



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited
27 August 2008

Russian
Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций

по праву международной торговли

Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)

Четырнадцатая сессия

Вена, 20-24 октября 2008 года

Приложение к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающееся обеспечительных прав в праве интеллектуальной собственности (Часть 1)

Записка Секретариата*

Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. Введение	1-45	3
A. Справочная информация.	1-7	3
B. Взаимосвязь между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством об интеллектуальной собственности в соответствии с Руководством.	8-11	5
C. Терминология.	12-21	7
D. Примеры из практики финансирования под интеллектуальную собственность.	22-41	11
E. Ключевые цели и основополагающие принципы	42-45	19
II. Сфера применения и автономия сторон	46-67	21
A. Широкая сфера применения.	46-64	21

* Настоящая записка представлена на две недели позже установленного десятидневного срока до начала совещания вследствие исключительно большой рабочей нагрузки и необходимости завершить консультации и доработать последующие изменения.



	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
В. Применение принципа автономии сторон к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности.	65-67	28
III. Создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности.	68-102	29
А. Понятие создания обеспечительного права и его силы в отношении третьих сторон	69-70	29
В. Унитарное понятие обеспечительного права	71	30
С. Требования к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности	72-74	30
Д. Права лица, предоставляющего право, в интеллектуальной собственности, подлежащей обременению	75	31
Е. Различия между обеспеченным кредитором и правообладателем в отношении с интеллектуальной собственностью	76-77	32
Ф. Виды прав в интеллектуальной собственности, на которые может распространяться обеспечительное право	78-94	33
Г. Обеспечительные права в будущей интеллектуальной собственности	95-98	39
Н. Законодательные или договорные ограничения на возможность передачи интеллектуальной собственности	99-100	40
И. Финансовые средства, предоставленные для целей приобретения, и лицензионные соглашения	101-102	41

I. Введение

A. Справочная информация

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 1-7 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 1-5, A/CN.9/WG.VI/WP.34, пункты 10-11, и A/63/17, пункт 326.]

1. На своей тридцать девятой сессии в 2006 году Комиссия рассмотрела вопрос о своей будущей работе в области законодательства о финансировании под обеспечение. Было отмечено, что права интеллектуальной собственности (например, авторские права, патенты или товарные знаки) все чаще становятся исключительно важным источником кредитования и что они не должны оставаться вне рамок современного законодательства, касающегося обеспеченных сделок. Наряду с этим указывалось, что содержащиеся в проекте руководства для законодательных органов по обеспеченным сделкам ("проект руководства") рекомендации применяются в целом к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности в той мере, в которой они не противоречат законодательству об интеллектуальной собственности. Отмечалось также, что, поскольку эти рекомендации не готовились конкретно с учетом особых вопросов, связанных с законодательством об интеллектуальной собственности, в проекте руководства высказывается мысль о том, что принимающие закон государства, возможно, пожелают внести в рекомендации любые необходимые изменения в целях урегулирования этих вопросов¹.

2. С тем чтобы предоставить в распоряжение государств больше руководящих положений в этой связи, Секретариату было предложено подготовить в сотрудничестве с международными организациями, обладающими специальным опытом в области законодательства, регулирующего вопросы обеспечительных прав и вопросы интеллектуальной собственности, и в частности с Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), записку для представления Комиссии на ее сороковой сессии в 2007 году, в которой рассматривалось бы возможное содержание работы по дополнению проекта руководства, которую могла бы провести Комиссия. Дополнительно к этому было высказано мнение о том, что для получения рекомендаций экспертов и привлечения вклада соответствующего сектора Секретариату следует организовывать, по мере необходимости, совещания групп экспертов и коллоквиумы². После обсуждения Комиссия просила Секретариат подготовить в сотрудничестве с соответствующими организациями, и в частности с ВОИС, записку с обсуждением вопросов для будущей работы Комиссии в области финансирования под интеллектуальную собственность. Комиссия также просила Секретариат организовать коллоквиум по финансированию под интеллектуальную собственность при обеспечении в максимальной возможной степени участия соответствующих международных организаций и экспертов из разных регионов мира³.

¹ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят первая сессия, Дополнение № 17 (A/61/17), пункты 81 и 82.*

² Там же, пункт 83.

³ Там же, пункт 86.

3. В соответствии с этим решением Комиссии Секретариат в сотрудничестве с ВОИС организовал коллоквиум, посвященный обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности (Вена, 18 и 19 января 2007 года). В этом коллоквиуме приняли участие эксперты в области финансирования под обеспечение и законодательства об интеллектуальной собственности, среди которых были представители правительств, а также национальных, международных, правительственных и неправительственных организаций. В ходе коллоквиума было выдвинуто несколько предложений об уточнениях, которые требовалось внести в проект руководства с тем, чтобы учесть в нем особенности финансирования под интеллектуальную собственность⁴.

4. В ходе первой части своей сороковой сессии (Вена, 25 июня – 12 июля 2007 года) Комиссия рассмотрела записку Секретариата, озаглавленную "Возможная будущая работа в области обеспечительных прав в интеллектуальной собственности" (A/CN.9/632). В этой записке были приняты во внимание выводы коллоквиума по обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности. С тем чтобы дать государствам достаточное представление о том, какие уточнения им, возможно, потребуется внести в свое законодательство во избежание несоответствий между законами о финансировании под обеспечение и законами об интеллектуальной собственности, Комиссия постановила поручить Рабочей группе VI (Обеспечительные интересы) подготовку приложения к проекту руководства, специально посвященного обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности⁵.

5. В ходе своей возобновленной сороковой сессии (Вена, 10-14 декабря 2007 года) Комиссия окончательно согласовала и приняла Руководство ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам ("Руководство"), с тем пониманием, что впоследствии предстоит подготовить приложение к Руководству, специально посвященное обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности⁶.

6. На своей тринадцатой сессии (Нью-Йорк, 19-23 мая 2008 года) Рабочая группа рассмотрела записку Секретариата под названием "Обеспечительные права в правах интеллектуальной собственности" (A/CN.9/WG.VI/WP.33 и Add.1). На этой сессии Рабочая группа просила Секретариат подготовить проект приложения к Руководству, посвященный обеспечительным правам в правах интеллектуальной собственности ("приложение"), на основе обсуждений и решений Рабочей группы (см. документ A/CN.9/649, пункт 13). На этой же сессии Рабочая группа высказала мнение, что, хотя к законодательству об интеллектуальной собственности следует подходить с должным уважением, исходным пунктом обсуждения приложения должно быть Руководство, а не национальное законодательство об обеспеченных сделках (см. документ A/CN.9/649, пункт 14). Поскольку Рабочая группа не смогла достичь согласия относительно того, действительно ли некоторые вопросы, касающиеся последствий несостоятельности для обеспечительных прав в

⁴ См. <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html>.

⁵ *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 17 (A/62/17 (Часть II))*, пункты 156, 157 и 162.

⁶ Там же, *шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 17 (A/62/17 (Часть II))*, пункты 99 и 100.

интеллектуальной собственности (см. документ A/CN.9/649, пункты 98-102), имеют достаточную связь с законодательством об обеспеченных сделках, которая оправдывала бы их обсуждение в приложении, она приняла решение вернуться к рассмотрению этих вопросов на одном из будущих совещаний и рекомендовала обратиться к Рабочей группе V (Законодательство о несостоятельности) с просьбой также обсудить эти вопросы (см. документ A/CN.9/649, пункт 103).

7. На своей сорок первой сессии (Нью-Йорк, 16 июня – 3 июля 2008 года) Комиссия с удовлетворением отметила значительный прогресс, которого добилась Рабочая группа. Комиссия также приняла к сведению вышеупомянутые обсуждения и решение Рабочей группы VI относительно некоторых вопросов, касающихся последствий несостоятельности, и постановила, что Рабочую группу V следует информировать об этом и предложить ей выразить свое предварительное мнение на ее следующей сессии. Было также принято решение о том, что если какой-либо из еще не рассмотренных вопросов потребует совместного обсуждения этими двумя рабочими группами после завершения этой сессии, то Секретариату следует предоставить возможность, по своему усмотрению, организовать весной 2009 года, когда состоятся одна за другой сессии этих рабочих групп, совместное рассмотрение вопроса о последствиях несостоятельности для обеспечительных прав в интеллектуальной собственности⁷.

В. Взаимосвязь между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством об интеллектуальной собственности в соответствии с Руководством

8. За некоторыми исключениями рекомендации Руководства применяются к обеспечительным правам во всех видах движимых активов, включая интеллектуальную собственность (см. рекомендации 2 и 4-7). Что касается интеллектуальной собственности, то рекомендации Руководства не применяются в той мере, в какой они противоречат внутреннему законодательству или международным соглашениям, касающимся интеллектуальной собственности (см. подпункт (b) рекомендации 4). В подпункте (b) рекомендации 4 сформулирован основной принцип взаимосвязи между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством об интеллектуальной собственности (регулирующим, например, патенты, товарные знаки или авторские права) в соответствии с Руководством. Значение термина "интеллектуальная собственность" призвано обеспечить соответствие Руководства с законами и договорами, касающимися интеллектуальной собственности (см. пункт 12 ниже). Термин "законодательство, касающееся интеллектуальной собственности" включает как статутное, так и прецедентное право, и является более широким, чем термин "законодательство об интеллектуальной собственности", но более узким, чем общее договорное или имущественное право⁸. Соответственно, сфера применения подпункта (b) рекомендации 4 будет

⁷ Там же, *шестьдесят третья сессия, Дополнение № 17 (A/63/17)*, пункт 326.

⁸ Несмотря на различие терминов "законодательство, касающееся интеллектуальной собственности" и "законодательство об интеллектуальной собственности", в настоящем приложении они для удобства используются как равнозначные.

шире или уже в зависимости от того, каким образом то или иное государство определяет охват интеллектуальной собственности в соответствии со своими международными обязательствами, вытекающими из договоров, касающихся законодательства об интеллектуальной собственности (например, из Соглашения об аспектах прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, которое обычно называют "Соглашением ТРИПС").

9. Подпункт (b) рекомендации 4 должен обеспечить, чтобы государства при принятии рекомендаций Руководства случайно не внесли изменения в основные нормы законодательства об интеллектуальной собственности. Поскольку вопросы, касающиеся существования, действительности и содержания интеллектуальной собственности лица, предоставляющего право, в Руководстве не затрагиваются (см. раздел II.A.4 ниже), коллизии в режимах, регулирующих эти вопросы, могут возникать только в ограниченных случаях. Тем не менее, когда речь идет о создании, придании силы в отношении третьих сторон, приоритете и принудительном исполнении обеспечительного права в интеллектуальной собственности, в некоторых государствах существует вероятность того, что эти два режима будут предусматривать разные правила. В таком случае подпункт (b) рекомендации 4 предусматривает правило первоочередности применительно к интеллектуальной собственности. Однако следует отметить, что в некоторых государствах нормы законодательства об интеллектуальной собственности касаются только тех видов обеспеченных сделок, которые не являются уникальными для этого законодательства и которые перестанут существовать после того, как то или иное государство примет рекомендации Руководства (например, закладные залоги и передача интеллектуальной собственности или доверительное управление ею для целей обеспечения). В этой связи государства, принимающие рекомендации Руководства, возможно, также пожелают пересмотреть свои законы об интеллектуальной собственности, с тем чтобы обеспечить более эффективную скоординированность двух режимов, отражающих, в частности, комплексный и функциональный подход, рекомендованный в Руководстве, без изменения основных принципов и целей своих законов об интеллектуальной собственности.

10. Приложение призвано служить руководством для государств в отношении такой комплексной системы, которую представляет собой законодательство об обеспеченных сделках и законодательство об интеллектуальной собственности. Исходя из комментария и рекомендации Руководства, в приложении рассматривается порядок применения изложенных в Руководстве принципов в тех случаях, когда обремененные активы состоят из права интеллектуальной собственности, и, в необходимых случаях, излагаются новый комментарий и новые рекомендации. Как и в случае комментария и рекомендаций, касающихся других активов, комментарий и рекомендации, касающиеся интеллектуальной собственности, изменяют или дополняют общий комментарий и общие рекомендации Руководства. Соответственно, при отсутствии иных положений в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, и любых комментариев и рекомендаций приложения, касающихся этих конкретных активов, обеспечительное право в интеллектуальной собственности может создаваться, приобретать силу в отношении третьих сторон, иметь приоритет и быть принудительно исполнено в порядке, предусмотренном в общих рекомендациях Руководства.

