



# Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited  
26 November 2009  
Russian  
Original: English

## Комиссия Организации Объединенных Наций

### по праву международной торговли

Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)

Семнадцатая сессия

Нью-Йорк, 8-12 февраля 2010 года

## Проект дополнения к Руководству ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обеспеченным сделкам, касающегося обеспечительных прав в интеллектуальной собственности

### Записка Секретариата

### Содержание

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
V. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности . . . . .	1-49	3
A. Понятие приоритета . . . . .	1-2	3
B. Идентификация конкурирующих заявителей требования . . . . .	3-4	4
C. Значение осведомленности о предыдущих передачах или обеспечительных правах . . . . .	5-6	5
D. Приоритет обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, не зарегистрированных в реестре интеллектуальной собственности . . . . .	7-8	5
E. Приоритет обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, зарегистрированных в реестре интеллектуальной собственности . . . . .	9-11	6
F. Права получателей обремененной интеллектуальной собственности . . . . .	12-15	8
G. Права лицензиатов в целом . . . . .	16-20	9
H. Права некоторых лицензиатов . . . . .	22-40	11
I. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности, предоставленного лицензиаром, перед обеспечительным правом, предоставленным лицензиатом . . . . .	41-46	17



J. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности перед правом кредитора, действующего на основании судебного решения	47-48	20
К. Субординация .....	49	20
Рекомендация 245 .....		21

## V. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 1-49 ниже см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.4, пункты 1-15, A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, пункты 1-12, A/CN.9/685, пункты 47-72, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, пункты 43-55, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, пункты 1-23, A/CN.9/670, пункты 73-95, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, пункты 33-61, A/CN.9/667, пункты 86-103, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, пункты 1-25, и A/CN.9/649, пункты 41-56.]

### A. Понятие приоритета

1. Используемое в *Руководстве* понятие приоритета обеспечительного права в случае конкурирующих заявителей требования связано с вопросом о том, может ли обеспеченный кредитор получить экономическую выгоду от своего обеспечительного права в обремененном активе в преференциальном порядке по сравнению с конкурирующим заявителем требования (см. термин "конкурирующий заявитель требования", Введение к *Руководству*, раздел В, посвященный терминологии и толкованию; см. также термин "конкурирующий заявитель требования", Введение к проекту дополнения, раздел С, посвященный терминологии, A/CN.9/WG.VI/WP.42, пункты 22-23, а также пункты 3-5 ниже). Следует также отметить, что согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, коллизия между двумя лицами, ни одно из которых не является обеспеченным кредитором, не относится к коллизии приоритетов.

2. В законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, напротив, понятие приоритета прав интеллектуальной собственности может иметь отношение к понятиям исключительных прав, особенно в случае патентов и товарных знаков. В большинстве государств предусмотрено, что если интеллектуальная собственность была передана правообладателем интеллектуальной собственности один раз, то вторая передача тем же лицом обычно не влечет за собой передачи каких-либо прав второму получателю (за исключением случаев, когда первый получатель не соблюдает статутных требований о регистрации или второй получатель является добросовестным приобретателем; в отношении значения осведомленности о предыдущих передачах см. пункты 5-6 ниже). Аналогичным образом, если и первый, и второй получатель создают обеспечительное право в своих правах интеллектуальной собственности, то согласно рекомендованному в *Руководстве* законодательству никаких коллизий приоритетов возникать не может в той мере, в какой второй получатель не обладает какими-либо правами интеллектуальной собственности для создания в них обеспечительного права. В таком случае никаких вопросов о приоритете в том смысле, в каком этот термин используется в *Руководстве*, не возникает. Соответственно, рекомендованное в *Руководстве* законодательство в данном случае не применяется, и этот вопрос будет регулироваться законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, которое, как правило, разрешает его путем ссылки на принцип *neto dat* и принципы добросовестного приобретения активов. В любом случае следует отметить, что согласно рекомендованному в *Руководстве* законодательству сторона, не

обладающая правами в каких-либо активах или полномочиями на их обременение, не может создавать обеспечительное право в этих активах (см. рекомендацию 13).

## **В. Идентификация конкурирующих заявителей требования**

3. Термин "конкурирующего заявителя требования" используется в *Руководстве* для обозначения еще одного обеспеченного кредитора, обладающего обеспечительным правом в том же активе (к которому относится получатель при передаче посредством обеспечения), прямого получателя, арендатора или лицензиата обремененного актива, кредитора по решению суда, обладающего правом в обремененном активе, и управляющего в деле о несостоятельности лица, предоставляющего право (см. термин "конкурирующий заявитель требования", Введение к проекту дополнения, раздел С, посвященный терминологии, A/CN.9/WG.VI/WP.42, пункты 22-23). В частности, рекомендованное в *Руководстве* законодательство распространяется на коллизии приоритетов: а) между двумя обеспечительными правами, уведомления о которых зарегистрированы в общем реестре обеспечительных прав (см. подпункт (а) рекомендации 76); б) между обеспечительным правом, уведомление о котором зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав, и обеспечительным правом, документ или уведомление о котором зарегистрированы в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (см. подпункт (а) рекомендации 77); с) между двумя обеспечительными правами, документы или уведомления о которых зарегистрированы в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (см. подпункт (б) рекомендации 77); d) между правами получателя или лицензиата интеллектуальной собственности и обеспечительным правом в этой интеллектуальной собственности, уведомление или документ о котором могут регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 78); е) между правами получателя или лицензиата интеллектуальной собственности и обеспечительным правом в этой интеллектуальной собственности, уведомление или документ о котором не могут регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности (см. рекомендации 79-81); и f) между двумя обеспечительными правами, одно из которых предоставлено лицом, предоставляющим право, а другое – получателем, арендатором или лицензиатом обремененного актива (см. рекомендации 31, 79 и 82). Последняя коллизия предполагает, что получатель приобретает актив, обремененный обеспечительным правом (см. рекомендации 79 и 82), а обеспеченный кредитор получателя не приобретает больше прав, чем их имел получатель (см. рекомендацию 31).

