистрацию уведомления о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав, не нужно также регистрировать документ или уведомление о нем в реестре интеллектуальной собственности для получения приоритета в отношении последующих получателей и обеспеченных кредиторов. В противном случае согласно законодательству такого государства регистрация документа или уведомления об обеспечительном праве в реестре интеллектуальной собственности может потребоваться для получения приоритета над последующими получателями прав и обеспеченными кредиторами.

Пример 4

18. В качестве нормы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, некоторые государства предусматривают регистрацию в соответствующем реестре интеллектуальной собственности документа или уведомления о передаче интеллектуальной собственности, но не обеспечительного права в ней. В таких случаях регистрация имеет последствия для приоритета только в отношениях между получателями, а не в отношениях между получателем и обеспеченным кредитором. В государствах, придерживающихся такого подхода, обеспеченному кредитору будет необходимо обеспечить должную регистрацию в реестре интеллектуальной собственности документа или уведомления о всех актах передачи интеллектуальной собственности лицу, предоставляющему право, с тем чтобы избежать риска утраты правового титула лица, предоставляющего право, в результате последующей регистрации прав получателя. Однако во всех других отношениях права обеспеченного кредитора будут определяться режимом обеспеченных сделок. Точно так же обеспеченному кредитору потребуется обеспечить должную регистрацию в реестре интеллектуальной собственности документа или уведомления о передаче для целей обеспечения, произведенной ему лицом, предоставляющим право, с тем чтобы избежать риска возникновения приоритета прав последующего получателя, переданных ему лицом, предоставляющим право, в отношении прав, вытекающих из передачи в целях обеспечения в пользу обеспеченного кредитора.

Пример 5

19. В качестве нормы законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, в некоторых государствах регистрация документа или уведомления о передаче и обеспечительном праве в реестре интеллектуальной собственности носит чисто диспозитивный характер и предназначена только для облегчения идентификации нынешнего правообладателя. Отсутствие регистрации не влечет за собой недействительность сделки и не влияет на ее приоритет (хотя это может создавать доказательные презумпции). В государствах, придерживающихся такого подхода, складывается ситуация, во многом похожая на ту ситуацию, когда никакого специального реестра вообще не существует, как это часто бывает в случае авторских прав. Когда эти вопросы регулируются законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, делается соответствующая отсылка к этому законодательству. Однако когда эти вопросы регулируются общим имущественным правом, то никаких проблем с отсылкой не возникает, поскольку правила, установленные до разработки *Руководства*, основывались не на законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, а скорее на имущественном праве в целом. Таким образом, принятие законодательства, рекомендуемого в *Руководстве*, будет означать замену действующих норм, касающихся создания, придания силы в отношении третьих сторон, приоритета, принудительного исполнения и законодательства, применимого к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности. Прежние нормы, касающиеся этих вопросов, будут, разумеется, по-прежнему применяться к прямой передаче интеллектуальной собственности, поскольку законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, охватывает только обеспечительные права в интеллектуальной собственности. Соответственно,

обеспеченному кредитору придется проверять, является ли предполагаемая передача действительно прямой передачей или же неявной обеспеченной сделкой (т.е. сделкой, которая, несмотря на то что стороны не называют ее обеспеченной, служит целям обеспечения). Однако эта разновидность управления рисками ничем не отличается от управления рисками, необходимого для любого другого вида обремененных активов, для которого не существует специального реестра.

Пример 6

20. Вопрос о том, кто обладает правовым титулом на интеллектуальную собственность в цепочке всех получателей интеллектуальной собственности, относится к сфере законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. В то же время вопрос о том, является ли передача прямой передачей или передачей для целей обеспечения, регулируется общим законодательством, относящимся к имущественным отношениям и обеспеченным сделкам. И, наконец, права и обязательства, вытекающие из лицензионного соглашения, определяются законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, и договорным правом. Если государство принимает законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, передача для целей обеспечения будет рассматриваться как обеспеченная сделка.

Пример 7

21. Если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает специальные нормы, регулирующие конкретно порядок принудительного исполнения обеспечительного права в интеллектуальной собственности, то эти нормы имеют преимущественную силу по сравнению с режимом принудительного исполнения, рекомендуемым в *Руководстве*. Однако если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не содержит конкретной нормы по этому вопросу и если принудительное исполнение обеспечительных прав в интеллектуальной собственности регулируется общим гражданско-процессуальным законодательством, то в этом случае преимущественную силу будет иметь режим принудительного исполнения обеспечительных прав, рекомендуемый в *Руководстве*. Аналогичным образом если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не содержит конкретной нормы о внесудебном принудительном исполнении, то будет применяться соответствующий режим, рекомендуемый в *Руководстве* для внесудебного принудительного исполнения обеспечительных прав (см. документ CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6, глава IX, посвященная принудительному исполнению).

В. Применение принципа автономии сторон к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности

22. В законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, в целом признается принцип автономии сторон, хотя и предусматривается ряд исключений (см. рекомендации 10 и 111-113). Этот принцип в равной степени применяется к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности в той мере, в какой законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не

ограничивает автономию сторон (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, пункт 1). Следует отметить, что рекомендации 111-113 применяются только к материальным активам, поскольку они указывают на физическое владение обремененными активами, а нематериальные активы по определению не могут быть объектом физического владения.

23. Можно привести следующий пример применения принципа автономии сторон в обеспеченных сделках, касающихся интеллектуальной собственности: если это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, то согласно законодательству об обеспеченных сделках, лицо, предоставляющее право, и обеспеченный кредитор могут договориться о том, что обеспеченный кредитор может приобрести определенные права правообладателя, лицензиара или лицензиата и, следовательно, стать правообладателем, лицензиаром или лицензиатом с правом обращения в государственные органы (например, регистрировать или возобновлять регистрацию), а также возбуждать иски в отношении нарушителей, производить дальнейшие передачи или выдавать лицензии. Эта договоренность может быть облечена в форму специальной оговорки в соглашении об обеспечении или отдельного соглашения между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором, поскольку согласно *Руководству* обеспеченный кредитор не становится правообладателем, лицензиаром или лицензиатом только в силу приобретения обеспечительного права.

24. Еще один пример применения принципа автономии сторон заключается в следующем: если это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, то согласно законодательству об обеспеченных сделках, лицо, предоставляющее право, и обеспеченный кредитор могут договориться о том, что ущерб в результате нарушения, а также упущенная выгода и обесценение обремененной интеллектуальной собственности включаются в первоначально обремененные активы. Без такой договоренности этот ущерб может по-прежнему рассматриваться как поступления в соответствии с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*, при условии, что это не противоречит законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт (b)). Однако совершенно иным вопросом является право на возбуждение исков в связи с нарушением (в отличие от права на получение возмещения за ущерб от нарушения). Обычно согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, это право не может использоваться как обеспечение кредита. Кроме того, согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*, это право не будет представлять собой поступления, поскольку оно не будет подпадать под понятие "все платежи, полученные в связи с обремененными активами" (см. термин "поступления", Введение к *Руководству*, раздел В, касающийся терминологии и толкования).