



# IP B IT

# INTELLECTUAL PROPERTY INFORMATION TECHNOLOGY

Индивидуальные и пакетные решения

## НАШИ УСЛУГИ





### IP CHECK-UP

### ПРОВЕРКА И УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ОФОРМЛЕНИЯ ІР ПРАВ ПРИ СТОРОННЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТА



#### Зачем?

- Привлечение профессиональных компаний-разработчиков не является гарантией надлежащего оформления прав на программы и другие объекты ІР
- Независимые проверки в 90%случаев выявляют:
  - отсутствие надлежащего оформления на уровне «первой мили» (автор подрядчик)
  - небрежное / формальное отношение к объективации прав на уровне «второй мили» (подрядчик – заказчик) даже при видимой «нормальности» контракта
- Внутренняя IT разработка также требует тщательного оформления и грамотного управления созданием ІР. В противном случае крайне высоки риски потерять бизнесактив



#### Обеспечьте себе контроль над активом!

Заказчик разработки в IT подвержен существенным рискам отсутствия прав на IP актив, которые могут быть устранены в случае своевременного обращения к специалистам. Мы сделаем legal check-up, юридическую профилактику и устраним дефекты оформления даже в самых запущенных случаях.



### ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА **O2 CONSULTING:**

- Определение значимых объектов ІР и текущего статуса их юридической защиты
- Поверка правильности и достаточности оформления документов с как с внешним, так и с внутренним разработчиком
- Анализ имеющихся у клиента процедур управления IP
- Проверка локальных правил и quidelines по оформлению документов
- Анализ круга задач, порядка их постановки и адекватности оформления документации с сотрудниками в сфере создания ІР
- Подготовка карты рисков и рекомендаций по их устранению
- Подготовка / доработка пакета документации на создание / разработку, локальной документации



## DUE DILIGENCE ПРАВ НА IP

Для че нужна тщатель провер DD подробнее

В виде самостоятельной проверки или в составе комплексной тщательной проверки

- Предполагает глубокое и детальное погружение, проводится в историческом срезе 3 года и старше
- Может проводиться в формате «экспресс» с сужением фокуса проверки и ускорением по срокам
- Обычно проводится удаленно с использованием виртуальных комнат данных (data room) с возможным анализом подлинников on-cite при необходимости
- В зависимости от объема информации проверка занимает 1 3 недели
  - В результате заказчик получает отчет и карту рисков с указанием степени каждого выявленного риска и рекомендациями его устранения или снижения

Рокус Эробнее...

ление круга значимых

в периметре (произведение, ноу-хау, изобретение и пр.)

- Правообладание проверка источников возникновения, анализ оснований приобретения прав на объект IP, выводы о наличии или отсутствии прав, об обременениях
- Оформление проверка юридической чистоты, выявление дефектов в документальном оформлении, определение зон с наибольшей вероятностью спорных ситуаций
- Регистрация, сертификация проверка наличия, актуальности и действительности регистрации, сертификации

Собственнику бизнеса – подготовка актива, базовы

которого является интеллектуальная собственность

- Инвестору прединвестиционное исследование объекта инвестирования
- Покупателю проверка качества приобретаемого актива перед потенциальной сделкой
- **Кредитору** проверка действительности и качества обеспечения по долговым обязательствам
- Контрагенту проверка прав на получаемый IP продукт, в том числе для целей дальнейшей разработки собственного

# O2 CONSULTING:

 Проведем профессиональную тщательную юридическую проверку в формате удобном для заказчика и в оптимальные сроки

ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА

- Обозначим риски с распределением по степени, дадим пояснения и практические рекомендации по устранению или снижению рисков
- Проведем follow-up проверку
- Разработаем способы и механизмы защиты на уровне контрактов

Как оводит DD одробнее.



