



# Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited  
25 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>
III. Сила обеспечительного права в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон . . . . .	1-9	3
А. Понятие силы обеспечительного права в отношении третьих сторон . . . . .	1-3	3
В. Сила обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, которые регистрируются в реестре интеллектуальной собственности, в отношении третьих сторон . . . . .	4-7	4
С. Сила обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, которые не регистрируются в реестре интеллектуальной собственности, в отношении третьих сторон . . . . .	8-9	6
IV. Система регистрации . . . . .	10-54	8
А. Общий реестр обеспечительных прав . . . . .	10-11	8
В. Реестры интеллектуальной собственности, касающиеся конкретных активов . . . . .	12-14	9
С. Согласование реестров . . . . .	15-20	10



D. Регистрация уведомлений об обеспечительных правах в будущей интеллектуальной собственности.....	21-23	12
E. Двойная регистрация или двойной поиск .....	24-36	13
F. Время вступления регистрации в силу.....	37-39	19
G. Последствия передачи обремененной интеллектуальной собственности для действительности регистрации.....	40-48	20
H. Регистрация обеспечительных прав в товарных знаках.....	49-54	23
Рекомендация 244.....		26

### III. Сила обеспечительного права в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 1-9 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, пункты 1-9, A/CN.9/685, пункты 36-38, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, пункты 1-9, A/CN.9/670, пункты 56-61, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, пункты 1-14, A/CN.9/667, пункты 55-63, A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 137-145, и A/CN.9/649, пункты 29-31.]

#### A. Понятие силы обеспечительного права в отношении третьих сторон

1. Как уже отмечалось (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, пункты 1-3) в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, проводится различие между созданием обеспечительного права (сила обеспечительного права в отношениях между сторонами) и силой этого обеспечительного права в отношении третьих сторон. Это различие в равной мере применимо к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности. Вместе с тем в той мере, в какой законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не проводит такого различия и это является подходом к конкретной интеллектуальной собственности, законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, будет предусматривать отсылку к этому законодательству (см. рекомендацию 4, подпункт (b)).

2. Кроме того, в некоторых государствах вопросы создания и силы обеспечительных прав в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон регулируются теми же правилами, которые применяются к обеспечительным правам в других видах нематериальных активов. Однако в других государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, может предусматривать конкретные методы возможного создания обеспечительного права в некоторых видах интеллектуальной собственности и придания ему силы в отношении третьих сторон. Зачастую эти правила неодинаковы для прав в интеллектуальной собственности, подлежащих специальной регистрации (например, патенты, товарные знаки и в некоторых государствах авторские права), и для прав в интеллектуальной собственности, не подлежащих такой регистрации (например, коммерческие тайны, промышленный дизайн и в некоторых государствах авторские права). Эти вопросы рассматриваются в разделах В и С ниже.

3. В законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, под понятием "сила в отношении третьих сторон" понимается придание обеспечительному праву в обремененных активах как имущественному праву силы в отношении третьих сторон, иных, чем лицо, предоставляющее право, и обеспеченный кредитор, которые обладали обеспечительным или иным правом в этом обремененном активе в то время или могут приобрести его в будущем. К таким третьим сторонам ("конкурирующие заявители требований") относятся кредиторы лица, предоставляющего право, управляющий в деле о несостоятельности лица, предоставляющего право, а также получатели в порядке передачи, арендаторы и

лицензиаты обремененных активов (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.42, пункты 11-12). В законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, напротив, выражение "сила в отношении третьих сторон" часто используется для обозначения скорее не силы обеспечительного права, а силы исключительных прав, связанных с правом собственности, или прав лицензиара или лицензиата в интеллектуальной собственности. Эти два обозначения не следует смешивать. Хотя придание силы обеспечительному праву в интеллектуальной собственности в отношении конкурирующих заявителей требований регулируется законодательством об обеспеченных сделках, придание силы исключительным правам, связанным с правом собственности, или правам лицензиара или лицензиата в отношении получателей этих прав в порядке передачи относится к сфере законодательства, касающегося интеллектуальной собственности. В этой связи следует отметить, что для целей законодательства об обеспеченных сделках нарушители прав не являются конкурирующими заявителями требований. Таким образом, законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, не применяется к "коллизии" между обеспеченным кредитором и предполагаемым нарушителем. Кроме того, если, например, нарушитель, отстаивая свои права перед обеспеченным кредитором, утверждает, что он является получателем или лицензиатом обремененной интеллектуальной собственности, то этот вопрос должен решаться в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности. Если доказано, что предполагаемый нарушитель является получателем или лицензиатом и возникла коллизия приоритетов с обеспечительным правом, то законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, применяется к такой коллизии приоритетов (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4, разделы F, G и H).

## **В. Сила обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, которые регистрируются в реестре интеллектуальной собственности, в отношении третьих сторон**

4. В соответствии с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*, обеспечительные права в нематериальных активах могут приобрести силу в отношении третьих сторон путем регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав или документа или уведомления в специальном реестре, если таковой имеется. Законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, основывается на предположении о том, что если государство ведет специальный реестр, то оно будет допускать регистрацию уведомления об обеспечительном праве как метод придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон (см. рекомендацию 34, подпункт (a)(iii), и 38, подпункт (a)) (см. также пункты 12-14 ниже).

5. В разных государствах регистрация в реестре интеллектуальной собственности различается во многих отношениях и зависит, в частности, от решения следующих вопросов: а) могут ли регистрироваться передачи, лицензии или же обеспечительные права; б) могут ли регистрироваться права в патентах, товарных знаках, авторских правах или других видах интеллектуальной собственности; в) нужно ли регистрировать документ, краткое изложение или уведомление; и д) каковы правовые последствия регистрации. В ряде случаев

ответы на все эти вопросы не легко получить даже в рамках одной и той же правовой системы.

6. Например, в одних государствах обеспечительное право согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, не создается и не приобретает силу в отношении третьих сторон до тех пор, пока в соответствующем реестре интеллектуальной собственности не будет зарегистрирован документ или уведомление о нем. В других государствах законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, предусматривает, что обеспечительное право создается и одновременно приобретает силу в отношении третьих сторон даже без регистрации в момент заключения сторонами соглашения об обеспечении. В таких случаях регистрация в соответствующем реестре интеллектуальной собственности позволяет некоторым третьим сторонам (как правило, получателям, которым неизвестно об обременении актива; "добросовестным получателям") ссылаться на правило определения приоритета, в соответствии с которым зарегистрированное обеспечительное право получает приоритет перед незарегистрированным ранее обеспечительным правом, однако это незарегистрированное обеспечительное право по-прежнему сохраняет силу в отношении других третьих сторон. Существуют и другие государства, в которых обеспечительное право создается в момент заключения сторонами соглашения об обеспечении, однако для придания ему силы в отношении любых третьих сторон требуется его регистрация в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, например, посредством использования правила доказывания, которое запрещает представление доказательств наличия незарегистрированных обеспечительных прав. В еще одних государствах система регистрации совсем не предусматривает регистрацию документов или уведомлений об обеспечительных правах, и создание обеспечительных прав и придание им силы должно производиться вне системы регистрации интеллектуальной собственности. И наконец, в ряде государств, в которых проводится различие между созданием обеспечительных прав и приданием им силы в отношении третьих сторон, придание обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон может осуществляться путем регистрации либо в реестре интеллектуальной собственности, либо в имеющемся общем реестре обеспечительных прав. Если любой из этих методов, существующих согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, является исключительным методом придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, то в соответствии с подпунктом (b) рекомендации 4 он имеет приоритет над любым из методов, которые предусмотрены в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*.

