

Morgan Lewis

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В М&А СДЕЛКАХ

Андреева Ксения

22 июня 2017

ksenia.andreeva@morganlewis.com

© 2017 Morgan, Lewis & Bockius LLP

Содержание

Часть 1 - Проблемы, выявляемые на этапе проведения юридической проверки (due diligence)

Часть 2 - Проблемы, которые надо учитывать при структурировании M&A сделок с фокусом на объектах интеллектуальной собственности

ЧАСТЬ 1

**ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА
ОБЪЕКТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ**

Наиболее часто встречающиеся проблемы

Проблема 1: Учет ИС

Реестры объектов интеллектуальной собственности; режим конфиденциальности в отношении ноу-хау; порядок регистрации и использования доменов; использование открытых лицензий

Проблема 2: Служебные произведения

Локальные акты; выплата вознаграждения; ограничения работодателя по использованию служебных произведений

Проблема 3: Внутригрупповые договоры

Внутригрупповые дистрибьюторские договоры; внутригрупповые недокументированные договоренности об использовании ИС

Проблема - Учет порядка использования ИС

- Реестры объектов интеллектуальной собственности и стратегия ведения портфолио объектов интеллектуальной собственности
- Соблюдение режима коммерческой тайны и соблюдение мер конфиденциальности

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.10.2016 N C01-623/2016 по делу N A65-26375/2015

«В материалах дела **отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что** сведения и документы, перечисленные в пункте 2.2 лицензионного договора, как входящие в состав передаваемого секрета производства, не имеют коммерческой ценности, известны третьим лицам, у которых к ним имеется свободный доступ на законном основании, **ответчик не принимал мер, направленных на обеспечение режима конфиденциальности**»

- Регистрация доменных имен, чаще всего на физических лиц (представителей IT-департамента)
- Использование исходных кодов по открытым лицензиям для создания новой ИС

Проблема - Служебные произведения

- Служебные произведения
 - регулирование служебных произведений (ст. 1295 ГК РФ) и регулирование служебных патентных прав (ст. 1370 ГК РФ)
 - ч. 2 ст. 1295 ГК РФ - Если работодатель в течение трех лет со дня, когда служебное произведение было **предоставлено** в его распоряжение, не начнет использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или **не сообщит автору о сохранении произведения в тайне**, исключительное право на служебное произведение **возвращается** автору
 - размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником (включение в зарплату?)
 - произведения, созданные работником с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя, не являющиеся служебными

Проблема - Внутригрупповые договоры (1)

- Использование товарного знака в дистрибьюторских договорах
 - таможенное оформление
 - налоговые аспекты
 - контроль за использованием товарного знака на территории
- ч. 2 ст. 1486 ГК РФ – использование товарного знака «под контролем правообладателя»
Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.09.2016 N C01-501/2016 по делу N СИП-596/2015
«Таким образом, под использованием товарного знака подразумевается его использование не только правообладателем, но и другими лицами в силу лицензионного договора и **ИНЫХ договоров, например иного соглашения, по которым они получают разрешение использовать товарный знак под контролем правообладателя.** Как установлено судом, между предпринимателем и торговой компанией "Техника для Дома" заключено соглашение на использование объекта интеллектуальной собственности под контролем правообладателя от 20.11.2012 на использование словесного товарного знака "GREYS" по свидетельству Российской Федерации N 433727. **Отсутствие государственной регистрации этого соглашения не является препятствием для квалификации использования товарного знака как использование под контролем правообладателя.**

Проблема - Внутригрупповые договоры (2)

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.04.2017 N C01-193/2017 по делу N СИП-662/2016

«... наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, **корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц, предоставляет возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом.** При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При указанных обстоятельствах вывод суда первой инстанции о том, что спорный товарный знак использовался **по согласию и под контролем ответчика** аффилированным с ним лицом, что является надлежащим использованием средства индивидуализации, соответствует установленным фактическим обстоятельствам и представленным доказательствам, основан на **правильном применении норм материального права, в частности статьи 1486 ГК РФ**».