зарегистрированным по законодательству РФ. Все права защищены

### УПРАВЛЕНИЕ ІР РИСКАМИ

- Интеллектуальная собственность ценный актив, а небрежность в оформлении IP прав (особенно при их создании) создает правовые и коммерческие риски, снижает стоимость бизнеса, может привести к безвозвратной утрате контроля над продуктом, к судебным разбирательствам и большим затратам.
- В ІТ сфере основным активом является программный продукт, который регулируется и защищается как произведение объект авторского права. А значит, ключевое значение имеет человеческий фактор, который можно и нужно контролировать грамотным управлением IP рисками

Аудит защищенности

Диагностика IP прав

Разработка стратегии

Предпродажная подготовка ІР

Интеллектуальная собственность

Антимонопольные риски

Анализ налоговых рисков

Due Diligence

Авторское право

Профилактика ІР споров

Структурирование владения ІР прав



# ЧТО ДЕЛАЕТ KOMAHДA O2 CONSULTING:

O2 CONSULTING OKA3ЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ:

- Аудит защищенности интеллектуальных прав от притязаний со стороны третьих лиц
- Профилактика IP споров
- Структурирование владения ІР прав
- Разработка стратегии защиты компанииправообладателя от нарушений IP прав сотрудниками и подрядчиками
- **Диагностика IP прав** на антимонопольные риски
- Предпродажная подготовка ІР актива
- IP due diligence компании-таргета
- Анализ налоговых рисков в связи с IP



# **ІР СТРАТЕГИЯ** – зачем это нужно?

### Периметр

подробнее...

Чтобы эффективно защитить ІР, нужно установить и квалифицировать создаваемые объекты интеллектуальной собственности и отнести их к правильной категории – изобретения, ноу-хау, программы, коммерческие обозначения и пр. Неверная квалификация объекта приводит к потере времени и денег в отсутствие коммерчески значимого результата.

Правильный выбор юрисдикций позволяет снизить издержки. Для этого определяем территорию и рынки - если проект международный, помогаем выбрать оптимальную юрисдикцию для владения и защиты ІР.

подробнее...

Определяем порядок оформления каждого соответствующего объекта, в том числе необходимость регистрации в публичных реестрах.

Планирование

подробнее...

Если есть несколько объектов, права на которые надо защитить, важно определить адекватный timeline - некоторые процедуры могут занять несколько месяцев.

Защита

информации

подробнее...

Важно сегментировать значимую информацию, определить уровни ценности, уровни защиты и доступов (режим), и способы оформления обязательств по хранению информации (контракты, оговорки, локальные акты и пр.).

рование

подробнее...

Необходимо разработать внутренние политики работы с ІР и грамотно обезопасить компанию от утечки прав на создаваемый ІР на уровне сотрудников.

Не все знают, что использование некоторых (даже собственных) объектов ІР может быть расценено как недобросовестная конкуренция, что влечет финансовые издержки, репутационные риски, а иногда потерю актива. Необходимо выявить рисковые зоны, разработать меры профилактики.













ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА

**O2 CONSULTING:** 

МАНДА ПОМОЖЕТ ВАМ

ГАТЬ ІР СТРАТЕГИЮ ДЛЯ ВАШЕГО

# УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ И СДЕЛКИ С ІР

Создание, масштабирование, выход на иностранные рынки, продажа бизнеса, где ключевой актив базируется на IT составляющей, требуют грамотной проработки вопроса интеллектуальной собственности.

- Due diligence (полный или экспресс) в отношении прав на IP, правообладателя, контрагента, разработчиков, компании-таргета, портфельной компании и т.п.
- Комплексное юридическое сопровождение сделок – создания, отчуждения IP прав, передачи IP прав по лицензионному договору, по договору франчайзинга и др.
- Определение надлежащего вида контракта при управлении IP правами, подготовка необходимого пакета документации с инструкциями по оформлению
- Подготовка контрактов на R&D (НИОКР) в коммерческих проектах
- Комплексное сопровождение трансграничной передачи IP

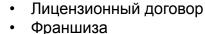




# СДЕЛКИ С ІР

### ІР КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ СДЕЛКИ

• Передача исключительных прав



• Выполнение НИОКР

• Права на технологию

• Авторский заказ

• Подряд и услуги



Товарные знаки

Промышленные образцы





### ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА O2 CONSULTING:

- Подготовка различных договоров как на стороне разработчика или продавца, так и на стороне заказчика или покупателя
- Проверка стандартной контрактной документации на предмет ошибок, пробелов и рисков (legal audit)
- Комплексные сделки с IP элементом
- Трансграничные сделки, в том числе подчиненные иностранному праву
- Сопровождение переговоров.
  Консультации по спорным ситуациям в реализации контрактов. Сопровождение споров



