



Генеральная Ассамблея

Distr.: Limited

20 July 2009

Russian

Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли
Рабочая группа VI (Обеспечительные интересы)
Шестнадцатая сессия
Вена, 2-6 ноября 2009 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>
IV. 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	7
V. Система регистрации.	10-42	8
А. Общий реестр обеспечительных прав	10-11	8
В. Реестры интеллектуальной собственности, касающиеся конкретных активов	12-14	9
С. Согласование реестров	15-20	11



D.	Регистрация уведомлений об обеспечительных правах в будущей интеллектуальной собственности	21-23	13
E.	Двойная регистрация или двойной поиск	24-27	14
F.	Время вступления регистрации в силу	28-30	19
G.	Последствия передачи обремененной интеллектуальной собственности для действительности регистрации.	31-36	20
H.	Регистрация обеспечительных прав в товарных знаках	37-42	23

IV. 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.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, в *Руководстве* проводится различие между созданием обеспечительного права (сила обеспечительного права в отношениях между сторонами) и силой этого обеспечительного права в отношении третьих сторон. С учетом подпункта (b) рекомендации 4 это различие в равной мере применимо к обеспечительным правам в интеллектуальной собственности (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, пункты 1-3).

2. В некоторых государствах не существует никаких специальных правил, регулирующих создание и силу обеспечительных прав в интеллектуальной собственности в отношении третьих сторон, и эти вопросы 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 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 B и C ниже.

3. В *Руководстве* под понятием "сила в отношении третьих сторон" понимается придание обеспечительному праву в обремененных активах как имущественному праву силы в отношении третьих сторон, помимо лица, предоставляющего право, и обеспеченного кредитора, которые обладают обеспечительным или иным правом в этом обремененном активе в данное 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. В законодательстве, касающемся интеллектуальной собственности, напротив, выражение "сила в отношении третьих сторон" часто используется для обозначения скорее не силы обеспечительного права, а силы права собственности или других аналогичных прав в самой 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 правам 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, *Руководство* не применяется к "коллизии" между обеспеченным кредитором и предполагаемым нарушителем, и, например, если нарушитель, отстаивая свои права перед обеспеченным кредитором, утверждает, что он является получателем или лицензиатом обремененной интеллектуальной собственности, то этот вопрос решается в соответствии с законодательством, касающимся интеллектуальной собственности.

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

4. В соответствии с *Руководством* 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. В *Руководстве* высказывается предположение, что если государство ведет специальный реестр, то оно допускает регистрацию уведомления об обеспечительном праве как метод придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон (см. подпункт (a)(iii) рекомендации 34 и подпункт (a) рекомендации 38) (см. также пункты 12-14 ниже).

[Примечание для Рабочей группы: На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа сделала следующий вывод: "Пункт 4 было предложено пересмотреть для уточнения того, что согласно Руководству к специальным реестрам относятся только те реестры, которые обеспечивают придание обеспечительным правам силы в отношении третьих сторон. Воплощенный в этом предложении принцип получил поддержку. Вместе с тем было высказано общее мнение, что этот принцип должен отражать не узкое техническое понятие силы в отношении третьих сторон, а более широкие понятия публичной доступности зарегистрированной информации, с тем чтобы, например, не нанести ущерба специальным реестрам морских судов, воздушных судов или интеллектуальной собственности, обеспечивающих силу обеспечительных прав в целом, и чтобы реестры, используемые исключительно для административных целей, не квалифицировались согласно Руководству как специальные реестры." (см. документ A/CN.9/670, пункт 57)

Рабочая группа, возможно, пожелает отметить, что в материалах, связанных с подготовкой Руководства (доклады Рабочей группы и Комиссии и различные проекты Руководства) и в самом Руководстве (комментарий и рекомендации, в частности, рекомендация 38) определение специального реестра правовых титулов не приводится, равно как и не требуется, чтобы правовым последствием регистрации в специальном реестре правовых титулов