7. В *Руководстве* рекомендуется использовать общий реестр обеспечительных прав, однако, если существуют специальные реестры, допускающие регистрацию уведомления об обеспечительном праве в качестве метода придания ему силы в отношении третьих сторон, то в *Руководстве* эти реестры не подвергаются сомнению и регистрация в них признается в качестве метода придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон с соответствующим определением приоритета в связи с такой регистрацией (см. рекомендации 38, 77 и 78). Поскольку решение данного вопроса выходит за рамки действия законодательства об обеспеченных сделках и в любом случае потребует от государств дополнительных усилий и затрат, *Руководство* не

содержит рекомендаций о создании специальных реестров для определенных видов интеллектуальной собственности, позволяющих регистрировать в них уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности, в тех государствах, у которых такие реестры еще не созданы. По этой же причине нет в нем и рекомендаций о том, чтобы государства, которые в настоящее время не допускают регистрацию уведомления об обеспечительном праве в реестре интеллектуальной собственности, изменили свое законодательство для разрешения такой регистрации. И наконец, во избежание дублирования усилий и лишних затрат *Руководство* не содержит никаких рекомендаций относительно введения правила, требующего регистрировать уведомление об обеспечительном праве как в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, так и в общем реестре обеспечительных прав. Однако если в государствах, принимающих рекомендации *Руководства*, существуют специальные реестры интеллектуальной собственности и они желают использовать их для регистрации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, воспользовавшись вариантами, предложенными в рекомендации 38 *Руководства*, то они, возможно, пожелают пересмотреть свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, и рассмотреть вопрос о том, следует ли разрешить регистрацию уведомлений об обеспечительных правах, имеющих силу в отношении третьих сторон, в уже существующих реестрах интеллектуальной собственности. Государства же, у которых нет специальных реестров интеллектуальной собственности или у которых такие реестры есть, но они не желают использовать их для регистрации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, всегда могут использовать для регистрации уведомлений об обеспечительных правах во всех видах движимых активов, включая интеллектуальную собственность, общий реестр обеспечительных прав.

**С. Сила обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, которые не регистрируются в реестре интеллектуальной собственности, в отношении третьих сторон**

8. Как уже отмечалось (см. пункт 4 выше), в соответствии с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*, обеспечительному праву в интеллектуальной собственности может быть придана сила в отношении третьих сторон путем регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав (см. рекомендацию 32). Это возможно даже в тех случаях, когда обремененные права интеллектуальной собственности не могут регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности (как это обычно имеет место, например, в случае авторских прав, промышленного дизайна или коммерческих тайн). Это же правило применяется в тех случаях, когда документ или уведомление об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности может регистрироваться в реестре интеллектуальной собственности, но фактически не регистрируется. В этих случаях регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав достаточно, и с юридической точки зрения она влечет за собой придание обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон (см. рекомендации 29, 32, 33 и 38). Однако если в каком либо случае законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, конкретно предусматривает, что обеспечительное право в интеллектуальной собственности

может приобрести силу в отношении третьих сторон только путем регистрации в реестре интеллектуальной собственности, то регистрация обеспечительного права в общем реестре обеспечительных прав силы в отношении третьих сторон ему придать не может (см. рекомендацию 4, подпункт (b)).

9. Как уже отмечалось (см. пункты 5-6 выше), в законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, существуют разные подходы к решению вопроса регистрации документа или уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности. В одних государствах, законодательство об обеспеченных сделках которых часто основано на принципах непосессорного залога, регистрация прав в некоторых видах интеллектуальной собственности либо вообще не допускается, либо допускается регистрация только прямых передач интеллектуальной собственности. Это означает, что регистрация обеспечительного права в такой интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности не может придать ему силу в отношении третьих сторон. В других государствах, законодательство об обеспеченных сделках которых часто основано на принципах ипотечного залога, обеспечительные права рассматриваются как еще один вид (прямой или обусловленной) передачи и, следовательно, могут создаваться и приобретать силу в отношении третьих сторон так же, как и любая другая передача. Соответственно, в этих государствах документ или уведомление об обеспечительных правах, основанных на правовом титуле, часто должны регистрироваться в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, с тем чтобы эти права были созданы и приобрели силу в отношении третьих сторон. Однако обеспечительные права, не основанные на правовом титуле, подобным образом регистрироваться не могут. В ряде таких государств эта регистрация влечет за собой придание обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. И наконец, в некоторых государствах существуют дополнительные требования. К ним, как правило, относятся требования об уплате государственной пошлины или другого налога с оборота или требование об уведомлении того или иного административного органа, например, национальной авторской ассоциации или общества по коллективному управлению авторскими правами. Если государства, принимающие законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, желают согласовать свое законодательство об обеспеченных сделках и свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, путем: а) замены всех существующих способов обеспечения единым понятием обеспечительного права или, по крайней мере, распространения на обеспечительные права, основанные на правовом титуле, действия тех же правил, которые применяются к обеспечительным правам (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, пункт 4); и б) допущения регистрации передачи уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (по меньшей мере в отношении прав интеллектуальной собственности, которые могут быть уже зарегистрированными в нем) в качестве метода придания этому праву силы в отношении третьих сторон.

## IV. Система регистрации

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 10-54 см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.3, пункты 10-42, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, пункты 10-42, A/CN.9/670, пункты 62-72, A/CN.9/WG.VI/WP.35, пункты 15-31, A/CN.9/667, пункты 64-85, A/CN.9/WG.VI/WP.33, пункты 149-161, и A/CN.9/649, пункты 32-40.]

### A. Общий реестр обеспечительных прав

10. Как уже отмечалось, в *Руководстве* государствам рекомендовано создать общий реестр обеспечительных прав (см. рекомендации 54-75). В целом задача системы регистрации, рекомендуемой в *Руководстве*, заключается в том, чтобы:

- а) обеспечить эффективный метод придания обеспечительному праву в существующих или будущих активах силы в отношении третьих сторон;
- б) определить эффективную исходную основу для применения правил определения приоритета исходя из времени регистрации; и
- с) обеспечить для третьих сторон, имеющих дело с активами лица, предоставляющего право, объективный источник информации о возможном обременении этих активов обеспечительным правом (см. раздел о цели главы IV *Руководства*, посвященной системе регистрации законодательства, рекомендуемого в *Руководстве*). В соответствии с таким подходом регистрация осуществляется путем регистрации уведомления об обеспечительном праве, а не регистрации соглашения об обеспечении или другого документа (см. рекомендацию 54, подпункт (b)). В уведомлении достаточно только указать исходную информацию, касающуюся обеспечительного права, а именно: а) наименование или идентификатор лица, предоставляющего право, и обеспеченного кредитора или его представителя; б) описание обремененного актива; в) срок регистрации; и д) максимальную денежную сумму, которая может быть взыскана в связи с данным обеспечительным правом, если это предусмотрено в государстве, принимающем законодательство, рекомендуемое в *Руководстве* (см. рекомендацию 57).

11. В законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, содержатся четкие правила идентификации лица, предоставляющего обеспечительное право, будь то физического или юридического лица. Этот вопрос является весьма важным, поскольку уведомления индексируются и могут выявляться ведущими поиск лицами по наименованию или другому идентификатору лица, предоставляющего право (см. рекомендацию 54, подпункт (h), и 58-63). Кроме того, законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, содержит ряд правил, упрощающих функционирование и использование реестра. Например, в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, предусматривается, что реестр, по мере возможности, должен вестись в электронной форме и допускать регистрацию и поиск с помощью электронных средств (см. рекомендацию 54, подпункт (j)). Кроме того, в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, предусматривается, что сборы за регистрацию и поиск информации, если таковые взимаются, должны устанавливаться в размере, не превышающем сумму, позволяющую окупать издержки (см. рекомендацию 54, подпункт (i)).

