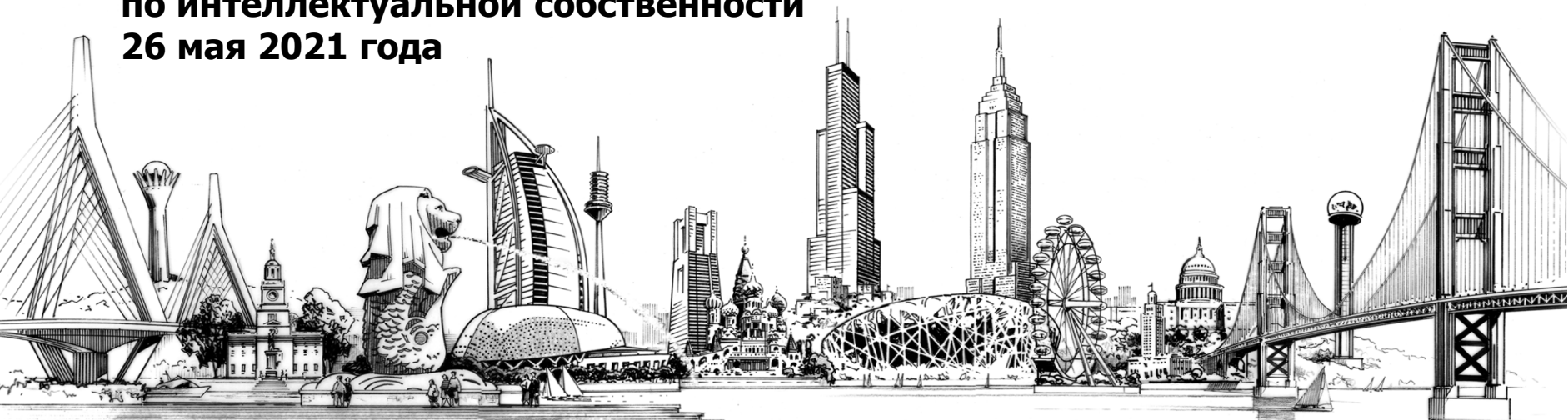


Morgan Lewis

ЦИФРОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА: ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА РАЗРАБОТКУ И ПРИБРЕТЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

**Ежегодная конференция Комитета АЕБ
по интеллектуальной собственности
26 мая 2021 года**



Формы цифровых партнерств

- Классические корпоративные структуры
- Финансовое участие в цифровых проектах
 - конвертируемые займы
 - венчурные фонды, акселераторы, ДИТы и ПИФы
- Альтернативные контрактные структуры
 - использование готового решения
 - **договоры о приобретении технологии как актива**
 - **договоры на разработку технологии**
 - **договоры о совместной разработке технологии**



Приобретение технологии как актива

- Соглашение об отчуждении комплекса исключительных прав:
 - Программное обеспечение и базы данных; авторские права на дизайн, контент
 - Ноу-хау, конфиденциальная информация, базы данных клиентов
 - Товарные знаки, доменные имена, аккаунты в социальных сетях
 - Технологическое оборудование, контракты со сторонними подрядчиками
- Особенности, плюсы и минусы:
 - **Подходит для приобретения непрофильных активов**
 - Инвестор приобретает в полном объеме права на технологию
 - Исторические риски, связанные с прежним владельцем, не переходят к новому приобретателю
 - Потребуется уступка или перезаключение договоров с клиентами и контрагентами



Приобретение технологии - основные условия

- Описание решения (как можно более подробно)
- Отдельно необходимо предусмотреть обязательства по переводу сотрудников, договоров, иных объектов (доменные имена, аккаунты в соцсетях), обязательства по интеграции решения в экосистему инвестора
- Стоимость и порядок оплаты
 - Возможна постоянная и переменная части (в зависимости от результатов)
- Положения о не-конкуренции
 - Возможно структурировать через запрет на использование конфиденциальной информации, либо выплату бонуса за не-конкуренцию



Разработка технологии по заказу

- Как правило, соглашение о разработке технологии – это комплексный договор, содержащий в себе элементы договоров:
 - оказания услуг
 - на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР)
 - на отчуждение прав на результаты интеллектуальной деятельности
- Особенности, плюсы и минусы:
 - Инвестор приобретает в полном объеме права на технологию
 - Технология еще не существует, есть риск, что технология не будет создана или не оправдает себя
 - **Подходит для случаев, когда технология еще не достигла стадии коммерческой применимости**



