



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
12 March 2009

Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)**
Пятнадцатая сессия
Нью-Йорк, 27 апреля – 1 мая 2009 года

Проект приложения 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)	1-18	3
G. Права лицензиатов в целом	1-6	3
H. Права некоторых лицензиатов	7-10	5
I. Приоритет обеспечительного права, предоставленного лицензиаром, перед обеспечительным правом, предоставленным лицензиатом	11-15	9
J. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности перед правом кредитора, действующего на основании судебного решения	16-17	11
K. Субординация.	18	11
VII. Права и обязательства сторон соглашения об обеспечении, касающегося интеллектуальной собственности	19-22	11
A. Применение принципа автономии сторон	19	12
B. Право обеспеченного кредитора на предъявление исков к нарушителям или продление срока регистрации	20-22	12



VIII.	Права и обязательства третьих сторон, имеющих обязательства, при сделках по финансированию приобретения интеллектуальной собственности	23	13
IX.	Реализация обеспечительного права в интеллектуальной собственности.	24-48	14
A.	Пересечение сфер действия законодательства об обеспеченных сделках и законодательства, касающегося интеллектуальной собственности	24-27	14
B.	Реализация обеспечительного права в различных видах интеллектуальной собственности	28-29	15
C.	Вступление во "владение" обремененной интеллектуальной собственностью	30-31	16
D.	Отчуждение обремененной интеллектуальной собственности	32-33	17
E.	Права, приобретаемые в результате отчуждения обремененной интеллектуальной собственности	34-36	18
F.	Предложение обеспеченного кредитора принять обремененную интеллектуальную собственность	37	19
G.	Получение авторских гонораров и лицензионных платежей	38	19
H.	Другие договорные права лицензиара	39	20
I.	Реализация обеспечительных прав в материальных активах, связанных с интеллектуальной собственностью	40-43	20
J.	Реализация обеспечительного права в правах лицензиата	44-48	22

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 на получение лицензионных платежей) могут использоваться лицензиаром в качестве обеспечения кредита. Аналогичным образом, разрешение лицензиата использовать 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.

2. Если правообладатель интеллектуальной собственности создал обеспечительное право в пользу обеспеченного кредитора, и этому обеспечительному праву была придана сила в отношении третьих сторон, то правообладатель по-прежнему может выдать лицензию на обремененную обеспечительную собственность, пока он остается правообладателем интеллектуальной собственности. Вместе с тем согласно общим принципам законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, правообладатель не может выдать лицензию на свою обремененную интеллектуальную собственность, если: а) обеспеченный кредитор становится правообладателем; б) в той степени, в какой это допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, правообладатель и обеспеченный кредитор договорились о том, что обеспеченный кредитор будет правообладателем или будет действовать в качестве правообладателя; с) правообладатель и обеспеченный кредитор договорились о том, что любые лицензии, выданные правообладателем, будут прекращать свое действие после реализации обеспеченным кредитором своего обеспечительного права. В первых двух ситуациях лицензия, выданная первоначальным правообладателем, будет согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, несанкционированной лицензией, и обеспеченный кредитор, приобретающий обеспечительное право в этой лицензии, ничего не получит на основании принципа *nemo dat*.

3. В последнем случае, упомянутом в предыдущем пункте, правообладатель теоретически может выдать лицензию, однако последствия этого обычно будут такими же, как и в первых двух ситуациях, поскольку выдача лицензии правообладателем в нарушение его договоренности с обеспеченным кредитором будет событием нарушения обязательств. В результате этого обеспеченный кредитор лицензиара может реализовать свое обеспечительное право путем продажи лицензионной интеллектуальной собственности или выдачи еще одной лицензии свободной от ранее существовавшей лицензии (и обеспечительного права, предоставленного лицензиатом), поскольку этот лицензиат, как правило, получит свою лицензию обремененной обеспечительным правом обеспеченного кредитора лицензиара (см. рекомендации 79 и 161-163). В качестве альтернативы обеспеченный кредитор лицензиара может добиваться получения лицензионных