согласно законодательству, касающемуся специальной регистрации, было придание обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон. И наконец, в них не затрагивается вопрос о том, нужно ли регистрировать какой-либо документ или уведомление. Руководство не затрагивает этой темы, поскольку подходы ко всем этим вопросам в разных государствах существенно отличаются друг от друга, и в любом случае все эти вопросы регулируются законодательством, касающимся специальной регистрации. Единственная ссылка, которая содержится в этой связи в Руководстве, заключается в следующем: "Поэтому в Руководстве высказывается предположение, что если государство ведет специальный реестр, то оно допускает регистрацию уведомления об обеспечительном праве как метод придания обеспечительному праву силы в отношении третьих сторон (см. подпункт (a)(iii) рекомендации 34 и подпункт (a) рекомендации 38)." (см. главу V, касающуюся силы обеспечительного права в отношении третьих сторон, конец пункта 70)

Это предложение было добавлено в пункт 4 выше. Рабочая группа, возможно, сочтет, что оно не нуждается в доработке или разъяснении, в частности в связи с вопросом о том, должны ли последствия для третьих сторон быть предусмотрены в законодательстве, касающемся специальной регистрации, или в законодательстве, рекомендованном в Руководстве, которое будет применяться, если не предусмотрено иное законодательством, касающимся специальной регистрации. В этой связи Рабочая группа, возможно, сочтет, что дополнение не подходит для разъяснения или толкования Руководства, если только не возникает вопрос, имеющий конкретное отношение к интеллектуальной собственности, или необходимость применения к ней иного подхода. В любом случае из пункта 69 комментария к главе V становится ясно, что реестры недвижимого имущества, морских судов и воздушных судов, во многих из которых различие между общим вступлением в силу и вступлением в силу в отношении третьих сторон не проводится, являются специальными реестрами согласно законодательству, касающемуся специальной регистрации, и, соответственно, согласно настоящему Руководству.]

5. В разных государствах регистрация в специальном 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 d) 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, рекомендованном 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, в соответствии с *Руководством* 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 этого права в общем реестре обеспечительных прав такой силы ему придать не может (см. подпункт (b) рекомендации 4).

9. Как уже отмечалось, 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 рекомендации *Руководства*, согласуют свое законодательство об обеспеченных сделках и свое законодательство, касающееся интеллектуальной собственности, заменив все существующие способы обеспечения единым понятием обеспечительного права или, по крайней мере, распространив на обеспечительные права, основанные на правовом титуле, действие тех же правил, которые применяются к обеспечительным правам (см. документ A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, пункт 4), то в тех правовых системах, которые допускают регистрацию передачи интеллектуальной собственности, появится возможность регистрировать и обеспечительное право в интеллектуальной собственности.

V. Система регистрации

[Примечание для Рабочей группы: в отношении пунктов 10-42 см. документы 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 согласно *Руководству* 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 главы IV *Руководства*, посвященный изложению цели системы регистрации). В соответствии с таким подходом регистрация осуществляется путем регистрации уведомления об обеспечительном праве, а не регистрации соглашения об обеспечении или другого документа (см. подпункт (b) рекомендации 54). В уведомлении достаточно только указать исходную информацию, касающуюся обеспечительного права, а именно: а) идентификатор лица, предоставляющего право, и сведения об обеспеченном кредиторе или его представителе; b) описание обремененного актива; c) срок регистрации; и d) максимальную денежную сумму, которая может быть взыскана в связи с данным обеспечительным правом, если это предусмотрено в государстве, принимающем рекомендации *Руководства* (см. рекомендацию 57).

