



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
18 March 2008
Russian
Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)
Тринадцатая сессия
Нью-Йорк, 19-23 мая 2008 года

Обеспечительные права в правах интеллектуальной собственности

Записка Секретариата*

Содержание

	Пункты	Стр.
G. Приоритет обеспечительного права	1-25	3
1. Общий подход <i>Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i>	1-2	3
2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов	3-25	3
H. Права и обязанности сторон соглашения об обеспечении	26-30	10
1. Общий подход <i>Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i>	26-27	10
2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов	28-30	11
I. Права и обязанности третьих сторон, имеющих обязательства	31-32	11
1. Общий подход <i>Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i>	31	11
2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов	32	12
J. Принудительное исполнение обеспечительного права	33-44	12
1. Общий подход <i>Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i>	33-34	12
2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов	35-44	13

* Настоящая записка представлена на две недели позднее, чем это требуется в соответствии с правилом представления документации за десять недель до начала совещания, что было вызвано чрезвычайно большим объемом работы и необходимостью завершить консультации и доработать соответствующие изменения.



К.	Финансирование приобретения	45-50	16
1.	Общий подход <i>Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i>	45	16
2.	Возможные изменения, касающиеся конкретных активов	46-50	16
Л.	Право, применимое к обеспечительному праву	51-57	18
1.	Общий подход <i>Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i>	51-52	18
2.	Возможные изменения, касающиеся конкретных активов	53-57	18
М.	Последствия несостоятельности для обеспечительного права	58-72	19
1.	Общий подход <i>Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам</i>	58-60	19
2.	Возможные изменения, касающиеся конкретных активов	61-72	20
V.	Выводы	73-76	24

Г. Приоритет обеспечительного права

1. Общий подход *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*

1. Согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* приоритет обеспечительных прав в одних и тех же активах, предоставленных одним и тем же лицом, предоставляющим право, основан на моменте регистрации (т.е. до создания обеспечительного права) или моменте придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон (т.е. после создания обеспечительного права, см. рекомендацию 76).

2. В то же время обеспечительное право, которому была придана сила в отношении третьих сторон посредством регистрации в специальном реестре (предусматривающем регистрацию обеспечительных прав) имеет приоритет перед обеспечительным правом, которому была придана сила в отношении третьих сторон посредством регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав (см. рекомендацию 77, подпункт (а)). Аналогичным образом, за некоторыми исключениями, получатели обремененных активов принимают их с учетом любого обеспечительного права, которому была придана сила в отношении третьих сторон в момент передачи (см. рекомендации 78-82).

2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов

3. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли в комментарии дать подробное разъяснение порядка применения соответствующих рекомендаций *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* в отношении обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности в соответствии с положениями, изложенными в нижеследующих пунктах.

а) Идентификация конкурирующих заявителей требований

4. *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* распространяется только на те коллизии приоритетов, в которых участвует по крайней мере один обеспеченный кредитор (или цессионарий при уступке посредством обеспечения, которая рассматривается как обеспеченная сделка), который приобрел обеспечительное право согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*. Получателем обремененных активов, передаваемых в рамках принудительного исполнения обеспечительного права при несоблюдении обязательств, является обычный получатель, принимающий такие активы от лица, предоставляющего право, через обеспеченного кредитора, который только осуществляет права лица, предоставляющего право, в соответствии с данными этим лицом полномочиями (см. рекомендацию 79). Получатель, приобретающий право интеллектуальной собственности у лица, предоставляющего право, после создания таким лицом обеспечительного права, получает его с учетом такого обеспечительного права и, следовательно, прав получателя, который приобрел право интеллектуальной собственности у обеспеченного кредитора в результате принудительного исполнения, поскольку данный второй получатель не может иметь больше прав, чем лицо, передавшее право. В случае коллизии между получателями или

держателями исключительных лицензий этот вопрос регулируется законодательством об интеллектуальной собственности, и поэтому *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* в данном случае не применяется.

5. В случае возникновения коллизии между обеспечительными правами в одних и тех же правах интеллектуальной собственности, предоставленных одним и тем же лицом, предоставляющим право, приоритет в соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, имеет право, которое, в зависимости от того, что наступило раньше, было первым зарегистрировано или которому первым была придана сила в отношении третьих сторон (см. рекомендацию 76; о других коллизиях приоритетов, рассматриваемых в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, см. пункты ниже), если только иное не установлено законодательством, регулирующим права интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт (b)).

b) Значение осведомленности о предыдущих передачах или обеспечительных правах

6. Согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* осведомленность конкурирующего заявителя требований о существовании обеспечительного права не имеет значения для установления приоритета (см. рекомендацию 93). Как уже отмечалось, многие законы об интеллектуальной собственности предусматривают, что более поздняя передача или обеспечительное право, в связи с чем возникает коллизия, может получить приоритет лишь в том случае, если она была зарегистрирована первой и осуществлена в отсутствие осведомленности об имевшей ранее передаче, в связи с которой возникает коллизия. *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не затрагивает применения этого правила (см. рекомендацию 4, подпункт (b)).

c) Приоритет права, зарегистрированного в реестре прав интеллектуальной собственности

7. Как уже отмечалось, *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не применяется к коллизиям между получателями, если только один из них не приобрел право в рамках уступки прав интеллектуальной собственности посредством обеспечения согласно законодательству об обеспеченных сделках и если только в этом законодательстве не предусмотрено правило установления приоритета, применяющееся к такой коллизии (см. рекомендацию 4, подпункт (b)). *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не применяется к коллизиям приоритетов: i) между обеспеченным кредитором, зарегистрировавшим уведомление о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав, и обеспеченным кредитором, зарегистрировавшим свое обеспечительное право в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности; ii) между двумя обеспеченными кредиторами, зарегистрировавшими свои обеспечительные права в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности; iii) между получателем или держателем лицензии и обеспеченным кредитором; и iv) между двумя обеспеченными кредиторами, зарегистрировавшими свои обеспечительные права в общем реестре обеспечительных прав.

8. Общее правило, согласно которому регистрация в специальном реестре (включая реестр интеллектуальной собственности) предусматривает обеспечение, имеющее более высокий приоритет, чем обеспечительное право, зарегистрированное в общем реестре обеспечительных прав (см. рекомендации 77 и 78), уместно также и в отношении обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности.