платежей, причитающихся лицензиару с лицензиата (как поступлений от обремененной интеллектуальной собственности; см. рекомендации 19, 39, 40, 100 and 168), поскольку лицензионные платежи рассматриваются как любая другая дебиторская задолженность. Конечно, если лицензиат получает лицензионную интеллектуальную собственность свободной от обеспечительного права, предоставленного правообладателем/лицензиаром в этой интеллектуальной собственности (т.е. если обеспеченный кредитор разрешает выдать лицензию или если лицензия является неисключительной лицензией, выданной лицензиаром в ходе своей обычной коммерческой деятельности), лицензиат может сохранить свою лицензию, а обеспеченный кредитор может лишь добиваться получения лицензионных платежей, причитающихся лицензиару 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 (т.е. главным образом разрешение использовать лицензионную интеллектуальную собственность), то такое обеспечительное право будет касаться другого актива (т.е. не в правах лицензиара требовать выплаты лицензионных платежей) и будет фактически ограничиваться обеспечительным правом, созданным лицензиаром, поскольку лицензиат вступает в свои права с учетом этого обеспечительного права (см. рекомендацию 79) и не может предоставить своему обеспеченному кредитору больше прав, чем имеется у него самого (согласно принципу *nemo dat*). Так, если обеспеченный кредитор лицензиара реализовал свое обеспечительное право, он сможет отчуждать обремененную интеллектуальную собственность свободной от лицензии. Это значит, что лицензия перестанет действовать после такого отчуждения, и обремененный актив лицензиата прекращает существовать. Аналогичным образом, независимо от того, предоставил лицензиар обеспечительное право одному из своих кредиторов или нет, в случае нарушения лицензиатом условий лицензионного соглашения лицензиар может прекратить действие соглашения в той степени, в какой это допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, и обеспеченный кредитор лицензиата вновь 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, лицензиар может расторгнуть это соглашение, и обеспеченный кредитор лицензиата опять-таки останется без обеспечения. Законодательство об обеспеченных сделках также не препятствует лицензиару и лицензиату договориться о том, что лицензиату запрещено выдавать сублицензии или переуступать свои требования в отношении лицензионных платежей, причитающихся ему от сублицензиаров.

6. Как уже отмечалось, из правила, согласно которому лицензиат обремененной интеллектуальной собственности получает лицензию обусловленной ранее созданным обеспечительным правом, есть два исключения. Первое исключение касается случаев, когда обеспеченный кредитор разрешает выдать лицензию свободной от обеспечительного права (см. подпункт (b)

рекомендации 80). Второе исключение касается неисключительных лицензий, выдаваемых в ходе обычной коммерческой деятельности лицензиара (см. подпункт (с) рекомендации 81 и пункты 7-10 ниже).

Н. Права некоторых лицензиатов

7. В той степени, в какой законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, затрагивает этот вопрос и предусматривает, что лицензиат обремененной интеллектуальной собственности получает лицензию обремененной обеспечительным правом, созданным лицензиаром, если только обеспеченный кредитор не разрешает выдать лицензию свободной от обеспечительного права, законодательство, рекомендованное в *Руководстве* (т.е. в данном случае подпункт (с) рекомендации 81) не применяется (см. подпункт (b) рекомендации 4). В результате этого, если только обеспеченный кредитор не разрешит выдать лицензию, не обремененную обеспечительным правом (что обычно и происходит, поскольку лицо, предоставляющее право/лицензиар будет полагаться на свой доход в виде лицензионных платежей при погашении обеспеченного обязательства), лицензиат получит лицензию обремененной обеспечительным правом. Таким образом, в случае неисполнения обязательств лицом, предоставившим право/лицензиаром обеспеченный кредитор лицензиара будет иметь возможность реализовать свое обеспечительное право в лицензионной интеллектуальной собственности и продать или выдать на нее лицензию свободной от лицензии, выданной лицом, предоставившим право/лицензиаром. Кроме того, лицо, получающее обеспечительное право от лицензиата, не получит действительное обеспечительное право, поскольку лицензиат получил несанкционированную лицензию и не имеет права на выдачу лицензии.

8. Если в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, вообще не рассматривается этот вопрос или рассматривается не так, как в подпункте (с) рекомендации 81, то будет применяться подпункт (с) рекомендации 81 (см. подпункт (b) рекомендации 4). Согласно подпункту (с) рекомендации 81 держатель неисключительной лицензии, получивший лицензию в ходе обычной коммерческой деятельности лицензиара, не зная о том, что такая лицензия нарушает обеспечительное право в лицензионной интеллектуальной собственности, получает свои права по лицензионному соглашению, не обремененными обеспечительным правом, предоставленным ранее лицензиаром. Из этого правила следует, что в случае реализации обеспечительного права в лицензионной интеллектуальной собственности обеспеченным кредитором лицензиара такой обеспеченный кредитор сможет получать любые лицензионные платежи, причитающиеся лицензиару с лицензиата, но не сможет продать лицензионную интеллектуальную собственность или выдать другую лицензию с прекращением действия прав существующего лицензиата до тех пор, пока лицензиат выполняет условия лицензионного соглашения. Это правило направлено на защиту повседневных законных сделок, как, например, закупки копий готового к использованию программного обеспечения, защищаемого авторским правом, с заключением лицензионных соглашений с конечным пользователем. В связи с такими сделками покупатели не должны будут вести поиск в реестре или приобретать

программное обеспечение обремененным 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 и не разрешает выдачу лицензий лицом, предоставляющим право, которое не является больше правообладателем интеллектуальной собственности или держателем этого права. Кроме того, он не затрагивает отношения между лицензиаром и лицензиатом и не означает, что лицензиат получит лицензию без учета положений и условий лицензионного соглашения и действующего в отношении нее законодательства (и не затрагивает ограничения, устанавливаемые в лицензионном соглашении в отношении лицензиата, заключающего сублицензионные соглашения). Более того, эта рекомендация или *Руководство* не затрагивает реализацию положений в отношениях между обеспеченным кредитором и лицом, предоставляющим право/лицензиаром (или между лицензиаром и его лицензиатом) и 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 реализует свое обеспечительное право.