11. В *Руководстве* содержатся четкие правила идентификации лица, предоставляющего обеспечительное право, будь то физическое или юридическое лицо. Это объясняется тем, что уведомления индексируются и могут выявляться ведущими поиск лицами по наименованию или другому достоверному идентификатору лица, предоставляющего право (см. подпункт (h) рекомендации 54 и рекомендации 58-63). *Руководство* содержит и другие рекомендации, упрощающие функционирование и использование реестра. Например, в *Руководстве* предусмотрено, что реестр, по мере возможности, должен вестись в электронной форме и допускать регистрацию и поиск с помощью электронных средств (см. подпункт (j) рекомендации 54). В *Руководстве* также предусмотрено, что сборы за регистрацию и поиск информации, если таковые взимаются, должны устанавливаться в размере, не превышающем сумму, позволяющую окупать издержки (см. подпункт (i) рекомендации 54).

В. Реестры интеллектуальной собственности, касающиеся конкретных активов

12. Как отмечалось 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 большинстве 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 четко указывалось 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. 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, рекомендованному 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 *Руководстве* этот вопрос затрагивается посредством общей отсылки к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. подпункт (b) рекомендации 4), и соответствующим правилам установления приоритета.

16. Так, например, в *Руководстве* не затрагиваются и ни в коей мере не планируется затрагивать вопросы о возможности регистрации обеспечительного права в интеллектуальной собственности в реестре интеллектуальной собственности, о требованиях, предъявляемых к такой регистрации (например, документ или уведомление о регистрации), или о 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 *Руководстве* содержится отсылка к законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (см. подпункт (b) рекомендации 4), 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 *Руководством* (см. рекомендацию 38). И наоборот, 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 *Руководство*, в соответствии с которым 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) *Руководство* предусматривает, что обеспечительное право в интеллектуальной собственности, документ или уведомление о котором зарегистрировано в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, имеет приоритет перед обеспечительным правом в этой же интеллектуальной собственности, уведомление о котором зарегистрировано в общем реестре обеспечительных прав (см. подпункт (а) рекомендации 77). По этой же причине *Руководство* 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.39/Add.4, пункты 12-15).

19. Если у государств, принимающих рекомендации *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, рекомендованным 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, рекомендованного 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 позволяет их идентифицировать (см. рекомендацию 63). Таким образом, если в соглашении об обеспечении обремененные активы описаны как все существующие или будущие инвентарные запасы, то в уведомлении такие инвентарные запасы могут идентифицироваться соответствующим 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 *Руководство* 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 *Руководством* 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, *Руководство* предусматривает, что конкретный порядок регистрации документа или уведомления об обеспечительном праве в реестре интеллектуальной собственности должен определяться законодательством, касающимся интеллектуальной собственности, и что для целей законодательства об обеспеченных сделках прямо устанавливается приоритет прав, в отношении которых производится регистрация в таком реестре (см. пункты 4, 17 и 18 выше). Как также отмечалось выше, это означает, что *Руководство* 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, который не требует регистрации согласно законодательству, касающемуся интеллектуальной собственности (например, во многих государствах авторские права или коммерческие тайны); б) если документ или уведомление об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности нельзя зарегистрировать в реестре интеллектуальной собственности; в) если уведомление об обеспечительном праве в интеллектуальной собственности можно зарегистрировать в реестре интеллектуальной собственности, но такая регистрация не влечет за собой придание силы в отношении третьих сторон; и d) если существуют другие обеспеченные кредиторы, которые регистрируют свои права только в общем реестре обеспечительных прав. С другой стороны, регистрация в соответствующем реестре интеллектуальной собственности может быть предпочтительней, например, в следующих случаях: а) когда обремененными активами является какой-либо вид активов, на который распространяется действующая 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. Перед заключением соглашения 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, обладает правами в интеллектуальной собственности, позволяющими придать обеспечительному праву приоритетную силу (такое требование о должной осмотрительности применимо ко всем движимым активам). В отличие от реестров интеллектуальной собственности, в общем реестре обеспечительных прав правовой титул не регистрируется, в связи с чем поиск информации о цепи его последовательных передач будет связан с поиском соответствующего реестра интеллектуальной собственности при условии, что права в интеллектуальной собственности могут регистрироваться в этом реестре. В качестве следующего шага обеспеченный кредитор будет проводить поиск информации для определения того, предоставила ли каждая предшествующая сторона в цепи последовательных передач правового титула обеспечительное право, которое может иметь приоритет перед предлагаемым обеспечительным правом. И наконец, обеспеченный кредитор установит применимый приоритет прав, зарегистрированных в одном из двух реестров. Если приоритет определяется исключительно на основе регистрации в соответствующем реестре интеллектуальной собственности, как это предусмотрено в *Руководстве*, то может быть достаточно только поиска информации в этом реестре. В противном случае обеспеченному кредитору, возможно, потребуется провести поиск информации в обоих реестрах.