11. Хотя приложение не призвано служить источником каких-либо рекомендаций в отношении изменения законодательства государств, касающегося интеллектуальной собственности, о чем говорилось выше, оно, тем не менее, может оказывать воздействие на это законодательство. В приложении рассматривается это воздействие и в его комментарии периодически фигурируют самые умеренные предложения, предназначенные для рассмотрения государствами, принимающими законодательство (вместо выражения "государства должны" используется выражение "государства могли бы" или "государства, возможно, пожелают рассмотреть..."). Эти предложения основаны на той посылке, что государства, принимающие законы об обеспеченных сделках, как оно рекомендовано в Руководстве, приняли принципиальное решение о совершенствовании своего законодательства об обеспеченных сделках. В этой связи эти предложения призваны служить подспорьем в тех случаях, когда такое совершенствование может побудить государства рассмотреть вопрос о том, как в наилучшей степени интегрировать свои правовые режимы обеспеченных сделок и интеллектуальной собственности.

С. Терминология

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 12-21 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 39-60, и A/CN.9/649, пункты 104-107.]

12. Как уже отмечалось, в Руководстве используется термин "интеллектуальная собственность" (Введение, раздел E). В комментарии разъясняется, что смысл, придаваемый данному термину в Руководстве, призван обеспечить соответствие Руководства с законами и договорами в области интеллектуальной собственности при одновременном соблюдении права законодателя в государстве, осуществляющем рекомендации Руководства, на приведение этого определения в соответствие с собственным законодательством (внутренним законодательством и договорами). Таким образом, для целей Руководства под "интеллектуальной собственностью" в Руководстве понимаются все активы, которые то или иное принимающее законодательство государство относит к интеллектуальной собственности.

13. В то же время, как уже отмечалось, в комментарии также уточняется, что все ссылки на "право" в Руководстве включают как статутное, так и нестатутное право. Кроме того, в Руководстве уточняется, что выражение "законодательство, касающееся интеллектуальной собственности" (см. подпункт (b) рекомендации 4), является более широким понятием, чем законодательство об интеллектуальной собственности (регулирующее, например, патенты, товарные знаки или авторские права), но более узким, чем общее договорное или имущественное право.

14. Хотя в Руководстве признается, что для определения значения терминов, используемых для указания конкретных видов интеллектуальной собственности (например, патент, товарный знак или авторское право) или сделок (например, передача или лицензирование интеллектуальной собственности), должна применяться терминология принимающего законодательство государства, в нем используется и собственная терминология применительно к вопросам

законодательства об обеспеченных сделках. Например, в нем используется термин "обеспечительное право", относящийся ко всем видам права, служащим обеспечением обязательства, независимо от их названия. Таким образом, термин "обеспечительное право" включает право получателя, переданного с целью обеспечения.

15. В Руководстве используется также термин "лицензия" и в контексте интеллектуальной собственности проводится различие, во-первых, между лицензионным соглашением и лицензией (т.е. разрешением на использование лицензированной интеллектуальной собственности) и, во-вторых, между исключительными и неисключительными лицензиями. Однако точное значение этих терминов определяется законодательством об интеллектуальной собственности, договорным правом и другим применимым правом (например, Совместной рекомендацией о лицензиях на товарные знаки, принятой Ассамблеей Парижского союза и Генеральной ассамблеей ВОИС (2000 год)⁹ и Сингапурским договором о законах по товарным знакам (2006 год))¹⁰. В частности, в Руководстве не затрагиваются вопросы об установлении предельных сроков действия или условий лицензионного соглашения, которые могут относиться к описанию конкретной интеллектуальной собственности, о разрешенной или ограниченной сфере использования, о географическом районе использования и о сроках использования. Например, может быть выдана исключительная лицензия на "постановочные права" в фильме А в стране X на "десять лет, начиная с 1 января 2008 года", которая будет отличаться от исключительной лицензии на "видеоправа" в фильме А в стране Y на "десять лет, начиная с 1 января 2008 года". Кроме того, в Руководстве никоим образом не затрагиваются вопросы, связанные с конкретной характеристикой прав по лицензионному соглашению в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности (например, в некоторых правовых системах соглашение об исключительной лицензии создает права *in rem* или даже приравнивается к передаче различных исключительных прав, вытекающих из интеллектуальной собственности). Однако согласно Руководству термин "обеспечительное право" не употребляется для определения исключительной или неисключительной лицензии. Обеспечительное право в интеллектуальной собственности, как и в любых других движимых активах, чаще всего определяется путем ссылки на право обеспеченного кредитора получить, в случае неисполнения обязательств лицом, предоставляющим право, платеж или иное погашение обеспеченного обязательства за счет материальной стоимости интеллектуальной собственности (т.е. прав на эксплуатацию, прав лицензирования и прав требовать лицензионные платежи за использование прав на эксплуатацию и лицензионных прав).

16. Кроме того, в Руководстве используются различные термины для обозначения конкретного вида интеллектуальной собственности, который может служить обеспечением кредита (т.е. права правообладателя, права лицензиара или лицензиата), но при этом не затрагиваются характер, содержание или правовые последствия таких терминов для целей законодательства об интеллектуальной собственности, договорного или имущественного права.

⁹ http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf.

¹⁰ <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore>.

17. Термин "дебиторская задолженность" используется в Руководстве для отражения права на получение платежа по денежному обязательству и, следовательно, для целей Руководства он включает право лицензиара на получение лицензионных платежей за предоставленную лицензию. Термин "уступка" используется в Руководстве в связи с дебиторской задолженностью для обозначения простой передачи, передачи в обеспечительных целях (рассматриваемой в Руководстве как обеспечительный инструмент) и сделок, создающих обеспечительное право в дебиторской задолженности. Во избежание создания впечатления, что рекомендации Руководства, касающиеся уступки дебиторской задолженности, применяются также к "уступкам" интеллектуальной собственности, термин "передача" (а не термин "уступка") используется в приложении для обозначения передачи прав правообладателя в связи с интеллектуальной собственностью.

18. При осуществлении обеспеченной сделки, касающейся интеллектуальной собственности, обремененными активами могут являться права интеллектуальной собственности правообладателя. В этом случае используемый в Руководстве термин "лицо, предоставляющее право", будет означать держателя прав. Однако обремененными активами могут быть менее значимые права, например, право лицензиата на использование лицензированной интеллектуальной собственности в соответствии с условиями лицензионного соглашения, включая право на заключение сублицензионных соглашений и на получение сублицензионных платежей (при условии, что они могут быть объектом передачи согласно условиям лицензионного соглашения и положениям соответствующего законодательства). В этом случае термин "лицо, предоставляющее право" будет относиться к "лицензиату". Наконец, как и в случае любых обеспеченных сделок, касающихся других видов движимых активов, термин "лицо, предоставляющее право" может означать третью сторону, предоставляющую обеспечительное право в интеллектуальной собственности для обеспечения обязательства должника перед обеспеченным кредитором.

19. В законодательстве об обеспеченных сделках понятие "конкурирующий заявитель требования" используется для указания сторон, иных чем обеспеченный кредитор в конкретном соглашении об обеспечении, которые могут претендовать на право в обремененных активах или поступлениях от их реализации. Таким образом, в Руководстве термин "конкурирующий заявитель требования" (например, другой обеспеченный кредитор или получатель, арендатор или лицензиат обремененных активов) используется в смысле заявителя требования, который конкурирует с обеспеченным кредитором. Однако в законодательстве об интеллектуальной собственности понятие "конкурирующий заявитель требования" не используется и к коллизиям приоритетов, как правило, относятся коллизии между получателями, арендаторами и нарушителями, даже если какие-либо коллизии с обеспеченным кредитором отсутствуют. Законодательство об обеспеченных сделках не предусматривает урегулирование таких коллизий, в которых не участвует обеспеченный кредитор.

20. В Руководстве признается, что соглашение об обеспечении создает ограниченное имущественное право (обеспечительное право) в обремененных активах (при условии, разумеется, что лицо, предоставляющее право, имеет право создавать обеспечительное право в этих активах), которое не

приравнивается к передаче права собственности. Таким образом, термин "обеспеченный кредитор" (к которому относится также получатель переданного обеспечительного права) в Руководстве не используется для обозначения получателя или владельца. Иначе говоря, обеспеченный кредитор, приобретающий обеспечительное право в соответствии с Руководством, не рассматривается как лицо, получившее в силу такого приобретения право собственности. Это связано с тем, что обеспеченные кредиторы, как правило, не желают нести ответственность и издержки, связанные с правом собственности, и согласно Руководству от обеспеченного кредитора это и не требуется. Это, например, означает, что даже после создания обеспечительного права владелец обремененных активов может осуществлять все свои права как владелец (с учетом, разумеется, любых ограничений, которые могут быть согласованы с обеспеченным кредитором). Соответственно, если обеспеченный кредитор реализует обремененные активы в порядке принудительного исполнения своего обеспечительного права после неисполнения обязательств, то он не становится вследствие этого владельцем. В этом случае обеспеченный кредитор только осуществляет права владельца с согласия такого владельца, данного последним при предоставлении обеспечительного права. Обеспеченный кредитор может стать владельцем только в том случае, если после неисполнения обязательств он в порядке применения средства правовой защиты принимает предложение о приобретении права собственности на обремененные активы лица, предоставляющего право, в полное или частичное погашение обеспеченного обязательства (при отсутствии какого-либо возражения со стороны должника и других кредиторов должника) или приобретает право собственности лица, предоставляющего право, путем покупки активов на публичной распродаже.

21. Эта характеристика соглашения об обеспечении и прав обеспеченного кредитора в равной степени применяется к случаям, когда обремененными активами является интеллектуальная собственность. Однако Руководство не затрагивает различные характеристики, принятые в законодательстве об интеллектуальной собственности, поскольку они относятся к сфере этого законодательства. Согласно законодательству об интеллектуальной собственности соглашение об обеспечении можно квалифицировать как передачу прав интеллектуальной собственности правообладателю, а правами последнего может обладать обеспеченный кредитор (например, для решения вопросов с государственными органами, предоставления лицензий или возбуждения исков против нарушителей). Так, например, ничто в законодательстве об обеспеченных сделках не препятствует кредитору договориться с правообладателем о том, чтобы самому стать правообладателем, поскольку такая договоренность не связана с обеспечением исполнения обязательства. Если же такая договоренность обеспечивает или призвано обеспечить исполнение обязательства и законодательство об интеллектуальной собственности разрешает обеспеченному кредитору становиться правообладателем, то в этом случае термин "обеспеченный кредитор" может означать правообладателя в той мере, в какой это разрешено законодательством об интеллектуальной собственности, и права обеспеченного кредитора в отношении обремененной интеллектуальной собственности будут определяться в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках и законодательством об интеллектуальной собственности, как это предусмотрено в Руководстве.

D. Примеры из практики финансирования под интеллектуальную собственность

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 22-41 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 8-21, и A/CN.9/649, пункт 108.]

22. В порядке иллюстрации анализа, приведенного в приложении, в настоящем разделе рассматривается ряд конкретных ситуаций гипотетического характера, связанных с обеспеченными сделками, в которых в качестве обремененных активов используются права интеллектуальной собственности.

23. Обеспеченные сделки, связанные с правами интеллектуальной собственности, целесообразно подразделить на три широкие категории. Первая категория включает сделки, при которых права интеллектуальной собственности сами выступают в роли обеспечения кредита. В рамках этих сделок кредитодателю предоставляется обеспечительное право в патентах, товарных знаках, авторских правах или других правах интеллектуальной собственности. В представленных ниже примерах 1-5 рассматривается именно такой случай. Так, в примере 1 представлена ситуация, когда некая фармацевтическая компания желает получить кредит, обеспеченный ее портфелем патентов или патентных заявок. Пример 2 касается ситуаций, когда производитель копировальных машин желает использовать свой товарный знак, патенты и коммерческие секреты в качестве обеспечения кредита. В примере 3 заемщиком является издатель комиксов, который продает лицензии на изображения персонажей комиксов производителям одежды для воспроизведения на майках и других швейных изделиях и в качестве обеспечения предлагает ожидаемые поступления лицензионных платежей. В примере 4 в качестве обремененных активов выступают права продюсера на художественный кинофильм. Наконец, пятый пример связан с предоставлением кредита разработчику программного обеспечения, продукция которого включает программное обеспечение, полученное по лицензии у третьих сторон. Хотя эти пять примеров сильно отличаются друг от друга с точки зрения характера коммерческой деятельности и соответствующих видов прав интеллектуальной собственности, у всех у них есть одна общая черта: в каждом примере обеспечением кредита являются права интеллектуальной собственности заемщика, т.е. либо его собственные права, либо права, полученные по лицензии у третьих сторон.