## **В. Реестры интеллектуальной собственности, касающиеся конкретных активов**

12. Как уже отмечалось (см. пункты 7-11 выше), во многих государствах ведутся реестры, в которых регистрируются (или фиксируются) сделки (например, передачи) с интеллектуальной собственностью. Некоторые такие реестры предусматривают также возможность первоначального принятия на регистрацию (т.е. возможность подачи заявки на регистрацию обеспечительных прав), и их последующей регистрации. Например, в большинстве государств существуют реестры патентов и товарных знаков, однако не во всех из них возможна регистрация документа или уведомления об обеспечительном праве. Кроме того, в некоторых государствах регистрация уведомления (об обеспечительном или каком-либо другом праве) не влечет за собой каких-либо последствий для третьих сторон. И, наконец, в ряде государств ведутся аналогичные реестры авторских прав, однако такая практика не является общепринятой.

13. Хотя в некоторых государствах ведутся реестры интеллектуальной собственности, основанные на регистрации уведомления, в большем числе государств используют механизмы регистрации актов или системы "регистрации документов". В рамках этих систем необходимо регистрировать весь документ о передаче или в некоторых случаях меморандум с изложением основных условий передачи. Более современный подход заключается в упрощении процесса регистрации путем регистрации ограниченного объема информации (например, наименований сторон и общего описания обремененных активов). Например, требования к регистрации товарных знаков упрощены в соответствии с Договором о законах по товарным знакам (1994 год), Сингапурским договором о законах по товарным знакам, а также Мадридским соглашением (1891 год), Мадридским протоколом (1989 год) и типовыми международными регистрационными формулярами, содержащимися в приложении к обоим договорам. Аналогичным образом, требования к регистрации упрощены в соответствии с Договором о патентном законодательстве (Женева, 2000 год) и Постановлением Совета (ЕС) № 40/94 от 20 декабря 1993 года о товарных знаках Сообщества. Требование о регистрации документа о сделке или меморандума с указанием основных условий сделки продиктовано соображениями обеспечения прозрачности. В этой связи необходимо, чтобы в документе о передаче или меморандуме указывалось конкретное передаваемое право в целях эффективного уведомления ведущих поиск лиц и создания условий, позволяющих эффективно использовать активы. Кроме того, регистрационные записи в реестрах интеллектуальной собственности иногда индексируются по конкретным видам интеллектуальной собственности, а не по идентификационным данным лица, предоставляющего право. Это объясняется тем, что главным объектом внимания является сама интеллектуальная собственность, совладельцами или соавторами которой могут быть многие лица и которая может многократно менять правообладателей по мере ее передачи.

14. Помимо национальных реестров существует ряд международных реестров интеллектуальной собственности, и регистрация в этих реестрах регулируется сравнительно современными договорами или другими международными нормативными документами, которые упрощают процесс регистрации. Так,

например, согласно Постановлению о товарных знаках Сообщества можно зарегистрировать заявление с указанием не только права собственности, но и обеспечительных прав, имеющих силу в отношении третьих сторон. Еще одним примером является Договор о международной регистрации аудиовизуальных произведений ("Договор о реестре фильмов"), принятый в Женеве 18 апреля 1989 года под эгидой ВОИС. Согласно этому договору создается международный реестр, который допускает регистрацию заявлений относительно аудиовизуальных произведений и прав в таких произведениях, включая, в частности, права, связанные с их использованием (материалы дипломатической конференции показывают, что рассматривался вопрос и о заявлениях относительно обеспечительных прав). Договор о реестре фильмов предусматривает презумпцию доказанности юридической силы зарегистрированных заявлений. Этот международный реестр допускает два вида заявок. В заявке, связанной с произведением, существующее или будущее произведение определяется по крайней мере путем указания названия или названий. В "заявке, связанной с лицом," одно или несколько существующих или будущих произведений определяются путем указания физического или юридического лица, которое создает или имеет в собственности или, как ожидается, создаст или будет иметь в собственности произведение или произведения. В международном реестре ведется электронная база данных, которая позволяет осуществлять перекрестную индексацию между различными видами регистраций. Существует также процедура подачи просьб об изъятии противоречащих регистрационных записей.

### **С. Согласование реестров**

15. Как уже отмечалось (см. пункты 4 и 5 выше), *Руководство* не содержит рекомендаций относительно создания специальных систем регистрации (для интеллектуальной собственности или других активов) в случае отсутствия таких систем, равно как и не создает препятствий для существующих специальных систем регистрации. Однако, если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, документ или уведомление об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности может быть зарегистрировано в реестре интеллектуальной собственности, и в то же время согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*, это обеспечительное право может быть также зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав, то необходимо решить вопрос о согласовании этих двух реестров. Во избежание коллизии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, этот вопрос затрагивается посредством общей отсылки к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт (b)), и соответствующим правилам установления приоритета.

16. Так, например, в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, не затрагиваются и ни в коей мере не планируется затрагивать вопрос о возможности регистрации обеспечительного права в интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности, требованиях, предъявляемых к такой регистрации (например, документ или уведомление о регистрации), или правовых последствиях регистрации (например, придание

силы или презюмируемое придание силы в отношении всех сторон или в отношении только третьих сторон). Даже если реестр интеллектуальной собственности не предусматривает регистрацию обеспечительных прав и предусматривает регистрацию документа, а не уведомления об этом, или же, предусматривая такую регистрацию, не создает последствий регистрации для третьих сторон, *Руководство* не содержит противоположных рекомендаций и воспринимает специальную систему регистрации, если таковая существует, такой, какая она есть.

17. Однако *Руководство* содержит рекомендации, касающиеся регистрации уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности в общем реестре обеспечительных прав. В этой связи в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, содержится отсылка к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. рекомендацию 4, подпункт (b)), в той мере, в какой это законодательство регулирует последствия регистрации обеспечительных прав в реестре интеллектуальной собственности таким образом, что это будет идти вразрез с последствиями для третьих сторон, возникающими в результате такой регистрации в соответствии с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве* (см. рекомендацию 38). И напротив, если законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не регулирует эти вопросы и нет никакого дублирования или коллизии с этим законодательством, то вопрос об отсылке к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, не возникнет, и, следовательно, будет применяться законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, в соответствии с которым такая специальная регистрация влечет за собой придание обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон.

18. Кроме того, в *Руководстве* вопрос согласования специального реестра (включая реестр интеллектуальной собственности) и общего реестра обеспечительных прав, рекомендованного в *Руководстве*, затрагивается в рамках соответствующих правил установления приоритета. Так, например, для сохранения надежности реестров интеллектуальной собственности (и других специальных реестров) (в частности, в тех случаях, когда законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, не предусматривает никаких правил определения приоритета) законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, предусматривает, что обеспечительное право в интеллектуальной собственности, документ или уведомление о котором зарегистрировано в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (см. пункт 4 выше), имеет приоритет перед обеспечительным правом в этой же интеллектуальной собственности, уведомление о котором зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав (см. рекомендацию 77, подпункт (a)). По этой же причине законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, предусматривает, что получатель интеллектуальной собственности в порядке ее передачи в принципе приобретает ее свободной от созданного ранее обеспечительного права в этой собственности, если только в реестре интеллектуальной собственности не зарегистрирован документ или уведомление об этом обеспечительном праве (см. рекомендации 78 и 79). Согласно подпункту (b) рекомендации 4 это правило будет применяться только в том случае, если оно не противоречит какой-либо норме законодательства, касающегося интеллектуальной собственности (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4, пункты 12-15).

19. Если у государств, принимающих эту рекомендацию *Руководства*, имеются специальные реестры интеллектуальной собственности и они намерены использовать их для регистрации обеспечительных прав в интеллектуальной собственности, воспользовавшись вариантами, предложенными в рекомендации 38 *Руководства*, то они, возможно, пожелают рассмотреть пути согласования своих существующих реестров интеллектуальной собственности с общим реестром обеспечительных прав, рекомендуемым в *Руководстве*. Например, государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить регистрацию уведомления об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности, имеющую последствия для третьих сторон. Кроме того, государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, следует ли реестры интеллектуальной собственности, основанные на активах, индексировать также по должникам (и наоборот). Кроме того, государства, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об обязательном направлении в общий реестр обеспечительных прав уведомления о регистрации в реестре интеллектуальной собственности (или наоборот). Разумеется, такое согласование реестров было бы легче, проще, быстрее и дешевле при использовании электронной, а не бумажной системы регистрации.