9. В более конкретном плане, если коллизия возникает между двумя обеспеченными кредиторами, один из которых зарегистрировал уведомление в общем реестре обеспечительных прав, а другой – свое обеспечительное право в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности, то в этом случае применяется *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* и предусматривается приоритет того обеспеченного кредитора, который зарегистрировался в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 77, подпункт (а)). В случае коллизии между обеспечительными правами, зарегистрированными в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности, как того требует законодательство об интеллектуальной собственности, приоритет имеет право, зарегистрированное первым, и это подтверждается в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* (см. рекомендацию 77, подпункт (b)). В случае коллизии приоритетов между получателем прав интеллектуальной собственности и обеспеченным кредитором, который в момент передачи зарегистрировал право в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности, приоритет имеет этот обеспеченный кредитор (т.е. получатель приобретает право с учетом обеспечительного права). Вместе с тем, если обеспеченный кредитор не зарегистрировал свое обеспечительное право в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности, получатель (вопросы о том, кем является получатель, и какие требования предъявляются к передаче, регулируются законодательством об интеллектуальной собственности) приобретает обремененные права интеллектуальной собственности без обеспечительного права (см. рекомендации 78 и 79).

d) Приоритет права, не подлежащего регистрации в реестре прав интеллектуальной собственности

10. В случае коллизии приоритета между обеспечительным правом, зарегистрированным или иным образом приведенным в силу в отношении третьих сторон в соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, и обеспечительным правом в праве интеллектуальной собственности, для которого не существует реестра прав интеллектуальной собственности, приоритет обеспечительных прав определяется на основании очередности регистрации в общем реестре обеспечительных прав или вступления в силу в отношении третьих сторон (см. рекомендацию 77). При наличии противоположного правила определения приоритета согласно законодательству об интеллектуальной собственности преимущественную силу имеет это правило (см. рекомендацию 4, подпункт (b)). Последующий получатель или держатель лицензии должен в принципе приобретать актив с учетом обеспечительного права (см. рекомендацию 79). Если актив был передан лицом, предоставляющим обеспечительное право, до создания этого обеспечительного права, обеспеченный кредитор вообще не получает обеспечительное право на основании правила первой по времени

регистрации (основанного на общепринятой норме имущественного права *peto dat*, применение которой в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не рассматривается).

е) Права получателей обремененных прав интеллектуальной собственности

11. В *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* в достаточной степени рассматриваются случаи, когда обеспечительное право было создано и приобрело силу в отношении третьих сторон, а впоследствии правовой титул на право интеллектуальной собственности был передан. Основное правило будет заключаться в том, что получатель принимает право интеллектуальной собственности с учетом обеспечительного права (см. рекомендацию 79). Фактически обеспеченный кредитор получает актив с правом на его продажу без прав получателя, если лицо, предоставляющее право, не исполнило обязательств и обеспеченный кредитор осуществляет принудительное исполнение своего обеспечительного права. Таким образом, получатель, приобретающий право интеллектуальной собственности у обеспеченного кредитора, фактически является предыдущим получателем, который получил актив от лица, предоставляющего право, через обеспеченного кредитора, по сравнению с получателем, который получил актив непосредственно от лица, предоставляющего право, после придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон.

12. В отношении этого правила действуют два исключения. Первое исключение имеет место тогда, когда обеспеченный кредитор дает свое согласие на реализацию или лицензию без обеспечительного права (см. рекомендацию 80). Второе исключение касается неисключительной лицензии в ходе обычной коммерческой деятельности лицензиара (см. рекомендацию 81, подпункт (с)).

ф) Права держателей лицензии в целом

13. Права интеллектуальной собственности широко лицензируются. Удерживаемые права лицензиара, например право собственности или право на получение гонораров, равно как и права держателя лицензии, могут использоваться в качестве обремененных активов для целей кредитования. В каждом случае необходимо учитывать соответствующие правила в тех случаях, когда конкурирующие заявители требований являются кредитодателями лицензиара и держателями лицензии, либо лицензиарами и кредитодателями держателя лицензии.

14. Если держатель прав интеллектуальной собственности создает обеспечительное право и придает ему силу в отношении третьих сторон, а затем предоставляет лицензию, держатель лицензии в принципе получает лицензию с учетом обеспечительного права, созданного лицензиаром (см. рекомендацию 79). Это означает, что в случае неисполнения лицензиаром обязательств по кредиту и принятия кредитодателем мер по принудительному исполнению своего обеспечительного права в гонорарах, причитающихся лицензиару от держателя лицензии, кредитодатель может взыскать гонорары у лицензиара (см. также рекомендацию 168), поскольку гонорары по лицензии рассматриваются как любые другие виды дебиторской задолженности. Аналогичным образом держателю лицензии необходимо знать о том, что до тех пор пока лицензионное

соглашение сохраняет силу, действие его лицензии не будет прекращено. Этот вопрос регулируется лицензионным соглашением и применимым правом.

15. Если держатель лицензии также создает обеспечительное право, это обеспечительное право будет иметь меньший приоритет, чем обеспечительное право, созданное лицензиаром, поскольку держатель лицензии получает права с учетом этого обеспечительного права (см. рекомендацию 79), и он не может предоставить своему обеспеченному кредитору больше прав, чем он имеет сам (на основании принципа *nemo dat*). Таким образом, если кредитор лицензиара осуществляет принудительное исполнение своего обеспечительного права, он может отчуждать права интеллектуальной собственности без лицензии. Это означает, что лицензия прекращает свое действие, а актив кредитора держателя лицензии освобождается от обременения его обеспечительным правом. Законодательство об обеспеченных сделках не затрагивает права лицензиара и держателя лицензии, установленные в соответствии с лицензионным соглашением и соответствующим законодательством об интеллектуальной собственности. Таким образом, если держатель лицензии нарушает обязательства по лицензионному соглашению, лицензиар может прекратить его действие и обеспеченный кредитор опять-таки останется без обеспечения. Аналогичным образом, законодательство об обеспеченных сделках не будет применяться к соглашению между лицензиаром и держателем лицензии, которое запрещает держателю лицензии выдавать сублицензии или переуступать свои требования в отношении гонораров, причитающихся держателю лицензии от сублицензиаров.

g) Права держателей лицензии в ходе обычной коммерческой деятельности

16. Один из вопросов, имеющих особенно важное значение, заключается в том, затрагивает ли держателя неисключительной лицензии "в ходе обычной коммерческой деятельности" лицензиара какое-либо обеспечительное право, созданное последним, если ему не известно о том, что лицензия нарушает обеспечительное право (см. рекомендацию 78, подпункт (с)).

17. Владелец кинофильма (например, продюсер) может предоставить обеспечительное право в праве собственности. Затем он может заключить с дистрибьютором кинофильма соглашение о выдаче исключительной лицензии. Дистрибьютор также может предоставить обеспечительное право в своих правах, которые он имеет в качестве держателя лицензии. Затем дистрибьютор может заключить с прокатчиками соглашение о выдаче неисключительной лицензии. В порядке альтернативы владелец может заключить соглашение о выдаче неисключительной лицензии с дистрибьюторами или непосредственно с прокатчиками или конечными потребителями. Согласно законодательству об интеллектуальной собственности существование сублицензии зависит от наличия лицензии. В случае прекращения срока действия лицензии срок действия любой сублицензии, основанной на этой лицензии, также прекращается, если только продолжение действия сублицензии не разрешено первоначальным лицензиаром либо прямо, либо в первоначальном соглашении о выдаче лицензии. Это происходит, поскольку нарушение условий не зависит от наличия осведомленности. Отсутствие осведомленности может уменьшить ущерб, причиненный нарушением, но не степень ответственности.

18. В соответствии с подпунктом (с) рекомендации 81 неисключительная лицензия "в ходе обычной коммерческой деятельности" не затрагивается обеспечительным правом, созданным лицензиаром, при условии, что держатель лицензии не был осведомлен о том, что лицензия, выданная лицензиаром, нарушает права обеспеченного кредитора (т.е. соглашение между лицензиаром и его кредитором). Это не означает, что держатель лицензии более не несет ответственности за соблюдение условий лицензии, включая положение, которое запрещает держателю лицензии выдавать неисключительные сублицензии. Выражение "получает свободную" не означает, что держатель неисключительной лицензии получает "свободную" лицензию. Держатель неисключительной лицензии может продолжать пользоваться лицензией после обращения взыскания обеспеченным кредитором в отношении лицензиара только в том случае, если держатель неисключительной лицензии соблюдает все условия лицензии (включая выплату лицензионных платежей лицу, которое приобрело права лицензиара при продаже в рамках принудительного исполнения обеспечительного права). Таким образом, все обязанности держателя лицензии сохраняют свою силу, и правопреемник лицензиара может прекратить действие лицензионного соглашения за неисполнение обязательств держателем лицензии.