24. Вторая категория сделок касается ситуаций, когда в качестве обеспечения кредита выступают активы, которые не относятся к правам интеллектуальной собственности, но стоимость которых в определенной степени связана с ассоциируемыми с ними правами интеллектуальной собственности. Данная категория сделок иллюстрируется примерами 6-9. В примере 6 показана ситуация, когда заемщиком является производитель одежды, а в качестве подлежащих обременению активов выступают инвентарные запасы модной одежды лица, предоставляющего право, которая выпущена под известными товарными знаками по лицензии, полученной этим производителем у третьих сторон, являющихся владельцами этих товарных знаков. В примере 7 лицом, предоставляющим право, является дистрибьютор (а не производитель) инвентарных запасов, указанных в примере 6. В примере 8 книжный магазин желает использовать в качестве обеспечения кредита имеющийся у него запас книжной продукции, в отношении которых действуют авторские права третьих

сторон, а именно авторов и издателей. Наконец, в примере 9 лицом, предоставляющим право, является производитель оборудования, использующий запатентованную технологию, полученную по лицензии у владельца патента.

25. Третья категория сделок связана с финансовыми сделками, которые сочетают в себе элементы первых двух категорий. Эта категория сделок описана в примере 10, который касается ситуаций, когда производитель получает кредит под "залог предприятия", охватывающий все активы производителя, включая его права интеллектуальной собственности.

26. Каждая из этих категорий сделок затрагивает не только разные виды (или сочетания) обремененных активов, но и связана с решением разных правовых вопросов для потенциального кредитора или иного кредитодателя.

Категория 1

Пример 1 (портфель патентов и патентных заявок)

27. Компания А, фармацевтическая фирма, постоянно занятая разработкой новых лекарственных препаратов, желает получить в банке А возобновляемую кредитную линию, обеспечение которой должно частично состоять из принадлежащего компании А портфеля действующих и будущих пакетов и патентных заявок на лекарства. Компания А предоставляет банку А список всех своих действующих патентов и патентных заявок, а также сведения о прошлых передачах правового титула на эти патенты и заявки, их оценочной стоимости и причитающихся гонораров. Банк А определяет, какие патенты, патентные заявки и причитающиеся гонорары он включит в "базу кредитования" (т.е. совокупность патентов и патентных заявок, стоимость которых банк А согласится признать для целей кредитования), и по какой стоимости. В связи с этим банк А оценивает у независимого оценщика интеллектуальной собственности стоимость патентов и патентных заявок. Затем банк А приобретает обеспечительное право в портфеле патентов и патентных заявок и регистрирует уведомление о своем обеспечительном праве в соответствующих национальных патентных реестрах (при условии, что применимое законодательство предусматривает регистрацию обеспечительных прав в патентном реестре). Когда у компании А появляется новый патент, она сообщает относящиеся к нему сведения о передачах правового титула, оценочной стоимости и потенциальных выплатах гонораров банку А для включения в базу кредитования. Банк А оценивает эту информацию, определяет размер дополнительного кредита, который он предоставит на основании нового патента, и вносит соответствующие коррективы в базу кредитования. После этого банк А соответствующим образом регистрирует в патентных бюро свое обеспечительное право в этом новом патенте.

Пример 2 (товарный знак, патенты и производственные секреты производителя)

28. Компания В, известный производитель фотокопировального оборудования, желает получить кредит в банке В, предлагая в качестве части обеспечения свой товарный знак, патенты, используемые в связи с производством фотокопировального оборудования, и производственные секреты (общая стоимость которых определена независимым оценщиком в 100 млн. евро). При

этом компания В продолжает поставлять на рынок свое фотокопировальное оборудование и предоставляет лицензии на использование своего товарного знака и патентов, обеспечивая тем самым денежные поступления, частично используемые для погашения кредита. После оформления кредитной документации банк В регистрирует свое обеспечительное право в соответствующих национальных реестрах товарных знаков и патентов (при условии, что применимое законодательство предусматривает регистрацию обеспечительных прав в таких реестрах).

Пример 3 (финансирование под лицензионные платежи)

29. Компания С, издатель комиксов, продает лицензии на использование своих защищенных авторскими правами персонажей многим производителям одежды, игрушек, интерактивного программного обеспечения и аксессуаров. По условиям стандартного лицензионного соглашения лицензиара лицензиаты обязаны ежеквартально отчитываться об объемах продаж и выплачивать лицензионные платежи. Компания С желает получить кредит в банке С под обеспечение в виде ожидаемых лицензионных платежей согласно таким лицензионным соглашениям. Компания С представляет в банк С список лицензий, информацию о кредитной истории лицензиатов и сведения о состоянии каждого лицензионного соглашения. После этого банк С требует от компании С получить у каждого лицензиата сертификат, подтверждающий действительность лицензии, отсутствие у лицензиата неисполненных обязательств и причитающуюся сумму платежей, а также согласие лицензиата перечислять последующие лицензионные платежи банку С до поступления новых распоряжений.

Пример 4 (финансирование под производство кинофильма)

30. Компания D, кинокомпания, планирует производство кинофильма. Для этого компания D учреждает отдельную производственную компанию, которая будет заниматься производством кинофильма и нанимать сценаристов, продюсеров, режиссеров и актеров. Производственная компания получает в банке D кредит, обеспеченный имеющимися у нее авторскими правами, контрактами на услуги и всеми доходами от будущего проката кинофильма. После этого производственная компания заключает лицензионное соглашение с дистрибьюторами в ряде стран, которые соглашаются после завершения съемок и получения ими кинофильма произвести "авансовые гарантийные платежи" в счет своих лицензионных платежей. По каждой лицензии производственная компания D, банк D и дистрибьютор/лицензиат заключают соглашение "о признании и уступке", в соответствии с которым лицензиат признает возникшее ранее обеспечительное право банка D и уступку своих лицензионных платежей банку D, а банк D, со своей стороны, соглашается в случае принудительного исполнения своего обеспечительного права в лицензии не аннулировать лицензию при условии, что лицензиат будет производить необходимые платежи и соблюдать остальные условия лицензии.

Пример 5 (финансирование под разработку программного обеспечения)

31. Компания E является разработчиком сложного программного обеспечения, используемого в различных прикладных программах в архитектуре. Помимо

некоторых программных компонентов, созданных собственными программистами компании (на которые компания выдает лицензию своим клиентам), компания Е использует также в своей продукции программные компоненты, полученные по лицензиям у третьих сторон (и затем продаваемые по sublicензиям своим клиентам). Компания Е желает получить кредит в банке Е, обеспеченный обеспечительным правом во всех принадлежащих ей правах интеллектуальной собственности, включая: а) ее права в программных компонентах, разработанных самой компанией, б) ее права в интеллектуальной собственности, полученные по лицензии у третьих сторон; и с) все лицензионные платежи, получаемые компанией Е от своих клиентов за выданные им лицензии (и sublicензии) на ее программы.

Категория 2

Пример 6 (защищенные товарным знаком инвентарные запасы, принадлежащие производителю)

32. Компания F, производитель фирменных джинс и другой модельной одежды, желает получить кредит в банке F, предлагая в качестве части обеспечения имеющиеся у нее инвентарные запасы готовой продукции. Многие изделия, производимые компанией F, выпускаются под широко известными товарными знаками, полученными по лицензии у третьих сторон согласно лицензионным соглашениям, которые дают компании F право производить и продавать эти изделия. Компания F представляет в банк F свое лицензионное соглашение о товарных знаках, которое подтверждает ее право использовать эти товарные знаки.

Пример 7 (защищенные торговым знаком инвентарные запасы, принадлежащие дистрибьютору)

33. Компания G, одна из дистрибьюторов компании F, желает получить в банке G кредит, обеспечение которого будет частично состоять из фирменных джинс и другой одежды, закупленных ею у компании F, причем значительная часть этих изделий выпущена под широко известными товарными знаками, которые компания F использует по лицензиям, полученным у третьих сторон. Компания G представляет в банк G счета-фактуры, выставленные ей компанией F и подтверждающие, что джинсы были приобретены законным путем, либо копии соглашений с компанией F, подтверждающие подлинность джинс, которыми торгует компания G.

Пример 8 (финансирование книжного магазина)

34. Компания H, книжный магазин, желает получить кредит в банке H под обеспечение в виде имеющегося у него инвентарного запаса книжной продукции с твердой и мягкой обложкой. Авторские права на все книги принадлежат авторам и издателям этих книг. Компания H закупает книги двумя способами. Первый из них заключается в приобретении отдельных экземпляров у издателей. Второй способ, который недавно стала использовать компания H – прием книг "на консигнацию" и предоставление места для выкладки товара и услуг по его рекламе. Расчет за книги компания H производит после их продажи; она имеет право возвращать книги, не проданные в течение нескольких месяцев.

Пример 9 (финансирование производства оборудования по лицензионному соглашению)

35. Компания I владеет лицензией на патент согласно лицензионному соглашению, которое дает компании I право производить и продавать оборудование, в котором используется технология, защищенная этим патентом. Компания I желает привлечь финансирование для своей деятельности под обеспечение выпускаемого ею оборудования и дебиторской задолженности своих покупателей.

Категория 3**Пример 10 (залог предприятия)**

36. Компания J, производитель и дистрибьютор косметики, желает получить кредит в размере 200 млн. евро для получения оборотного капитала, необходимого для предприятия. Банк J рассматривает возможность предоставления такого кредита при условии, что его обеспечением послужит "залог предприятия", предоставляющий банку обеспечительное право фактически во всех существующих и будущих активах компании J, включая все существующие и будущие права интеллектуальной собственности, которыми она владеет или которыми она пользуется по лицензиям третьих сторон.

37. Каждый из вышеприведенных примеров иллюстрирует то, каким образом владельцы интеллектуальной собственности или лицензии на нее, либо владельцы активов, опирающиеся на стоимость своих прав интеллектуальной собственности, могут использовать эти активы в качестве обеспечения кредита. В каждом случае любой осторожный потенциальный кредитор проявит должную осмотрительность для проверки характера и объема прав, имеющихся у владельцев и лицензиатов соответствующей интеллектуальной собственности, а также определения того, в какой степени эти права будут или не будут затронуты предлагаемой схемой финансирования. От способности кредитора найти удовлетворительное решение этих вопросов, для чего может потребоваться получение разрешения и иного согласия от держателей прав интеллектуальной собственности, будет зависеть готовность кредитора предоставить запрашиваемый кредит и стоимость такого кредита.

38. Каждый из примеров связан с разными правовыми вопросами, которые приходится решать потенциальному кредитору. Некоторые из этих вопросов, затрагиваемые в примерах 1-5 (сделки, в которых обеспечением являются права интеллектуальной собственности) перечислены ниже:

а) существует ли простой и эффективный способ создания обеспечительного права в соответствующих категориях прав интеллектуальной собственности и придания этому праву силы в отношении третьих сторон? Сопряжены ли процедуры создания обеспечительного права с большими расходами по оплате нотариальных услуг или выполнению других формальных требований, либо по уплате регистрационных сборов, которые повышают стоимость кредита для заемщика? Являются ли эти расходы оправданными ввиду дополнительных преимуществ, которые кредитор получает благодаря защите прав интеллектуальной собственности, лежащих в основе предоставленного ему залога, и которые могут повлечь за собой снижение стоимости и увеличение размера кредита, который кредитор захочет

предоставить заемщику с учетом такой дополнительной защиты? Имеет ли кредитор возможность без большого труда и денежных затрат провести перед предоставлением кредита поиск по реестрам в целях выяснения приоритетности своего обеспечительного права в соответствующем праве интеллектуальной собственности? Будет ли такое обеспечительное право иметь силу для управляющего в деле о несостоятельности лица, предоставившего это обеспечительное право?

b) Если права интеллектуальной собственности зарегистрированы в нескольких юрисдикциях, то сможет ли кредитор зарегистрировать свое обеспечительное право во всех этих юрисдикциях? С какими преимуществами и недостатками это будет связано и сколько будет стоить регистрация?

c) Есть ли среди различных категорий прав интеллектуальной собственности, упоминаемых в примерах, такие, в которых применимые законы той или иной страны не допускают создания обеспечительных прав?

d) Может ли обеспечительное право быть создано таким образом, чтобы оно распространялось не только на существующие права интеллектуальной собственности, но и на те права интеллектуальной собственности, которые лицо, предоставляющее право, может создать или приобрести в будущем? Так, может ли обеспечительное право, предоставленное банку А в примере 1, быть автоматически распространено на новые патенты на лекарства, полученные компанией А, и на поданные ею новые патентные заявки?

e) Если предлагаемые обремененные активы включают платежи по лицензиям и сублицензиям (как в примерах 3, 4 и 5), то существует ли простая процедура, позволяющая заемщику предоставлять обеспечительное право в этих платежах? Могут ли условия лицензий или сублицензий запрещать лицензиару или сублицензиару предоставлять обеспечительное право в лицензии или сублицензии или ограничивать их способность делать это? Если могут, то каковы последствия такого запрещения или ограничения согласно применяемому законодательству (т.е. признается ли или считается ли, что такое запрещение или иное ограничение не имеет исковой силы)?

f) Есть ли у кредитора в каждом из примеров 1-5 действенный способ привести в исполнение свое обеспечительное право в соответствующих правах интеллектуальной собственности, если предоставившее это право лицо не выполнит своих обязательств по соглашению о финансировании?