20. Альтернативой системе, позволяющей направлять уведомления из одного реестра в другой, может стать система, обеспечивающая общий доступ как к общему реестру обеспечительных прав, так и к различным специальным реестрам. Такой общий доступ позволит лицам, осуществляющим регистрацию, вносить уведомление одновременно в оба реестра. Для достижения должной эффективности и действенности системы общего доступа необходимо предпринять ряд шагов, в том числе обеспечить, чтобы было достаточно простого уведомления, чтобы уведомление включало идентификационные данные как лица, предоставившего право, так и обеспеченного кредитора (или его представителя), а также конкретное описание обремененных активов, чтобы поиск в обоих реестрах можно было проводить с использованием одного запроса и чтобы реестры индексировались как по лицам, предоставляющим право, так и по активам с перекрестными ссылками в каждом реестре на другой реестр (см. главу III настоящего *Руководства*, касающуюся силы обеспечительного права в отношении третьих сторон, пункты 80-82).

#### **D. Регистрация уведомлений об обеспечительных правах в будущей интеллектуальной собственности**

21. Одна из важнейших особенностей общего реестра обеспечительных прав, рекомендуемого в *Руководстве*, заключается в том, что уведомление об обеспечительном праве может относиться к будущим активам лица, предоставляющего право. Это означает, что обеспечительное право может охватывать активы, которые лицо, предоставляющее право, создаст или приобретет впоследствии (см. рекомендацию 17), а уведомление о нем может охватывать активы, описание которых разумно позволяет их идентифицировать (см. рекомендацию 63 и документ A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, пункты 5-8 и 37-42). Таким образом, если в соглашении об обеспечении обремененные активы описаны как все существующие или будущие инвентарные запасы, то в

уведомлении эти инвентарные запасы могут также описываться таким же образом. Поскольку приоритет определяется датой регистрации, то приоритет обеспечительных прав распространяется на будущие инвентарные запасы. Такой подход значительно облегчает предоставление возобновляемых кредитов, поскольку кредитору, предоставляющему новый кредит в рамках такого механизма, известно о том, что он может сохранять свой приоритет в новых активах, включаемых в базу кредитования.

22. Однако во многих государствах существующие реестры интеллектуальной собственности плохо приспособлены для регистрации прав в будущей интеллектуальной собственности. Поскольку передача интеллектуальной собственности или обеспечительные права в интеллектуальной собственности индексируются по каждому конкретному праву интеллектуальной собственности, их действительная регистрация возможна только после того, как данная интеллектуальная собственность будет сначала зарегистрирована в реестре интеллектуальной собственности. Это означает, что всеобъемлющая регистрация в реестре интеллектуальной собственности обеспечительного права в будущей интеллектуальной собственности не будет иметь силы, и что при каждом приобретении новой интеллектуальной собственности потребуется новая регистрация.

23. Если в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, интеллектуальная собственность не может приобретаться, передаваться или обременяться до ее фактической регистрации в реестре интеллектуальной собственности, то законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, не затрагивает этот запрет и не предусматривает возможность предоставления обеспечительного права в такой будущей интеллектуальной собственности. Однако если создание обеспечительного права в будущей интеллектуальной собственности не запрещается законодательством, касающимся интеллектуальной собственности (как, например, в случае патента или товарного знака, когда еще не завершено рассмотрение заявки на их регистрацию в реестре патентов или товарных знаков), то в соответствии с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*, обеспечительное право в таких активах может создаваться и приобретать силу в отношении третьих сторон. Государства, принимающие рекомендации *Руководства*, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о пересмотре своего законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, с тем чтобы уточнить, может ли уведомление об обеспечительном праве относиться к будущей интеллектуальной собственности.

## **Е. Двойная регистрация или двойной поиск**

24. Как уже отмечалось, законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, предоставляет для целей законодательства об обеспеченных сделках приоритет правам, в отношении которых производится регистрация в реестре интеллектуальной собственности, и содержит отсылку к любым нормам законодательства, касающегося интеллектуальной собственности, регулирующим этот реестр с точки зрения деталей регистрации документа или уведомления об обеспечительном праве (см. пункты 4, 17 и 18 выше). Как также отмечалось выше, это означает, что законодательство, рекомендуемое в

*Руководстве*, часто исключает необходимость двойной регистрации или двойного поиска. В частности, регистрация только в общем реестре обеспечительных прав представляется полезной и необходимой для целей обеспеченных сделок в следующих случаях: а) если в качестве обремененного актива выступает какой-либо вид интеллектуальной собственности, в отношении которого не существует системы регистрации согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (например, во многих государствах авторские права или коммерческие тайны); б) если обремененный актив является тем видом интеллектуальной собственности, в отношении которого права собственности могут быть зарегистрированы в реестре интеллектуальной собственности, но не документ или уведомление об обеспечительном праве; и с) если уведомление об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности можно зарегистрировать в реестре интеллектуальной собственности, но такая регистрация не влечет за собой придания силы в отношении третьих сторон. С другой стороны, регистрация в соответствующем реестре интеллектуальной собственности может быть предпочтительной, например, в следующих случаях: а) когда обремененным активом является какой-либо вид активов, на который распространяется существующая система регистрации, допускающая регистрацию документов или уведомлений об обеспечительных правах (например, во многих государствах патенты или товарные знаки); или б) когда обеспеченный кредитор нуждается в обеспечении приоритета перед другими обеспеченными кредиторами или получателями в порядке передачи согласно соответствующему законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности.

25. До предоставления кредита или принятия обязательства об этом в соответствии с соглашением об обеспечении обеспеченный кредитор, проявляющий нормальную должную осмотрительность, будет, как правило, вести поиск информации для определения того, существуют ли предшествующие конкурирующие заявители требований, имеющие приоритет в отношении предлагаемого обеспечительного права. В качестве первого шага такой обеспеченный кредитор будет вести поиск информации для выявления цепи последовательных передач правового титула в целях обнаружения предшествующих передач и установления того, действительно ли лицо, предоставляющее право, имеет права в интеллектуальной собственности или других движимых активах, подлежащих обременению, позволяющий придать обеспечительному праву приоритетную силу. В отношении тех видов интеллектуальной собственности, факт передачи права собственности на которые должен быть зарегистрирован в специальном реестре для того, чтобы иметь силу в отношении третьих сторон, установление этой цепи поиска информации о передачах правового титула будет более легким, чем в отношении тех видов обремененных активов, для которых такого реестра не существует (в общем реестре обеспечительных прав не регистрируется передача правового титула). В качестве следующего шага такой обеспеченный кредитор будет вести поиск информации для определения того, предоставляла ли каждая предыдущая сторона в цепи передач правового титула обеспечительное право, которое может иметь приоритет перед предлагаемым обеспечительным правом. Если такие обеспечительные права не существуют, то обеспеченный кредитор будет в состоянии надежно предоставлять кредит или принимать обязательство об этом на основании такой интеллектуальной собственности при условии, что он

предпринимает шаги, необходимые согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве* для обеспечения силы в отношении третьих сторон. И, наконец, в тех случаях, когда обеспеченный кредитор зарегистрировал уведомление или документ о своем обеспечительном праве в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, данный обеспеченный кредитор имеет право полагаться на эту регистрацию и на приоритет, присваиваемый этой регистрации согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*. В таких случаях может быть необходимым, чтобы потенциальный кредитор, являющийся третьей стороной, вел поиск информации только в соответствующем реестре интеллектуальной собственности. В других случаях может быть необходимым, чтобы такой кредитор, являющийся третьей стороной, вел поиск информации в соответствующем реестре интеллектуальной собственности (для выявления фактов передачи права собственности) и в общем реестре обеспечительных прав (для выявления обеспечительных прав, которые могут и не быть зарегистрированы в соответствующем реестре интеллектуальной собственности).

26. Согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*, предусматривается, что общий реестр обеспечительных прав будет вестись в электронной форме и будет допускать регистрацию уведомлений о возможных обеспечительных правах, имеющих силу в отношении третьих сторон, с взиманием незначительных сборов за регистрацию и поиск информации (исходя из суммы, позволяющей окупать издержки), если таковые предусмотрены (см. рекомендацию 54, подпункт (i)). Это означает, что в государствах, принимающих рекомендации *Руководства*, регистрация и поиск информации в общем реестре обеспечительных прав будут скорее всего простыми, быстрыми и недорогими. Однако согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, реестры не обязательно могут вестись полностью в электронной форме (хотя все большее число реестров интеллектуальной собственности допускают интерактивный поиск информации за небольшую плату или бесплатно). Кроме того, возможно, потребуется подавать на регистрацию документ о сделке или ее краткое изложение (вместо уведомления). К тому же зарегистрированный документ, возможно, придется проверять сотрудникам реестров, по крайней мере в той степени, в какой правовым последствием регистрации может быть неоспоримое или презюмируемое доказательство наличия того или иного права в интеллектуальной собственности.

27. Таким образом, хотя в разных государствах соответствующие сборы существенно отличаются друг от друга, можно разумно предполагать, что стоимость регистрации документа об обеспечительном праве в реестре интеллектуальной собственности может превышать стоимость регистрации уведомления об обеспечительном праве в общем реестре обеспечительных прав. Что касается стоимости поиска информации и времени на его проведение, то поиск информации в реестре документов (будь то в электронной или иной форме) может занимать больше времени и быть более дорогостоящим, чем поиск информации в основанном на уведомлениях общем реестре обеспечительных прав, который ведется в электронной форме. Эти различия, разумеется, будут сведены к минимуму в той степени, в какой реестр интеллектуальной собственности будет допускать интерактивную регистрацию уведомления об обеспечительном праве с последствиями для третьих сторон при взимании за это

незначительных сборов и будет иметь такую структуру, которая позволяет также проводить оперативный и недорогостоящий поиск информации. Однако в то же время регистрация в соответствующем реестре интеллектуальной собственности позволила бы получать более подробную (например, благодаря конкретному описанию обремененных активов и сведениям о передачах), а, возможно, и более точную информацию (например, в силу того, что регистрация может представлять собой или отражать твердые доказательства, подтверждающие наличие права).

28. Различия в издержках, связанных с регистрацией и поиском информации, можно проиллюстрировать нижеследующими примерами. Для удобства в этих примерах предполагается, что применяется только законодательство какого-либо одного государства, что это государство приняло законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, и что (когда это применимо) это государство также располагает реестром интеллектуальной собственности, который допускает регистрацию обеспечительных прав в интеллектуальной собственности.

29. Лицо, предоставляющее право, которое является первоначальным обладателем одного права интеллектуальной собственности, создает обеспечительное право в этом праве интеллектуальной собственности. Независимо от того, производится ли регистрация в общем реестре обеспечительных прав или в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, обеспеченный кредитор должен зарегистрировать только одно уведомление для того, чтобы это обеспечительное право имело силу в отношении третьих сторон (если только обеспеченный кредитор не отдает предпочтения регистрации в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, если таковой существует, с учетом правил приоритета, рекомендуемых в *Руководстве*). Ведущему поиск информации лицу, которое желает предоставить кредит на основе обремененного права интеллектуальной собственности, будет необходимо вести поиск информации в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, поскольку путем регистрации в этом реестре обеспечительного права лица, ведущего поиск информации, это обеспечительное право получит приоритет даже перед обеспечительным правом, уведомление о котором было зарегистрировано ранее в общем реестре обеспечительных прав. Вместе с тем следует отметить, что система регистрации интеллектуальной собственности может требовать регистрации документа, и регистратору, возможно, придется проверить этот документ, с тем чтобы убедиться, что он может быть зарегистрирован. Эти особенности могут повлиять на оперативность и стоимость процесса регистрации. Хотя система регистрации на основе уведомления в общем реестре обеспечительных прав дает меньший объем информации о конкретных деталях сделки и таким образом сопряжена с преимуществом обеспечения большей конфиденциальности и простоты, чем система регистрации в реестре интеллектуальной собственности, основывающаяся на документах, она сопряжена с тем недостатком, что она может и не предоставлять лицу, ведущему поиск информации, информацию в таком же объеме, что и система регистрации, основывающаяся на документах.

30. Лицо, предоставляющее право, которое является первоначальным обладателем десяти прав интеллектуальной собственности, создает обеспечительное право во всех десяти правах интеллектуальной собственности.

Если не существует специального реестра, в котором обеспечительные права в правах интеллектуальной собственности могут быть зарегистрированы, то в таком случае регистрацию следует производить в общем реестре обеспечительных прав. В таком случае обеспеченный кредитор должен зарегистрировать только одно уведомление, в котором указаны наименование лица, предоставляющего право, и права интеллектуальной собственности в качестве обремененных активов. Поскольку предполагается, что лицо, предоставляющее право, является первоначальным обладателем, обеспеченный кредитор должен всего лишь проявить озабоченность по поводу конкурирующих передач права, произведенных только этим лицом, предоставляющим право, но не любой предшествующей стороной в цепи передач правового титула. Таким образом, лицо, ведущее поиск информации, должно проводить только один поиск в общем реестре обеспечительных прав на основе наименования лица, предоставляющего право, для установления конкурирующих обеспечительных прав.

31. Вместе с тем, также будет необходимо, чтобы лицо, ведущее поиск информации, проводило десять поисков в отношении каждого права интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности для определения возможного существования других конкурирующих заявителей требований, таких как получатели прав в порядке прямой передачи. Если имеется специальный реестр, в котором могут быть зарегистрированы обеспечительные права в интеллектуальной собственности, и обеспеченный кредитор, которому известно о преимуществах приоритета в связи с регистрацией в таком реестре, решает провести поиск информации в этом реестре и зарегистрировать свое обеспечительное право, то такой обеспеченный кредитор, возможно, должен будет зарегистрировать документ или уведомление о каждом праве интеллектуальной собственности отдельно, хотя в некоторых случаях вполне может быть возможной регистрацией единого документа, в котором идентифицируются некоторые или все виды обремененной интеллектуальной собственности (например, если все права интеллектуальной собственности являются патентами). В таком случае лицо, ведущее поиск информации, должно вести поиск в реестре интеллектуальной собственности в отношении каждого из этих десяти прав интеллектуальной собственности с тем, чтобы установить наличие и предыдущих обеспечительных прав, и других конкурирующих заявителей требований.

32. Короче говоря, в этом примере обеспеченный кредитор должен только зарегистрировать одно уведомление в общем реестре обеспечительных прав, но может потребоваться, чтобы он производил до десяти отдельных регистраций в реестре интеллектуальной собственности. Лицу, ведущему поиск информации, необходимо произвести: а) один поиск в общем реестре обеспечительных прав для установления наличия конкурирующих обеспечительных прав и десять поисков для установления наличия других конкурирующих заявителей требований в отношении каждого права интеллектуальной собственности; или б) десять поисков для установления наличия конкурирующих обеспечительных прав и других конкурирующих заявителей требований в специальном реестре интеллектуальной собственности.