19. В приведенном выше примере прокатчик удерживает неисключительную сублицензию, предоставленную дистрибьютором, который имеет исключительную лицензию, выданную продюсером. Если обеспеченный кредитор дистрибьютора осуществляет принудительное исполнение своего обеспечительного права, прокатчик как держатель неисключительной лицензии будет продолжать пользоваться своими правами по лицензии (при условии, что он исполняет свои обязательства). Вместе с тем, если обеспеченный кредитор продюсера (владельца или лицензиара) осуществляет принудительное исполнение своего обеспечительного права, дистрибьютор, который получил последующую по времени исключительную лицензию, утратит свои права. Прокатчик как держатель неисключительной сублицензии также утратит свои права, поскольку согласно рекомендации 82 и общему праву держатель сублицензии не может иметь больше прав, чем его держатель лицензии.

20. Такой подход призван обеспечить баланс между способностью обеспеченного кредитора иметь право регресса в отношении обремененных активов и способностью держателя лицензии на активы "в ходе обычной коммерческой деятельности" удерживать свои права без вмешательства со стороны обеспеченного кредитора лицензиара.

21. Это, например, означает, что осмотрительный обеспеченный кредитор должен "ограждать" своего собственного заемщика от заключения соглашений о выдаче неисключительных лицензий. Вместе с тем обеспеченному кредитору не требуется "ограждать" держателей лицензий своего заемщика от заключения соглашений о выдаче неисключительных сублицензий, поскольку это будет слишком обременительно для него. В то же время он защищает разумные ожидания держателей неисключительных лицензий (обычно в рамках недоговорных сделок), связанные с тем, что их права не будут прекращены в результате неисполнения обязательств лицензиаром. *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* предусматривает нормативное правило, которое устанавливает, что могут беспспорно ожидать обеспеченный кредитор и лицензиар (обеспеченный кредитор, как правило, разрешает лицензиару

заключать сделки в рамках обычной коммерческой деятельности). В конце концов речь идет о коммерческой деятельности, которую ведет лицензиар, даже если ожидаемый интерес перевешивается тем бременем, которое будет нести обеспеченный кредитор первоначального лицензиара, если ему придется контролировать деятельность всех держателей исключительных лицензий, связанной с выдачей сублицензий. Наконец, правила не предусматривают слишком больших требований к держателю исключительной лицензии (который скорее всего будет согласовывать условия своей сделки), связанных с тем, что он может либо заключить сделку с обеспеченным кредитором лицензиара для защиты своих прав по исключительной лицензии, либо получить лицензию с учетом обеспечительного права, предоставленного лицензиаром.

22. Если обеспеченный кредитор лицензиара не намерен поощрять выдачу неисключительных лицензий, он может в своем соглашении об обеспечении (или в другом соглашении) потребовать от заемщика (лицензиара) включить во все неисключительные лицензии положение о том, что в случае предоставления заемщиком неисключительной лицензии она перестает действовать, если обеспеченный кредитор лицензиара будет осуществлять принудительное исполнение своего обеспечительного права. Аналогичным образом, если лицензиар не желает, чтобы держатель его лицензии выдавал какие-либо сублицензии, он может включить в лицензионное соглашение положение о том, что выдача держателем лицензии таких сублицензий представляет собой неисполнение обязательств, которое предоставляет лицензиару право прекратить действие лицензии. *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* никоим образом не препятствует принудительному исполнению таких положений, касающихся отношений между обеспеченным кредитором и его заемщиком (или между лицензиаром и держателем его лицензии). Конечно, обеспеченный кредитор, как правило, не будет заинтересован в этом, поскольку коммерческая деятельность лицензиара (и держателя его лицензии) связана с выдачей неисключительных лицензий, и он ожидает, что заемщик будет использовать лицензионные платежи для погашения обеспеченного обязательства.

23. Предусмотренное в подпункте (с) рекомендации 81 исключение будет применяться только в том случае, если: i) обеспеченный кредитор не разрешает своему заемщику выдавать лицензию (в этом случае будет применяться подпункт (b) рекомендации 80); ii) обеспеченный кредитор не запрещает заемщику выдавать неисключительную лицензию (если обеспеченный кредитор делает это, лицензия прекращает свое действие в случае осуществления им принудительного исполнения); и iii) лицензиар выдает держателю лицензии неисключительную лицензию, причем неуполномоченный держатель лицензии никоим образом не получает обремененное право интеллектуальной собственности без обеспечительного права обеспеченного кредитора лицензиара (однако договор между обеспеченным кредитором и лицензиаром, который либо разрешает, либо запрещает владельцу-лицензиару выдавать лицензию, не имеет силы для третьих сторон).

24. Примерно такие же результаты достигаются при применении законодательства об интеллектуальной собственности. Часто бывает так, что обеспеченный кредитор в соглашении об обеспечении разрешает лицензиару выдавать лицензии. Если в соглашении об обеспечении между лицензиаром и его обеспеченным кредитором нет соответствующих положений по этому

вопросу, но в силу законодательства об интеллектуальной собственности лицензиар, а не обеспеченный кредитор, остается держателем обремененных прав интеллектуальной собственности, то в этом случае держателю прав обычно также разрешено выдавать лицензии. Поскольку это является общепринятой практикой, в большинстве случаев выдача лицензий будет разрешена. Таким образом, согласно типичным нормам определения приоритета по законодательству об интеллектуальной собственности, обеспеченный кредитор принимает к сведению факт выдачи таких разрешенных лицензий. Вместе с тем в некоторых случаях обеспеченный кредитор сохраняет за собой право на утверждение лицензий, фактически становясь держателем прав по смыслу законодательства об интеллектуальной собственности. В таком случае, если собственник в нарушение этого положения выдает лицензию (или сублицензию), эта лицензия считается неразрешенной и нарушающей положения соглашения.

25. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о надлежащем уточнении текста подпункта (с) рекомендации 81 с точки зрения его применения к правам интеллектуальной собственности и разъяснительного комментария с целью обеспечения его соответствия с законодательством об интеллектуальной собственности (и, в частности, недопущения того, чтобы держатели лицензий, приобретающие лицензии в нарушение установленных положений, получали их без обеспечительного права лицензиара). В любом случае следует отметить, что в зависимости от степени несоответствия этого положения законодательству об интеллектуальной собственности оно просто может не применяться согласно подпункту (b) рекомендации 4.

Н. Права и обязанности сторон соглашения об обеспечении

1. Общий подход *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*

26. За малыми исключениями, в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* в целом признается свободное право сторон соглашения об обеспечении составлять свое соглашение в соответствии со своими практическими потребностями (см. рекомендацию 10). В то же время в целях повышения эффективности и снижения издержек по сделкам в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* предусмотрено несколько императивных и неимперативных норм.