39. В каждом из примеров 6-9 перед кредитором возникают несколько другие вопросы, а именно:

a) Если в приведенном для наглядности примере 6 банк F пожелает в порядке осуществления своего обеспечительного права реализовать обеспечение, состоящее из товаров, защищенных товарными знаками, то будет ли он обязан получить на это согласие лицензиаров таких товарных знаков, выплачивать им лицензионные платежи или соблюдать иные обязательства, принятые компанией F по лицензионным соглашениям? Иными словами, имеет ли банк F право распорядиться такими товарами без согласия владельцев товарных знаков? Для ответа на эти вопросы кредитору, разумеется, придется проанализировать соответствующие лицензионные соглашения.

b) Что произойдет, если, прежде чем компания F погасит предоставленный кредит, один из лицензиаров ее товарных знаков будет объявлен несостоятельным? Сможет ли управляющий в деле о несостоятельности такого лицензиара аннулировать лицензию, выданную компании F? С другой стороны, если лицензиар, не будучи объявлен несостоятельным, тем не менее не сможет расплатиться со своим собственным кредитором и этот кредитор в порядке принудительного осуществления обеспечительного права уступит товарный знак третьей стороне, то будет ли при такой уступке аннулирована лицензия, выданная компании F? Будет ли это зависеть от того, когда компания F получила свою лицензию – до или после предоставления обеспечительного права кредитору лицензиара? Какие последствия аннулирование этой лицензии будет иметь для способности банка F в случае неисполнения компанией F своих обязательств по выданному банком F кредиту продать имеющиеся товары, изготовленные по лицензии в период действия лицензионного соглашения?

c) Если компания F будет объявлена несостоятельной, сможет ли она в случае ее реорганизации согласно применимому законодательству о несостоятельности продолжать пользоваться имеющимися лицензиями или будет ли она в соответствии с лицензионными соглашениями хотя бы иметь право завершить текущий производственный процесс? Будет ли компания F согласно применимому законодательству о несостоятельности иметь право на уступку лицензии третьей стороне в связи с продажей ей своего предприятия с согласия суда, рассматривающего дело о несостоятельности, и если да, то при каких условиях?

d) Налагают ли заключенные компанией F лицензионные соглашения какие-либо ограничения на право компании F раскрывать банку F конфиденциальную информацию, в которой банк E может нуждаться для оценки стоимости товарных знаков как залога? Иными словами, имеет ли банк F право получать принадлежащую лицензиару конфиденциальную информацию, которая не подлежит разглашению? Может ли банк F после этого использовать такую конфиденциальную информацию без ограничений?

e) В примерах 7 и 8 перед банками возникают такие же вопросы, требующие должной осмотрительности, как и вопросы, с которыми сталкивается банк в примере 6. Меняется ли ответ на эти вопросы в примере 7 из-за того, что компания G является дистрибьютором, а не производителем соответствующих товаров? Меняется ли ответ на эти вопросы в примере 8 из-за того, что под соответствующими правами интеллектуальной собственности имеются в виду авторские права, а не товарные знаки? Что меняется из-за того, что одна часть книг покупается (что может вести к исчерпанию авторских прав; см. пункт 93 ниже и документ A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, пункты 81-84), а другая их часть принимается на консигнацию?

f) Меняются ли ответы на поставленные выше вопросы в примере 9 из-за того, что под правами интеллектуальной собственности имеются в виду патенты, а не товарные знаки?

40. Наконец, пример 10 касается все чаще встречающейся ситуации, когда кредит обеспечивается залогом предприятия. Этот действенный и эффективный с точки зрения затрат инструмент обеспечения, который создает

обеспечительное право во всех или практически всех существующих и будущих активах лица, предоставляющего право, признается все большим числом государств (с учетом выделения в ряде государств определенной доли для необеспеченных кредиторов и других ограничений) (подробнее о залоге предприятия см. раздел II, А, 7(d), пункты 64-70 Руководства). Права интеллектуальной собственности лица, предоставляющего право, часто являются частью широкого обеспечения, которое представляет собой залог предприятия. Однако в соответствии с принятым в настоящем приложении последовательным подходом порядок предоставления этого обеспечения регулируется конкретными положениями и требованиями законодательства об интеллектуальной собственности в отношении создания, приобретения силы в отношении третьих сторон, приоритета и принудительного исполнения обеспечительных прав. Тем не менее залог предприятия все же может представлять значительную ценность для обеспеченного кредитора. Например, в рамках производства по делу о несостоятельности лица, предоставляющего право, обеспечительное право в интеллектуальной собственности, созданное залогом предприятия, может сохранять силу для управляющего в деле о несостоятельности лица, предоставляющего право. В то же время, если предприятие лица, предоставляющего право, продается в рамках процесса по делу о несостоятельности, такое обеспечительное право дает кредитору возможность утверждать о том, что он имеет право на более крупную долю поступлений от этой продажи, особенно в тех случаях, когда продажная цена предприятия основана в значительной степени на стоимости интеллектуальной собственности лица, предоставляющего право¹¹.

41. Все десять примеров затрагивают один и тот же практический вопрос: каким образом заемщик может обеспечить достоверную оценку стоимости своей интеллектуальной собственности и тем самым получить максимально возможный размер кредита, основанный на стоимости этой интеллектуальной собственности. Найти ответ на этот вопрос в законодательстве об обеспеченных сделках не представляется возможным. Однако, поскольку он затрагивает использование интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита, необходимо разъяснить и рассмотреть некоторые трудности, связанные с оценкой интеллектуальной собственности. Так, например, при оценке следует учитывать стоимость самой интеллектуальной собственности и ожидаемые от нее денежные поступления, однако общепринятой формулы для этого не существует. В то же время, ввиду растущего значения интеллектуальной собственности как обеспечения кредита, в настоящее время кредиторы и заемщики в ряде стран нередко имеют возможность обращаться за помощью к независимым оценщикам интеллектуальной собственности.

¹¹ Некоторые из этих вопросов могут быть урегулированы в рамках законодательства об интеллектуальной собственности, касающегося конкретных активов. Например, статья 19 Правила Совета (ЕС) № 40/94 о коммунальном торговом знаке предусматривает, что обеспечительное право может создаваться в коммунальном торговом знаке и что по просьбе одной из сторон такое право может быть зарегистрировано в коммунальном реестре товарных знаков.

Е. Ключевые цели и основополагающие принципы

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 42-45 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 61-75, и A/CN.9/649, пункты 88-97.]

42. Общей целью Руководства является содействие развитию кредитования под обеспечение. Для достижения этой общей цели в Руководстве сформулированы и разъяснены несколько вспомогательных целей, включая обеспечение предсказуемости и прозрачности (см. Введение, раздел С, 2, Руководства). Руководство также направлено на утверждение ряда основополагающих принципов, включая всеобъемлющий характер закона об обеспеченных сделках, комплексный и функциональный подход к обеспеченным сделкам (при котором все сделки, выполняющие функции обеспечения, как бы они ни назывались, рассматриваются как обеспечительные инструменты) и возможность предоставления обеспечительного права в будущих активах (см. Введение, раздел С, 3, Руководства).

43. Эти ключевые цели и основополагающие принципы в равной степени применимы к обеспеченным сделкам, касающимся интеллектуальной собственности. Соответственно, общей целью Руководства в отношении интеллектуальной собственности является содействие развитию кредитования под обеспечение предприятий, владеющих интеллектуальной собственностью или имеющих право на ее использование, путем предоставления им возможности использовать права, относящиеся к интеллектуальной собственности, в качестве обремененных активов при одновременной защите законных прав владельцев, лицензиаров и лицензиатов интеллектуальной собственности. Аналогичным образом все вышеуказанные цели и основополагающие принципы применяются к обеспеченным сделкам, в которых все обремененные активы или часть их является интеллектуальной собственностью. Например, Руководство призвано:

a) разрешить лицам, обладающим правами в интеллектуальной собственности, использовать интеллектуальную собственность в качестве обеспечения кредита (см. подпункт (a) ключевой цели 1);

b) позволить лицам, обладающим правами в интеллектуальной собственности, использовать для получения кредитов полную стоимость своих активов (см. подпункт (b) ключевой цели 1);

c) дать лицам, обладающим правами в интеллектуальной собственности, возможность создавать обеспечительное право в таких правах простым и эффективным способом (см. подпункт (c) ключевой цели 1);

d) предоставить сторонам обеспеченных сделок, касающихся прав интеллектуальной собственности, максимальную гибкость при выработке условий своих соглашений об обеспечении (см. подпункт (i) ключевой цели 1);

e) дать заинтересованным сторонам возможность ясным и предсказуемым образом выявлять наличие обеспечительных прав в интеллектуальной собственности (см. подпункт (f) ключевой цели 1);

f) дать обеспеченным кредиторам возможность ясным и предсказуемым образом определять приоритетность своих обеспечительных прав в интеллектуальной собственности (см. подпункт (g) ключевой цели 1); и

g) облегчать эффективное приведение в исполнение обеспечительных прав в интеллектуальной собственности (см. подпункт (h) ключевой цели 1).

44. Общий принцип законодательства об интеллектуальной собственности заключается в поощрении новых творческих идей или новых подходов и их распространение. Для соблюдения этого общего принципа законодательство об интеллектуальной собственности наделяет правообладателей исключительными правами. Для обеспечения достижения ключевых целей законодательства об обеспеченных сделках без нанесения ущерба целям законодательства об интеллектуальной собственности и, следовательно, создания механизмов по финансированию разработки и распространения нововведений в Руководстве сформулирован общий принцип взаимосвязи между законодательством об обеспеченных сделках и законодательством об интеллектуальной собственности. Этот принцип изложен в подпункте (b) рекомендации 4 (см. раздел II, А, 4). При этом достаточно отметить, что предусмотренный в Руководстве режим сам по себе ни в коей мере не определяет содержание любого права интеллектуальной собственности, не раскрывает сферу действия прав, которые могут осуществлять правообладатель, лицензиар или лицензиат, или не препятствует правообладателю принимать меры к сохранению стоимости своих прав путем предупреждения несанкционированного использования интеллектуальной собственности. В этой связи ключевая цель содействия развитию кредитования под обеспечение применительно к интеллектуальной собственности должна достигаться таким образом, чтобы не причинить ущерб целям законодательства об интеллектуальной собственности, которые заключаются в предупреждении несанкционированного использования интеллектуальной собственности или сохранении ее стоимости, и что в свою очередь способствует дальнейшему новаторству и творчеству.

45. В то же время в контексте интеллектуальной собственности эту ключевую цель следует рассматривать как необходимость сохранения интеллектуальной собственности, не допуская ни снижения ее стоимости, ни ее случайной утраты (например, ненадлежащее использование товарного знака, использование его в отношении не всех товаров или услуг либо отсутствие надлежащего контроля качества могут привести к уменьшению стоимости или даже утрате интеллектуальной собственности). Кроме того, применительно к товарам или услугам, которые ассоциируются с определенными товарными знаками, законодательство об обеспеченных сделках должно не допускать возникновения у клиентов сомнений в отношении происхождения товаров или услуг (например, когда обеспеченный кредитор заменяет указанные на товаре наименование и адрес производителя наклейкой с указанием наименования и адреса кредитора или сохраняет товарный знак и продает товары в юрисдикции, в которой этот торговый знак принадлежит другому лицу). Наконец, законодательство об обеспеченных сделках не должно содержать положений о том, что предоставление обеспечительного права в правах лицензиата по индивидуальной лицензии может повлечь за собой передачу таких прав без согласия правообладателя.

II. Сфера применения и автономия сторон

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 46-67 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 82-108, и A/CN.9/649, пункты 81-87.]