10. Обеспеченный кредитор может решить воздержаться от предоставления какого-либо кредита до тех пор, пока у него не появится возможность рассмотреть и утвердить условия сублицензий для обеспечения, например, того, чтобы ожидающиеся лицензионные платежи выплачивались авансом, в случае невыплаты таких платежей допустить прекращение действия и запретить уступку сублицензионных платежей. Кроме того, если обеспеченный кредитор лицензиара не хочет поощрять выдачу неисключительных лицензий, то он при заключении соглашения об обеспечении (или иного соглашения) может потребовать от заемщика (лицензиара) включать во все неисключительные лицензии положение о том, что действие лицензии будет прекращено в случае реализации обеспеченным кредитором лицензиара своего обеспечительного права. Аналогичным образом, если лицензиар не желает, чтобы его лицензиат выдавал сублицензии, 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. Настоящее *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 заемщик будет использовать лицензионные платежи для погашения обеспеченного обязательства.

[Примечание для Рабочей группы: в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об изменении подпункта (с) рекомендации 81 в той мере, в какой он применяется к обеспечительным правам в интеллектуальной

собственности (но не к другим нематериальным активам), посредством одной из следующих альтернативных рекомендаций, касающихся конкретных активов:

Вариант А

В законодательстве следует предусмотреть, что права лицензиата интеллектуальной собственности на использование лицензионной интеллектуальной собственности согласно условиям лицензионного соглашения не затрагиваются обеспечительным правом в интеллектуальной собственности, предоставленным лицензиаром, при условии, что:

- a) лицензия является неисключительной;
- b) правообладатель обремененной интеллектуальной собственности, как правило, выдает в ходе своей коммерческой деятельности неисключительные лицензии на эту интеллектуальную собственность, как правило, на тех же условиях, что и условия, закрепленные в лицензионном соглашении лицензиата без приведения интеллектуальной собственности в соответствие с конкретными требованиями лицензиата; и
- c) в момент заключения лицензионного соглашения лицензиату не было известно, что эта лицензия нарушает права обеспеченного кредитора.

Вариант В

[В законодательстве следует предусмотреть, что лицензиат обремененной интеллектуальной собственности получает свою лицензию обремененной обеспечительным правом, предоставленным лицензиаром, если только обеспеченный кредитор, действующий как правообладатель, не разрешил выдачу лицензии свободной от обеспечительного права.] Если в соглашении об обеспечении этот вопрос не затрагивается, то считается, что обеспеченный кредитор, действующий как правообладатель, разрешил выдачу лицензии свободной от обеспечительного права.

Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению, что: варианты А и В заключены в квадратные скобки, поскольку они не пока не одобрены Рабочей группой, и что первое предложение текста варианта В дополнительно заключено в квадратные скобки, поскольку оно повторяет правило, закрепленное в подпункте (b) рекомендации 80. Эти варианты предложены Секретариатом, который стремится оказать Рабочей группе помощь в достижении согласия по данному вопросу (см. A/CN.9/667, пункты 97-100). В качестве другой альтернативы можно было бы разъяснить, каким образом подпункт (c) рекомендации 81 применяется в контексте интеллектуальной собственности в соответствии с вышеприведенными пунктами 7-10 (см. также документ A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, пункты 49-55), и распространить на этот вопрос действие принципа отсылки к законодательству об интеллектуальной собственности, закрепленного в подпункте (b) рекомендации 4. Таким образом, подпункт (c) рекомендации 81 не будет применяться в той степени, в какой он не будет соответствовать законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности. Поэтому никакой коллизии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, не возникнет.

Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает отметить, что оба варианта А и В основаны на предположении о том, что обеспечительное право имеет силу в отношении третьих сторон (согласно Руководству, вопрос приоритета не может возникнуть, если обеспечительное право не имеет силы в отношении третьих сторон). К тому же Рабочая группа, возможно, пожелает отметить, что: вариант А – это новая формулировка принципа, закрепленного в подпункте (с) рекомендации 81; а в варианте В вновь подтверждается и дорабатывается принцип, закрепленный в подпункте (b) рекомендации 80.

При рассмотрении результатов применения вариантов А и В Рабочей группе, возможно, поможет следующий пример.