27. В целом в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* делается ссылка на соглашение сторон, а также на любые согласованные ими обычаи или установленную ими практику. Кроме того, сторона, во владении которой находятся обремененные активы, должна принимать разумные меры, необходимые для обеспечения сохранности этих активов и их стоимости, а обеспеченный кредитор должен возратить обремененные активы, если обеспечительное право прекратило свое действие в результате полного платежа или иного исполнения обязательства и если все обязательства по кредиту исполнены (см. рекомендации 111 и 112). Кроме того, если стороны не договорились об ином, обеспеченный кредитор имеет право получить возмещение разумных расходов, понесенных в связи с обеспечением сохранности обремененных активов, разумно использовать обремененные

активы и проверять их состояние, если они находятся во владении лица, предоставляющего право (см. рекомендацию 113).

2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов

а) Применение принципа автономии сторон

28. Рабочая группа, возможно, пожелает подтвердить, что принцип автономии сторон в равной степени применяется к правам в правах интеллектуальной собственности и обсудить любые особые ограничения, которые могут оказаться необходимыми.

б) Обязанность обеспеченного кредитора преследовать нарушителей или продлевать действие регистрации

29. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли распространить на права интеллектуальной собственности обязанность обеспеченного кредитора обеспечивать сохранность обремененных активов и их стоимость. В этой связи один из вопросов, который Рабочая группа, возможно, пожелает обсудить, заключается в том, должен ли обеспеченный кредитор иметь право или быть обязанным принимать любые меры, необходимые для защиты права интеллектуальной собственности или продления действия регистрации. Рабочая группа, возможно, пожелает признать, что вопрос о том, кто может преследовать нарушителей или продлевать действие регистрации, относится к компетенции законодательства об интеллектуальной собственности и что стороны могут достичь соответствующего соглашения, если это разрешено законодательством об интеллектуальной собственности.

в) Право обеспеченного кредитора преследовать нарушителей или продлевать действие регистрации

30. Кроме того, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, должен ли обеспеченный кредитор, согласно законодательству об обеспеченных сделках, иметь право (а не обязанность) преследовать нарушителей или продлевать действие регистрации, если держатель этих прав своевременно не использовал их. Такой подход может быть оправдан наличием у обеспеченного кредитора законной заинтересованности в сохранении обремененного права интеллектуальной собственности и связанной с ним стоимости. Этот вопрос может регулироваться нормой, применяемой при неисполнении обязательств, в случае отсутствия договоренности сторон об обратном или соглашением об обеспечении.

I. Права и обязанности третьих лиц, имеющих обязательства

1. Общий подход *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*

31. В *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* рассматриваются права и обязанности должников, помимо должника, предоставляющего обеспечительное право в активах для обеспечения платежа или иного исполнения обязательства. Такие должники, являющиеся третьими лицами (в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* используется термин

"лица, имеющие обязательства", для проведения различия с должником – лицом, предоставляющим право), включают в себя должника по уступленной дебиторской задолженности, лицо, несущее обязательство согласно оборотному инструменту, гаранта/эмитента, подтверждающее или назначенное лицо по независимому обязательству, депозитарный банк, если обремененные активы представляют собой право на выплату средств, зачисленных на банковский счет, и эмитента оборотного документа.

2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов

32. Если обремененные активы представляют собой право требовать выплаты гонораров согласно лицензионному соглашению, то права и обязанности третьих лиц, имеющих обязательства, будут такими же, как и права и обязанности должника по кредиторской задолженности. Если обремененными активами являются права держателя лицензии по лицензионному соглашению, то лицензиар по смыслу *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* третьим лицом, имеющим обязательства, не является. Права и обязанности лицензиара относятся к компетенции законодательства об интеллектуальной собственности и в любом случае иного законодательства, чем законодательство об обеспеченных сделках. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности включения в комментарий соответствующих разъяснений.

J. Принудительное исполнение обеспечительного права

1. Общий подход *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*

33. Согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* после факта неисполнения обязательств обеспеченный кредитор имеет право (см. рекомендацию 141):

- a) вступить во владение обремененными материальными активами;
- b) продать обремененные активы или иным образом распорядиться ими, сдать их в аренду или под лицензию;
- c) предложить лицу, предоставляющему право, чтобы обеспеченный кредитор принял обремененные активы в полное или частичное погашение обеспеченного обязательства;
- d) инкассировать обремененные активы, если они представляют собой дебиторскую задолженность, оборотный документ, право на выплату средств, зачисленных на банковский счет, или право в праве на получение поступлений по независимому обязательству, или иным образом осуществить принудительное исполнение обеспечительного права;
- e) осуществить принудительное исполнение прав по оборотному документу;
- f) осуществить принудительное исполнение своего обеспечительного права в принадлежностях недвижимого имущества; и

г) воспользоваться любым другим правом, предусмотренным соглашением об обеспечении (если только это не противоречит положениям данного законодательства), или любым иным правовым актом.

34. Осуществляя свои права, обеспеченный кредитор должен действовать добросовестно и коммерчески разумно (см. рекомендацию 131). В частности, в отношении принудительного исполнения обеспечительных прав во внесудебном порядке обеспеченный кредитор должен соблюдать данный стандарт поведения и применять средства правовой защиты с учетом определенных уведомлений и дополнительных гарантий (см. рекомендации 147-151).

2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов

а) Отнесение к компетенции законодательства об интеллектуальной собственности

35. В целом порядок применения средств правовой защиты согласно законодательству об обеспеченных сделках должен быть совместимым с соответствующим законодательством об интеллектуальной собственности. При этом не должно затрагиваться применение средств правовой защиты в рамках другого законодательства (например, аннулирование соглашения о передаче или выдаче лицензии). Кроме того, в тех случаях, когда обремененные активы представляют собой права интеллектуальной собственности, определение коммерческой разумности может зависеть от законодательства об интеллектуальной собственности и соответствующей практики. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, является ли достаточным для достижения такого результата подпункт (b) рекомендации 4, сопровождаемый соответствующим комментарием.

б) Вступление во "владение" обремененным правом интеллектуальной собственности

36. Право обеспеченного кредитора вступать во владение обремененными активами не является актуальным, если обремененные активы представляют собой интеллектуальную собственность (см. рекомендации 146 и 147). Вместе с тем обеспеченному кредитору следует предоставить право вступать во владение любыми документами, необходимыми для принудительного исполнения его обеспечительного права. В то же время обеспеченному кредитору следует предоставить право вступать во владение любыми материальными активами, включающими право интеллектуальной собственности, с учетом прав других сторон в отношении этих материальных активов.

в) Распоряжение обремененным правом интеллектуальной собственности

37. При неисполнении обязательств лицом, предоставляющим право, обеспеченному кредитору следует предоставить право распоряжаться лицензией или выдавать лицензию в отношении обремененного права интеллектуальной собственности, однако всегда в тех пределах, которые не превышают прав лица, предоставляющего право. В результате, если лицо, предоставляющее право, является владельцем, обеспеченный кредитор должен в принципе обладать правом переуступать обремененное право интеллектуальной собственности или передавать его по лицензии. Вместе с тем если лицо, предоставляющее право, до

предоставления обеспечительного права выдало исключительную лицензию, имеющую приоритет перед обеспечительным правом, то после неисполнения обязательств обеспеченный кредитор не будет иметь право выдать другую лицензию, поскольку лицо, предоставляющее право, не обладает таким правом, а обеспеченный кредитор не может иметь больше прав, чем лицо, предоставляющее право.