A. Широкая сфера применения

46. Руководство применяется к обеспечительным правам во всех видах движимых активов, включая интеллектуальную собственность, созданных или приобретенных юридическим или физическим лицом для обеспечения всех видов обязательств, а также ко всем сделкам, служащим целям обеспечения, независимо от их обозначения сторонами или от их квалификации в принятом ранее законодательстве (см. рекомендации 2 и 8). Приложение предусматривает такую же широкую сферу применения обеспечительных прав в интеллектуальной собственности.

1. Охватываемые обремененные активы

47. Вопрос о квалификации видов интеллектуальной собственности и вопрос о возможности передачи каждого вида интеллектуальной собственности (и, следовательно, о возможности обременения) регулируются законодательством об интеллектуальной собственности. Однако Руководство и приложение основаны на общей посылке, что обеспечительное право может создаваться в патенте, товарном знаке и экономических правах, защищенных авторским правом (однако не в моральных правах автора, если это не разрешено законодательством об интеллектуальной собственности). Руководство и приложение основаны также на посылке, что обремененными активами могут быть различные исключительные права правообладателя, права лицензиара или права лицензиата. Вместе с тем, как было только что отмечено, сфера применения Руководства и приложения ограничивается одним важным условием. В соответствии с общими нормами имущественного права право, подлежащее обременению, должно быть передаваемым согласно общему имущественному праву и законодательству об интеллектуальной собственности.

2. Охватываемые сделки

48. Как уже отмечалось, Руководство применяется ко всем сделкам, служащим целям обеспечения, независимо от их обозначения сторонами или от их квалификации в законодательстве об интеллектуальной собственности. Иначе говоря, если в законодательстве об интеллектуальной собственности передача права интеллектуальной собственности кредитору для цели обеспечения квалифицируется как обусловленная передача или даже как "простая" передача права, то в Руководстве эта сделка квалифицируется как сделка, создающая только обеспечительное право, и поэтому, Руководство применяется только к таким сделкам.

3. Простая передача интеллектуальной собственности

49. Руководство применяется к простой передаче (т.е. чистой передаче права собственности) дебиторской задолженности (рекомендация 3). Поскольку в Руководстве лицензионные платежи, производимые лицензиатом интеллектуальной собственности, трактуются как дебиторская задолженность, Руководство применяется к простой передаче права на получение лицензионных платежей. Включение прямой передачи дебиторской задолженности в сферу применения Руководства отражает тот факт, что такая передача обычно рассматривается как сделка по финансированию, и поэтому на практике кредит часто сложно отличить от дебиторской задолженности.

50. Руководство применяется также к передаче всех движимых активов для целей обеспечения, которая в Руководстве относится к инструментам обеспечения (см. подпункт (d) рекомендации 2). Вместе с тем Руководство не применяется к прямой передаче любых других движимых активов, включая интеллектуальную собственность, за исключением случаев, когда существует коллизия приоритетов между простым получателем активов и обеспеченным кредитором, обладающим обеспечительным правом в этих активах. Исключение прямой передачи любых других движимых активов, включая интеллектуальную собственность, объясняется тем, что прямая передача в достаточной степени регулируется другим законодательством, включая законодательство об интеллектуальной собственности, и подлежит специальной регистрации в отношении определенных видов интеллектуальной собственности.

4. Ограничения сферы применения

51. Руководство основано на той посылке, что для облегчения доступа к финансированию, связанного с интеллектуальной собственностью, государства, принимающие рекомендации Руководства, будут включать в свой современный режим обеспеченных сделок нормы, касающиеся обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Вместе с тем в Руководстве также признается, что этот процесс должен осуществляться при соблюдении принципов и структуры законодательства об интеллектуальной собственности принимающего рекомендации государства (см. подпункт (b) рекомендации 4).

52. Законодательство об обеспеченных сделках и законодательство об интеллектуальной собственности могут пересекаться по многим позициям, о чем подробно говорится в различных главах настоящего приложения. В качестве основы для такого подробного рассмотрения последствий применение подпункта (b) рекомендации 4 на данном этапе целесообразно определить следующие вопросы: а) вопросы, которые прямо относятся к сфере законодательства об интеллектуальной собственности и которые никоим образом не должны затрагиваться в Руководстве; и б) вопросы, в связи с которыми нормы, установленные в Руководстве, могут играть подчиненную или вспомогательную роль по отношению к норме законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, которая регулирует один и тот же вопрос иначе, чем Руководство.

а) Различия между правами интеллектуальной собственности и обеспечительными правами в интеллектуальной собственности

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

54. Из этого следует, что в контексте финансирования под интеллектуальную собственность в Руководстве не затрагиваются и не предполагается затрагивать вопросы, касающиеся существования, действительности и содержания интеллектуальной собственности лица, предоставляющего право. Эти вопросы регулируются исключительно применимым законодательством об интеллектуальной собственности. Обеспеченному кредитору, разумеется, придется обратить внимание на эти нормы, с тем чтобы оценить наличие и качество активов, подлежащих обременению, однако он будет делать это и в отношении любых других активов. Для проведения такой оценки может потребоваться следующий наглядный перечень вопросов, регулируемых законодательством об интеллектуальной собственности:

Авторское право:

- а) определение автора или соавтора;
- б) срок действия защиты авторского права;
- в) ограничения и исключения, распространяющиеся на защиту;
- г) характер защиты (воплощенное произведение в отличие от идеи, лежащей в его основе, и разграничительная линия между ними);
- д) сфера охвата и возможность передачи моральных прав;
- е) взаимосвязь между получателями прав автора созданного ранее произведения и держателями авторского права в производном произведении;
- ж) установление первоначального права собственности в случае произведений, созданных по заказу, и произведений, созданных служащим в рамках своих служебных обязанностей.

Патенты:

- а) определение автора или соавтора изобретения;
- б) юридические последствия регистрации (т.е. действительность) патента и место регистрации;
- в) сфера охвата и срок действия защиты;
- г) основания для предъявления требований о признании недействительности (очевидность или отсутствие новизны);

е) наличие более ранних публикаций как основание для отказа в патентоспособности;

ф) предоставление защиты на основе первоочередности регистрации или на основе первоочередности замысла изобретения и его воплощения на практике.

Товарные знаки:

а) определение первого пользователя товарным знаком или его правоприобретателя;

б) предоставление защиты товарного знака на основе принципа первого использования или на основе принципа первоочередности регистрации;

с) предполагаемое использование как предварительное условие регистрации в реестре товарных знаков или обеспечение права посредством первоначальной регистрации и его сохранение в силе посредством последующего использования;

д) основания для защиты права (отличимость);

е) основания для утраты защиты (неспособность правоприобретателя обеспечить сохранение отождествления марки на рынке с товарами владельца марки) в случае:

i) лицензирования без прямого или косвенного контроля лицензиара за качеством или отличительными признаками товаров или услуг, отождествляемых с товарным знаком (так называемое "голое лицензирование"); и

ii) изменения товарного знака таким образом, что его внешний вид не соответствует зарегистрированному товарному знаку;

ф) возможность передачи товарного знака с учетом или без учета репутации.

б) Сферы потенциального дублирования законодательства об обеспеченных сделках и законодательства об интеллектуальной собственности

55. Рассмотренные выше вопросы не означают, что существует какая-либо необходимость в обязательной отсылке к положениям законодательства об интеллектуальной собственности, поскольку Руководство не призвано регулировать эти вопросы в первой инстанции. Иначе говоря, это не те вопросы, к которым в какой-либо мере применяется принцип, изложенный в подпункте (b) рекомендации 4. Вопрос об отсылке возникает тогда, когда законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, в государстве, принимающем рекомендации Руководства, предусматривает относящуюся к интеллектуальной собственности норму, которая регулирует вопрос, относящийся к сфере применения Руководства, а именно вопрос, касающийся создания, приобретения силы в отношении третьих сторон, приоритета и принудительного исполнения обеспечительного права в интеллектуальной собственности, или законодательства, применимого к такому обеспечительному праву.

56. Точные масштабы и последствия указанной отсылки нельзя изложить кратко, поскольку в разных государствах, и даже в одном государстве, круг вопросов, для регулирования которых установлены относящиеся к интеллектуальной собственности нормы, имеет существенные различия в зависимости от категории конкретной интеллектуальной собственности. Вместе с тем приведенные ниже примеры достаточно наглядно отражают некоторые типичные системы.

Пример 1

57. В некоторых государствах, в которых обеспечительные права создаются путем передачи правового титула на обремененные активы, создание обеспечительных прав в товарном знаке не допускается из-за опасений, что предоставление правового титула обеспеченному кредитору ослабит требуемый контроль качества, осуществляемый держателем товарного знака. Принятие такими государствами рекомендаций Руководства устранило бы основания для такого запрещения, поскольку лицо, предоставляющее право, сохраняет за собой право собственности на обремененные активы в соответствии с концепцией обеспечительного права, изложенной в Руководстве. Тем не менее принятие рекомендаций Руководства не означало бы автоматическую отмену запрещения. Требование об отсылке означает, что для этого потребовалось бы внести конкретную поправку в соответствующее законодательство, касающееся интеллектуальной собственности.

Пример 2

58. В ряде государств законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает, что регистрация в специальном реестре интеллектуальной собственности является обязательным предварительным условием либо создания обеспечительного права или придания ему силы в отношении третьих сторон, либо только простой передачи, или и простой передачи, и обеспечительных прав в той категории интеллектуальной собственности, которая подлежит регистрации в этом реестре. Учитывая принцип отсылки к законодательству об интеллектуальной собственности, сформулированному в подпункте (b) рекомендации 4, принятие рекомендаций Руководства не затронет действие этого принципа, и такая специальная регистрация будет по-прежнему требоваться. Однако отсылка к законодательству об интеллектуальной собственности может нанести ущерб достижению цели Руководства содействовать практике обеспеченных сделок. В отличие от общего реестра обеспечительных прав, рекомендованного в Руководстве, регистрировать в действующих реестрах интеллектуальной собственности уведомления об обеспечительном праве с указанием наименования лица, предоставляющего право, или регистрировать будущую интеллектуальную собственность часто не представляется возможным. Точнее говоря, регистрировать можно только обеспечительные права в существующей интеллектуальной собственности, при этом обязательной регистрации подлежат новые уведомления об обеспечительном праве для каждого нового последующего приобретения интеллектуальной собственности лицом, предоставляющим право.

Пример 3

59. В некоторых государствах законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает регистрацию как прямой передачи, так и обеспечительных прав в их реестрах интеллектуальной собственности. Однако регистрация не является обязательной в том смысле, что она не является абсолютно необходимым предварительным условием для создания или придания силы в отношении третьих сторон. Вместе с тем регистрация имеет последствия для приоритета, поскольку незарегистрированная сделка имеет меньший приоритет, чем зарегистрированная сделка. В таких государствах эта норма законодательства об интеллектуальной собственности сохранила бы свою силу благодаря подпункту (b) рекомендации 4, и в этой связи обеспеченному кредитору, желающему обеспечить эффективную защиту своих интересов, возможно, потребовалось бы произвести регистрацию как в общем реестре обеспечительных прав, так и в реестре интеллектуальной собственности. Это объясняется тем, что: а) регистрация в общем реестре обеспечительных прав является необходимым предварительным условием придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон согласно законодательству об обеспеченных сделках; и б) регистрация в реестре интеллектуальной собственности будет необходимой для защиты обеспеченного кредитора от риска утраты своего обеспечительного права в результате регистрации конкурирующей передачи или конкурирующего обеспечительного права в реестре интеллектуальной собственности согласно правилам приоритета, касающимся интеллектуальной собственности.

60. В ряде государств регистрация передачи или обеспечительных прав в интеллектуальной собственности предусматривает только защиту в отношении ранее произведенной незарегистрированной передачи или ранее созданного обеспечительного права, если лицо, обладающее зарегистрированным правом, приобрело незарегистрированное право без соответствующего уведомления (т.е. если лицо является добросовестным приобретателем). В государствах, в которых такая норма является нормой законодательства об интеллектуальной собственности, на которую в Руководстве делается отсылка согласно подпункту (b) рекомендации 4 (в отличие от общей нормы законодательства об обеспеченных сделках, предусмотренной во всей правовой системе конкретного государства), принятие этой рекомендации Руководства затрагивает еще один вопрос о том, является ли обеспечительное право в интеллектуальной собственности, зарегистрированное в общем реестре обеспечительных прав, конструктивным уведомлением последующего обеспеченного кредитора, который регистрирует свое обеспечительное право в реестре интеллектуальной собственности. Если является, то согласно законодательству государства, в котором предусмотрена норма о добросовестном приобретателе, обеспеченному кредитору, который произвел регистрацию в общем реестре обеспечительных прав, не нужно регистрировать также свое обеспечительное право в реестре интеллектуальной собственности для получения приоритета в отношении последующих получателей и обеспеченных кредиторов.