33. Если в вышеупомянутом примере лицо, предоставляющее право, является не первоначальным правообладателем, а получателем права в цепи других

получателей в порядке передачи, и каждое из десяти прав интеллектуальной собственности имеет десять предыдущих обладателей, регистрация в общем реестре обеспечительных прав все равно будет более эффективной, чем регистрация в реестре интеллектуальной собственности. Обеспеченному кредитору только потребуется зарегистрировать одно уведомление в общем реестре обеспечительных прав в отношении лица, предоставляющего право, но при этом до десяти уведомлений в любом соответствующем реестре интеллектуальной собственности в отношении каждого из этих десяти прав интеллектуальной собственности. Вместе с тем, что касается поиска информации, то если обеспечительное право сохраняет свою силу в отношении получателей прав без необходимости регистрации уведомления об изменении в общем реестре обеспечительных прав (см. пункты 45-48 и рекомендацию 244 ниже), то в таком случае лицо, ведущее поиск информации, должно будет провести десять поисков за рамками реестра обеспечительных прав для установления предыдущих обладателей каждого права интеллектуальной собственности, а затем проведения поиска информации о каждом предыдущем правообладателе в общем реестре обеспечительных прав для того, чтобы выявить, существуют ли предыдущие конкурирующие обеспечительные права, т.е. необходимо провести сто поисков (10 предыдущих правообладателей x 10 прав интеллектуальной собственности) в общем реестре обеспечительных прав для выявления всех предыдущих обеспечительных прав. Однако если обеспечительное право зарегистрировано в реестре интеллектуальной собственности, если таковой существует, то обеспеченный кредитор должен всего лишь провести десять поисков, т.е. один поиск в отношении каждого права интеллектуальной собственности, поскольку поиск информации в реестре интеллектуальной собственности позволит установить наличие и предыдущих конкурирующих обеспечительных прав, и других конкурирующих заявителей требований. Таким образом, что касается поиска информации в отношении прав интеллектуальной собственности, которые имели многие предыдущие правообладатели, то, как представляется, поиск информации в реестре интеллектуальной собственности, если таковой существует, был бы более эффективным с точки зрения времени и затрат.

34. Короче говоря, в тех случаях, когда имеются множественные права интеллектуальной собственности со многими предыдущими получателями в цепи передач правового титула: а) если не существует специального реестра интеллектуальной собственности, а законодательство не требует регистрации уведомления об изменении в общем реестре обеспечительных прав для того, чтобы регистрация сохраняла свою силу в отношении получателя прав в порядке передачи, то обеспеченному кредитору необходимо только зарегистрировать одно уведомление в общем реестре обеспечительных прав, но ему необходимо провести поиск информации в любом соответствующем реестре интеллектуальной собственности в отношении каждого права интеллектуальной собственности, с тем чтобы установить наличие других предыдущих получателей права в порядке передачи, а затем он должен также провести поиск информации в отношении каждого из этих предыдущих получателей прав в общем реестре обеспечительных прав, с тем чтобы установить наличие предыдущих конкурирующих обеспечительных прав; и б) если существует реестр интеллектуальной собственности, в котором могут быть зарегистрированы уведомления об обеспечительных правах, то обеспеченному

кредитору, возможно, потребуется зарегистрировать уведомление в отношении каждого права интеллектуальной собственности индивидуально (если только в некоторых случаях один документ не может применяться к множественным правам интеллектуальной собственности), но ему потребуется только провести поиск информации в реестре интеллектуальной собственности для установления наличия всех предыдущих конкурирующих обеспечительных прав и получателей права.

35. Эти примеры свидетельствуют о том, что, хотя общий реестр обеспечительных прав, рекомендуемый в *Руководстве*, возможно, лучше подходит для финансирования под интеллектуальную собственность в некоторых контекстах, дело не всегда обстоит именно таким образом, и все зависит от конкретных обстоятельств в каждом случае (см. также раздел G ниже). Они также указывают на то, что с учетом приоритета обеспечительного права, зарегистрированного в реестре интеллектуальной собственности, и необходимости того, чтобы обеспеченный кредитор устанавливал, что лицо, предоставляющее право, обладает правами в интеллектуальной собственности, подлежащей обременению, возможно, потребуется, чтобы регистрация и поиск информации происходили в реестре интеллектуальной собственности в большинстве случаев (разумеется тогда, когда регистрация обеспечительного права в реестре интеллектуальной собственности является возможной).

36. Законодательство, применимое к приданию обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон и определению его приоритета, будет также влиять на регистрацию в плане затраченного времени и издержек. Если законодательством, применимым к этим вопросам, является законодательство государства, в котором обеспечивается защита обремененной интеллектуальной собственности, то при наличии целого портфеля прав интеллектуальной собственности в процесс регистрации и поиска информации будут вовлечены несколько государств. Если же придание обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон и определение его приоритета регулируются законодательством государства, в котором находится лицо, предоставляющее право, то результат будет иным (если только, разумеется, лицо, предоставляющее право, не переезжает в другую страну или если обремененное право интеллектуальной собственности не передается каким-либо лицом в одной стране какому-либо лицу в другой стране, когда это будет сопряжено с законодательством более чем одного государства; см. рекомендации 45, 219 и 220). Однако в любом случае основная причина этого различия заключается в применимом законодательстве, а не в виде регистрации. В связи с этим данный вопрос рассматривается в главе X, касающейся законодательства, применимого к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности.

## **F. Время вступления регистрации в силу**

37. В соответствии с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*, регистрация уведомления об обеспечительном праве вступает в силу в отношении третьих сторон с того момента, когда содержащаяся в нем информация вносится в регистрационную запись и становится доступной для лиц, ведущих ее поиск (см. рекомендацию 70). Если реестр является электронным, то регистрация уведомления приобретает силу непосредственно с

момента регистрации. Однако если реестр ведется в бумажной форме, то от регистрации уведомления до вступления этой регистрации в силу проходит определенное время.

38. Согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, в специальных системах регистрации могут существовать иные правила в отношении времени вступления в силу регистрации обеспечительного права. Так, например, во многих государствах согласно законодательству о патентах и товарных знаках вступление в силу зарегистрированного обеспечительного или иного права в патенте или товарном знаке в отношении третьих сторон происходит в момент подачи документов (т.е. представления в реестр заявки на регистрацию). Такой подход вполне целесообразен в тех случаях, когда реестру необходимо определенное время для фактической регистрации обеспечительного права в патенте или товарном знаке, но он может ввести в заблуждение лицо, ведущее поиск информации, относительно того, является ли обремененной конкретная интеллектуальная собственность.

39. Как уже отмечалось (см. пункты 17-18 выше), в законодательстве, рекомендуемом в *Руководстве*, в вопросах согласования приоритет предоставляется обеспечительному праву, в отношении которого документ или уведомление зарегистрированы в специальном реестре (или в отношении которого делается отметка в сертификате правового титула), независимо от времени регистрации (см. рекомендации 77 и 78). Таким образом, различия в подходе ко времени вступления регистрации в силу не могут создавать каких-либо проблем при определении приоритета обеспечительного права в интеллектуальной собственности, зарегистрированного в соответствующем реестре интеллектуальной собственности.

## **G. Последствия передачи обремененной интеллектуальной собственности для действительности регистрации**

40. Согласно рекомендации в *Руководстве* вопросы, касающиеся последствий передачи обремененных активов для действительности регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав, следует регулировать в рамках законодательства об обеспеченных сделках (см. рекомендацию 62). Эта рекомендация в равной мере применима к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности, приобретающим силу в отношении третьих сторон в результате регистрации уведомления в общем реестре обеспечительных прав. Однако эта рекомендация не применяется, если:

а) получатель обремененного актива приобретает его без учета обеспечительного права, как, например, в случае, когда передача разрешена обеспеченным кредитором без обременения обеспечительным правом (см. рекомендацию 80);

б) документ или уведомление об обеспечительном праве зарегистрированы в реестре интеллектуальной собственности (или другом специальном реестре);

с) лицо, предоставляющее право, передало все свои права в обремененном активе до предоставления обеспечительного права в этом активе

(согласно *Руководству* в таких ситуациях не создается никакого обеспечительного права; см. рекомендацию 13); и

d) имеет место не передача права собственности, а лишь предоставление лицензии на интеллектуальную собственность.