38. Если лицом, предоставляющим право, является держатель лицензии, то после неисполнения обязательств лицом, предоставляющим право, обеспеченный кредитор должен иметь право передать лицензию (если лицензия допускает передачу) или выдать лицензию (если по условиям лицензионного соглашения лицо, предоставляющее право – держатель лицензии имеет право выдавать сублицензии) на условиях, соответствующих условиям лицензии, выданной владельцем держателю лицензии.

d) Предложение лица, предоставляющего право, приобрести обремененное право интеллектуальной собственности

39. Обеспеченному кредитору следует предоставить право предложить лицу, предоставляющему право, уступить ему свои права в порядке погашения обеспеченного обязательства. Если лицо, предоставляющее право, является владельцем, таковым может стать и обеспеченный кредитор (при условии, что лицо, предоставляющее право, и его кредиторы не имеют возражений; см. рекомендации 156-159). После того, как обеспеченный кредитор станет владельцем, его права и обязанности будут регулироваться соответствующим законодательством об интеллектуальной собственности. Как уже отмечалось (см. пункт 11 выше), получатель, который приобрел право у лица, предоставляющего право, через обеспеченного кредитора после неисполнения обязательств лицом, предоставляющим право, может иметь приоритет перед получателем, который приобрел обремененное право интеллектуальной собственности непосредственно у лица, предоставляющего право, после предоставления в нем обеспечительного права (поскольку второй обеспеченный кредитор не может иметь больше прав, чем лицо, предоставляющее право).

e) Получение гонораров

40. Если обремененные активы представляют собой право на получение гонораров по лицензии, то обеспеченный кредитор должен иметь право получать эти гонорары (см. рекомендацию 168). Во всех этих случаях права лицензиара по законодательству об интеллектуальной собственности будут соблюдаться, поскольку *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* относит этот вопрос к компетенции законодательства об интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт (b)).

f) Принудительное исполнение обеспечительных прав в материальных активах, связанных с правами интеллектуальной собственности

41. Если обремененные активы состоят из материальных активов, в отношении которых используются права интеллектуальной собственности, обеспеченный кредитор должен иметь возможность распоряжаться ими без согласия владельца-лицензиара, если соответствующее право интеллектуальной собственности было исчерпано или если держатель прав интеллектуальной собственности разрешил

обеспеченному кредитору распоряжаться активами в случае неисполнения обязательств. Естественно, распоряжение может иметь место в пределах исчерпанных прав или разрешения. В ином случае обеспеченному кредитору потребуется получить согласие владельца-лицензиара в соответствии с лицензионным соглашением и соответствующим законодательством об интеллектуальной собственности.

g) Права, приобретенные в процессе распоряжения

42. Права в правах интеллектуальной собственности, приобретенные в процессе распоряжения по судебному решению, будут регулироваться соответствующим правом, применимым к принудительному исполнению судебных решений. В случае распоряжения без обращения в суд в соответствии с положениями законодательства об обеспеченных сделках, получатель или держатель лицензии приобретают право интеллектуальной собственности без обеспечительного права обеспеченного кредитора, осуществляющего принудительное исполнение, и без любых обеспечительных прав с более низким приоритетом, но с учетом любых обеспечительных прав с более высоким приоритетом. Это же правило применяется к распоряжению без обращения в суд, которое не соответствует положениям законодательства об обеспеченных сделках при условии, что получатель или держатель лицензии действует добросовестно (см. рекомендации 161-163).

43. Необходимо рассмотреть еще один вопрос, а именно приобретет ли получатель или держатель лицензии право интеллектуальной собственности, которое существовало в момент придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, или право интеллектуальной собственности на последующие улучшения (например, усовершенствования до уровня патента). Обычно законодательство об интеллектуальной собственности трактует такие улучшения как отдельные права, которые должны предоставляться отдельно. Как таковой, этот вопрос можно оговорить в соглашении об обеспечении.

h) Принудительное исполнение обеспечительного права в правах держателя лицензии

44. Все эти вопросы необходимо также рассмотреть применительно к ситуациям, когда обремененные активы представляют собой не право интеллектуальной собственности, а права держателя лицензии, вытекающие из лицензии на использование интеллектуальной собственности. В подобных ситуациях права обеспеченного кредитора могут быть ограничены, поскольку в случаях, когда обремененные активы представляют собой только лицензию, обеспеченный кредитор является преемником лишь прав держателя лицензии. Держатель простой лицензии не может принудительно исполнить право интеллектуальной собственности в отношении другого держателя простой лицензии или обеспеченного кредитора, обеспечительное право которого имеет более низкий приоритет. Такое право может иметь только лицензиар (или обладатель соответствующих прав) (в некоторых правовых системах держатели исключительных лицензий могут участвовать вместе с лицензиаром в качестве одной из сторон в производстве). Таким образом, обеспеченный кредитор, осуществляющий принудительное исполнение своего обеспечительного права в отношении держателя лицензии, может иметь ограниченные права в отношении

других сторон. Еще один вопрос заключается в том, имеет ли получатель прав интеллектуальной собственности право на доступ к информации, например к исходному коду программного обеспечения, который известен обеспеченному кредитору на случай неисполнения обязательств держателем лицензии на программное обеспечение.

К. Финансирование приобретения

1. Общий подход *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*

45. В *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* рассматриваются вопросы финансирования приобретения материальных активов. В нем предусматривается унитарный подход к финансированию приобретения, в контексте которого все права, обеспечивающие уплаты покупной цены материальных активов, подпадают под унитарную категорию обеспечительных прав, в результате чего, за исключением некоторых специальных положений, касающихся приобретательских обеспечительных прав, положения, применимые к обеспечительным правам, применяются к приобретательским обеспечительным правам (см. рекомендации 178-186). В качестве альтернативного варианта в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* предусматривается неунитарный подход к финансированию приобретения, в контексте которого сохранена терминология различных видов прав, обеспечивающих уплату покупной цены материальных активов, и включены некоторые специальные положения для обеспечения того, чтобы права по удержанию правового титула и финансовой аренде рассматривались в качестве функционального эквивалента приобретательских обеспечительных прав (см. рекомендации 187-202). Основным положением является положение о приоритете, предусматривающее приоритет обеспеченного кредитора, финансирующего приобретение, продавца, удерживающего правовой титул, или финансового арендодателя в момент поставки товаров лицу, предоставляющему право, при условии, что лицо, финансирующее приобретение, зарегистрировало уведомление в регистре обеспечительных прав (см. рекомендации 180 и 199). Такой особый приоритет распространяется на поступления от оборудования, но не на поступления от инвентарных запасов в форме наличных поступлений (см. рекомендации 185 и 192). В контексте как унитарного, так и неунитарного подходов предусмотрена альтернативная норма, согласно которой между оборудованием и инвентарными запасами не проводится различия, но признается особый приоритет в поступлениях.

2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов

46. Положения *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, касающиеся финансирования приобретения, применяются только к материальным активам. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли предусмотреть приобретательское обеспечительное право в отношении прав интеллектуальной собственности, которое могло бы иметь особый приоритет, о котором говорится в рекомендации 180 (и 192 применительно к неунитарному подходу).