4. В контексте интеллектуальной собственности вместо этого используется понятие "конфликтующих получателей", которое включает получателей и лицензиатов, конкурирующих между собой. Если коллизия с обеспечительным правом в интеллектуальной собственности (которое включает право получателя посредством обеспечения) отсутствует, то законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется и этот вопрос регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. При наличии коллизии с таким обеспечительным правом законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется в той мере, в какой оно противоречит законодательству

принимающего рекомендации государства, касающегося интеллектуальной собственности (см. подпункт (b) рекомендации 4). Кроме того, законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется к коллизии между получателем обремененного актива, который получает актив от обеспеченного кредитора, принудительно исполняющего свое обеспечительное право, и другим обеспеченным кредитором, который позднее получил право в этом же активе от того же лица, предоставляющего право (который более не обладает никакими правами в обремененном активе). Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, это не является коллизией приоритетов, однако это вполне может быть коллизией, которая регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности.

### **C. Значение осведомленности о предыдущих передачах или обеспечительных правах**

5. Согласно рекомендованному в *Руководстве* законодательству осведомленность конкурирующего заявителя требования о существовании ранее созданного обеспечительного права, как правило, не имеет значения для установления приоритета (см. рекомендацию 93; однако значение может иметь осведомленность о том, что передача обремененного актива является нарушением прав обеспеченного кредитора; см. подпункт (a) рекомендации 81). Таким образом, более позднее по созданию, но первое по регистрации обеспечительное право имеет приоритет перед более ранним по созданию, но более поздним по регистрации обеспечительным правом, даже если держатель первого обеспечительного права был осведомлен о наличии ранее созданного обеспечительного права (см. подпункт (a) рекомендации 76).

6. И напротив, во многих государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает, что более поздняя передача или обеспечительное право, в связи с которыми возникает коллизия, может получить приоритет лишь в том случае, если они были зарегистрированы первыми и осуществлены в отсутствие осведомленности о более ранней передаче, в связи с которой возникает коллизия. Содержащаяся в подпункте (b) рекомендации 4 отсылка к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, призвана обеспечить сохранение действия этих правил определения приоритета, основанных на наличии осведомленности, в той степени, в какой они конкретно применимы к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности.

### **D. Приоритет обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, не зарегистрированных в реестре интеллектуальной собственности**

7. Как уже отмечалось, если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает правила установления приоритета, касающиеся приоритета обеспечительного права в интеллектуальной собственности и применяемые конкретно к интеллектуальной собственности, а правила установления приоритета в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*,

противоречат этим правилам, то законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется (см. подпункт (b) рекомендации 4). Однако если в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, таких правил нет или правила установления приоритета, рекомендованные в *Руководстве*, не противоречат этим правилам, то применяются правила установления приоритета, предусмотренные в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*.

8. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, приоритет обеспечительных прав, предоставленных одним и тем же лицом, предоставляющим право, в одном и том же обремененном активе, которым придана сила в отношении третьих сторон путем регистрации в общем реестре обеспечительных прав, определяется очередностью регистрации уведомления в этом реестре (см. подпункт (a) рекомендации 76). Это правило применяется, если уведомление или документ об обеспечительном праве не может быть зарегистрирован или не зарегистрирован в специальном реестре. Если такое уведомление или документ может быть зарегистрирован и регистрируется в специальном реестре, то применяются иные правила (см. рекомендацию 77 и пункты 9-11 ниже). Кроме того, иные правила применяются (см. рекомендации 79-83 и пункты 12-29 ниже) в том случае, если обеспечительное право предоставляется другим лицом, предоставляющим право. Все эти правила в равной степени применимы к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности.

#### **Е. Приоритет обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, зарегистрированных в реестре интеллектуальной собственности**

9. Согласно содержащейся в *Руководстве* рекомендации обеспечительное право в том или ином активе, которому придана сила в отношении третьих сторон посредством регистрации в специальном реестре (см. рекомендацию 38), должно иметь приоритет перед обеспечительным правом в этом же активе, которому сила в отношении третьих сторон была придана посредством иного способа (см. подпункт (a) рекомендации 77). Согласно этой же рекомендации обеспечительное право в том или ином активе, которому придана сила в отношении третьих сторон посредством регистрации в специальном реестре, имеет приоритет перед обеспечительным правом, которое впоследствии было зарегистрировано в специальном реестре (см. подпункт (b) рекомендации 77). Кроме того, в *Руководстве* рекомендуется, что если обремененный актив передается, арендуется или лицензируется и в момент передачи, аренды или лицензирования обеспечительному праву придается сила в отношении третьих сторон путем регистрации в специальном реестре, то получатель, арендатор или лицензиат приобретают свои права, обремененные этим обеспечительным правом. Если такое обеспечительное право не было зарегистрировано в специальном реестре, то получатель, арендатор или лицензиат обремененного актива приобретают этот актив без обеспечительного права, даже если уведомление об обеспечительном праве было зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав (см. рекомендацию 78). На такие правила распространяются определенные исключения (см. рекомендации 79-81). Кроме

того, если получатель, арендатор или лицензиат обремененного актива приобретают свои права без обеспечительного права, то лицо, впоследствии приобретающее права в этом активе, приобретает их без этого обеспечительного права (см. рекомендации 31 и 82).

10. Эти рекомендации в равной степени применимы к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности. Таким образом, если существует коллизия между двумя обеспечительными правами в интеллектуальной собственности, по одному из которых уведомление должно быть зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав, а по другому документ или уведомление должны быть зарегистрированы в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, то применяется рекомендованное в *Руководстве* законодательство, отдающее приоритет последнему обеспечительному праву (см. подпункт (а) рекомендации 77). Если существует коллизия приоритетов между обеспечительными правами, документы или уведомления о которых зарегистрированы в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, то приоритет имеет право, документ или уведомление о котором были зарегистрированы первыми, и рекомендованное в *Руководстве* законодательство подтверждает такой результат (см. подпункт (b) рекомендации 77). Если существует коллизия приоритетов между правами получателя интеллектуальной собственности и обеспечительным правом, в отношении которого в момент передачи документ или уведомление были зарегистрированы в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, то получатель принимает обремененную интеллектуальную собственность с учетом этого обеспечительного права. Однако если обеспечительное право в интеллектуальной собственности может регистрироваться, но не зарегистрировано, то получатель или лицензиат обремененной интеллектуальной собственности принимает обремененную интеллектуальную собственность без обеспечительного права, даже если обеспечительное право было зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав (см. рекомендацию 78). В некоторых государствах в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, обеспеченный кредитор будет в этом случае обладать приоритетом, если получатель не является добросовестным покупателем. В соответствии с подпунктом (b) рекомендации 4 рекомендованное в *Руководстве* законодательство будет отсылать к этому правилу, если оно конкретно применяется к интеллектуальной собственности. И наконец, обеспеченный кредитор получателя интеллектуальной собственности приобретает интеллектуальную собственность, обремененную обеспечительным правом лица, осуществившего передачу (см. рекомендации 31 и 82).