41. Что касается подпункта (a) в предыдущем пункте, то здесь следует отметить, что если обеспеченный кредитор не дал разрешения на лицензию (т.е. если лицензиат не приобрел актив свободным от обеспечительного права) и принудительно исполнил свое обеспечительное право, то такое принудительное исполнение будет равнозначным прекращению действия лицензии и любой сублицензии, что превращает всех "лицензиатов" в нарушителей по завершении принудительного исполнения обеспечительного права. Что касается подпункта (d), то здесь следует отметить, что рекомендация 62 может применяться к лицензии, если согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности, она рассматривается как передача права собственности (хотя согласно *Руководству* лицензия не является передачей, вопрос о точном значении термина "лицензия", включая вопрос о том, следует ли исключительную лицензию рассматривать как передачу, является вопросом законодательства, касающегося интеллектуальной собственности; см. документы A/CN.9/WG.VI/WP.42, пункты 23-25, и A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4, пункт 15).

42. В комментарии рассматриваются три способа, посредством которых принимающее рекомендации *Руководства* государство, возможно, пожелает урегулировать этот вопрос. Согласно первому способу в случае передачи обремененных активов, когда получатель приобретает их свободными от обеспечительного права, обеспеченный кредитор должен в течение определенного оговоренного срока после передачи зарегистрировать уведомление об изменении с указанием получателя. Если обеспеченный кредитор не делает этого, то первоначальная регистрация в принципе сохраняет свою силу. Однако обеспечительное право утрачивает свой приоритет перед правами новых обеспеченных кредиторов и получателей, которые возникают после передачи обремененных активов и до момента регистрации уведомления об изменении. Второй способ, посредством которого принимающие рекомендации *Руководства* государства, возможно, пожелают урегулировать данный вопрос, заключается в принятии положения о том, что льготный срок для регистрации уведомления об изменении начинает действовать только после того, как обеспеченному кредитору стало фактически известно о передаче обремененных активов лицом, предоставляющим право. Возможным третьим способом является принятие положения о том, что передача обремененных активов не имеет последствий для действительности регистрации.

43. Если принимающее рекомендации *Руководства* государство выберет третий подход, то обеспеченному кредитору передавшего право лица не понадобится вновь регистрировать уведомление о своем обеспечительном праве с указанием получателя. В этом случае первоначальная регистрация уведомления об обеспечительном праве в активе, который теперь принадлежит получателю, сохранит свою силу. Вместе с тем последние получатели правового титула во всей цепи его последовательных передач, возможно, и не будут в состоянии выявить посредством поиска информации в общем реестре обеспечительных прав наличие обеспечительного права, предоставленного

любым лицом, иным, чем лицо, непосредственно передавшее им это право. В таких случаях им придется проверять всю цепь последовательных передач правового титула и статус обремененных активов, используя для этого другие источники, помимо общего реестра обеспечительных прав. С другой стороны, если принимающее рекомендации *Руководства* государство выбирает первый или второй из вышеуказанных подходов, то обеспеченному кредитору придется регистрировать уведомление об изменении с указанием получателя. В таком случае обеспеченному кредитору придется следить за статусом обремененных активов (в разной степени в зависимости от выбора первого или второго подхода). Однако в то же время последние получатели в общей цепи последовательных передач правового титула смогут с легкостью выявлять наличие обеспечительного права, предоставленного лицом, иным, чем лицо, непосредственно передавшее им это право.

44. Государствам, принимающим законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*, будет необходимо рассмотреть относительные преимущества и недостатки этих приведенных выше разных подходов и, в частности, их последствия для прав в интеллектуальной собственности. Например, согласно первому подходу обеспеченному кредитору, предоставляющему кредит под все авторские права в кинофильме, придется вновь и вновь производить регистрации для сохранения своего приоритета перед правами каждого нового лицензиата и сублицензиата (если в применимом законодательстве об авторских правах такая исключительная лицензия рассматривается как передача, которую можно регистрировать) или правами их собственных обеспеченных кредиторов. Эта необходимость ляжет тяжелым бременем на таких кредиторов и может стать препятствием для кредитования под такие активы. С другой стороны, при использовании такого подхода кредитору сублицензиата будет легче обнаружить обеспечительное право, созданное его сублицензиаром, с помощью простого поиска только по идентификатору сублицензиара. В данном случае необходимо найти компромисс между относительными издержками, которые несет кредитор "предшествующей" стороны в связи с необходимостью наблюдения за ситуацией и осуществления многих регистраций, и издержками в связи с проведением поиска обеспечительных прав, созданных "последующей" стороной, по всей цепи их последовательных передач. В этой связи следует отметить, что в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, произведенная ранее передача, как правило, сохраняет свой приоритет перед произведенными позднее передачами без необходимости дополнительной регистрации на имя получателя обремененных активов.

45. Как уже отмечалось, если государство не следует третьему варианту, то обеспеченному кредитору придется регистрировать уведомление об изменении в общем реестре обеспечительных прав каждый раз, когда обремененная интеллектуальная собственность становится предметом несанкционированной передачи, лицензии или сублицензии (если лицензии рассматриваются как передачи согласно соответствующему законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности), с риском утратить свой приоритет, если его соответственно не проинформировали, и он не принял своевременных мер. Нижеследующие примеры могут указывать на необходимость использования такого подхода (см. рекомендацию 244 ниже).

46. Если лицо, предоставляющее обеспечительное право в интеллектуальной собственности, является не первоначальным правообладателем, а получателем права при наличии десяти предыдущих получателей в порядке передачи и если обеспеченному кредитору не требуется регистрировать уведомление об изменении на имя каждого получателя права в обремененной интеллектуальной собственности, то этому обеспеченному кредитору требуется только зарегистрировать одно уведомление в общем реестре обеспечительных прав. Однако лицу, ведущему поиск информации, придется провести десять поисков информации из других источников, помимо реестра обеспечительных прав, для выявления каждого правообладателя, а затем провести поиск в общем реестре обеспечительных прав в отношении каждого из десяти предыдущих правообладателей для определения наличия любых предыдущих обеспечительных прав, предоставленных любым правообладателем.

47. Однако если законодательство требует нового уведомления каждый раз, когда происходит передача обремененной интеллектуальной собственности, то обеспеченный кредитор должен зарегистрировать одно уведомление на лицо, предоставляющее ему право, и одно на каждого из десяти предыдущих правообладателей. Это может потребовать, чтобы обеспеченный кредитор прилагал значительные усилия для осуществления контроля за действиями не только лица, предоставляющего ему право, но и получателей прав (и лицензиатов, если лицензия рассматривается как передача).

48. Эти примеры показывают, что если законодательство требует от обеспеченного кредитора регистрировать уведомление об изменении каждый раз, когда происходит передача или лицензирование обремененной интеллектуальной собственности, то финансирование под интеллектуальную собственность будет затруднено или станет более дорогостоящим.

## **Н. Регистрация обеспечительных прав в товарных знаках**

49. Международная ассоциация по товарным знакам (МАТЗ) издала серию рекомендаций в отношении регистрации обеспечительного права в товарных знаках и знаках обслуживания (именуемых совместно "знаками")<sup>1</sup>. В более конкретном плане МАТЗ выступила за унификацию механизмов и методов регистрации обеспечительных прав в товарных знаках и внедрение оптимальной практики в этой области, исходя при этом из следующих соображений: права интеллектуальной собственности, включая знаки, являются важным и все более весомым фактором развития коммерческого кредита; отсутствие согласованного подхода к регистрации обеспечительных прав в знаках ведет к усилению неопределенности в коммерческих отношениях и создает риск утраты владельцем знака связанных с ним прав или возникновения иной угрозы для этих прав; во многих государствах механизмы регистрации обеспечительных прав в товарных знаках отсутствуют (или недостаточно развиты); многие страны применяют различающиеся и противоречащие друг другу критерии для определения того, что может подлежать и подлежит регистрации; и международные инициативы таких организаций, как ЮНСИТРАЛ, в области обеспечительных прав в правах интеллектуальной собственности будут иметь

<sup>1</sup> См. [http://www.inta.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1517&Itemid](http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid).