Пример 4

61. В ряде государств законодательство об интеллектуальной собственности предусматривает регистрацию в реестрах интеллектуальной собственности

актов передачи интеллектуальной собственности, но не обеспечительных прав. В таких случаях регистрация имеет последствия для приоритета только в отношении между получателями, а не в отношении между получателем и обеспеченным кредитором. В государствах, придерживающихся такого подхода, обеспеченному кредитору будет необходимо обеспечить должную регистрацию в реестре интеллектуальной собственности всех актов передачи интеллектуальной собственности лицу, предоставляющему право, с тем чтобы избежать утраты правового титула лица, предоставляющего право, в результате последующей зарегистрированной передачи. Однако в иных обстоятельствах права обеспеченного кредитора будут определяться режимом обеспеченных сделок. В то же время для целей обеспечения обеспеченному кредитору потребуется обеспечить должную регистрацию в реестре интеллектуальной собственности передачи, произведенной ему лицом, предоставляющим право, с тем чтобы избежать риска утраты приоритета передачи обеспечения перед последующим получателем лица, предоставляющего право.

Пример 5

62. В ряде государств регистрация передачи и обеспечительных прав в реестре интеллектуальной собственности согласно законодательству об интеллектуальной собственности носит чисто диспозитивный характер и предназначена только для облегчения идентификации текущего правообладателя. Отсутствие регистрации не влечет за собой недействительность сделки и не влияет на ее приоритет (хотя это может создавать доказательную презумпцию). В государствах, придерживающихся такого подхода, складывается ситуация, во многом похожая на ту ситуацию, когда никакого специального реестра вообще не существует, как это часто бывает в случае авторских прав. Когда эти вопросы регулируются законодательством об интеллектуальной собственности, в Руководстве делается соответствующая отсылка на это законодательство. Однако когда эти вопросы регулируются общим имущественным правом, то никаких проблем с отсылкой не возникает, поскольку правила, установленные до разработки Руководства, основывались не на законодательстве об интеллектуальной собственности, а на имущественном праве в целом. Таким образом, принятие Руководства будет означать замену действующих норм, касающихся создания, приобретения силы в отношении третьих сторон, приоритета, и других элементов обеспечительных прав в интеллектуальной собственности. Старые нормы, касающиеся этих вопросов, будут, разумеется, по-прежнему применяться к прямой передаче интеллектуальной собственности, поскольку Руководство охватывает только обеспечительные права в интеллектуальной собственности. Соответственно, обеспеченному кредитору придется проверять качественные аспекты любой передачи интеллектуальной собственности лицу, предоставляющему право. Однако эта разновидность управления рисками ничем не отличается от управления рисками, необходимого для любого другого вида обремененных активов, для которых не существует специального реестра.

Пример 6

63. Вопрос о том, кто обладает правовым титулом на интеллектуальную собственность в цепочке всех получателей, относится к сфере законодательства об интеллектуальной собственности. В то же время вопрос о том, является ли

передача прямой передачей или передачей для целей обеспечения, регулируется общим законодательством, относящимся к имущественным отношениям и обеспеченным сделкам.

Пример 7

64. Законодательство об интеллектуальной собственности может также предусматривать специальные нормы, регулирующие порядок изъятия и продажи кредиторам интеллектуальной собственности в рамках осуществления судебного решения, принятого в отношении правообладателя. В этом случае в Руководстве делается отсылка на режим принудительного исполнения, предусмотренный законодательством об интеллектуальной собственности. Однако если законодательство об интеллектуальной собственности не содержит конкретной нормы по этому вопросу и если принудительное исполнение судебных решений регулируется гражданско-процессуальным кодексом или законом о принудительном исполнении, то в этом случае преимущественную силу перед общими внутренними нормами, касающимися принудительного исполнения обязательств и судебных решений, будет иметь режим принудительного исполнения обеспечительных прав, сформулированный в Руководстве. Аналогичным образом, если законодательство об интеллектуальной собственности не содержит конкретной нормы о внесудебном принудительном исполнении, то будет применяться соответствующий режим, рекомендованный в Руководстве относительно внесудебного принудительного исполнения обеспечительных прав в интеллектуальной собственности (см. CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, глава, посвященная принудительному исполнению).

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

65. В Руководстве в целом признается принцип автономии сторон, хотя и предусматривается ряд исключений (см. рекомендации 10 и 111-112). Этот принцип в равной степени применяется к правам в интеллектуальной собственности в той мере, в какой законодательство об интеллектуальной собственности не ограничивает автономию сторон (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, пункты 62-63). Следует отметить, что рекомендации 111-113 применяются только к материальным активам, поскольку они указывают на физическое владение обремененными активами, а нематериальные активы по определению не могут быть объектом физического владения.

66. Конкретное выражение принципа автономии сторон в обеспеченных сделках, касающихся интеллектуальной собственности, заключается в следующем: лицо, предоставляющее право, и обеспеченный кредитор могут договориться о том, что обеспеченный кредитор может приобретать определенные права правообладателя в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности и, следовательно, иметь право регистрировать или возобновлять регистрацию, а также возбуждать иски в отношении нарушителей. Эта договоренность может быть облечена в форму специальной оговорки в соглашении об обеспечении или отдельного соглашения между лицом, предоставляющим право, и обеспеченным кредитором, поскольку обеспеченный кредитор не становится правообладателем только в силу

приобретения обеспечительного права (если только законодательство об интеллектуальной собственности не квалифицирует права обеспеченного кредитора согласно Руководству как права правообладателя или не разрешает правообладателю и обеспеченному кредитору договариваться о том, что обеспеченный кредитор будет правообладателем).

67. Следует также отметить, что полученная компенсация за ущерб, причиненный в результате нарушения прав интеллектуальной собственности, подпадает под определение "поступления" ("все платежи, полученные в связи с обремененными активами"), на которые распространяется обеспечительное право в первоначальной обремененной интеллектуальной собственности. Однако совершенно иным вопросом является право на возбуждение исков в связи с нарушением (в отличие от права на получение возмещения ущерба за нарушение). Это право не представляет собой поступления, поскольку оно не подпадает под определение "все платежи, полученные в связи с обремененными активами", которое отражает примерный (т.е. неисчерпывающий) перечень понятий, включенных в определение ("включая ... и претензии в связи с дефектами, повреждением или утратой обремененных активов").

III. Создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 68-102 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 112-133, и A/CN.9/649, пункты 16-28.]

68. К обеспечительным правам в интеллектуальной собственности применяются общие замечания и рекомендации Руководства в отношении создания обеспечительного права (см. рекомендации 13-19), а также дополнительные замечания, касающиеся конкретных активов, которые изложены в пунктах ниже.

A. Понятия создания обеспечительного права и его силы в отношении третьих сторон

69. В отношении всех видов обремененных активов (включая интеллектуальную собственность) в Руководстве проводится различие между созданием обеспечительного права (приданием ему силы в отношениях между сторонами) и приданием ему силы в отношении третьих сторон, что выражается в предъявлении разных требований к достижению каждого из этих результатов. В законодательстве об интеллектуальной собственности многих государств такое различие, возможно, не проводится (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, пункты 1-3).

70. Если в каком-либо конкретном государстве законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не регулирует данный вопрос и не проводит различие между созданием обеспечительного права в интеллектуальной собственности и приданием ему силы в отношении третьих сторон, то рекомендации Руководства, касающиеся требований к созданию такого

обеспечительного права и приданию ему силы в отношении третьих сторон, не применяются в той мере, в какой они противоречат этому законодательству. Таким образом, эти вопросы регулируются путем отсылки к соответствующим нормам законодательства об интеллектуальной собственности. Однако если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не регулирует эти вопросы, то они регулируются в соответствии с рекомендациями Руководства. Государства, принимающие рекомендации Руководства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о пересмотре своих законов, касающихся интеллектуальной собственности, для определения того, отвечают ли различные понятия и требования, касающиеся создания обеспечительных прав в интеллектуальной собственности и придания им силы в отношении третьих сторон, конкретным принципиальным целям законодательства об интеллектуальной собственности (а не иного законодательства, например, законодательства об имущественных отношениях, договорного законодательства или законодательства об обеспеченных сделках) и следует ли их сохранить или же согласовать с соответствующими понятиями и требованиями законодательства, рекомендованного в Руководстве.

В. Унитарное понятие обеспечительного права

71. В той степени, в которой законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, допускает создание обеспечительного права в интеллектуальной собственности, оно может предусматривать такое создание путем ссылки на прямую или условную передачу интеллектуальной собственности, залоги, доверительное управление или аналогичные понятия. В Руководстве используется термин "обеспечительное право", который относится ко всем сделкам, служащим целям обеспечения. Такой подход называется "унитарным подходом" к обеспеченным сделкам. Хотя в Руководстве в порядке исключения предполагается, что в государствах, применяющих неунитарный подход в ограниченном контексте финансирования в целях приобретения, могут сохраняться сделки, называемые удержанием правового титула или финансовой арендой, это исключение применяется только к материальным активам и, следовательно, не имеет никакого отношения к интеллектуальной собственности. Государства, принимающие рекомендации Руководства, возможно, пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, с целью: а) замены всех терминов, используемых для указания права обеспеченного кредитора, термином "обеспечительное право"; или б) определения, что независимо от используемого термина права, выполняющие функции обеспечения, толкуются одинаковым образом и что это толкование не противоречит режиму обеспечительных прав, изложенному в Руководстве.

С. Требования к созданию обеспечительного права в интеллектуальной собственности

72. Согласно Руководству создание обеспечительного права в нематериальных активах требует заключения соглашения в письменной форме. Кроме того, лицо, предоставляющее право, должно обладать правами в активах, подлежащих

обременению, или правом на их обременение. Такое соглашение должно отражать намерение сторон создать обеспечительное право, а также содержать идентификационную информацию об обеспеченном кредиторе и лице, предоставляющем право, и описание обеспеченного обязательства и обремененных активов (см. рекомендации 13-15). Как уже отмечалось, никаких дополнительных шагов для создания обеспечительного права в нематериальном активе не требуется. Любые дополнительные шаги (например, регистрация уведомления в общем реестре обеспечительных прав) призваны обеспечить силу такого обеспечительного права в отношении третьих сторон.

73. Вместе с тем законодательство об интеллектуальной собственности многих государств предусматривает разные требования, предъявляемые к созданию обеспечительного права в такой собственности. Например, для создания обеспечительного права может потребоваться регистрация обеспечительного права в интеллектуальной собственности (например, передача для целей обеспечения, закладная или залог интеллектуальной собственности). Кроме того, в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, может потребоваться включение в соглашение об обеспечении конкретного описания интеллектуальной собственности. Таким образом, достаточное описание согласно Руководству (например, описание, охватывающее "всю интеллектуальную собственность") может оказаться недостаточным в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности. Все зависит от конкретных положений соответствующего правового режима интеллектуальной собственности. Аналогичным образом, документ, в котором только указана "вся интеллектуальная собственность лица, предоставляющего право", будет недостаточным для регистрации в реестре интеллектуальной собственности, поскольку в этом реестре зарегистрированные документы индексируются по интеллектуальной собственности, а не по наименованию лица, предоставляющего право, или другому идентификатору. В этом случае потребуется идентифицировать каждое право интеллектуальной собственности в соглашении об обеспечении и в любом регистрируемом документе.

74. Во всех этих случаях законодательство, рекомендованное в Руководстве, будет применяться в соответствии с принципом, изложенным в подпункте (b) рекомендации 4, только если оно не противоречит законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности. Разумеется, государства, принимающие рекомендации Руководства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о пересмотре своих законов, касающихся интеллектуальной собственности, для определения того, отвечают ли различные понятия и требования в отношении создания обеспечительных прав в интеллектуальной собственности конкретным принципиальным целям законодательства об интеллектуальной собственности и следует ли сохранить их или согласовать с соответствующими понятиями и требованиями законодательства, рекомендованного в Руководстве.