26. Согласно *Руководству*, 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. подпункт (i) рекомендации 54). 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). Кроме того, возможно, придется подавать на регистрацию документ о сделке или ее краткое изложение (а не уведомление). К тому же поданный на регистрацию документ, возможно, будут проверять сотрудники 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) скорее всего опять займет больше времени и будет более дорогим, 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 с взиманием за это незначительных сборов и будет иметь такую структуру, которая позволяет также проводить оперативный и недорогой 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).

[Примечание для Рабочей группы: На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа согласилась с тем, что для оценки последствий регистрации в реестре интеллектуальной собственности или в общем реестре обеспечительных прав она могла бы рассмотреть анализ издержек, связанных с регистрацией обеспечительного права в одном или другом виде реестра (см. документ A/CN.9/670, пункт 69). Рабочая группа, возможно, пожелает сделать вывод о том, что пункты 26 и 27, в которых обсуждаются издержки, связанные с регистрацией и поиском информации в том или ином реестре, могут быть с пользой дополнены приводимым ниже текстом.

"Различия в издержках, связанных с регистрацией и поиском, можно проиллюстрировать на следующих примерах (которые основаны на предположении о существовании реестра интеллектуальной собственности, который допускает регистрацию обеспечительных прав в интеллектуальной собственности):

1. Лицо, предоставляющее право, которое является первоначальным обладателем права интеллектуальной собственности, предоставляет обеспеченному кредитору 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. Однако лицу, занимающемуся поиском, возможно, потребуется вести поиск в обоих реестрах. Разумеется, система регистрации интеллектуальной собственности может потребовать регистрации документа, и регистратору, возможно, придется проверить этот документ и выдать свидетельство, которое может являться доказательством наличия обеспечительного права. Эти особенности могут повлиять на оперативность и стоимость процесса регистрации. С другой стороны, хотя система регистрации на основе уведомления в общем реестре обеспечительных прав, возможно, в большей степени защищает конфиденциальность сделки по сравнению с системой регистрации на основе документа в реестре интеллектуальной собственности, она не позволяет лицу, ведущему поиск, получить столько же информации, сколько система регистрации на основе документа.

2. Лицо, предоставляющее право, которое является первоначальным обладателем 10 прав интеллектуальной собственности, предоставляет обеспеченному кредитору обеспечительное право во всех 10 правах интеллектуальной собственности. Если регистрация производится в общем реестре обеспечительных прав, то обеспеченному кредитору понадобится зарегистрировать только одно уведомление, а лицу, занимающемуся поиском, провести только один поиск по имени лица, предоставляющего право, для обнаружения конкурирующих обеспечительных прав (хотя может возникнуть необходимость в проведении поиска по каждому праву интеллектуальной собственности для обнаружения других конкурирующих заявителей требований). Однако если регистрация производится в реестре интеллектуальной собственности по каждому праву интеллектуальной собственности, то обеспеченному кредитору понадобится зарегистрировать документ или уведомление по каждому праву интеллектуальной собственности, а лицу, занимающемуся поиском, провести поиск по каждому праву интеллектуальной собственности для обнаружения и созданных ранее обеспечительных прав, и других конкурирующих заявителей требований (хотя если все права интеллектуальной собственности относятся к одному виду, например, к патентам, то можно зарегистрировать один документ, относящийся ко всем 10 патентам). В этом случае также и регистрация, и поиск в общем реестре обеспечительных прав будут более эффективными с точки зрения затраченного времени и расходов.