Распространитель видеопроизведения А обычно получает от производителей кинофильмов исключительные лицензии на копирование и продажу видеозаписей кинофильмов и в рамках коммерческой деятельности выдает неисключительные сублицензии в основном на тех же условиях без доработки в соответствии с конкретными требованиями. А предоставляет на этих условиях В, С и D неисключительные сублицензии на копирование и продажу этих видеозаписей кинофильмов. Распространитель видеопроизведения А соглашается выплачивать производителям лицензионный платеж в размере 25 процентов от его чистого дохода от лицензионных платежей за использование прав на видеопроизведение. Распространитель видеопроизведения А также договаривается со своими держателями неисключительных сублицензий В, С и D о том, что они будут выплачивать лицензионные платежи в размере 50 процентов от их дохода в виде таких платежей. Распространитель видеопроизведения А получает от обеспеченного кредитора Е кредит и предоставляет обеспеченному кредитору Е обеспечительное право в своих правах по лицензиям на видеопроизведение и в своем ожидаемом доходе в виде лицензионных платежей. У держателей неисключительных сублицензий В, С и D есть сети магазинов видеофильмов, в которых клиентам продаются и сдаются напрокат видеозаписи с предоставлением им неисключительных сублицензий на тех же условиях без соответствующей доработки. В, С и D получают от обеспеченного кредитора F кредиты, обеспеченные их лицензионными правами и платежами.

Даже без вариантов А или В права лицензиата не будут затронуты обеспечительным правом обеспеченного кредитора лицензиара, если обеспеченный кредитор разрешит лицензиару выдавать лицензию, не обремененную обеспечительным правом; см. подпункт (b) рекомендации 80.

Согласно варианту А лицензионные права держателей неисключительных лицензий В, С и D не будут затронуты обеспечительным правом, созданным распространителем видеопроизведения А (который в ходе своей обычной коммерческой деятельности выдает неисключительные лицензии практически на тех же условиях без соответствующей доработки) в пользу обеспеченного кредитора Е, если в момент заключения лицензионного соглашения стороны В, С и D не знали о том, что лицензии являются нарушением прав обеспеченного кредитора Е (см. подпункт (с) рекомендации 81 и вариант А). Точно так же клиенты В, С и D, покупающие или берущие напрокат видеозаписи, не будут затронуты каким-либо обеспечительным правом, предоставленным В, С и D, если, как это обычно бывает, они не знали, что полученные ими лицензии являются нарушением прав обеспеченного кредитора F. Фактически в обеих

ситуациях обеспеченный кредитор не будет заинтересован в нарушении хода выплат лицензионных платежей их заемщикам.

Согласно варианту В держатели неисключительных sublicензий В, С и D получают свои лицензионные права не затронутыми обеспечительным правом, созданным распространителем видеопродукции А в пользу обеспеченного кредитора Е, если в соглашении об обеспечении этот вопрос не затрагивается (если обеспеченный кредитор Е разрешил выдачу распространителем видеопродукции А лицензий держателям неисключительных sublicензий В, С и D без учета обеспечительного права, то применяется подпункт (b) рекомендации 80). Это правило применимо и к клиентам В, С и D, если в соглашениях об обеспечении с обеспеченным кредитором F этот вопрос не затрагивается.]

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

11. 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 sublicензионному 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 sublicензионные платежи.

12. Для иллюстрации этой проблемы, возможно, есть смысл привести следующий пример. Правообладатель интеллектуальной собственности А выдает лицензию лицензиату В на основании лицензионного соглашения, разрешающего В выдавать sublicензии. В выдает sublicензию С и создает обеспечительное право в своих sublicензионных платежах в пользу обеспеченного кредитора ОК1, который регистрирует уведомление о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав. После этого правообладатель интеллектуальной собственности А создает обеспечительное право в пользу ОК2 в своих правах на интеллектуальную собственность и праве получать лицензионные платежи. Затем обеспеченный кредитор ОК2 регистрирует уведомление о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав. Обеспеченный кредитор ОК1 лицензиата В будет иметь приоритет перед обеспеченным кредитором ОК2 правообладателя, если только обеспеченный кредитор ОК1 лицензиата не зарегистрирует уведомление о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав, а обеспеченный кредитор ОК2 лицензиара не зарегистрирует документ или уведомление о своем обеспечительном праве в соответствующем реестре интеллектуальной собственности. Если обремененная интеллектуальная собственность не подлежит регистрации в специальном реестре, то приоритет будет определяться очередностью регистрации уведомления об обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав (см. рекомендации 76-78).

13. Однако у лицензиара есть многочисленные способы защитить себя при этих обстоятельствах. Например, для защиты своих прав лицензиар может: а) запретить лицензиату уступать или предоставлять обеспечительное право в своих требованиях в отношении выплаты сублицензионных платежей, причитающихся с сублицензиатов по сублицензионным соглашениям; б) прекратить действие лицензии в случае, если лицензиат уступит свое требование в отношении выплаты лицензионных платежей, причитающихся с сублицензиатов, в нарушение такого запрета; с) согласиться с тем, чтобы любой сублицензиат выплачивал свои сублицензионные платежи непосредственно лицензиару; или d) потребовать от обеспеченного кредитора лицензиата заключить соглашение о субординации с обеспеченным кредитором лицензиара. *Руководство* никак не влияет на действительность этих положений, если они имеют силу согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, и нормам обязательственного права.