далеко идущие последствия с точки зрения применения законов о финансировании под обеспечение к вопросам регистрации и другим аспектам обеспечительных прав в товарных знаках, особенно в развивающихся странах. Следует отметить, что эти рекомендации не затрагивают вопросы, связанные с регистрацией обеспечительных прав в знаках, которые не могут быть зарегистрированы в бюро по товарным знакам, поскольку эти вопросы регулируются внутренним законодательством об обеспеченных сделках (включая законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*). Кроме того, эти рекомендации затрагивают вопросы придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон, но не устанавливают правила приоритета, относя их регулирование к сфере внутреннего законодательства об обеспеченных сделках (включая законодательство, рекомендуемое в *Руководстве*).

50. Ниже приводятся основные элементы вышеупомянутых видов оптимальной практики:

a) обеспечительное право в знаке, на регистрацию которого подана заявка или который должен быть зарегистрирован, должен подлежать регистрации в национальном бюро по товарным знакам;

b) для целей уведомления об обеспечительном праве рекомендуется регистрация в соответствующем национальном бюро по товарным знакам или в любом применимом коммерческом реестре, к которому имеется свободный и открытый доступ, желательно с помощью электронных средств;

c) предоставление обеспечительного права в знаке не должно влечь за собой передачу правового титула или титула по праву справедливости, являющихся предметом обеспечительного права, и не должно наделять обеспеченного кредитора правом использования этого знака;

d) в соглашениях об обеспечении, согласно которым создается обеспечительное право, должны быть четко изложены приемлемые с точки зрения внутреннего законодательства положения, позволяющие обеспеченному кредитору возобновлять регистрацию знаков, если это необходимо для ее сохранения;

e) оценка стоимости знаков для целей создания обеспечительных прав должна производиться любым способом, уместным и допустимым согласно внутреннему законодательству, причем ни одна конкретная система или метод оценки не рассматриваются как предпочтительные или рекомендуемые;

f) регистрация обеспечительных прав в местном бюро по товарным знакам должна считаться достаточной для целей оформления обеспечительного права в знаке; в то же время достаточной следует считать также регистрацию обеспечительного права в любом другом месте, где она разрешена согласно внутреннему законодательству, например, в коммерческом реестре;

g) если в соответствии с внутренним законодательством для оформления обеспечительного права требуется, чтобы оно было зарегистрировано где-либо, помимо местного бюро по товарным знакам, например, в коммерческом реестре, то двойная регистрация обеспечительного права не должна запрещаться;

h) формальности, связанные с регистрацией обеспечительного права, и сумма любых государственных сборов должны быть минимальными; для целей

придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон должно быть достаточно документа, содержащего: i) подтверждение существования обеспечительного права; ii) указание участвующих сторон; iii) указание знака(ов), о которых идет речь, по номерам заявок и/или регистрационным номерам; iv) краткое описание характера обеспечительного права; и v) дату вступления обеспечительного права в силу;

i) независимо от применяемых процедур, принудительное исполнение обеспечительного права в порядке обращения взыскания на основании судебного или административного решения или после иного события, влекущего такие последствия, не должно представлять собой неоправданно обременительный процесс;

j) соответствующее бюро по товарным знакам должно незамедлительно регистрировать вынесение любого судебного, административного или иного решения, направленного на опротестование его регистрационных записей, и принимать в связи с этим любые необходимые административные меры; в этих целях должно быть достаточно приема на хранение заверенной копии такого судебного или иного решения;

k) для тех случаев, когда принудительное исполнение имеет место не вследствие вынесения судебного или административного решения, внутреннее законодательство должно предусматривать простой механизм, дающий обладателю обеспечительного права возможность произвести его регистрацию, к сведениям о которой следует обеспечить открытый доступ, желательно с помощью электронных средств;

l) в случае банкротства обладателя знака или иной утраты им способности поддерживать регистрацию знаков, обремененных обеспечительным правом, и при отсутствии конкретных договорных положений на этот счет обладателю обеспечительного права (либо, в зависимости от обстоятельств, управляющему в деле о несостоятельности или исполнителю) должно быть разрешено поддерживать регистрацию этих знаков, при условии, что обеспеченный кредитор ни при каких обстоятельствах не наделяется правом использования этих знаков; и

m) соответствующий государственный орган или учреждение должно незамедлительно регистрировать в своих записях подачу документов, подтверждающих освобождение от обеспечительного права, причем к сведениям об этом следует обеспечить открытый доступ, желательно с помощью электронных средств.

51. Рекомендации (a), (b), (f) и (g), касающиеся придания обеспечительному праву в знаке силы в отношении третьих сторон, согласуются с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*, поскольку они преследуют цели обеспечения определенности и прозрачности (см. рекомендацию 1, подпункт (f)).

52. Рекомендация (c), предусматривающая, что создание обеспечительного права в знаке не влечет за собой передачу знака и не наделяет обеспеченного кредитора правом использования знака, также согласуется с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*. Однако следует отметить, что согласно законодательству, рекомендуемому в *Руководстве*, обеспеченный кредитор имеет

право, а не обязательство, сохранять обремененный нематериальный актив (такое обязательство предусмотрено только для материальных активов; см. рекомендацию 111). Если в случае несостоятельности правообладателя ни правообладатель, ни управляющий в деле о несостоятельности, ни обеспеченный кредитор не принимают необходимых мер для сохранения обремененного знака, этот знак все равно может быть сохранен согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (например, в соответствии с принципом "оправданного неиспользования" знака).

53. Кроме того, рекомендация (d) согласуется с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*, поскольку она устанавливает правило на случай неисполнения обязательств в отношении прав сторон в рамках применимого законодательства. Рекомендация (e) также согласуется с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*, поскольку она особо выделяет важность оценки стоимости знаков, не предлагая какую-либо конкретную систему оценки. Рекомендация (h) также согласуется с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*, поскольку в ней рекомендуется направлять уведомление даже в связи с реестрами знаков. Следует отметить, что ссылка на "дату вступления обеспечительного права в силу" является ссылкой на время вступления обеспечительного права в силу в отношениях между сторонами, а не в отношении третьих сторон.

54. Кроме того, рекомендации (i), (j) и (k) согласуются с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*, поскольку они предусматривают эффективные механизмы принудительного исполнения прав и регистрации судебных или административных решений о принудительном исполнении. И, наконец, рекомендация (m), подлежащая утверждению соответствующими государственными органами, согласуется с законодательством, рекомендуемым в *Руководстве*, и касающимся эффективных процедур регистрации.

## **Рекомендация 244<sup>2</sup>**

### **Последствия передачи обремененной интеллектуальной собственности для действительности регистрации**

В законодательстве следует предусмотреть, что передача интеллектуальной собственности, обремененной обеспечительным правом, не затрагивает действительность регистрации этого обеспечительного права. В результате этого обеспеченному кредитору не нужно регистрировать уведомление об изменении, в котором указывается наименование получателя обремененной интеллектуальной собственности.

*[Примечание для Рабочей группы: Рабочая группа, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли второе предложение текста рекомендации 244 перенести в комментарий, поскольку в нем затрагивается результат применения этой рекомендации.]*

---

<sup>2</sup> Если будет сочтено, что эту рекомендацию можно включить в *Руководство*, то она будет включена в главу IV, касающуюся системы регистрации, в качестве рекомендации 62 бис.