3. Если в примере, приведенном выше в пункте 2, лицо, предоставляющее право, является не первоначальным правообладателем, а получателем права в цепи других получателей в порядке передачи, то регистрация в общем реестре обеспечительных прав все равно будет более эффективной по сравнению с регистрацией в реестре интеллектуальной собственности, если обеспеченному кредитору не нужно регистрировать уведомление об изменении каждый раз, когда происходит передача права интеллектуальной собственности. Однако в связи с поиском информации ситуация может быть иной. Если у каждого из 10 прав интеллектуальной собственности было 10 предыдущих правообладателей, то лицу, занимающемуся поиском, необходимо будет провести 10 поисков за пределами реестра интеллектуальной собственности для выявления получателей каждого права интеллектуальной собственности, а затем еще 100 поисков (10 правообладателей x 10 прав интеллектуальной собственности) для выявления всех прежних обеспечительных прав. Если обеспечительное право зарегистрировано в реестре интеллектуальной собственности, то обеспеченному кредитору необходимо будет провести только 10 поисков, т.е. по одному для каждого права интеллектуальной собственности. В этом случае действительность регистрации в общем реестре обеспечительных прав будет зависеть от подхода, принятого в соответствующем государстве к вопросу действительности регистрации в случае передачи обремененной интеллектуальной собственности. Что касается поиска, то поиск в реестре интеллектуальной собственности будет, по всей видимости, более эффективным с точки зрения затрат.

4. И вновь в примере 2 обеспеченному кредитору необходимо зарегистрировать только одно уведомление в общем реестре обеспечительных прав. Кроме того, если обеспечительное право, предоставленное предшествующей стороной, не имеет силы в отношении лица,

предоставляющего право, если только не зарегистрировано специальное уведомление на имя этого лица как получателя обремененной интеллектуальной собственности, то обеспеченному кредитору необходимо будет провести только один поиск в общем реестре обеспечительных прав. Однако если документ или уведомление зарегистрированы в реестре интеллектуальной собственности, то обеспеченный кредитор должен будет произвести 10 регистраций и 10 поисков по каждому праву интеллектуальной собственности в каждом реестре интеллектуальной собственности. В этом случае регистрация и поиск в общем реестре обеспечительных прав должны быть более эффективными с точки зрения затрат по сравнению с регистрацией в реестре интеллектуальной собственности.

5. Однако ситуация может быть иной, если лицо, предоставляющее право, является новой компанией, которая стремится получать доход от использования своих прав интеллектуальной собственности посредством передач (например, компания в индустрии развлечений, предоставляющая многочисленные исключительные лицензии, каждая из которых считается "передачей"). Лицо, предоставляющее право, намерено выдать пять исключительных лицензий. Обеспеченный кредитор хочет, чтобы его обеспечительное право имело силу в отношении каждого из исключительных лицензиатов и их потенциальных обеспеченных кредиторов. Если регистрация производится в реестре интеллектуальной собственности, то обеспеченному кредитору необходимо произвести лишь 10 регистраций – по одной на каждое право интеллектуальной собственности. Однако если регистрация производится в общем реестре обеспечительных прав, то обеспеченный кредитор должен зарегистрировать одно уведомление в отношении своего лица, предоставляющего право, и одно уведомление в отношении каждого из пяти лицензиатов по каждому из 10 прав интеллектуальной собственности (т.е. $5 \times 10 = 50$ уведомлений). Это может быть сопряжено с тем, что обеспеченному кредитору будет необходимо прилагать значительные усилия для осуществления контроля не только за действиями своего лица, предоставляющего право, но и за всеми исключительными лицензиатами и сублицензиатами, с которыми у обеспеченного кредитора может не быть прямых договорных отношений. Такая ситуация может препятствовать финансированию новых компаний под обеспечение.