14. Кроме того, лицензиар может настаивать на том, чтобы лицензиат предоставил лицензиару обеспечительное право в требованиях о выплате сублицензионных платежей, причитающихся лицензиату с сублицензиатов. Однако приоритет обеспечительного права лицензиара в отношении другого обеспечительного права, предоставленного лицензиаром в этих требованиях о выплате таких платежей, будет подчиняться общим правилам приоритета. Это значит, что приоритет будет иметь обеспечительное право, которое первым приобрело силу в отношении третьих сторон или стало предметом уведомления, зарегистрированного в общем реестре обеспечительных прав (либо документа или уведомления, зарегистрированного в специальном реестре, если это применимо в данном случае).

15. 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 правообладателя/арендодателя может получить приоритет перед обеспеченным кредитором арендатора материальных активов, даже если обеспеченный кредитор правообладателя/арендодателя произвел регистрацию вторым. Однако, как говорится в главе, посвященной принудительной реализации, это право обременяет материальный актив, но не интеллектуальную собственность. Право обеспеченного кредитора, финансирующего приобретение, на отчуждение обремененных активов, если они имеются (т.е. вместе с правом интеллектуальной собственности в этом конкретном обремененном активе) рассматривается как вопрос реализации и, как отмечается ниже, подпадает либо под действие принципа исчерпания прав правообладателя интеллектуальной собственности, используемых в конкретных материальных обремененных активах, либо предоставляемого обеспеченному кредитору правообладателем разрешения отчуждать обремененные активы как таковые (см. пункты 40-43 ниже).

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

16. Согласно *Руководству* 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, право такого кредитора имеет приоритет (см. рекомендацию 84).

17. Эта рекомендация относится в равной мере к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности. В этом случае кредитору, действующему на основании судебного решения, согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, возможно, необходимо будет добиться передачи прав интеллектуальной собственности, документ или уведомление о которых, возможно, необходимо будет зарегистрировать в реестре интеллектуальной собственности для того, чтобы кредитор по судебному решению получил приоритет. Если такая передача происходит до придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, то согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, и законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, получатель обремененной интеллектуальной собственности приобретает ее без обеспечительного права (см. также рекомендацию 79).

K. Субординация

18. В *Руководстве* признается принцип субординации (см. рекомендацию 94). Этот принцип действует и в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. 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 имеет большое значение для вопросов интеллектуальной собственности с учетом делимости прав интеллектуальной собственности.

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

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 19-22 см. документы 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

19. 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 обремененными активами являются права правообладателя, в состав таких обремененных активов может не входить право на предъявление исков нарушителям, если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, осуществлять, передавать или обременять такое право может только правообладатель.

B. Право обеспеченного кредитора на предъявление исков к нарушителям или продление срока регистрации

20. Согласно законодательству об обеспеченных сделках обеспеченный кредитор должен быть вправе по договоренности с правообладателем интеллектуальной собственности предъявлять иски к нарушителям и продлевать срок регистрации, если это допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. В противном случае, если правообладатель обремененной интеллектуальной собственности своевременно не осуществит такое право, 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 будет 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. Государства, принимающие рекомендации *Руководства*, возможно, пожелают обратиться к своему законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, для решения вопроса о том, следует ли разрешать заключение подобных соглашений, учитывая, что предоставление такой возможности может облегчить использование интеллектуальной собственности в качестве обеспечения для кредита.

21. Точно так же, если это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, обеспеченный кредитор должен быть в состоянии защитить стоимость обремененной интеллектуальной собственности, например, путем продления регистрации и предъявления исков к нарушителям, если правообладатель не сделал этого в течение разумного срока после того, как обеспеченный кредитор обратился к нему с такой просьбой. В противном случае стоимость обремененной интеллектуальной собственности может уменьшиться, что может негативно отразиться на использовании интеллектуальной собственности в качестве обеспечения для кредита. Это опять же не противоречит законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности,

поскольку подпункт (b) рекомендации 4 отсылает к этому законодательству в случае каких-либо расхождений.

22. В *Руководство* можно было бы добавить две следующие новые рекомендации, касающиеся конкретных активов:

"Законодательство должно предусматривать, что [, если это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности,] лицо, предоставляющее право, и обеспеченный кредитор могут по договоренности определять, кто из них может предъявлять иски к нарушителям или продлевать действие регистрации прав обремененной интеллектуальной собственности.

[Законодательство должно предусматривать, что [, если это не запрещено законодательством, касающимся интеллектуальной собственности,] обеспеченный кредитор должен быть вправе предъявлять иски к нарушителям и продлевать действие регистрации в том случае, если правообладатель не осуществил эти права в течение разумного срока".]

[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа, возможно, сочтет, что тексты в скобках в обеих рекомендациях не нужны, поскольку: (a) подпункта (b) рекомендации 4 достаточно для отсылки к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, в связи с любым вопросом, который рассматривается в *Руководстве* таким образом, что это идет вразрез с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности; и (b) в рекомендации 18 уже говорится о любых статутных ограничениях возможности передачи определенных видов активов.]