# РАЗРАБОТКА ПРОДУКТА — оформление правоустанавливающей документации





- Проверим правильность оформления документов с разработчиком (внешний и внутренний разработчик)
- Подготовим пакет документации на создание IP (первичное оформление или доработка для устранения дефектов текущей документации). Проинструктируем по порядку оформления, в т.ч. дистанционного, электронного
- Разработаем tailor-made правила, локальные акты, методологию управления внутренним IP с момента создания. Проведем обучение персонала
- Проведем переговоры и досудебное урегулирование в спорных ситуациях при подписании документов с сотрудниками



Практика показывает, что одним из самых часто выявляемых дефектов является **отсутствующая или плохо оформленная юридическая документация** на IP, особенно на «первой миле» создания продукта.

Даже при видимом наличии необходимого комплекта документов, анализ их содержания в большинстве случаев приводит к выводу об **отсутствии / пороке прав на IP**, а значит о наличии высокого коммерческого риска.



#### РЕАЛИЗАЦИЮ ЭТОГО РИСКА НА ПРАКТИКЕ ИЛЛЮСТРИРУЮТ ТАКИЕ КЕЙСЫ КАК:

- «Параллельная разработка» сотрудниками и последующая продажа на рынке продуктаблизнеца
- Продажа сотрудником незащищенной технологии конкурентам
- Кража интеллектуальной собственности
- Отказ инвестора от проекта в связи с отсутствием прав на основной нематериальный актив
- Существенная просрочка плана коммерциализации продукта, потеря контрактов
- Ощутимое снижение цены сделки покупателем в связи с наличием значимых рисков
- Угроза разрыва крупного контракта в связи с публичными притязаниями бывшего сотрудника на программный продукт, и т.п.





# СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ ІР

В зависимости от стадии жизненного цикла объекта интеллектуальной собственности, способов и рынков его коммерциализации, корпоративной структуры собственника, стратегии развития бизнеса - строится оптимальная структура владения интеллектуальной собственностью.





# ЧТО ДЕЛАЕТ KOMAHДA O2 CONSULTING:

- Анализ текущего состояния в разрезе значимых областей: состав объектов IP, права, коммерческие операции, стратегия развития пр.
- Моделирование оптимальной структуры владения и управления IP для обеспечения защиты и снижения издержек
- Встраивание в группы и холдинги с иностранными элементами
- Выделение продукта в самостоятельную компанию с целью коммерциализации / продажи
- Дорожная карта для реализации структуры
- Консультирование по отдельным вопросам



### НАЛОГИ В ІР



- Выбор юрисдикции для размещения компании-разработчика
- Налоговая модель проекта
- Налоговые последствия различных вариантов финансирования проекта
- Консультирование по налоговым льготам, доступным для ІТ компаний (при налогообложении прибыли, НДС, страховые взносы)
- Оптимальные с налоговой точки зрения договорные конструкции
- Консультирование по налоговым последствиям при реализации опционов
- Консультирование по налоговым последствиям и оптимальным вариантам структурирования выхода и проекта



# ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА O2 CONSULTING:

- На практике знаем и поможем с применением концепции постоянного представительства по месту основных продаж и IT-инфраструктуры
- Поможем понять, какие функции оказывают наибольшее влияние на прирост стоимости, и сосредоточить их в юрисдикциях с оптимальным налоговым бременем
- Поможем выбрать стратегию трансфертного ценообразования, адекватно отражающую основные функции цифрового бизнеса группы в целом
- Поможем обеспечить активное экономическое присутствие по месту владения IP активами (в т.ч. за счет централизации координирующих функций)



### РЕЕСТРЫ ІР





### Реестр МИНКОМСВЯЗИ

(реестр российского программного обеспечения)

- Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных введен в 2016 году ст. 12.1 Закона N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"
- Включение ПО в реестр Минкомсвязи дает разработчику конкурентные преимущества: зарегистрированные программы признаются происходящими из РФ, что является обязательным условием участия в госзакупках, тендерах на поставку ПО для государственных и муниципальных нужд, получения контрактов с государственными и муниципальными органами, государственными компаниями, предприятиями с госучастием. Ст. 14 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок...» за некоторым исключением устанавливает запрет на допуск к закупкам программ, имеющих иностранное происхождение
- Регистрируемое ПО проходит проверку на уровне экспертного совета Минкомсвязи, где оцениваются как юридические, так и технические аспекты, что повышает надежность в правообладании и обороте зарегистрированного ПО



- Возможность регистрации прав на программные продукты (Программы для ЭВМ) предусмотрена ст. 1262 ГК РФ
- Данные о регистрации прав на ПО в Реестре открыты, третьи лица смогут проверить наличие записи в Реестре на предмет принадлежности прав на ПО именно вам, что усилит вашу позицию в инвестиционных проектах и сделках
- Свидетельство о регистрации в реестре ФИПС создает дополнительные гарантии защиты прав на ПО, так как может эффективно использоваться как доказательство принадлежности прав указанному в нем лицу
- Регистрация в Реестре ФИПС является преимуществом в случае регистрации ПО в реестре Минкомсвязи





# Реестр МИНКОМСВЯЗИ

### ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В РЕЕСТРЕ МИНКОМСВЯЗИ НЕОБХОДИМО:

- Правильно квалифицировать тип программы по классификатору Минкомсвязи
- Определить перечень требований к типу ПО (они различны)
- Установить, применимы ли к ПО дополнительные требования (например, сертификация СЗИ)
- Подготовить и заверить пакет документов (в зависимости от установленного класса ПО)
- Правильно оформить и документально подтвердить ключевые сведения:
  - принадлежность исключительных прав на ПО заявителю
  - структуру компании-разработчика, цепочку иностранных владельцев (в том числе косвенное владение)
  - деятельность заявителя по коммерциализации ПО заграницей (при наличии)

#### Эти шаги обязательны и требуют юридической поддержки.

В комплексных случаях (например, модифицированные ПО и локализованные версии на разных рынков, несколько групп разработчиков в разных юрисдикциях и т.п.) заявителю обычно требуется паровая поддержка по структурированию владения российским программным продуктом.

#### O2 CONSULTING ПРЕДЛАГАЕТ

- Предварительное бесплатное консультирование по регистрации в Реестре Минкомсвязи
- **Анализ продукта** для целей классификации ПО согласно требованиям Минкомсвязи
- Диагностика надлежащего оформления исключительных прав
- содействие в подготовке необходимых документов и заполнении заявки
- Диагностика корпоративной структуры (при наличии прямого или косвенного иностранного участия) на предмет соответствия требованиям Минкомсвязи, и помощь в структурировании владения ПО

**ВАЖНО:** Наличие иностранного участия не является само по себе препятствием для включения ПО в реестр. Но есть определенные требования которые требуют соблюдения. Мы помогаем разобраться в них и корректно структурировать владение



- Правовое и юридико-техническое сопровождение оформления пакета заявки до момента рассмотрения заявки и внесения записи в реестр
- Правовая поддержка в спорных и нестандартных ситуациях





#### ВАЖНО ЗНАТЬ:

• Свидетельство о регистрации Программы для ЭВМ в реестре ФИПС не является правоустанавливающим документом, а сама регистрация не является обязательной

### HO:

Регистрация при этом будет дополнительным объективным подтверждением наличия авторского права на программу. А при наличии споров о правах регистрация помогает в доказывании позиции

• Ответственность за достоверность сведений в реестре несет не ФИПС, а заявитель

До регистрации нужно привести в порядок (оформить) правоустанавливающие документы. Наши специалисты помогают в этом

• Регистрация в реестре ФИПС не является бесспорным доказательством принадлежности прав указанному в нем лицу. Если программу на ваше ПО зарегистрировало иное лицо можно и нужно оспорить это в суде