6. Эти примеры свидетельствуют о том, что, хотя общий реестр обеспечительных прав, рекомендованный в Руководстве, возможно, лучше подходит для некоторых видов финансирования под интеллектуальную собственность, дело не всегда обстоит именно так, и все зависит от конкретных обстоятельств и применимого законодательства (см. раздел G ниже).

7. 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 будет вовлечено 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. Однако в любом случае основная причина этого различия заключается в применимом законодательстве, а не в виде регистрации. В этой связи данный вопрос рассматривается в главе X, касающейся законодательства, применимого к обеспечительному праву в интеллектуальной собственности."

Рабочая группа, возможно, пожелает также сделать вывод о том, что вышеприведенный анализ полезен в тех случаях, когда регистрация или поиск производится в том или ином реестре. Вместе с тем Рабочая группа, возможно, пожелает также принять во внимание тот факт, что ввиду приоритета обеспечительного права, зарегистрированного в реестре интеллектуальной собственности, и необходимости установления всей цепи получателей прав, в большинстве случаев регистрацию и поиск, возможно, придется производить в реестре интеллектуальной собственности (разумеется, если допускается возможность регистрации обеспечительного права в реестре интеллектуальной собственности).]

Г. Время вступления регистрации в силу

28. В соответствии с *Руководством* 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 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.

29. 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, относительно того, является ли обремененной конкретная интеллектуальная собственность.

30. Как уже отмечалось, 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 могут не создавать каких-либо проблем при определении приоритета обеспечительного права в

интеллектуальной собственности, зарегистрированного в соответствующем реестре интеллектуальной собственности.

Г. Последствия передачи обремененной интеллектуальной собственности для действительности регистрации

31. 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

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

32. Что касается подпункта (а) в предыдущем пункте, то здесь следует отметить, что если обеспеченный кредитор не дал разрешения на лицензию (т.е. если лицензиат не приобрел актив без учета обеспечительного права) и принудительно исполнил свое обеспечительное право, то такое принудительное исполнение будет равнозначно прекращению действия лицензии и любой сублицензии, что превращает всех "лицензиатов" в нарушителей. Таким образом, обеспеченный кредитор может игнорировать обеспечительные права, предоставленные несанкционированными лицензиатами. Что касается подпункта (д), 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).

33. 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 без учета обеспечительного права, обеспеченный кредитор должен в течение определенного оговоренного срока после передачи зарегистрировать изменение с указанием получателя. Если обеспеченный кредитор не делает этого, то

первоначальная регистрация в принципе сохраняет свою силу в отношении третьих сторон. Однако обеспечительное право утрачивает свой приоритет перед правами новых обеспеченных кредиторов и получателей, которые возникают после передачи обремененных активов, 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 период для регистрации изменения 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 сохранения силы зарегистрированного обеспечительного права в отношении третьих сторон.

34. 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 обеспечительное право в активе, который теперь принадлежит получателю, сохранит силу в отношении третьих сторон. Вместе с тем последние получатели правового титула во всей цепи его последовательных передач, возможно, будут не в состоянии выявить посредством поиска в общем реестре обеспечительных прав наличие обеспечительного права, предоставленного любым лицом, помимо лица, непосредственно передавшего 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 новое уведомление 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 выявить наличие обеспечительного права, предоставленного лицом, помимо лица, непосредственно передавшего им это право.

35. Принимающим рекомендации *Руководства* государствам 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 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.

36. 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.

[Примечание для Рабочей группы: На своей пятнадцатой сессии Рабочая группа просила Секретариат подготовить и заключить в квадратные скобки рекомендацию о принятии третьего способа, посредством которого государство может урегулировать вопрос, затрагиваемый в рекомендации 62, при условии, что регистрация является действительной без необходимости новой регистрации в случае передачи обремененных активов (см. документ A/CN.9/670, пункт 71).