VIII. Права и обязательства третьих сторон, имеющих обязательства, при сделках по финансированию приобретения интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пункта 23 см. документы 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.]

23. 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 обязательства, 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 сублицензиат также рассматривается в *Руководстве* как третья сторона, имеющая обязательства.

IX. Реализация обеспечительного права в интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 24-48 см. документы 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.]

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

24. Государства обычно не предусматривают конкретных средств реализации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности в своем законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности. Общее законодательство об обеспеченных сделках обычно применяется к реализации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. В той степени, в какой законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, в некоторых государствах действительно затрагивает вопросы реализации обеспечительных прав в различных видах интеллектуальной собственности, оно всего лишь превращает режимы реализации прав, предусмотренные действующим законодательством об обеспеченных сделках, в режим, регулирующий интеллектуальную собственность. Вследствие этого государства, принимающие рекомендации *Руководства*, как правило, будут просто заменять режимом реализации, 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 реализации прав.

25. Такой подход к реализации 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 авторские гонорары и лицензионные платежи, 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 реализация обеспечительных прав в таких договорных правах будет осуществляться согласно общим нормам законодательства об обеспеченных сделках этого государства. Права лицензиата или сублицензиата на пользование интеллектуальной собственностью 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).

26. Иногда государства включают в законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, специальные меры процессуального контроля за реализацией обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Кроме того, общие процессуальные нормы законодательства государства об обеспеченных сделках могут получать конкретное содержание в контексте реализации 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 коммерчески разумного поведения может значительно различаться в каждом государстве и режиме интеллектуальной собственности в каждом государстве. 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 реализации, 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, они будут заменены рекомендациями *Руководства* в принимающих их государствах.

27. Что касается материальных прав обеспеченных кредиторов на реализацию обеспечительного права, то после принятия государством рекомендаций *Руководства*, не будет никакой необходимости разрабатывать иные или особые процессуальные принципы для регулирования реализации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, выступающей в качестве обремененных активов. *Руководство* просто содержит рекомендации по созданию более эффективного, открытого и действенного режима реализации 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 отмечается в разделе настоящего Приложения, посвященном созданию обеспечительного права (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, пункты 30 и 33), обеспеченный кредитор ни при каких обстоятельствах не может приобретать обеспечение в большем объеме прав, чем тот, что имеется у лица, предоставляющего право, в момент реализации.

В. Реализация обеспечительного права в различных видах интеллектуальной собственности

28. В *Руководстве* подробно разработан порядок реализации обеспечительных прав в различных видах обремененных активов. При этом за основу взят принцип, согласно которому правовые средства реализации должны быть специально приспособлены для того, чтобы обеспечивать наиболее эффективную и действенную реализацию 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 реализации обеспечительных прав в различных видах интеллектуальной собственности. В настоящее время в законодательстве большинства государств выделяется 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.

29. Порядок реализации обеспечительных прав, рекомендованный в *Руководстве* для каждой из вышеперечисленных категорий прав в интеллектуальной собственности, будет рассмотрен ниже в соответствующих разделах.

С. Вступление во "владение" обремененной интеллектуальной собственностью

30. 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). В этих двух рекомендациях речь идет только о вступлении во владение материальными активами. Вместе с тем в соответствии с общим принципом внесудебной реализации обеспеченный кредитор должен быть вправе вступать во владение любыми документами, необходимыми для реализации своего обеспечительного права, в том случае, когда обремененными активами является интеллектуальная собственность. Такое право обычно предусматривается в соглашении об обеспечении. Если соответствующие документы являются принадлежностью обремененной интеллектуальной собственности, кредитор должен иметь возможность вступать во владение ими независимо от того, упомянуты они в соглашении об обеспечении в качестве обремененных активов или нет.

31. 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, права обеспеченного кредитора распространяются только на сами материальные активы и, если только в соглашении об обеспечении конкретно не сказано об обременении интеллектуальной собственности, не обременяют интеллектуальную собственность, использованную при производстве таких активов. 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 реализации, 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 необходимо будет конкретно упомянуть такую интеллектуальную собственность как обремененные активы в соглашении об обеспечении, заключенном с правообладателем такой интеллектуальной собственности.

D. Отчуждение обремененной интеллектуальной собственности

32. В *Руководстве* предусмотрено, что в случае неисполнения обязательств лицом, предоставляющим право, обеспеченный кредитор вправе отчуждать интеллектуальную собственность, обремененную его обеспечительным правом, или выдавать лицензию на ее использование, но только в пределах прав, имеющихся у лица, предоставляющего право. Следовательно, если лицо, предоставляющее право, является правообладателем, обеспеченный кредитор должен в принципе иметь право продавать или иным образом отчуждать или лицензировать интеллектуальную собственность, в которой он получил обеспечительное право. Однако если лицо, предоставляющее право, ранее выдало третьей стороне исключительную лицензию свободной от 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, уже не обладало этим правом (*nemo dat quod non habet*).