Способы снизить риски на этапе due diligence

- Универсальные способы «лечения»:
 - привлечение технических специалистов для верификации объема охраноспособной ИС (технологии, ПО)
 - condition precedent (CP)
 - гарантии и заверения



ЧАСТЬ 2

**СТРУКТУРИРОВАНИЕ
СДЕЛКИ M&A С
ОБЪЕКТАМИ ИС**

Вопросы структурирования

- Роль Transition Services Agreement и SLA к нему
- Структурирование на этапе инвестиций
 - вклад в уставный капитал JV
 - вклад в имущество
 - отчуждение исключительных прав
 - лицензия
- **NB!** налоговая структура рождает юридическую
- Отдельные проблемные вопросы:
 - финансирование текущей деятельности
 - права на improved technology?
- **NB!** требования антимонопольного законодательства
 - прекращение проекта и возврат инвестиций

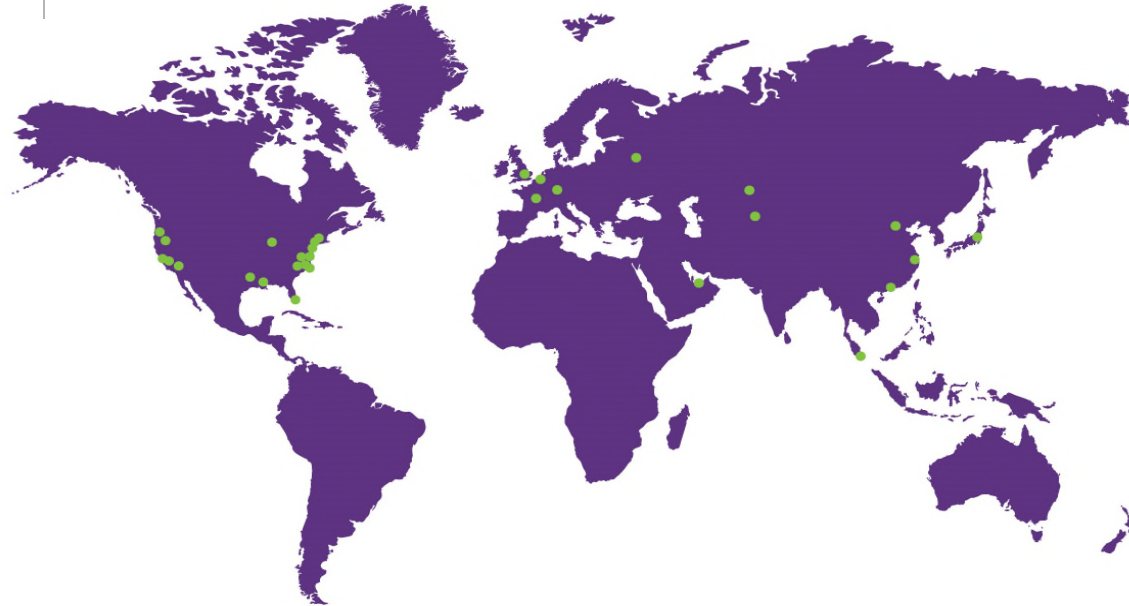


Our Global Reach

Africa
Asia Pacific
Europe
Latin America
Middle East
North America

Our Locations

Almaty	Dallas	London	Paris	Shanghai*
Astana	Dubai	Los Angeles	Philadelphia	Silicon Valley
Beijing*	Frankfurt	Miami	Pittsburgh	Singapore
Boston	Hartford	Moscow	Princeton	Tokyo
Brussels	Hong Kong*	New York	San Francisco	Washington, DC
Chicago	Houston	Orange County	Santa Monica	Wilmington



Morgan Lewis

*Our Beijing office operates as a representative office of Morgan, Lewis & Bockius LLP. In Shanghai, we operate as a branch of Morgan Lewis Consulting (Beijing) Company Limited, and an application to establish a representative office of the firm is pending before the Ministry of Justice. In Hong Kong, Morgan Lewis has filed an application to become a registered foreign law firm and is seeking approval with The Law Society of Hong Kong to associate with Luk & Partners.

THANK YOU

© 2017 Morgan, Lewis & Bockius LLP
© 2017 Morgan Lewis Stamford LLC
© 2017 Morgan, Lewis & Bockius UK LLP

Morgan, Lewis & Bockius UK LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales under number OC378797 and is a law firm authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. The SRA authorisation number is 615176.

*Our Beijing office operates as a representative office of Morgan, Lewis & Bockius LLP. In Shanghai, we operate as a branch of Morgan Lewis Consulting (Beijing) Company Limited, and an application to establish a representative office of the firm is pending before the Ministry of Justice. In Hong Kong, Morgan Lewis has filed an application to become a registered foreign law firm and is seeking approval with The Law Society of Hong Kong to associate with Luk & Partners. This material is provided for your convenience and does not constitute legal advice or create an attorney-client relationship. Prior results do not guarantee similar outcomes. Attorney Advertising.

Morgan Lewis