Такая рекомендация могла быть изложена в следующей редакции: "В законодательстве следует предусмотреть, что передача интеллектуальной собственности, обремененной обеспечительным правом, не затрагивает силу обеспечительного права в отношении третьих сторон. В результате этого обеспеченному кредитору не нужно регистрировать уведомление об изменении с указанием имени получателя обремененной интеллектуальной собственности".

При рассмотрении этой рекомендации Рабочая группа, возможно, пожелает принять во внимание следующие примеры:

- 1. Если лицо, предоставляющее обеспечительное право в интеллектуальной собственности, является не первоначальным правообладателем, а получателем права при наличии 10 предыдущих получателей в порядке передачи и если обеспеченному кредитору не нужно регистрировать уведомление об изменении на имя каждого получателя права в обремененной интеллектуальной собственности, то обеспеченному кредитору нужно только зарегистрировать одно уведомление в общем реестре обеспечительных прав (однако лицу, занимающемуся поиском, придется провести 10 поисков за пределами реестра обеспечительных прав для выявления каждого правообладателя и каждого обеспечительного права, предоставленного любым правообладателем).*
- 2. Однако если законодательство требует нового уведомления каждый раз, когда происходит передача обремененной интеллектуальной собственности, то обеспеченный кредитор должен зарегистрировать одно уведомление на лицо, предоставившее ему право, и одно на каждого из 10 предыдущих правообладателей. Это может быть сопряжено с тем, что обеспеченному кредитору придется прилагать значительные усилия для осуществления*

контроля за действиями не только лица, предоставившего ему право, но и получателей прав (и лицензиатов, если лицензия рассматривается как передача).

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

Н. Регистрация обеспечительных прав в товарных знаках

37. Международная ассоциация по товарным знакам (МАТЗ) издала серию рекомендаций в отношении регистрации обеспечительного права в товарных знаках и знаках обслуживания (именуемых совместно "знаками")¹. 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 неоправданный риск утраты обладателем 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 несовпадающие и противоречащие друг другу критерии 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 далеко идущие последствия с точки зрения применения законов о финансировании под обеспечение к вопросам регистрации и другим аспектам обеспечительного права 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, рекомендованное 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, рекомендованное в *Руководстве*).

38. Ниже приводятся основные элементы вышеупомянутой оптимальной практики:

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

¹ См. http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid.

- 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 соглашении об обеспечении, из которого возникает 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 возможных 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 состава 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 должна 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 должен существовать открытый доступ, желательно с помощью электронных средств;

l) в случае банкротства обладателя знака или иной утраты им способности поддерживать регистрацию знаков, в которых существует обеспечительное право, 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, с условием, 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 должен существовать открытый доступ, желательно с помощью электронных средств.

39. Рекомендации (a), (b), (f) and (g), касающиеся придания обеспечительному праву в знаке силы в отношении третьих сторон, согласуются с *Руководством* в том смысле, что они преследуют цели обеспечения определенности и транспарентности (см. подпункт (f) рекомендации 1).

40. 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 *Руководством*. Однако следует отметить, что согласно *Руководству* 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).

41. Кроме того, рекомендация (d) согласуется с *Руководством* в том смысле, что она устанавливает правило на случай неисполнения обязательств в отношении прав сторон в рамках применимого законодательства. Рекомендация (e) также согласуется с *Руководством* в той степени, в какой она особо выделяет важность оценки стоимости знаков, не предлагая какую-либо конкретную систему оценки. Рекомендация (h) также согласуется с *Руководством* в том плане, что здесь 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.

42. Кроме того, рекомендации (i), (j) и (k) согласуются с *Руководством* в том смысле, что они предусматривают эффективные механизмы принудительного исполнения прав и регистрации постановлений суда или административных решений о принудительном исполнении. Наконец, рекомендация (m), подлежащая утверждению соответствующими государственными органами, согласуется с содержащимися в *Руководстве* рекомендациями в отношении эффективных процедур регистрации.