33. Согласно *Руководству* в вышеупомянутой ситуации обеспеченный кредитор, осуществляющий реализацию своих прав, не приобретает права на интеллектуальную собственность, в отношении которой реализуется 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 интеллектуальной собственности осуществляющим реализацию кредитором, не регистрирует уведомление (или другой документ) о своих правах в соответствующем реестре (если такие права подлежат регистрации), правообладателем интеллектуальной собственности в реестре будет значиться лицо, предоставившее право.

Е. Права, приобретаемые в результате отчуждения обремененной интеллектуальной собственности

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

35. Второй момент, который необходимо отметить, заключается в том, что получатель права или лицензиат могут приобретать только те права, которые были фактически обременены обеспечительным правом кредитора, осуществляющего реализацию. Согласно *Руководству* получатель права или лицензиат приобретают интеллектуальную собственность свободной от обеспечительного права кредитора, осуществляющего реализацию, и от обеспечительных прав с более низким приоритетом, но обремененной любыми обеспечительными правами с более высоким приоритетом. Это же правило применяется в тех случаях, когда отчуждение имущества во внесудебном порядке было произведено с нарушением положений законодательства об обеспеченных сделках, при условии, что получатель права или лицензиат действовали добросовестно (см. рекомендации 161-163).

36. В соответствии с общим принципом законодательства об обеспеченных сделках обеспеченный кредитор, осуществляющий реализацию своего права, получает обремененные активы в том состоянии, в котором они находились в момент реализации. Следовательно, обеспечительное право в материальных активах распространяется на принадлежности таких активов и может быть реализовано 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, 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 автоматически распространяется на все последующие улучшения.

F. Предложение обеспеченного кредитора принять обремененную интеллектуальную собственность

37. В соответствии с порядком реализации прав, 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, обеспеченный кредитор может сам стать правообладателем, если лицо, предоставляющее право, и его кредиторы не будут возражать против этого (см. рекомендации 156-159). Если правообладатель ранее выдал лицензию на свою интеллектуальную собственность лицензиату, который приобрел свои права согласно лицензионному соглашению свободными от прав кредитора, осуществляющего реализацию, то при принятии обеспеченным кредитором интеллектуальной собственности от лица, предоставляющего право, он согласно принципу *neto dat* приобретет это право с учетом ранее выданной приоритетной лицензии. Как только обеспеченный кредитор станет правообладателем интеллектуальной собственности, его права и обязанности будут определяться соответствующими положениями законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Так, обеспеченный кредитор будет обязан зарегистрировать свои права, имеющиеся у него как у правообладателя, в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (если права в интеллектуальной собственности подлежат регистрации). 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 больший приоритет (см. рекомендацию 161).

G. Получение авторских гонораров и лицензионных платежей

38. Согласно *Руководству*, если обремененными активами является право на получение авторских гонораров или других платежей по лицензионному соглашению, то в случае неисполнения обязательств обеспеченный кредитор должен быть вправе реализовать свое обеспечительное право за счет получения авторских гонораров и платежей, для чего ему достаточно направить соответствующее уведомление лицу, с которого причитаются такие гонорары или платежи (см. рекомендацию 168). Во всех подобных ситуациях авторские гонорары для целей законодательства об обеспеченных сделках рассматриваются как дебиторская задолженность, 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 обеспечение в праве на получение начисленных и будущих авторских гонораров, может реализовать только те права на выплату таких гонораров, которыми обладало лицо, предоставившее право (лицензиар), в момент реализации обеспечительного права в дебиторской задолженности. Кроме того, с учетом любого положения об обратном законодательстве, касающегося интеллектуальной собственности (см. подпункт (b) рекомендации 4), права обеспеченного кредитора на получение авторских гонораров включают право на получение или иную реализацию любого личного или имущественного права, обеспечивающего выплату таких гонораров (см. рекомендацию 169).

Н. Другие договорные права лицензиара

39. Помимо права на взыскание дебиторской задолженности, лицензиар обычно предусматривает и ряд других договорных прав в своем соглашении с лицензиатом. 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. Тот факт, что лицензиар ранее предоставил обеспечительное право в своем праве на получение лицензионных платежей и что это право стало подлежать реализации и реализуется обеспеченным кредитором, не оказывает прямого влияния на остальные права лицензиара, предусмотренные лицензионным соглашением или применимыми нормами законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. Все такие права по-прежнему сохраняются за лицензиаром, если только они не были уступлены третьей стороне или включены в описание обремененных активов, в отношении которых обеспеченный кредитор, осуществляющий реализацию своего обеспечительного права, приобрел обеспечительное право от лица, предоставляющего право.

I. Реализация обеспечительных прав в материальных активах, связанных с интеллектуальной собственностью

40. 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 (конечно, с разрешения правообладателя) использована интеллектуальная собственность. Это означает, что, если соответствующие права интеллектуальной собственности еще не исчерпаны, обеспеченный кредитор сможет отчуждать активы в случае неисполнения обязательств только с разрешения правообладателя интеллектуальной собственности. В обеих ситуациях предполагается, что соглашение об обеспечении не обременяет саму интеллектуальную собственность.