11. Так, например, если сторона А создает обеспечительное право в патенте в пользу стороны В, которая регистрирует уведомление о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав, после чего сторона А передает титул на данный патент стороне С, которая регистрирует документ или уведомление о его передаче в патентном реестре, то согласно рекомендации 78 *Руководства* этот патент переходит к стороне С свободным от обеспечительного права. Если сторона А вместо передачи патента создает еще одно обеспечительное право в пользу стороны С и сторона С регистрирует документ или уведомление об обеспечительном праве в патентном реестре, то согласно подпункту (a) рекомендации 77 *Руководства* сторона С пользуется приоритетом. В любом

случае, поскольку регистрация документа или уведомления в патентном реестре создает преимущественные права, третьи стороны согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, могут опираться на результаты поиска в этом реестре и не проводить поиска в общем реестре обеспечительных прав. Во всех приведенных примерах вопросы, касающиеся идентификации получателя и требований, предъявляемых к передаче, регулируются законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Следует также отметить, что регистрация в реестре интеллектуальной собственности будет, как правило, относиться только к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности и не будет относиться к обеспечительному праву в материальных активах, в связи с которыми интеллектуальная собственность используется.

## **Г. Права получателей обремененной интеллектуальной собственности**

12. В соответствии с законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, получатель обремененного актива (включая интеллектуальную собственность), как правило, приобретает этот актив с учетом обеспечительного права, которое в момент передачи имеет силу в отношении третьих сторон. Существуют два исключения из этого правила. Первое исключение имеет место тогда, когда обеспеченный кредитор дает свое согласие на продажу или иное отчуждение актива без обеспечительного права (см. подпункт (а) рекомендации 80). Второе исключение касается передачи в рамках обычной коммерческой деятельности продавца в том случае, когда покупатель не был осведомлен о том, что продажа или иное отчуждение нарушают права обеспеченного кредитора согласно соглашению об обеспечении (см. подпункт (а) рекомендации 81). Если обеспечительное право может быть зарегистрировано (независимо от того, зарегистрировано оно или нет), то, как уже отмечалось (см. пункты 9-11 выше), применяется иное правило (см. рекомендацию 78).

13. Рекомендация 79 применяется в равной степени к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, которые не могут быть зарегистрированы в реестре интеллектуальной собственности, а рекомендация 78 применяется к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, которые могут быть зарегистрированы (независимо от того, зарегистрированы они или нет) в реестре интеллектуальной собственности. Таким образом, если уведомление об обеспечительном праве регистрируется в общем реестре обеспечительных прав, то получатель или лицензиат интеллектуальной собственности примут обремененную интеллектуальную собственность с учетом этого обеспечительного права, если только не применяется одно из исключений, изложенных в рекомендациях 80-82 (в отношении подпункта (с) рекомендации 81 см. пункты 21-29). Эти рекомендации не применяются согласно подпункту (b) рекомендации 4, если они противоречат правилам определения приоритета в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, которое конкретно применяется к интеллектуальной собственности.

14. Приведенный выше анализ касается коллизии между обеспечительным правом и правами последующего получателя. Ситуация выглядит иначе, если передача интеллектуальной собственности происходит до создания обеспечительного права, поскольку в данном случае никакой коллизии согласно



рекомендованному в *Руководстве* законодательству не возникает. В этом случае в результате действия принципа *nemo dat* обеспеченный кредитор вообще не будет обладать обеспечительным правом. Как уже отмечалось, в *Руководстве* вопросы применения принципа *nemo dat* не рассматриваются. И напротив, этот подход отражен в предусмотренном в рекомендованном *Руководстве* законодательстве общем правиле, заключающемся в том, что лицо, предоставляющее право, может создать обеспечительное право только в том активе, в котором это лицо обладает правами или полномочием на создание обеспечительного права (см. рекомендацию 13). Однако это правило имеет меньшую силу, чем правило законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, согласно которому приоритет имеет обеспеченный кредитор, который приобретает обеспечительное право в интеллектуальной собственности, не будучи осведомленным о предшествующей передаче интеллектуальной собственности лицом, предоставляющим право (см. подпункт (b) рекомендации 4).

15. Важно также отметить, что, как уже упоминалось (см. A/CN.9/WG.VI/WP.42, пункты 23-25, и A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, пункты 40-41), согласно *Руководству* лицензия на интеллектуальную собственность не является передачей лицензионной интеллектуальной собственности. Таким образом, правила рекомендованного в *Руководстве* законодательства, применимые к передаче обремененных активов, не применяются к лицензиям. Вместе с тем в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, делается отсылка на положения законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, согласно которым некоторые лицензии (в частности, исключительные лицензии) рассматриваются как передача (см. подпункт (b) рекомендации 4).

## **Г. Права лицензиатов в целом**

16. Лицензирование интеллектуальной собственности является обычной практикой. В таких случаях права, сохраняемые за лицензиаром, например право собственности, права, связанные с правом собственности, и права лицензиара согласно лицензионному соглашению (например, право выдавать новые лицензии или право получать лицензионные платежи) могут использоваться лицензиаром в качестве обеспечения кредита. Аналогичным образом разрешение лицензиату использовать или эксплуатировать интеллектуальную собственность или право лицензиата предоставлять сублицензии и получать лицензионные платежи (в обоих случаях согласно условиям лицензионного соглашения) могут использоваться лицензиатом в качестве обеспечения кредита (в отношении видов обремененных активов в интеллектуальной собственности см. также A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, пункты 13-36).