Разработка технологии по заказу - основные условия

- Техническое задание
 - Порядок изменения объема работ
- График разработки
 - Порядок контроля за ходом работ, последствия просрочки заказчика
- Исключительные права
 - Сохраняет ли исполнитель лицензию на использование?
 - Кто будет подавать заявки на регистрацию (для патентов, ПО)?
- Поддержка решения после приемки
- Ответственность, право инвестора выйти из договора и последствия прекращения



Соглашение о совместной разработке решения

- Соглашение о совместной разработке IT продукта может быть структурировано как:
 - Договор простого товарищества
 - Инвестиционный договор (39-ФЗ от 25 февраля 1999 г.)
 - Совместный заказ и возможно соглашение со-правообладателей
- Особенности, плюсы и минусы:
 - Технология поступает в общую собственность инвестора и партнера, партнеры совместно распоряжаются правами на технологию
 - Солидарная ответственность по всем обязательствам: лучше использовать отдельное SPV, созданное специально для развития этой технологии
 - Позволяет развивать внутренние компетенции



Соглашение о совместной разработке решения - основные условия

- График разработки проекта
- Финансирование проекта
 - Объем и график выплат
 - Последствия нарушения
- Порядок утверждения ключевых решений
- Права интеллектуальной собственности
 - Внесение существующих РИД (полностью или лицензия), права на созданные РИД
 - Доли в праве на РИД?
- Порядок использования результатов и раздела прибыли
- Условия прекращения, положения о порядке выхода



Регуляторные особенности

- **Регулирование в области информационных технологий**

- шифровальные (криптографические) средства
- экспортный контроль
- безопасность критической информационной инфраструктуры

- **Регулирование в области телекоммуникаций**

- услуги связи
- организаторы распространения информации в сети Интернет
- мессенджеры

- **Регулирование в области медиа**

- средства массовой информации
- аудиовизуальные сервисы
- социальные сети



Контакты



Ксения Андреева

Партнер

+7 495 212 2527

ksenia.andreeva@morganlewis.com

Ксения консультирует клиентов по широкому спектру регуляторных и коммерческих аспектов защиты прав на интеллектуальную собственность, а также по спорам в отношении прав интеллектуальной собственности и защиты информации. Ксения является зарегистрированным патентным поверенным и уполномочена представлять клиентов в Федеральной службе по интеллектуальной собственности Российской Федерации (Роспатент) и в Суде по интеллектуальным правам. Имеет опыт разрешения споров по вопросам интеллектуальной собственности в Палате по патентным спорам, в российских судах, а также споров между национальными и международными компаниями в России и на территории СНГ. В число клиентов Ксении Андреевой входят компании, работающие на рынке медиа и технологий, фармацевтические компании, авиакомпании, телекоммуникационные компании и компании из многих других отраслей.