41. Единой трактовки "доктрины исчерпания" (которую часто называют также "принципом исчерпания прав" или "принципом первой продажи") не существует,

поэтому при ее упоминании в настоящем Приложении имеется в виду не некое универсальное понятие, а то, как она понимается в каждом из государств, принимающих рекомендации Руководства. В тех государствах, в которых законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает применение доктрины исчерпания прав, его основной смысл заключается в том, что правообладатель интеллектуальной собственности утрачивает или "исчерпывает" определенные права после их первой реализации или продажи. Например, правообладатель товарного знака обычно "исчерпывает" право влиять на дальнейшую продажу изделия, носящего его товарный знак, после того, как это изделие было продано. 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. В некоторых государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает, например, что лицо, осуществляющее перепродажу изделий, не вправе удалять или видоизменять товарный знак, который был нанесен правообладателем товарного знака.

42. В тех случаях, когда при производстве изделия используется интеллектуальная собственность, на которую была выдана лицензия лицу, предоставляющему право, лицензиар вправе предусмотреть, что лицензиат не может предоставлять обеспечительные права в таких изделиях или что кредитор, принимающий их в качестве обеспечения, может реализовать 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 эффективной реализации своих обеспечительных прав в изделии обеспеченному кредитору будет необходимо получить согласие правообладателя-лицензиара в соответствии с условиями лицензионного соглашения и соответствующими положениями законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, и, в частности, с учетом действия доктрины исчерпания.

43. Если обеспеченный кредитор желает также получить обеспечительное право в самой интеллектуальной собственности (включая право продажи или лицензирования в той степени, в какой такими правами обладает лицо, предоставляющее право), ему следует особо упомянуть об обременении такой интеллектуальной собственности в соглашении об обеспечении с правообладателем интеллектуальной собственности. В этом случае в качестве обремененных активов будет являться не изделие, произведенное 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 изделий.

J. Реализация обеспечительного права в правах лицензиата

44. Во всех рассмотренных выше ситуациях предполагается, что лицом, предоставляющим право, являлся правообладатель в интеллектуальной собственности. Обремененным активом была либо сама интеллектуальная собственность, либо право правообладателя-лицензиара на получение авторских гонораров и лицензионных платежей, либо право правообладателя-лицензиара на реализацию других договорных положений, касающихся интеллектуальной собственности. Только при обсуждении вопроса об обеспечительных правах в материальных активах, произведенных с использованием интеллектуальной собственности (раздел I), 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. Вполне очевидно, что, если обремененным активом является лишь лицензия, обеспеченный кредитор может реализовать свое обеспечительное право только в отношении прав лицензиата и только в порядке, который не будет противоречить условиям лицензионного соглашения.

45. В случаях, когда лицом, предоставляющим право, является лицензиат, после неисполнения таким лицом своих обязательств обеспеченный кредитор будет вправе реализовать 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, кредитор, осуществляющий реализацию, 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 передачи лицензий), обеспеченный кредитор приобретает права по лицензии в соответствии с условиями лицензионного соглашения, действовавшего между лицензиатом и лицензиаром. Как и в тех случаях, когда получатель права или лицензиат приобретает интеллектуальную собственность после ее отчуждения обеспеченным кредитором, лицензиат/обеспеченный кредитор, принимающий лицензию в полное или частичное погашение обеспеченного обязательства, должен зарегистрировать права, имеющиеся у него как у лицензиата, в соответствующем реестре интеллектуальной собственности. Если предположить, что регистрация лицензий возможна согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, то такая регистрация может быть условием придания правам лицензиата силы или может просто служить целям информирования.

46. Если обремененным активом является право сублицензиара на получение лицензионных платежей согласно сублицензионному соглашению, обеспеченный кредитор вправе рассматривать такой актив как дебиторскую задолженность. Это означает, что обеспеченный кредитор может получать гонорары в той мере, в какой они причитались лицу, предоставляющему право/сублицензиару в момент реализации обеспечительного права в

дебиторской задолженности. Если реализация обеспечительного права в праве на получение лицензионных платежей, причитающихся с сублицензиата, нарушает условия лицензионного соглашения, то обеспеченный кредитор не сможет реализовать свое обеспечительное право в какой-либо дебиторской задолженности, образующейся после такого нарушения.

47. Если обремененными активами является иное договорное право, предусмотренное в сублицензионном соглашении, обеспеченный кредитор может реализовать 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 реализацию таких других договорных прав, предусмотренных в лицензионном соглашении.

48. 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 реализовать 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 содержащегося в нем описания обремененных активов получатель лицензии может не получить права доступа к такой информации, как, например, исходный текст компьютерной программы. Для того чтобы лицензия сохраняла силу при передаче иному лицу или выдаче сублицензии, такие права должны быть указаны в соглашении об обеспечении в описании активов, обременяемых лицом, предоставляющим право/лицензиатом, при условии, что обременение таких прав допускается соответствующим законодательством.