17. Как правило, согласно законодательству об обеспеченных сделках, в том числе законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, обеспеченный кредитор не становится владельцем обремененного актива, если только обеспеченный кредитор после неисполнения обязательств не осуществляет принудительное исполнение своего обеспечительного права и не приобретает актив в порядке принудительной продажи или удовлетворения обеспеченного обязательства (см. A/CN.9/WG.VI/WP.42, пункты 28-30, A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.1, пункты 10-12, и A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, пункты 16-17 и 21). Вопрос

о том, является ли правообладатель интеллектуальной собственности, создавший обеспечительное право в своей интеллектуальной собственности, по-прежнему правообладателем и может ли он, например, предоставлять лицензию на обремененную интеллектуальную собственность, регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Однако согласно общим принципам законодательства, касающегося интеллектуальной собственности (с которыми согласуется законодательство, рекомендованное в *Руководстве*), правообладатель не может выдавать лицензию на свою интеллектуальную собственность, если обеспеченный кредитор становится правообладателем (или может осуществлять права правообладателя) интеллектуальной собственности с правом выдавать лицензии, пока сохраняется обеспечительное право (см. A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, пункт 1). В этой ситуации лицензия, выданная первоначальным правообладателем, будет согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, несанкционированной лицензией, и лицензиат или его обеспеченный кредитор не получит никаких прав на основании принципа *nemo dat*.

18. Если правообладатель после создания обеспечительного права в своей интеллектуальной собственности остается правообладателем, но его способность выдавать лицензии ограничена договоренностью с обеспеченным кредитором (в той степени, насколько такая договоренность допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности), то он теоретически может выдать лицензию, однако выдача лицензии правообладателем в нарушение его договоренности с обеспеченным кредитором будет являться нарушением обязательств. В результате этого обеспеченный кредитор правообладателя может принудительно исполнить свое обеспечительное право и, осуществляя свои права правообладателя, продать лицензионную интеллектуальную собственность или выдать еще одну лицензию без учета ранее существовавшей лицензии (и любого обеспечительного права, предоставленного лицензиатом), поскольку этот лицензиат, как правило, получает свою лицензию обремененной обеспечительным правом обеспеченного кредитора правообладателя (см. рекомендации 79 и 161-163). В качестве альтернативы обеспеченный кредитор правообладателя может принудительно исполнить свое обеспечительное право при нарушении обязательств путем получения лицензионных платежей, причитающихся с лицензиата правообладателю как лицензиару. Если обремененный актив представляет собой права интеллектуальной собственности правообладателя, то обеспеченный кредитор может получать лицензионные платежи как поступления от обремененного актива (см. рекомендации 19, 39, 40, 100 и 168). Если обремененный актив представляет собой право правообладателя в качестве лицензиара на получение лицензионных платежей, то обеспеченный кредитор может получать лицензионные платежи как первоначально обремененный актив. В любом случае обеспеченный кредитор может получать лицензионные платежи даже до нарушения обязательств, но только при наличии договоренности об этом между правообладателем и его обеспеченным кредитором (см. рекомендацию 168). Так или иначе, если лицензиат получает лицензионную интеллектуальную собственность свободной от обеспечительного права, предоставленного правообладателем в этой интеллектуальной собственности, то лицензиат может сохранить свою лицензию, а обеспеченный кредитор может лишь добиваться получения лицензионных платежей, причитающихся

правообладателю с лицензиата (см. подпункт (b) рекомендации 80 и рекомендацию 245).

19. Если лицензиат также создает обеспечительное право в своих правах по лицензионному соглашению (например, разрешение использовать или эксплуатировать лицензионную собственность), то такое обеспечительное право будет распространяться на другой актив (т.е. не на права правообладателя). Если бы обеспечительное право, созданное лицензиатом, касалось того же самого актива, оно бы ограничивалось обеспечительным правом, созданным правообладателем (и приобретало бы силу в отношении третьих сторон). Причина этого заключается в том, что лицензиат вступил бы в свои права с учетом этого обеспечительного права, созданного правообладателем (см. рекомендацию 79), и не смог бы предоставить своему обеспеченному кредитору больше прав, чем имеется у него самого (согласно принципу *nemo dat*). Так, если обеспеченный кредитор правообладателя принудительно исполняет свое обеспечительное право и отчуждает обремененную интеллектуальную собственность без учета лицензии, то после такого отчуждения лицензия перестает действовать, а обремененный актив лицензиата перестает существовать. Аналогичным образом, независимо от того, предоставил правообладатель обеспечительное право одному из своих кредиторов или нет, в случае нарушения лицензиатом условий лицензионного соглашения правообладатель как лицензиар может прекратить действие соглашения в той степени, в какой это допускается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, и обеспеченный кредитор лицензиата также лишится актива, обремененного его обеспечительным правом.

20. Как уже отмечалось (см. A/CN.9/WG.VI/WP.42, пункты 23-25, A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, пункты 40-41, и пункт 15 выше), законодательство об обеспеченных сделках не затрагивает прав лицензиара и лицензиата, предусмотренных в лицензионном соглашении и соответствующем законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности. Например, если лицензиат не выполняет свои обязательства по лицензионному соглашению, то лицензиар может осуществить любое имеющееся право для расторжения этого соглашения и обеспеченный кредитор лицензиата опять-таки остается без обеспечения. Точно так же законодательство об обеспеченных сделках не препятствует лицензиару и лицензиату договориться о том, что лицензиату запрещено выдавать сублицензии или переуступать лицензиару свои права в отношении лицензионных платежей, причитающихся с сублицензиатов лицензиату как сублицензиару (см. A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, пункты 26-28).

## **Н. Права некоторых лицензиатов**

21. Как уже отмечалось (см. пункт 12 выше), существует два исключения из правила, согласно которому лицензиат обремененной интеллектуальной собственности получает лицензию с учетом ранее созданного обеспечительного права (см. рекомендацию 79). Первое исключение касается случаев, когда обеспеченный кредитор разрешил выдать лицензию, не затронутую обеспечительным правом (см. подпункт (b) рекомендации 80).