47. Первый вопрос может заключаться в том, должно ли на права интеллектуальной собственности, используемые в связи с материальными активами, распространяться приобретательское обеспечительное право с особым приоритетом при условии согласия держателя прав интеллектуальной собственности и надлежащего описания таких обремененных активов в соглашении об обеспечении. По крайней мере в тех случаях, когда материальными активами нельзя эффективно распоряжаться без ссылки на право интеллектуальной собственности (например, запатентованные наносы или книги, защищенные авторским правом), такое приобретательское обеспечительное право представляется возможным. В противном случае приобретательское право в материальных активах не будет иметь большого значения.

48. Следующий вопрос заключается в том, следует ли предусмотреть приобретательское обеспечительное право для самих прав интеллектуальной собственности с тем, чтобы обеспечить лицензиару возможность получения приоритета перед обеспеченным кредитором держателя лицензии с обеспечительным правом в праве интеллектуальной собственности или в гонорарах, причитающихся держателю лицензии от держателей sublicензий.

49. Согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* обеспечительное право получает приоритет с момента регистрации или придания силы в отношении третьих сторон. Если потенциальный держатель лицензии предоставляет обеспечительное право во всех существующих и будущих правах интеллектуальной собственности, а затем заключает соглашение с лицензиаром, то лицензиар не может получить приоритет перед ранее существующим обеспеченным кредитором держателя лицензии. Существует мнение, что было бы странно, если бы поставщик подержанного оборудования имел на это право, а лицензиар самого последнего патента на производство нового модернизированного оборудования не имел.

50. Вместе с тем в отличие от продажи с удержанием правового титула, которая стала широко использоваться на практике в ответ на появление соответствующих практических потребностей, такие методы применительно к лицензиям на интеллектуальную собственность такого развития не получили. Кроме того, интересы лицензиаров могут защищаться различными способами. Например, лицензиар может включить в лицензионное соглашение положение о том, что держатель лицензии не создает обеспечительное право в своих правах по лицензии. Если держатель лицензии предоставляет обеспечительное право в нарушение соглашения, лицензиар может всегда прекратить действие этого соглашения. Кроме того, лицензиар может включить в лицензионное соглашение положение о том, что, если держатель лицензии предоставляет обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению, он должен обеспечить, чтобы обеспеченный кредитор заключил соглашение о субординации в пользу лицензиара. *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* не содержит никаких положений, препятствующих таким договоренностям. Лицензиар может также предусмотреть "сейфовые механизмы" (часть гонораров, причитающихся держателю лицензии от держателей sublicензий, уплачиваются на отдельный счет на имя лицензиара) или даже получить обеспечительное право в гонорарах, причитающихся держателю лицензии, для обеспечения выплаты своих

гонораров. Вместе с тем на такие механизмы будут распространяться обычные правила приоритета.

L. Право, применимое к обеспечительному праву

1. Общий подход *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*

51. Согласно *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* правом, применимым к созданию, вступлению в силу в отношении третьих сторон, приоритету и принудительному исполнению обеспечительного права в нематериальных активах, является право государства, в котором находится лицо, предоставляющее право (см. рекомендацию 208). Местонахождением лица, предоставляющего право, является то государство, в котором находится его коммерческое предприятие; в случае, если коммерческие предприятия находятся более чем в одном государстве, ссылка делается на государство, в котором находится его центральная администрация; и при отсутствии местонахождения коммерческого предприятия ссылка делается на государство, в котором находится обычное местожительство лица, предоставляющего право (см. рекомендацию 219).

52. Взаимные права и обязанности лица, предоставляющего право, и обеспеченного кредитора в отношении обеспечительного права, регулируются избранным ими правом, а в отсутствие такого выбора – правом, регулирующим соглашения об обеспечении (см. рекомендацию 216).

2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов

а) Право, применимое к имущественным вопросам

53. В конвенциях о праве интеллектуальной собственности принят принцип территориальности. Поэтому правом, применимым ко всем вопросам имущественного права, касающимся прав интеллектуальной собственности (передача правового титула, обеспеченные сделки и лицензионные соглашения), является право места, в котором осуществляется защита конкретного права интеллектуальной собственности (*lex protectionis*). Обычно получатель или держатель лицензии будет стремиться к тому, чтобы получить фактическую передачу или лицензию в тех государствах, в которых обеспечивается защита прав интеллектуальной собственности. Аналогичным образом обеспеченный кредитор будет запрашивать у владельца, получателя или держателя лицензии информацию о том, в каких государствах осуществляется защита прав интеллектуальной собственности, и будет следовать нормам этих государств для получения обеспечительного права, придания ему силы в отношении третьих сторон или его принудительного исполнения.

54. Кроме того, согласно принципу минимальных прав, все государства – участники конвенций предоставляют базовый уровень защиты держателей прав интеллектуальной собственности и их преемников. Наконец, согласно принципу национального режима, каждое государство должно применять в отношении граждан других государств не менее благоприятный режим, чем в отношении своих собственных граждан. Такой порядок создает систему, в которой граждане любого государства знают о том, что в любом другом государстве им будут

предоставлены по меньшей мере определенные минимальные права наряду с любыми более широкими правами, предоставляемыми местным сторонам. Выгоды подобной структуры, в том числе простой порядок управления и справедливость применения, доказаны опытом.

55. Другие возможные подходы основаны на принципе "материальной взаимности" или "страны происхождения", в соответствии с которым права любого лица в данном государстве или в государстве "происхождения" определяют сферу прав тех или иных лиц в другом государстве.

56. Один вариант подхода, основанного на *lex protectionis* и подход *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*, может предусматривать, что в принципиальном плане правом, применимым к созданию, вступлению в силу в отношении третьих сторон и приоритету обеспечительного права в праве интеллектуальной собственности будет право местонахождения лица, предоставляющего право. Вместе с тем если конкурирующий заявитель требований получает преимущественное право согласно принципу *lex protectionis*, то будет применяться принцип *lex protectionis*. Другим возможным вариантом может быть ограничение сферы применения принципа *lex protectionis* обеспечительными правами в правах интеллектуальной собственности, которые могут создаваться путем регистрации в соответствующем реестре прав интеллектуальной собственности.

b) Право, применимое к договорным вопросам

57. Взаимные права и обязанности лица, предоставляющего право, и обеспеченного кредитора в отношении обеспечительного права могут определяться сторонами самостоятельно. В отсутствие выбора права сторонами правом, применимым к таким вопросам, может быть право, регулирующее соглашение об обеспечении (см. рекомендацию 216). В комментарии, возможно, целесообразно разъяснить порядок применения принципа автономии сторон для определения права, применимого к взаимным правам и обязанностям лица, предоставляющего право, и обеспеченного кредитора, если обремененные активы представляют собой право интеллектуальной собственности.

М. Последствия несостоятельности для обеспечительного права

1. Общий подход *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*

58. В главе XII *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* рассматриваются последствия несостоятельности для обеспечительного права, предоставленного несостоятельным должником в порядке, изложенном в *Руководстве ЮНСИТРАЛ о несостоятельности*. В то же время в главу XII включены дополнительные рекомендации, касающиеся несостоятельности, для решения конкретных вопросов, связанных с обеспеченными сделками. Следует отметить, что глава XII является результатом совместной работы Рабочей группы и Рабочей группы V (Законодательство о несостоятельности).

