



# **Роль интеллектуальной собственности в составе активов портфельной компании**

Игорь Моцный  
Партнер, патентный поверенный

Форум венчурных инвесторов  
Москва 22 мая 2013 года

**SALOMON PARTNERS**

T. +7.495.691.11.84

[www.salomons.com](http://www.salomons.com)

# Интеллектуальная собственность (ИС)

- Авторское право (программы для ЭВМ, базы данных, фотографии, контент сайта и тп) ©
- Товарные знаки ®
- Изобретения, полезные модели, промышленные образцы (объекты патентного права)
- Know-how (информация, составляющая коммерческую тайну)
- Иные объекты (коммерческие обозначения, топологии интегральных микросхем и др)
- Доменные имена

# Интеллектуальная собственность портфельных компаний

## □ ЧТО?

- Что именно из ИС есть у компании и оформлено ли это надлежащим образом: товарные знаки, патенты, программы для ЭВМ, доменные имена и тп

## □ ГДЕ?

- В каких странах (юрисдикциях) есть ИС: Россия, Украина, США?

## □ КОГДА?

- Когда появились (появятся) права ИС: получено свидетельство на товарный знак, получен патент на изобретение, подана заявка на товарный знак

# Интеллектуальная собственность портфельных компаний

## ❑ РИСКИ:

- ✓ Не оформлены права ИС (нет регистрации ТЗ, нет договоров с разработчиками софта)
  - ✓ Скрытый (открытый) конфликт, связанный с правами ИС – прежний работодатель, конфликтная ситуация в компании, споры владельцев компании
  - ✓ Угроза судебного спора в отношении ИС компании
  - ✓ Риск, связанный с бизнес-моделью компании (например, user-generated content)
- 
- Пример: Создатели «старт-апа» долго работали в известной компании и продукт был создан ими за время работы в старой компании

## Что делать?

- Due diligence ИС
- Понять: что можно исправить, а что нельзя
- ❖ Пример: в результате DD установлено, что в софтверной компании отсутствуют трудовые договоры с разработчиками продуктов, которые компания продает от своего имени
- ❖ Пример: Роспатент отказал в регистрации товарного знака (название Интернет-сайта)

## Как передать ИС?

- ☐ Передача ИС – товарные знаки, компьютерные программы и тп
- ☐ Договор об отчуждении (передаче) исключительного права
- ✓ Вопрос: нужно или не нужно регистрировать передачу в ведомстве по ИС (Роспатент и др.)?
- ✓ Ответ: зависит от вида ИС и от страны
- ☐ Смена администратора доменного имени – процедура зависит от регистратора и доменной зоны

## Куда передать ИС?

### ❑ Выбор юрисдикции для передачи ИС:

- ❖ Безопасность, репутация конкретной юрисдикции
- ❖ Налоговый режим
- ❖ Законодательство данной юрисдикции (в т.ч. международные договоры в области ИС)

### ❑ Ограничения по передаче:

- Отчуждение (передача) права на товарный знак, зарегистрированный в России – есть ограничения
- Передача международной регистрации товарного знака («Мадридская система») - нельзя передать на «офшорную» (БВО, Белиз) компанию за редким исключением

## Ошибки в передаче ИС

### ❖ Ошибки в оформлении передачи ИС

- Пример: договор о глобальной передаче всей ИС – стороны подписали, но не зарегистрировали передачу прав ИС в каждой юрисдикции отдельно (там где это требуется)

### ❖ Ошибка в выборе юрисдикции

- Пример: международную регистрацию товарного знака планировали передать на компанию в БВО



## О НАШЕЙ ФИРМЕ

Саломонс – юридическая фирма, специализирующаяся в вопросах корпоративного права, сопровождении сделок по приобретению различного рода активов, корпоративных реструктуризаций, сделок прямого и венчурного инвестирования, интеллектуальной собственности и информационных технологий

Наши специалисты рекомендованы ACQ Acquisition Finance, Corporate INTL, Finance Monthly, Who's Who Legal и BestLawyers в областях корпоративного права, инвестиционных сделок, трудового права, интеллектуальной собственности, информационных технологий и Интернет права.

### **Контакты:**

[motsnyi@motsnyi.com](mailto:motsnyi@motsnyi.com) – Интеллектуальная собственность и информационные технологии

[anton.klyachin@salomons.com](mailto:anton.klyachin@salomons.com) – Корпоративное право, венчурное инвестирование