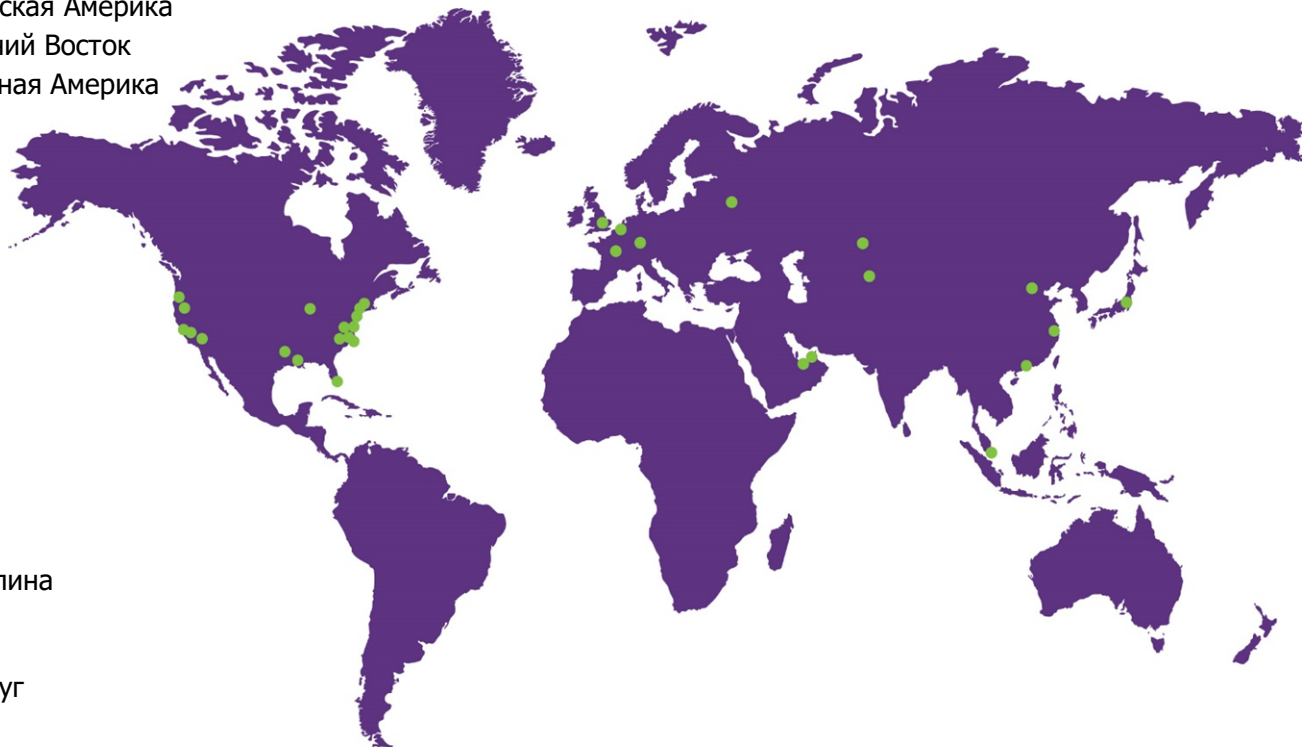
Ксения имеет большой опыт ведения коммерческих сделок, затрагивающих вопросы интеллектуальной собственности, включая лицензионные договоры, франчайзинговые договоры и договоры по аутсорсинговым решениям. Кроме этого, Ксения оказывает юридическую помощь по связанным с интеллектуальной собственностью аспектам слияний и приобретений, по созданию и эксплуатации совместных предприятий, консультирует по большому количеству вопросов защиты и нормативно-правового регулирования персональных данных. Большая часть практики Ксении в последнее время связана с использованием и защитой прав интеллектуальной собственности в Интернете, включая онлайн-торговлю и работу с мобильными приложениями, а также в связи с соблюдением российского законодательства и нормативно-правовых документов, регулирующих Интернет.

География нашей деятельности

Африка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Европа
Латинская Америка
Ближний Восток
Северная Америка

Наши офисы

Абу-Даби
Алматы
Пекин*
Бостон
Брюссель
Сенчури-Сити
Чикаго
Даллас
Дубай
Франкфурт
Хартфорд
Гонконг*
Хьюстон
Лондон
Лос-Анджелес
Майами
Москва
Нью-Йорк
Нур-Султан
Округ Ориндж
Париж
Филадельфия
Питтсбург
Принстон
Сан-Франциско
Шанхай*
Кремниевая долина
Сингапур*
Токио
Вашингтон, округ Колумбия
Уилмингтон



Morgan Lewis

*Наши офисы в Пекине и Шанхае осуществляют деятельность в форме представительств Morgan, Lewis & Bockius LLP. В Гонконге Morgan Lewis осуществляет свою деятельность через Morgan, Lewis & Bockius, обособленное гонконгское партнерство с неограниченной ответственностью, зарегистрированное в Ассоциации юристов Гонконга в качестве зарегистрированной иностранной юридической фирмы, действующей в составе объединения с Luk & Partners. Morgan Lewis Stamford LLC является юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством Сингапура, и дочерней компанией Morgan, Lewis & Bockius LLP.

СПАСИБО!

© 2021 Morgan, Lewis & Bockius LLP
© 2021 Morgan Lewis Stamford LLC
© 2021 Morgan, Lewis & Bockius UK LLP

Morgan, Lewis & Bockius UK LLP является партнерством с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Англии и Уэльсе за номером OC378797, и юридической фирмой, деятельность которой разрешена и регулируется Управлением по регулированию деятельности в сфере оказания юридических услуг Великобритании. Номер свидетельства об аккредитации: 615176.

Наши офисы в Пекине и Шанхае осуществляют деятельность в форме представительств Morgan, Lewis & Bockius LLP. В Гонконге Morgan Lewis осуществляет свою деятельность через Morgan, Lewis & Bockius, обособленное гонконгское партнерство с неограниченной ответственностью, зарегистрированное в Ассоциации юристов Гонконга в качестве зарегистрированной иностранной юридической фирмы, действующей в составе объединения с Luk & Partners. Morgan Lewis Stamford LLC является юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством Сингапура, и дочерней компанией Morgan, Lewis & Bockius LLP.

Настоящий материал предоставляется для вашего удобства, не является правовой рекомендацией и не создает отношений юриста и его клиента. Предыдущие результаты не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Реклама юридических услуг.