22. Таким образом, в соответствии с законодательством, рекомендованном в *Руководстве*, в случае невыполнения обязательств лицом, предоставляющим право, обеспеченный кредитор может получать любые лицензионные платежи, причитающиеся с лицензиата лицу, предоставляющему право, как лицензиару, но не может продать лицензионную интеллектуальную собственность или выдать другую лицензию с прекращением действия прав существующего лицензиата до тех пор, пока лицензиат выполняет условия лицензионного соглашения.

23. Второе исключение из принципа, закрепленного в рекомендации 79, заключается в том, что лицензиат неисключительной лицензии, который получил лицензию в ходе обычной коммерческой деятельности лицензиара и которому не было известно, что эта лицензия нарушает права обеспеченного кредитора в лицензионной интеллектуальной собственности, приобретает свои права по лицензионному соглашению не затронутыми обеспечительным правом, предоставленным ранее лицензиаром (см. подпункт (с) рекомендации 81, который применяется к нематериальным активам в целом). Из этого правила следует, что в случае принудительного исполнения обеспечительного права в лицензионной интеллектуальной собственности обеспеченным кредитором лицензиара согласно правилам принудительного исполнения, предусмотренным в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, такой обеспеченный кредитор может получать любые лицензионные платежи, причитающиеся лицензиару с лицензиата, но не может продать лицензионную интеллектуальную собственность без учета прав существующего лицензиата или выдать другую лицензию с прекращением действия прав существующего лицензиата до тех пор, пока лицензиат выполняет условия лицензионного соглашения. Это правило направлено на защиту таких повседневных законных сделок, как закупки готового программного обеспечения, защищенного авторским правом и содержащего лицензионное соглашение с конечным пользователем, путем ограничения средств правовой защиты обеспеченного кредитора, связанных с принудительным исполнением, в соответствии с правилами принудительного исполнения, предусмотренными в законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*. В таких сделках суть защиты заключается в том, что покупателям не придется вести поиск в реестре или приобретать защищенное авторским правом программное обеспечение, затронутое обеспечительными правами, созданными разработчиком программного обеспечения или его распространителями.

24. Подпункт (с) рекомендации 81 основывается на том предположении, что лицо, предоставляющее право, сохраняет право собственности на обремененную интеллектуальную собственность. Это означает, что подпункт (с) рекомендации 81 не применяется, если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, лицу, предоставляющему право, не разрешается выдавать новые лицензии в силу того, что оно передало права правообладателя обеспеченному кредитору. Кроме того, подпункт (с) рекомендации 81 не затрагивает отношения между лицензиаром и лицензиатом и не предполагает, что лицензиат получит лицензию без учета положений и условий лицензионного соглашения и применимого к ней законодательства (и не затрагивает ограничения, установленные в лицензионном соглашении в отношении лицензиата, заключающего сублицензионные соглашения). В то же время эта рекомендация и *Руководство* в целом не затрагивают исполнение

положений соглашений между обеспеченным кредитором и лицом, предоставляющим право/лицензиаром (или между лицензиаром и его лицензиатом), предусматривающих, что лицо, предоставляющее право/лицензиар, включает во все неисключительные лицензии, выдаваемые в ходе обычной коммерческой деятельности, положение о том, что лицензия прекращает свое действие, если обеспеченный кредитор лицензиара принудительно исполняет свое обеспечительное право.

25. Обеспеченный кредитор может воздерживаться от предоставления любого кредита до тех пор, пока у него не появится возможность рассматривать и утверждать положения и условия любого сублицензионного соглашения. Например, обеспеченный кредитор, возможно, пожелает обеспечить авансовое поступление ожидаемых лицензионных платежей, разрешение прекращения действия лицензий в случае непоступления таких платежей и запрещение уступки сублицензионных платежей. Кроме того, если обеспеченный кредитор лицензиара не намерен поощрять выдачу неисключительных лицензий, то он в своем соглашении об обеспечении (или в ином соглашении) может потребовать от лица, предоставляющего право (лицензиара), включать во все неисключительные лицензии положение о том, что действие лицензии будет прекращено в случае принудительного исполнения обеспеченным кредитором лицензиара своего обеспечительного права. Аналогичным образом, если лицензиар не желает, чтобы его лицензиат выдавал сублицензии, то он может включить в лицензионное соглашение положение о том, что выдача сублицензий лицензиатом является нарушением обязательств по лицензионному соглашению и служит основанием для отмены лицензии лицензиаром. *Руководство* никоим образом не препятствует включению таких положений в соглашения между обеспеченным кредитором и его заемщиком (или между лицензиаром и его лицензиатом). Обеспеченный кредитор обычно сам в этом не заинтересован, поскольку коммерческая деятельность лицензиара (и любого лицензиата) связана с выдачей неисключительных лицензий, и обеспеченный кредитор рассчитывает на то, что лицо, предоставляющее право, будет использовать платежи по этим лицензионным соглашениям для погашения обеспеченного обязательства.

26. Из вышеприведенных соображений становится очевидным, что сфера применения подпункта (с) рекомендации 81 является весьма ограниченной по ряду причин. Во-первых, обеспеченные кредиторы часто не заинтересованы в ограничении способности правообладателя/лица, предоставляющего право, выдавать лицензии на свою интеллектуальную собственность и получать лицензионные платежи. Фактически обеспеченный кредитор во многих случаях заинтересован в разрешении выдачи лицензии, с тем чтобы правообладатель/лицо, предоставляющее право, могли погасить обеспеченное обязательство. Во-вторых, в силу своей формулировки подпункт (с) рекомендации 81 применяется только к неисключительной лицензии, которая включает законную закупку лицензий на готовое программное обеспечение, защищенное авторским правом, для использования в связи с оборудованием, и только в тех случаях, когда лицензиату не было известно, что лицензия нарушает права обеспеченного кредитора по соглашению об обеспечении. Такие лицензии на готовые продукты могут квалифицироваться без ссылки на понятие обычной коммерческой деятельности (см. рекомендацию 245 ниже).