59. В соответствии с главой XII сила обеспечительного права сохраняется с учетом любых действий по расторжению и приостановлению (см. рекомендации 35, 39 и 46 *Руководства ЮНСИТРАЛ для законодательных*

органов по вопросам законодательства о несостоятельности¹ далее именуемого как "*Руководство ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности*"). Сила в отношении третьих сторон и приоритет обеспечительного права также сохраняются с учетом любых преференциальных требований (см. рекомендации 238 и 239). Обеспечительные права, обеспечивающие финансирование после открытия производства, не имеют приоритета перед обеспечительными правами на момент до открытия производства, однако суд по делам о несостоятельности может разрешить создание обеспечительных прав после открытия производства, имеющих в определенных ситуациях приоритет перед обеспечительными правами, существовавшими до открытия производства (см. рекомендации 66 и 67 *Руководства ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности*). Обеспеченные кредиторы могут иметь право участвовать в производстве по делу о несостоятельности, если соблюдены определенные условия (например, план реорганизации затрагивает их обеспечительные права; см. рекомендацию 126 *Руководства ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности*). Аналогичным образом, обеспеченные кредиторы могут иметь право голосовать по плану реализации, который затрагивает их права и который может иметь обязательную силу для обеспеченных кредиторов даже без их согласия, если соблюдены определенные условия (см. рекомендации 126, 151 и 152 *Руководства ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности*).

60. Что касается режима договоров, по которым как должник, так и его контрагент не полностью исполнили свои соответствующие обязательства, то глава XII в целом предусматривает, что управляющий в деле о несостоятельности может принять решение о продолжении исполнения договора, если это будет выгодным для имущественной массы, или об отказе от исполнения договора (см. рекомендации 72 и 73). Что касается положений, автоматически прекращающих действие договора или ускоряющих его исполнение (называемые также положениями "*ipso facto*"), то глава XII предусматривает, что после подачи заявления об открытии производства или назначения управляющего в деле о несостоятельности принудительно исполнить такие положения в отношении управляющего в деле о несостоятельности и должника становится невозможным (см. рекомендацию 70 *Руководства ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности*).

2. Возможные изменения, касающиеся конкретных активов

61. Представляется, что главе XII будут соответствовать следующие принципы: i) управляющий в деле о несостоятельности не имеет больше прав, чем несостоятельный должник независимо от того, является ли этот должник владельцем, лицензиаром или держателем лицензии в отношении интеллектуальной собственности; ii) определение конкретных прав по лицензии несостоятельного лицензиара или держателя лицензии относится к компетенции законодательства об интеллектуальной собственности, однако эти права могут затрагиваться законодательством о несостоятельности; и iii) права обеспеченных кредиторов регулируются законодательством об обеспеченных сделках и законодательством об интеллектуальной собственности, однако они могут затрагиваться законодательством о несостоятельности. Согласно подпункту (b) рекомендации 4 в случае несоответствия между законодательством об

¹ Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.05.V.10.

обеспеченных сделках и законодательством об интеллектуальной собственности преимущественную силу имеет законодательство об интеллектуальной собственности. В *Руководстве ЮНСИТРАЛ об обеспеченных сделках* взаимосвязь между законодательством об интеллектуальной собственности и законодательством о несостоятельности, естественно, не рассматривается.

62. Когда обремененными активами являются право лицензиара в отношении находящейся под лицензией интеллектуальной собственности или право держателя лицензии в отношении такой собственности, анализ последствий несостоятельности для обеспечительного права представляется более сложным делом, поскольку несостоятельный должник может быть лицом, предоставляющим обеспечительное право, или может не быть им. Например, если обремененные активы представляют собой права лицензиара, последствия несостоятельности могут различаться в зависимости от того, кто стал несостоятельным – лицензиар (являющийся также лицом, предоставляющим право) или держатель лицензии. Аналогичным образом, если обремененные активы представляют собой права держателя лицензии, то последствия несостоятельности для обеспечительного права могут различаться в зависимости от того, кто стал несостоятельным – держатель лицензии (являющийся также лицом, предоставляющим право) или лицензиар.

63. В каждом случае глава XII служит исходным пунктом анализа, когда несостоятельным должником является лицо, предоставляющее право. С учетом характера сделок, в которых права интеллектуальной собственности представляют собой обремененные активы, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли дополнить рекомендации в главе XII дополнительным комментарием или наглядными примерами сделок, связанных с интеллектуальной собственностью. Ввиду того, что глава XII содержит определенные дополнительные рекомендации, касающиеся конкретных вопросов обеспеченных сделок, Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о целесообразности дополнения рекомендаций в главе XII с учетом принципов обоих руководств для решения конкретных вопросов, относящихся к обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности.

64. Если Рабочая группа решит, что дополнительные рекомендации или комментарий необходимы или полезны для рассмотрения этих вопросов, поскольку это затрагивает вопросы законодательства о несостоятельности, рассматриваемые в *Руководстве ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности*, Рабочей группе придется затронуть эти вопросы перед Комиссией, с тем чтобы Комиссия могла принять решение о том, включает ли эта работа вопросы законодательства об обеспеченных сделках, законодательства об интеллектуальной собственности и законодательства о несостоятельности и требует ли она в таком случае обеспечения координации между Рабочей группой и Рабочей группой V (Законодательство о несостоятельности), и если требует, то в каком объеме.

а) Режим обеспечительных прав, предоставленных держателем лицензии, в случае несостоятельности лицензиара

65. Как уже отмечалось (см. пункт 60 выше), согласно главе XII, управляющий в деле о несостоятельности может принять решение о продолжении действия

лицензионного соглашения, его исполнении или отказе от его исполнения. В той мере, в какой решение управляющего в деле о несостоятельности является выгодным для имущественной массы, обеспеченные кредиторы, имеющие обеспечительное право в правах лицензиара, будут совместно пользоваться этими выгодами, а обеспеченные кредиторы держателя лицензии могут столкнуться с негативными последствиями. Помимо вопросов несостоятельности, этим обеспеченным кредиторам известно о том, что в случае неисполнения держателем лицензии своих обязательств по лицензионному соглашению, действие этого соглашения может быть прекращено, но они могут уменьшить этот риск, по крайней мере в определенной степени, если будут осуществлять контроль за исполнением держателем лицензий своих обязательств. Однако в случае несостоятельности лицензиара обеспеченные кредиторы держателя лицензии могут лишиться своего права не по своей вине. Такой риск необходимо учитывать любому обеспеченному кредитору при принятии решения о предоставлении кредита и определении его стоимости.

66. Тем не менее возникает вопрос о том, что происходит с держателем лицензии (и его обеспеченными кредиторами), который занял значительные суммы и инвестировал их в маркетинговую деятельность или дальнейшее расширение прав интеллектуальной собственности (предоставляя обеспечительное право в правах интеллектуальной собственности), или с держателем лицензии (и его обеспеченными кредиторами), который находится в нижней части цепи лицензий, или с держателем лицензий (и его обеспеченными кредиторами), который занял средства и расширил далее права интеллектуальной собственности (механизмы перекрестного лицензирования) и предоставил обратную лицензию лицензиару. Для обеспечения собственной защиты (и сохранения своей возможности получить больше кредитных средств под свои права в качестве держателя лицензий) держатели лицензии часто согласовывают: i) длительные сроки лицензии; ii) права на "непрекращение срока действия", т.е. отказ лицензиара от договорного права на прекращение действия лицензии в случае неисполнения обязательств (в пределах, разрешенных соответствующим законодательством), означающий, что лицензиар может только взыскать убытки при сохранении за держателем лицензии прав; и iii) "защитное обеспечительное право". Согласно "защитному обеспечительному праву" держатель лицензии приобретает обеспечительное право в праве интеллектуальной собственности, предоставленном в рамках лицензии, с целью обеспечения своего права на компенсацию любых авансовых выплат гонораров и расходов, а также потенциальных убытков в случае прекращения действия лицензии (такие "защитные обеспечительные права" особенно распространены в киноиндустрии). Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, будет ли в подобном случае глава XII применяться к правам держателя лицензии, как если бы он был обеспеченным кредитором.