D. Права лица, предоставляющего право, в интеллектуальной собственности, подлежащей обременению

75. Как уже отмечалось, лицо, предоставляющее право, должно обладать правами в активах, подлежащих обременению, или правом обременять их

(см. рекомендацию 13). Этот принцип законодательства об обеспеченных сделках, также применяется к интеллектуальной собственности. Кроме того, согласно общему имущественному праву лицо, предоставляющее право, может обременять свои активы только в той мере, в какой эти активы могут передаваться согласно общему имущественному праву. Этот принцип применяется также к обеспеченным сделкам, касающимся интеллектуальной собственности. Так, например, правообладатель может обременять свои права только в той степени, в какой эти права могут передаваться согласно законодательству об интеллектуальной собственности. В частности, лицензиат интеллектуальной собственности может обременять свою лицензию только в той степени, в какой эта лицензия может передаваться согласно законодательству об интеллектуальной собственности и условиям лицензионного соглашения.

Е. Различия между обеспеченным кредитором и правообладателем в отношении интеллектуальной собственности

76. Вопрос о том, кто обладает правовым титулом и могут ли стороны самостоятельно определять это, регулируется законодательством об интеллектуальной собственности. В любом случае для целей законодательства об обеспеченных сделках в соответствии с Руководством создание обеспечительного права не изменяет прав держателя обремененной интеллектуальной собственности, и обеспеченный кредитор не становится правообладателем только на том основании, что он приобрел обеспечительное право (если только законодательство об интеллектуальной собственности не квалифицирует права обеспеченного кредитора согласно Руководству как права правообладателя или просто не разрешает правообладателю и обеспеченному кредитору договориться о том, что обеспеченный кредитор будет правообладателем).

77. В соответствии с Руководством обеспеченный кредитор может стать правообладателем, если после неисполнения обязательств он приобретает обремененную интеллектуальную собственность в порядке погашения обеспеченного обязательства, на что требуется согласие лица, предоставляющего право, и его других кредиторов (см. рекомендации 156-157) или покупает обремененную интеллектуальную собственность на публичной распродаже (см. рекомендации 141 и 148). Обеспеченные кредиторы, естественно, заинтересованы иметь информацию о том, каким образом их права и обязательства будут квалифицироваться в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности, однако эта квалификация не имеет решающего значения в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках. Большого значения не будет иметь также определение порядка принудительного исполнения этих прав в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, глава, посвященная принудительному исполнению).

F. Виды прав в интеллектуальной собственности, на которые может распространяться обеспечительное право

78. Согласно Руководству обеспечительное право может создаваться в правах правообладателя или правах лицензиара или лицензиата в соответствии с лицензионным соглашением. Кроме того, обеспечительное право может создаваться в интеллектуальной собственности, используемой в связи с материальными активами (например, фирменные часы или одежда, защищенные товарным знаком). Такая интеллектуальная собственность должна быть передаваемой и должна регулироваться соглашением об обеспечении

1. Права правообладателя

79. Руководство применяется к обеспеченным сделкам, в которых обремененными активами являются права правообладателя. Соответственно действительное и способное принудительно исполняться обеспечительное право может создаваться при условии, что такие права могут передаваться в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности. К этим правам относятся следующие права правообладателя: право предупреждать несанкционированное использование интеллектуальной собственности и возбуждать иски против нарушителей, право регистрировать интеллектуальную собственность и право разрешать другим использовать интеллектуальную собственность.

80. Как правило, основным содержанием прав правообладателя является его способность предупреждать несанкционированное использование интеллектуальной собственности и возбуждать иски против нарушителей. Если в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности эти права можно передавать, они могут обременяться обеспечительным правом, к которому и будет применяться Руководство. Если эти права являются неотчуждаемыми в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности, то их нельзя обременять обеспечительным правом, поскольку Руководство не затрагивает законодательное запрещение возможности передачи активов, за исключением некоторых запретов, касающихся будущей дебиторской задолженности и уступки всей дебиторской задолженности (см. рекомендацию 18).

81. Что касается права правообладателя на возбуждение исков против нарушителей, то следует отметить, что если нарушение было совершено в момент создания обеспечительного права и если правообладатель возбудил иск против нарушителей и нарушители выплатили компенсацию, то сумма, уплаченная до создания обеспечительного права, не будет считаться частью обремененной интеллектуальной собственности и обеспеченный кредитор в случае неисполнения обязательств не может претендовать на нее как на часть первоначально обремененных активов. Вместе с тем если компенсация выплачивается после создания обеспечительного права (за нарушение, совершенное до или после создания обеспечительного права), то обеспеченный кредитор может претендовать на нее как на поступления от первоначально обремененных активов. Если компенсация не была выплачена, то дебиторская задолженность может быть частью первоначально обремененной интеллектуальной собственности и в случае неисполнения обязательств

обеспеченный кредитор может претендовать на нее. Если решение по иску еще не принято в момент создания обеспечительного права, то обеспеченный кредитор должен иметь право предоставить покупателю интеллектуальной собственности в случае неисполнения обязательств возможность продолжить рассмотрение иска (если это допускается в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности).

82. Аналогичные соображения применимы и к вопросу о том, может ли передаваться право на регистрацию интеллектуальной собственности или ее возобновление и, следовательно, можно ли считать его частью обремененной интеллектуальной собственности. Вопрос о том, является ли право на регистрацию интеллектуальной собственности или ее возобновление отчуждаемым правом правообладателя, регулируется законодательством об интеллектуальной собственности. Вопрос о том, является ли оно частью обремененной интеллектуальной собственности, решается в соответствии с описанием обремененных активов в соглашении об обеспечении.

2. Права лицензиара

83. Как отмечалось выше, лицензионное соглашение не является обеспеченной сделкой и поэтому не создает обеспечительное право. Однако в соответствии с Руководством обеспечительное право может быть создано в правах лицензиара. Если лицензиаром является правообладатель, то он может создать обеспечительное право в своих правах, о чем говорилось выше. Кроме того, такой лицензиар может создавать обеспечительное право в своем праве требовать выплаты лицензионных платежей и, возможно, в других договорных правах, воплощающих стоимость. К этим другим договорным правам могут, например, относиться право лицензиара требовать от лицензиата рекламировать лицензионную интеллектуальную собственность или продукт, связанный с использованием интеллектуальной собственности, или право требовать от лицензиата продавать лицензионную интеллектуальную собственность только одним конкретным способом. Если лицензиар не является правообладателем (а лицензиатом, предоставляющим сублицензию), то он может создать обеспечительное право в своем праве требовать выплаты лицензионных платежей или в других договорных правах, воплощающих стоимость.

84. Исходя из подхода, принятого в большинстве правовых систем и отраженного в Конвенции Организации Объединенных Наций об уступке дебиторской задолженности, в Руководстве права на получение лицензионных платежей квалифицируются как дебиторская задолженность, т.е. как активы, существующие отдельно от интеллектуальной собственности, результатом которой они являются, подобно тому, как арендные платежи являются отдельными активами по отношению к движимому или недвижимому имуществу, которое является их источником. Это означает, что общие положения и рекомендации, касающиеся дебиторской задолженности, с изменениями, касающимися конкретной дебиторской задолженности, относятся к правам на получение лицензионных платежей. Таким образом, в соответствии с Руководством нормативные запрещения, относящиеся к уступке будущей дебиторской задолженности или полной или частичной уступке дебиторской задолженности, не могут быть исполнены в принудительном порядке (см рекомендацию 23). Однако другие нормативные запрещения или

ограничения не затрагиваются (см. рекомендацию 18). Разумеется, такой режим регулируется законами, касающимися интеллектуальной собственности, которые могут либо расширять, либо сужать способность сторон преодолевать любые нормативные запрещения. К таким законам относятся, в частности, международные правила финансовой отчетности, которые определяют, каким образом и когда должны производиться лицензионные платежи (например, международный стандарт финансовой отчетности № 38 Комитета по международным стандартам финансовой отчетности). Такие правила предусматривают, что лицензионные платежи, которые не причислялись в соответствии с применимыми правилами финансовой отчетности в момент их уступки, подлежат регулированию в рамках специальных режимов финансовой отчетности. Таким образом, стороны лицензионного соглашения и соглашения об обеспечении, создающие обеспечительное право в праве лицензиара на получение таких лицензионных платежей, должны учитывать это обстоятельство при заключении своих сделок.

85. В соответствии с Руководством, если лицензионное (или сублицензионное) соглашение, на основании которого производятся лицензионные платежи, содержит договорное положение, ограничивающее право лицензиара (или сублицензиара) на уступку этих лицензионных платежей третьей стороне ("цессионарию"), то, несмотря на это, уступка лицензионных платежей лицензиаром (или сублицензиаром) считается действительной, и лицензиат (или сублицензиат) не может расторгнуть лицензионное (или сублицензионное) соглашение лишь на основании уступки лицензионных платежей (см. рекомендацию 24). Однако в соответствии с Руководством права лицензиата (как должника по уступленной дебиторской задолженности) не затрагиваются, за исключением случаев, когда иное предусмотрено в законодательстве об обеспеченных сделках, рекомендованном в Руководстве (см. подпункт (а) рекомендации 117). Говоря конкретно, лицензиат имеет право ссылаться в отношении цессионария на все возражения или права на зачет, вытекающие из лицензионного соглашения или любого иного соглашения, являющегося частью той же сделки (см. подпункт (а) рекомендации 120). Кроме того, Руководство не затрагивает какой бы то ни было ответственности, которую лицензиар может нести по другому законодательству за нарушение соглашения, ограничивающего право уступки (см. рекомендацию 24).

86. Важно иметь в виду, что рекомендация 24 распространяется только на дебиторскую задолженность, а не на права интеллектуальной собственности. Это означает, что она не распространяется на соглашения между лицензиаром и лицензиатом, по которому лицензиат не имеет права выдавать сублицензии.

87. Важно также иметь в виду, что рекомендация 24 распространяется только на соглашение между кредитором по дебиторской задолженности и должником по этой задолженности, согласно которому дебиторская задолженность, которую должник должен выплатить кредитору, не подлежит уступке. Она не распространяется на соглашение между кредитором по дебиторской задолженности и должником по этой задолженности, согласно которому должник не может уступать дебиторскую задолженность, которую могут иметь перед ним третьи стороны. Таким образом, рекомендация 24 не распространяется на соглашение между лицензиаром и лицензиатом, согласно которому лицензиат не может уступать свое право на получение

сублицензионных платежей от третьих сторон, являющихся сублицензиатами. Такое соглашение может иметь место, когда, например, лицензиар и лицензиат договариваются о том, что сублицензионные платежи будут использоваться лицензиатом в целях дальнейшего развития лицензионной интеллектуальной собственности. Таким образом, Руководство не затрагивает право лицензиара на заключение такого лицензионного соглашения с лицензиатом, которое позволит контролировать круг лиц, допущенных к использованию интеллектуальной собственности, или лицензионные платежи, производимые лицензиатом и сублицензиатами.

88. Кроме того, рекомендация 24 не распространяется на соглашение между лицензиаром и лицензиатом, согласно которому лицензиар может расторгнуть лицензионное соглашение, если лицензиат нарушает договоренность не уступать лицензионные платежи, производимые лицензиату сублицензиатами. В этой связи следует отметить, что право лицензиара расторгнуть лицензионное соглашение в случае нарушения лицензиатом условий этого соглашения создает для сублицензиатов мощный стимул заботиться о том, чтобы лицензиар получал причитающуюся ему плату. Кроме того, рекомендация 24 не затрагивает право лицензиара: а) договариваться с лицензиатом о том, чтобы часть лицензионных платежей в пользу лицензиата (соответствующая лицензионным платежам, причитающимся от лицензиата лицензиару) вносилась сублицензиатами на счет, открытый на имя лицензиара; или б) приобретать обеспечительное право в будущих лицензионных платежах сублицензиатов, причитающихся лицензиату, регистрировать уведомление об этом в общем реестре обеспечительных прав и таким образом закреплять за собой обеспечительное право, имеющее приоритет по отношению к правам других кредиторов лицензиата (в соответствии с правилами Руководства о вступлении в силу в отношении третьих сторон и определении приоритета обеспечительных прав).

89. Наконец, следует отметить, что положения Руководства, касающиеся ограничений на уступку дебиторской задолженности, относятся только к договорным (а не к нормативным) ограничениям. Во многих странах существуют законы "о защите интересов авторов" или аналогичное законодательство, согласно которому определенная часть дохода, полученного от использования прав интеллектуальной собственности, подлежит выплате авторам, другим уполномоченным сторонам или созданным ими обществам по взысканию задолженности в качестве "справедливого вознаграждения" или в иной подобной форме. Многие из этих законов часто прямо исключают возможность уступки таких платежей. Рекомендации Руководства, касающиеся ограничений на уступку дебиторской задолженности, не распространяются на эти и другие нормативные ограничения (см. также пункты 99-100 ниже).