27. Кроме того, применение подпункта (с) рекомендации 81 имеет весьма ограниченные последствия. Придание силы, приоритет и возможность принудительного исполнения обеспечительного права в отношении конкурирующих заявителей требований (помимо конкретного лицензиата) в соответствии с законодательством об обеспеченных сделках не затрагиваются. В то же время если обеспеченный кредитор обладает другими правами согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (например, правами правообладателя), то эти права подпунктом (с) рекомендации 81 не затрагиваются. Объем таких прав или средств правовой защиты регулируется законодательством, касающимся интеллектуальной собственности.

28. Однако понятие обычной коммерческой деятельности в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, используется редко, и это может создавать путаницу в контексте финансирования под интеллектуальную собственность. Во многих государствах применяется другая норма, которая предусматривает, что лицензиат обремененной интеллектуальной собственности получает лицензию с учетом обеспечительного права, созданного лицензиаром, если только обеспеченный кредитор (которого лицо, предоставляющее право, наделило правом разрешать выдачу лицензий) не разрешил выдачу лицензий, не затронутых обеспечительным правом. В той мере, в которой у государства имеется такая норма, подпункт (с) рекомендации 81 не будет применяться (см. подпункт (b) рекомендации 4). В результате этого лицензиат получит лицензию с учетом обеспечительного права, если только обеспеченный кредитор не разрешит лицу, предоставляющему право, выдавать лицензии, не затронутые обеспечительным правом (что обычно и происходит, поскольку лицо, предоставляющее право, будет рассчитывать на свой доход в виде лицензионных платежей для погашения обеспеченного обязательства). Таким образом, в случае неисполнения обязательств лицом, предоставляющим право, обеспеченный кредитор будет иметь возможность принудительно исполнить свое обеспечительное право в лицензионной интеллектуальной собственности и продать ее или выдать на нее лицензию без учета выданной ранее лицензии. Кроме того, лицо, получающее обеспечительное право от лицензиата, не получит имеющее силу обеспечительное право, если лицензиат получил несанкционированную лицензию и не имеет права на предоставление обеспечительного права.

29. Если в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, этот вопрос вообще не рассматривается или рассматривается так, как в подпункте (с) рекомендации 81, то в ограниченных случаях и с ограниченными последствиями, о которых говорилось выше, будет применяться подпункт (с) рекомендации 81 (см. подпункт (b) рекомендации 4).

30. Однако во избежание любых возможных несоответствий между законодательством, рекомендованным в *Руководстве*, и законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, можно воспользоваться другим подходом (см. рекомендацию 245 ниже) для обеспечения того, что законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не затрагивает:

а) силу обеспечительного права в лицензионной интеллектуальной собственности, его приоритет в отношении конкурирующего заявителя требования, помимо неисключительного лицензиата, или средства

принудительного исполнения прав обеспеченного кредитора, которые не затрагивают права лицензиата;

b) любое право, которым может обладать лицензиар для прекращения действия лицензии в связи с несоблюдением лицензиатом лицензионного соглашения; или

c) права обеспеченного кредитора как правообладателя в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности.

31. Следует отметить, что: а) согласно такому подходу с согласия лицензиата, закрепленного в лицензионном соглашении или каким-либо иным образом, допускается отступление от прав лицензиата в отношении обеспеченного кредитора лицензиара (см. рекомендацию 10); и b) как и любой другой подход, рекомендованный в *Руководстве* в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, настоящий подход также регулируется подпунктом (b) рекомендации 4. Кроме того, следует отметить, что: а) ссылки в *Руководстве* и проекте дополнения на обеспечительное право в контексте приоритета относятся к обеспечительному праву, которому придана сила в отношении третьих сторон (в противном случае никаких коллизий приоритетов согласно *Руководству* возникать не может); b) ссылки в *Руководстве* и проекте дополнения на лицензию на интеллектуальную собственность относятся к лицензии, предоставленной лицом, уполномоченным выдавать лицензию на эту интеллектуальную собственность согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности.

32. Ситуации, к которым применяется настоящий подход и последствия его применения, можно пояснить на следующих примерах. Каждый из примеров исходит из того, что:

a) П владеет интеллектуальной собственностью;

b) П создает обеспечительное право в интеллектуальной собственности в пользу ОК;

c) обеспечительное право П приобретает силу в отношении третьих сторон либо в соответствии с рекомендациями *Руководства*, либо исходя из того, что законодательство, рекомендованное в *Руководстве*, не применяется – согласно подпункту (b) рекомендации 4 – в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности;

d) ОК не дал согласия, закрепленного в соглашении об обеспечении или каким-либо иным образом, на то, чтобы любой лицензиат интеллектуальной собственности, полученной от П, пользовался своими правами без учета обеспечительного права ОК;

e) сделка соответствует каждому из положений рекомендации 245.

33. После того, как ОК принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П, который занимается выдачей неисключительных лицензий на интеллектуальную собственность на существенно одних и тех же условиях любому лицу, которое соглашается действовать в соответствии с такими условиями, предлагает Л выдать ему лицензию на интеллектуальную собственность. Л заключает с П лицензионное соглашение на этих условиях. П не выполняет обязательство,

обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к принудительному исполнению своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права рекомендацией 245, поскольку лицензия и сделка соответствуют каждому из ее положений. Тем не менее ОК все равно обладает любыми правами, которые он может предъявить Л в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, и договорным правом.

34. После того, как ОК принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П выдает Л лицензию на интеллектуальную собственность. Лицензионное соглашение предусматривает, что Л может выдавать сублицензии на интеллектуальную собственность только на рынках, связанных с образованием. Л выдает С сублицензию на коммерческом рынке. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к принудительному исполнению своего обеспечительного права. Если в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, выдача сублицензии С не разрешена, то право С на использование интеллектуальной собственности не защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права рекомендацией 245 (и, поскольку права и обязанности по лицензионному соглашению неотделимы друг от друга, Л освобождается от обязанностей, изложенных в лицензионном соглашении).

35. После того, как ОК принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П выдает Л лицензию на интеллектуальную собственность. Лицензионное соглашение предусматривает, что Л обладает исключительными правами на использование интеллектуальной собственности в государстве Z. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к принудительному исполнению своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности не защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права рекомендацией 245, поскольку лицензия является исключительной.