67. Некоторые законы о несостоятельности регулируют этот вопрос, разрешая держателю лицензии сделать выбор в пользу продолжения использования интеллектуальной собственности по лицензии, даже если управляющий в деле о несостоятельности пытается прекратить ее действие. Держатель лицензии обязан соблюдать все положения лицензии. Вместе с тем имущественная масса лицензиара освобождается от текущих обязательств, таких как обеспечение улучшений. В результате этого устанавливается равновесие между заинтересованностью лицензиара выйти из обременительного договора и

заинтересованностью держателя лицензии защитить свои вложения в лицензию. В этой связи возникает вопрос, будет ли соответствовать такой подход положениям главы XII.

68. Вопрос о применении изложенных в главе XII принципов к обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности, возможно, нуждается в рассмотрении, в частности в случае договоренности о выдаче перекрестных лицензий и в случаях, когда несостоятельным должником является лицензиар, находящийся в верхней части цепи лицензий, несостоятельность которого затронет многих держателей лицензии и их обеспеченных кредиторов.

69. Может оказаться полезным обсудить и другую сторону вопроса. Как уже отмечалось, согласно главе XII, управляющий в деле о несостоятельности может прекратить действие соглашения только в том случае, если оно не в полной мере исполнено как несостоятельным должником, так и его контрагентом (см. рекомендацию 70 *Руководства ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности*). В этой связи возникает вопрос, означает ли это, например, что если лицензиар написал роман для издателя, исполнил все связанные с этим обязательства и только получает гонорары, то действие лицензии на авторское право на этот роман, выданное издателю, не подлежит прекращению в случае несостоятельности автора романа.

b) Режим обеспечительных прав, предоставленных лицензиаром, в случае несостоятельности держателя лицензии

70. Если продолжение действия лицензии выгодно для имущественной массы, учитывая все обстоятельства дела, управляющий в деле о несостоятельности, возможно, пожелает продолжить использование интеллектуальной собственности. У лицензиара (равно как и у обеспеченных кредиторов лицензиара) нередко возникает сильное желание получить обратно право интеллектуальной собственности на том основании, что несостоятельный держатель лицензии не может направлять на цели рыночного использования этого права такие же ресурсы, как состоятельная компания. Существует также озабоченность в связи с тем, что выплаты гонораров могут производиться не так регулярно, как если бы держатель лицензии был состоятельным. Возможно потребуются рассмотреть следующие вопросы.

71. Во-первых, в лицензионное соглашение принято включать положение об автоматическом прекращении его действия при несостоятельности какой-либо из сторон. Глава XII не предусматривает возможность принудительного исполнения таких положений о прекращении действия или ускорения исполнения соглашения (см. рекомендацию 70 *Руководства ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности*). Во-вторых, во многих случаях при наступлении факта несостоятельности держателя лицензии остаются невыплаченными причитавшиеся ранее гонорары. Согласно главе XII в случае нарушения обязательств несостоятельным должником управляющий в деле о несостоятельности может продолжить исполнение договора при условии, что нарушение исправлено, экономическое положение контрагента, не нарушившего договор, приведено в состояние, существовавшее до нарушения, и обязательства по продолженному договору могут быть исполнены за счет имущественной массы (см. рекомендацию 79 *Руководства ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности*). Порядок применения принципов, изложенных в главе XII,

в отношении этих случаев, возможно, целесообразно разъяснить в расширенном комментарии к главе XII с приведением соответствующих примеров.

72. В-третьих, если управляющий в деле о несостоятельности сделает выбор в пользу продолжения использования интеллектуальной собственности, держатель прав захочет обеспечить, чтобы: i) условия лицензии соблюдались; и ii) гонорары выплачивались. Как уже отмечалось, эти вопросы в достаточной степени рассмотрены в главе XII (см. рекомендации 70-82 *Руководство ЮНСИТРАЛ по вопросам несостоятельности*). Вместе с тем если держатель лицензии до начала производства по делу о несостоятельности предоставил фактическое обеспечительное право в своем праве по лицензионному соглашению и управляющий в деле о несостоятельности делает выбор в пользу продолжения лицензионного соглашения, то возникает вопрос, кому следует выплачивать гонорары за счет имущественной массы – лицензиару, а не обеспеченному кредитору, или обеспеченному кредитору, поскольку последний имеет обеспечительное право, а лицензиар не имеет. В последнем случае это возымеет негативные последствия для прав лицензиаров и их способности получать кредит, предлагая свои права в качестве обеспечения, поскольку они фактически утратят как право интеллектуальной собственности, так и право на получение гонораров.

V. Выводы

73. Рабочая группа, возможно, пожелает подтвердить, что, хотя *Руководство ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* эффективно регулирует некоторые вопросы, связанные с обеспечительными правами в правах интеллектуальной собственности, оно требует доработки по другим вопросам.

74. Такая доработка может быть проведена в форме составления комментария по поводу конкретного применения принципов *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* к обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности. Например, такой комментарий может включать некоторые дополнительные определения и разъяснения в отношении порядка применения других определений терминов к обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности (см. A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 42-60). Аналогичным образом комментарий может быть достаточным для разъяснения порядка применения принципа автономии сторон в случае соглашения об обеспечении, касающегося права интеллектуальной собственности (см. A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункт 108, а также пункты 28-30 выше), или уточнения некоторых основополагающих принципов, касающихся обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности (см. A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 62-75). Кроме того, комментарий может быть достаточным для разъяснения порядка применения принципов *Руководства ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам* в отношении законодательных и договорных ограничений возможности передачи активов в случае наличия обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности (A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 82-108).

75. Доработка может также проводиться в форме составления дополнительных рекомендаций, которые будут применяться конкретно к обеспечительным правам

в правах интеллектуальной собственности. Например, вместе с рекомендациями, касающимися конкретных активов, возможно, потребуется рассмотреть вопросы придания силы в отношении третьих сторон и определения приоритета (A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 13-145, а также пункты 16-25 выше). Кроме того, вместе с рекомендациями, касающимися конкретных активов (см. пункты 35-44 выше), возможно, придется рассмотреть вопросы принудительного исполнения, в частности в связи с обеспечительными правами в правах по лицензионному соглашению. Вместе с рекомендациями, касающимися конкретных активов, возможно, потребуется также рассмотреть вопрос о праве, применимом к обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности (см. пункты 53-57 выше).

76. Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, чтобы просить Секретариат подготовить для рассмотрения вышеуказанных вопросов комментарий и рекомендации в форме приложения к *Руководству ЮНСИТРАЛ по обеспеченным сделкам*.