3. "Права"¹² лицензиата

90. Лицензиат имеет право использовать лицензионную интеллектуальную собственность в соответствии с условиями лицензионного соглашения. Кроме

¹² Термин "права лицензиата" является общим термином, призванным охватить право лицензиата использовать лицензированную интеллектуальную собственность и возможно выдавать другие лицензии, а также право на получение лицензионных платежей от сублицензиаров. Он не затрагивает вопроса о правовом характере лицензии или ее содержании, который регулируется законодательством об интеллектуальной собственности.

того, если условия лицензионного соглашения разрешают лицензиату выдавать sublicензии и sublicензионное соглашение предусматривает лицензионные платежи, то лицензиат имеет право требовать от sublicензиатов такие лицензионные платежи. Некоторые законы об интеллектуальной собственности предусматривают, что лицензиат не может создавать обеспечительное право в своем праве на использование лицензионной интеллектуальной собственности или в своем праве на получение лицензионных платежей от sublicензиатов без согласия лицензиара (за исключением возможного случая, когда лицензиат продает свое предприятие в качестве действующей хозяйственной единицы). Это объясняется тем, что лицензиар должен сохранять контроль над лицензионной интеллектуальной собственностью и определять, кто имеет право ею пользоваться. В противном случае конфиденциальность и ценность информации, с которой связаны права интеллектуальной собственности, могут оказаться под угрозой. Если лицензия может передаваться и лицензиат осуществляет ее передачу, то цессионарий получает эту лицензию, на которую распространяются условия лицензионного соглашения. Руководство не затрагивает такую лицензионную практику.

4. Права в интеллектуальной собственности, используемой в связи с материальными активами

91. Интеллектуальная собственность может использоваться в связи с материальными активами. Например, материальные активы могут изготавливаться с применением патентованной технологии или в порядке осуществления защищенных патентом прав; джинсы могут иметь товарный знак, а автомобили оснащаться микросхемой, в которой используется защищенное авторским правом программное обеспечение; или на компакт-диске может быть записана компьютерная программа, а в тепловом насосе использоваться запатентованный продукт.

92. Когда интеллектуальная собственность используется в связи с материальными активами, то в этом случае речь идет о двух разных видах активов. Одним из них является интеллектуальная собственность, а другим – материальные активы. Эти активы существуют отдельно друг от друга. Законодательство об интеллектуальной собственности дает правообладателю возможность контролировать многие, но не все виды использования материальных активов. Например, законодательство об интеллектуальной собственности позволяет правообладателю не допускать несанкционированного тиражирования книги, но при этом оно не может запретить книжному магазину, закупившему эту книгу на законных основаниях, продавать ее, а конечному покупателю – делать в процессе ее чтения пометки на полях. Таким образом, обеспечительное право в интеллектуальной собственности не распространяется на материальные активы, в связи с которыми используется интеллектуальная собственность, а обеспечительное право в материальном активе не распространяется на интеллектуальную собственность, используемую в связи с материальным активом, если только иное, прямо или косвенно, не предусмотрено в соглашении об обеспечении. Иными словами, объем обеспечительного права зависит от описания обремененных активов в соглашении об обеспечении. В этой связи возникает вопрос о том, должно ли описание носить конкретный характер (например, "все мои инвентарные запасы со всеми сопутствующими правами интеллектуальной собственности и иными

правами") или же может быть достаточно общего описания ("все мои инвентарные запасы"). Представляется, что общее описание соответствует принципам Руководства и разумным ожиданиям сторон при том понимании, что речь идет об отдельных друг от друга активах. В то же время должны соблюдаться ключевые принципы законодательства об интеллектуальной собственности. В той степени, в какой законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает конкретное описание обремененной интеллектуальной собственности, принимающее законодательство государство, возможно, пожелает пересмотреть свои законы, касающиеся интеллектуальной собственности, решив, например, вопрос о том, должно ли требование о конкретном описании применяться к интеллектуальной собственности, используемой в связи с материальными активами.

93. Как уже отмечалось, обеспечительное право в материальных активах, в связи с которыми используется право интеллектуальной собственности, не распространяется на интеллектуальную собственность, используемую в связи с этими материальными активами, но распространяется на сами материальные активы, включая характерные особенности активов, которые используют интеллектуальную собственность (например, обеспечительное право распространяется на телевизор как функционирующий телевизор). Таким образом, обеспечительное право в таких активах не дает обеспеченному кредитору право на производство дополнительных активов, использующих интеллектуальную собственность. Однако при неисполнении обязательств обеспеченный кредитор может воспользоваться средствами правовой защиты, предусмотренными в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках при условии, что применение таких средств правовой защиты не затронет права, существующие согласно законодательству об интеллектуальной собственности. В этой связи может возникнуть ситуация, когда в соответствии с применимым законодательством об интеллектуальной собственности понятие "исчерпание" (или аналогичные понятия) могут применяться к принудительному исполнению обеспечительного права (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, пункты 81-84).

94. Вышеупомянутые замечания можно кратко изложить в виде следующей рекомендации:

"В законодательстве следует предусмотреть, что, если в соглашении об обеспечении не предусмотрено иное, обеспечительное право в интеллектуальной собственности не распространяется на материальные активы, в связи с которыми она используется, а обеспечительное право в таких материальных активах не распространяется на интеллектуальную собственность. Однако ничто в настоящей рекомендации не ограничивает способность обеспеченного кредитора, обладающего обеспечительным правом в такой интеллектуальной собственности, использовать материальные активы в той степени, в какой это допускается законодательством об интеллектуальной собственности, равно как и не ограничивает способность обеспеченного кредитора, обладающего обеспечительным правом в материальных активах, использовать материальные активы в той степени, в какой это допускается законодательством об интеллектуальной собственности".

G. Обеспечительные права в будущей интеллектуальной собственности

95. Руководство предусматривает, что лица, предоставляющие право, могут предоставлять обеспечительные права в будущих активах, а именно в активах, созданных или приобретенных лицом, предоставляющим право, после создания обеспечительного права (см. рекомендацию 17). В принципе, эта рекомендация распространяется на интеллектуальную собственность. Соответственно, согласно Руководству обеспечительное право может создаваться в будущей интеллектуальной собственности (в отношении соответствующих законодательных ограничений см. рекомендацию 18 и пункты 96-99 ниже). Такой подход оправдан коммерческой целесообразностью разрешения распространения обеспечительного права на будущую интеллектуальную собственность. Аналогичный подход прослеживается во многих законах об интеллектуальной собственности, которые разрешают правообладателям приобретать финансовые средства, необходимые для разработки новой продукции при условии, разумеется, что ее стоимость можно разумно оценить заранее. Например, в некоторых государствах обеспечительное право может создаваться в патентной заявке еще до выдачи патента. Аналогичным образом, широко практикуется финансирование кинофильмов или программного обеспечения, которые будут выпущены впоследствии.

96. Однако в некоторых случаях законодательство об интеллектуальной собственности может ограничивать возможность передачи различных видов будущей интеллектуальной собственности для достижения конкретных программных целей. Например, в некоторых случаях передача прав в новых носителях информации или технологических решениях, не известных на момент такой передачи, может быть недействительной ввиду необходимости защиты интересов авторов. В других случаях передача будущих прав может быть подчинена статутному праву на аннулирование по истечении определенного срока. В других случаях понятие "будущая интеллектуальная собственность" может включать подлежащие регистрации права, которые уже созданы, но пока не зарегистрированы. Нормативные запрещения могут также принимать форму требования о конкретном описании интеллектуальной собственности. Они могут также вытекать из принципа *neto dat*, согласно которому кредитор, получающий обеспечительное право, не приобретает никаких дополнительных прав по сравнению с правами лица, предоставляющего право. В частности, если лицом, предоставляющим право, является лицензиат, то лицензиат не может предоставить никаких прав сверх того права, которое он получил от лицензиара.

97. Другие ограничения на использование будущих прав интеллектуальной собственности в качестве обеспечения кредита могут вытекать из смысла понятий "усовершенствования" или "улучшения" по законодательству об интеллектуальной собственности. Обеспеченный кредитор должен понимать, как эти понятия трактуются в законодательстве об интеллектуальной собственности и как они могут влиять на понятие "собственности", которое имеет определяющее значение при создании обеспечительного права в интеллектуальной собственности. Особенно важно это, например, когда речь идет о программном обеспечении. В этом случае обеспечительное право кредитора в той версии программного обеспечения, которое существует на

момент предоставления им финансовых средств, может не распространяться на модификации этой версии после выделения финансовых средств, если будет установлено, что с точки зрения законов об интеллектуальной собственности такие модификации рассматриваются как новая продукция (улучшения), в отношении которой требуется новая передача. Аналогичный подход может применяться в том случае, когда программное обеспечение связано с патентами, подлежащими "усовершенствованиям". Как и в случае других нормативных запретов, Руководство эти запрещения не затрагивает (см. рекомендацию 18).

98. Если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, ограничивает возможность передачи будущей интеллектуальной собственности, то в этом случае Руководство не применяется. В противном случае Руководство применяется и создание обеспечительного права в будущих активах допускается (см. рекомендацию 17). Если законодательство об интеллектуальной собственности включает ограничения на возможность передачи будущей интеллектуальной собственности, то эти ограничения нередко предназначены для защиты интересов правообладателя. В то же время государство, принимающее рекомендации Руководства, возможно, пожелает пересмотреть свое законодательство об интеллектуальной собственности для уточнения того, какие преимущества являются более весомыми – преимущества от введения таких ограничений или преимущества от использования таких активов в качестве обеспечения кредита.

Н. Законодательные или договорные ограничения на возможность передачи интеллектуальной собственности

99. Конкретные нормы законодательства об интеллектуальной собственности могут ограничивать способность создавать действующее обеспечительное право в некоторых видах интеллектуальной собственности. Во многих государствах передаваться могут только экономические права автора; моральные права не подлежат передаче. Кроме того, законодательство многих государств предусматривает, что право автора на получение справедливого вознаграждения не может передаваться по крайней мере до фактического получения вознаграждения автором. Кроме того, во многих государствах товарные знаки не подлежат передаче без сопутствующей передачи репутации. В Руководстве признаются все эти ограничения на возможность передачи интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 18).

100. Единственными ограничениями на возможность передачи определенных активов, которые, возможно, затрагивает Руководство, являются законодательные ограничения на возможность передачи будущей дебиторской задолженности, передачи всей дебиторской задолженности и передачи долей и неделимых интересов в дебиторской задолженности, а также договорные ограничения на уступку дебиторской задолженности для продажи или лицензирования прав интеллектуальной собственности (см. рекомендации 23-25). Кроме того, Руководство может затрагивать договорные ограничения, однако только связанные с дебиторской задолженностью (а не с интеллектуальной собственностью) и только в определенном контексте, а именно в связи с соглашением между кредитором по

дебиторской задолженности и должником по этой дебиторской задолженности (см. пункты 84-86 выше).

I. Финансовые средства, предоставленные для целей приобретения, и лицензионные соглашения

101. В Руководстве предусматривается, что механизмы предоставления финансовых средств для целей приобретения материальных активов (т.е. продажа с удержанием правового титула, финансовая аренда и ссуда для целей приобретения) должны рассматриваться как обеспеченные сделки, и что к таким сделкам следует применять два подхода (унитарный подход и неунитарный подход), которые государства могут выбрать для реализации этого режима (см. рекомендации 9 и 187-202).

102. Лицензионное соглашение может обладать некоторыми свойствами обеспеченной сделки, поскольку оно предполагает: а) финансирование лицензиата лицензиаром в той мере, в какой лицензионные платежи подлежат осуществлению в виде будущих периодических взносов; б) предоставление лицензиару лицензиату разрешения пользоваться правами интеллектуальной собственности на условиях, изложенных в лицензионном соглашении; и с) удержание лицензиаром правового титула в правах интеллектуальной собственности. Вместе с тем лицензионное соглашение не является обеспеченной сделкой. Согласно лицензионному соглашению лицензиар остается владельцем и не становится обеспеченным кредитором, а лицензиат не приобретает правового титула и не имеет автоматического права предоставлять обеспечительное право в лицензии или выдавать sublicензию третьей стороне, если это не разрешено по условиям лицензии и в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности. Таким образом, Руководство не распространяется на лицензионное соглашение, хотя оно затрагивает вопрос о том, приобретает ли лицензиат лицензию, не обремененную или обремененную обеспечительным правом (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, глава, посвященная приоритету).