36. После того, как ОК принимает необходимые меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П, который занимается выдачей неисключительных лицензий на интеллектуальную собственность на существенно одних и тех же условиях любому лицу, которое соглашается действовать в соответствии с такими условиями, предлагает Л выдать ему лицензию на интеллектуальную собственность на этих же условиях. Л отказывается заключить с П лицензионное соглашение на таких условиях. Тогда П выдает Л лицензию на интеллектуальную собственность, которая наделяет Л более широкими правами в интеллектуальной собственности по сравнению с лицензиями, которые обычно предлагаются другим. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к принудительному исполнению своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности не защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права рекомендацией 245, поскольку лицензия не выдана на существенно тех же



условиях, что и другие лицензии на ту же самую интеллектуальную собственность.

37. Прежде чем П и Л заключают лицензионное соглашение, Л обнаруживает уведомление, зарегистрированное для того, чтобы придать обеспечительному праву ОК силу в отношении третьих сторон, и соответственно просит ознакомить его с экземпляром соглашения об обеспечении, связанного с этим уведомлением. П предоставляет Л это соглашение об обеспечении. Ознакомившись с этим соглашением, Л обнаруживает, что предоставляемая ему лицензия нарушит права ОК. Тем не менее Л заключает с П лицензионное соглашение. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к принудительному исполнению своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности не защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права рекомендацией 245, поскольку Л было известно, что это лицензионное соглашение нарушит права ОК.

38. Вместе с тем, если П не предоставляет Л экземпляр соглашения об обеспечении, и соответственно Л неизвестно, что лицензия нарушит права ОК, то право Л на использование интеллектуальной собственности защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права рекомендацией 245, поскольку лицензия и сделка соответствуют каждому из ее положений.

39. После того, как ОК принимает меры для придания своему обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, П предлагает выдать лицензию на интеллектуальную собственность, но только тем сторонам, у которых имеется опыт использования подобной интеллектуальной собственности. П выдает лицензию Л, у которого имеется такой опыт. П не выполняет обязательство, обеспеченное обеспечительным правом, и ОК приступает к принудительному исполнению своего обеспечительного права. Право Л на использование интеллектуальной собственности не защищено от принудительного исполнения ОК своего обеспечительного права рекомендацией 245, поскольку П не предоставил лицензию на интеллектуальную собственность на существенно одних и тех же условиях любому лицу, которое соглашается выполнять обязательства по лицензионному соглашению на таких условиях.

40. После того, как ОК регистрирует свое обеспечительное право, П выдает патентному пулу неисключительную лицензию. Патентный пул будет выдавать неисключительные лицензии любому заинтересованному лицу. ОК обращает взыскание на интеллектуальную собственность. Лицензия не аннулируется вследствие такого обращения взыскания, поскольку лицензия и сделка соответствуют каждому из положений рекомендации 245.

## **I. Приоритет обеспечительного права в интеллектуальной собственности, предоставленного лицензиаром, перед обеспечительным правом, предоставленным лицензиатом**

41. Согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве* и с учетом некоторых исключений (см. подпункты (b) и (c) рекомендации 80 и

рекомендацию 245) лицензиар приобретает свои права, обремененные обеспечительным правом, предоставленным лицензиаром в своих правах (см. рекомендацию 79). Как уже разъяснялось (см. пункты 22-23 выше), это означает, что после неисполнения обязательств обеспеченный кредитор может принудительно исполнить свое обеспечительное право и продать или лицензировать права лица, предоставляющего право, в интеллектуальной собственности. Если лицензиат также предоставляет обеспечительное право в своих правах как сублицензиара по отношению к сублицензиату, то согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, никаких коллизий приоритетов между двумя обеспечительными правами не возникает, поскольку они обременяют разные активы. Обеспеченный кредитор лицензиара обладает обеспечительным правом в праве лицензиара на выплату причитающихся ему с лицензиата лицензионных платежей согласно лицензионному соглашению, и обеспеченный кредитор лицензиата обладает обеспечительным правом в любых сублицензионных платежах, причитающихся с сублицензиата лицензиату (как сублицензиару) по сублицензионному соглашению.

42. Вместе с тем обеспечительное право, созданное в сублицензионных платежах лицензиатом как сублицензиаром, может повлиять на способность лицензиата выплачивать лицензиару лицензионные платежи в том случае, если лицензиат не исполнит обязательств перед своим обеспеченным кредитором и обеспеченный кредитор попытается сам взыскать сублицензионные платежи. Кроме того, если лицензиат при выплате лицензионных платежей, причитающихся с лицензиата лицензиару, уступает лицензиару право на получение процента от сублицензионных платежей, которые лицензиат получит как сублицензиар от сублицензиатов, то согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, между обеспеченным кредитором лицензиара и обеспеченным кредитором лицензиата может возникнуть коллизия приоритетов. В таком случае, если уступка сублицензионных платежей происходит до выдачи лицензии и лицензиат создает обеспечительное право и придает ему силу в отношении третьих сторон, то лицензиат не имеет никаких прав в уступленных сублицензионных платежах в момент, когда он создает обеспечительное право, и, следовательно, обеспеченный кредитор лицензиата получает свое обеспечительное право в сублицензионных платежах с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора лицензиара. Однако если уступка происходит после выдачи лицензии и лицензиат создает во всех своих будущих лицензионных платежах обеспечительное право и придает ему силу в отношении третьих сторон, то лицензиар принимает уступку с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора лицензиата, и, следовательно, обеспеченный кредитор лицензиара принимает свое обеспечительное право также с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора лицензиата (см. рекомендации 13 и 31).

43. Для иллюстрации этой проблемы можно привести следующий полезный пример. А создает обеспечительное право во всех своих будущих активах или лицензионных платежах в пользу обеспеченного кредитора ОК1. Затем А получает лицензию на интеллектуальную собственность у лицензиара В, и при выплате лицензионных платежей, причитающихся В, лицензиат А уступает лицензиару В право на получение процента от сублицензионных платежей, подлежащих выплате лицензиату А как сублицензиару. Лицензиар В создает обеспечительное право в этих лицензионных платежах в пользу обеспеченного

кредитора ОК2 и придает ему силу в отношении третьих сторон. Обеспеченный кредитор ОК1 лицензиата А будет иметь приоритет, поскольку лицензиар В принял уступку сублицензионных платежей с учетом обеспечительного права обеспеченного кредитора ОК1 лицензиата А, и обеспеченный кредитор ОК2 лицензиара В не может иметь больше прав, чем лицензиар В.

44. В этой связи следует отметить, что согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве*, в этих обстоятельствах у лицензиара есть много способов защитить себя. Например, для защиты своих прав лицензиар может: а) добиться, чтобы его обеспеченный кредитор первым произвел регистрацию уведомления о своем обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав; б) добиться, чтобы его обеспеченный кредитор произвел регистрацию уведомления или документа в соответствующем реестре интеллектуальной собственности; в) потребовать от обеспеченного кредитора лицензиата заключить соглашение о субординации с обеспеченным кредитором лицензиара до выдачи лицензии; г) запретить лицензиату предоставлять обеспечительное право в своем праве на получение сублицензионных платежей; е) прекратить действие лицензии в случае, если лицензиат создает обеспечительное право в своих сублицензионных платежах в нарушение такого запрета; или ф) до предоставления лицензиатом в качестве сублицензиара обеспечительного права своему обеспеченному кредитору, предоставить обеспечительное право в своих правах на получение процента от сублицензионных платежей, причитающихся с сублицензиатов лицензиату как сублицензиару и договориться о том, чтобы любой сублицензиат выплачивал свои сублицензионные платежи непосредственно на счет лицензиара. *Руководство* никак не влияет на какие-либо подобные договоренности между лицензиаром и лицензиатом, если они имеют силу согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, и договорному праву. Кроме того, лицензиар может настоять на том, чтобы лицензиат предоставил лицензиару обеспечительное право в своем праве на получение сублицензионных платежей и принял вышеуказанные меры в качестве обеспеченного кредитора.

45. Однако эти меры могут защитить лицензиара лишь в определенной степени, поскольку, например, права в обремененной интеллектуальной собственности могут не подлежать регистрации в реестре интеллектуальной собственности или с коммерческой точки зрения лицензиару может быть нецелесообразно запрещать выдачу сублицензий, прекращать действие лицензии или добиваться заключения соглашения о субординации. Кроме того, приоритет обеспечительного права, созданного лицензиаром, в отношении другого обеспечительного права, созданного лицензиатом в своем праве на получение сублицензионных платежей, будет подчиняться общим правилам, как это уже разъяснялось выше (см. пункт 41).

46. Следует отметить, что обеспеченный кредитор, финансирующий приобретение права интеллектуальной собственности или лицензии на интеллектуальную собственность, может обладать особым приоритетным статусом. Однако этот приоритетный статус имеет значение только в случае возникновения коллизии приоритетов между обеспечительными правами, созданными в одном и том же активе лицом, предоставляющим право. В этой связи особый приоритетный статус не действует в отношении коллизии

приоритетов между обеспечительным правом, созданным лицензиаром, и обеспечительным правом, созданным лицензиатом.

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

47. Согласно рекомендации *Руководства*, обеспечительное право, которому была придана сила в отношении третьих сторон до того, как права в обремененных активах получил кредитор, действующий на основании судебного решения, имеет приоритет перед правом такого кредитора. Однако если необеспеченный кредитор получил судебное решение в отношении лица, предоставляющего право, и в соответствии с законодательством, регулирующим исполнение судебных решений, предпринял шаги, необходимые для приобретения прав в обремененных активах до того, как обеспечительное право приобрело силу в отношении третьих сторон, то право такого кредитора имеет приоритет (см. рекомендацию 84).

48. Эта рекомендация в равной мере относится к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности (при условии соблюдения принципа, закрепленного в подпункте (b) рекомендации 4). В этом случае согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, кредитору, действующему на основании судебного решения, возможно, будет необходимо получить интеллектуальную собственность в порядке передачи, документ или уведомление о которой, возможно, потребует зарегистрировать в реестре интеллектуальной собственности для обеспечения себе приоритета. Если такая передача происходит до придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, то согласно законодательству, рекомендованному в *Руководстве* (см. рекомендацию 13), и законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (*nemo dat*), получатель обремененной интеллектуальной собственности принимает ее без обеспечительного права.

#### **К. Субординация**

49. В законодательстве, рекомендованном в *Руководстве*, признается принцип субординации (см. рекомендацию 94). Его суть заключается в том, что конкурирующие заявители требований могут по договоренности изменять порядок приоритета своих конкурирующих требований в отношении обремененных активов при условии, что при этом не будут ущемлены права третьих сторон. Этот принцип действует и в отношении обеспечительных прав в интеллектуальной собственности.

## Рекомендация 245<sup>1</sup>

### Приоритет прав некоторых лицензиатов интеллектуальной собственности

В законодательстве следует предусмотреть, что принудительное исполнение обеспечительного права в лицензионной интеллектуальной собственности, созданного до предоставления лицензии, не затрагивает права конечного лицензиата интеллектуальной собственности по лицензионному соглашению, при условии, что:

- a) лицензия является неисключительной;
- b) лицензия охватывает [защищенное авторским правом или запатентованное программное обеспечение] [одно или несколько обеспечительных прав, касающихся программного обеспечения, защищенного авторским правом];
- c) в момент заключения лицензионного соглашения:
  - i) лицензиар, как правило, занимается выдачей неисключительных лицензий на эту интеллектуальную собственность на существенно одних и тех же условиях любому лицу, которое соглашается использовать их в соответствии с такими условиями, и лицензионное соглашение составляется на таких условиях; и
  - ii) лицензиату не известно, что эта лицензия нарушает права обеспеченного кредитора по соглашению об обеспечении; и
- d) лицензионная интеллектуальная собственность и права и обязанности по лицензионному соглашению не адаптированы специально к конкретным требованиям лицензиата.

---

<sup>1</sup> Если будет сочтено, что эту рекомендацию можно включить в *Руководство*, то она будет включена в главу, касающуюся приоритета обеспечительного права, в качестве рекомендации 81 бис. Как рекомендация, касающаяся конкретных активов, эта рекомендация заменит подпункт (с) общей рекомендации 81 в той части, которая применяется к лицензиям на интеллектуальную собственность.