#### Сведения о принадлежности прав достоверны пока не доказано иное

• В случае изменений зарегистрированной программы могут возникнуть существенные риски порока прав и дальнейших споров о принадлежности актива

### **O2 CONSULTING ПРЕДЛАГАЕТ**

- Предварительное бесплатное консультирование по вопросу регистрации в реестре
- Проверка правоустанавливающих документов заявителя
- Помощь в формировании пакета заявки
- Сопровождение подачи документов в ведомство и получение свидетельства
- Комплексное сопровождение клиента на протяжении всей процедуры регистрации



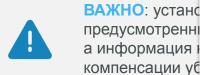
# ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ **ИНФОРМАЦИИ**



#### В ЧЕМ СЛОЖНОСТЬ?

Защита коммерчески важной информации требует принятия комплекса правовых и организационных мер. Наиболее значимые практические задачи в этой сфере – такие как защита информации от разглашения деловыми партнерами и защита информации от разглашения работниками - требуют разных решений

далее...



- Закон предоставляет несколько инструментов для защиты коммерческой информации, эффективное использование которых обеспечивается привлечением компетентного юридического консультанта
- Закон предоставляет несколько инструментов для защиты информации - выбор эффективного поможет сделать только профессионал
- Недопущени
  - определе
  - структури
  - вопросы

ВАЖНО: не быв

### конфиденци установление режима коммерческой тайны это:

- определение информации, составляющей коммерческую тайну
- разработка инструкций по работе с коммерческой тайной, контрактная работа
- организационные меры: введение необходимых грифов в документооборот



шаблон для все

обстоятельства получения и цели использования, требуют релевантных условий в договоре. Для каждого конкретного случая NDA должен быть соответственно адаптирован



### ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА **O2 CONSULTING:**

- Консультирование по режимам тайны, доступным в российской юрисдикции
- Решения по внедрению режима коммерческой тайны «под ключ»
- Разработка и экспертиза (проверка) соглашений о конфиденциальности (NDA), в том числе трансграничных и оформляемых по иностранному праву
- Сопровождение споров из разглашения охраняемой информации





### **ONE-STOP-SHOP**

- Мы убеждены, что качественное правовое обслуживание по вопросам IP, зачастую требующее экспертизы в нескольких юрисдикциях и по нескольким направлениям, требует вертикальной интеграции и комплексного предоставления услуг
- Поставленные клиентом цели достигаются за счет эффективной координации действий членов команды проекта с клиентом, комплексности экспертизы, умения O2 Consulting работать одновременно по нескольким направлениям

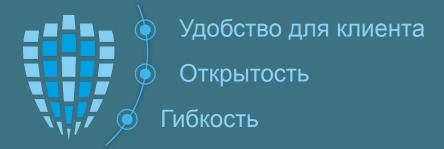


Предлагая решение, мы несем ответственность за его реализацию!

И работаем на максимально эффективное достижение поставленных клиентом задач!

### ПРИНЦИПАМИ РАБОТЫ 02 CONSULTING ЯВЛЯЮТСЯ

Мы применяем гибкую систему ценообразования в зависимости от потребностей клиента и специфики проекта. Наиболее распространенной формой является фиксированный размер оплаты — таким образом, клиент всегда заранее знает размер своих затрат на юридическое обслуживание проекта



Мы допускаем лимит по переработкам без увеличения стоимости обслуживания, в то же время снижаем стоимость, если объем работ оказался существенно ниже ожидаемого. При применении системы capped fee время, потраченное на проект, учитывается и предоставляется клиенту в виде отчета на ежемесячной основе либо в конце проекта.



# НАША КОМАНДА



#### РЕЙТИНГИ



• Компания **O2 Consulting** занимает лидирующие позиции в национальном юридическом рейтинге **«Право.ру 300»**. В частности, признан высокий уровень экспертизы наших юристов в сфере интеллектуальной собственности, цифровой экономики (практика FinTech)



• Ведущий международный справочник **«Chambers & Partners»** уже не первый год отмечает **O2 Consulting** в числе сильнейших консультантов в области интеллектуального права, с 2020 года юристы **O2 Consulting** также входят в список **Band 1 лидеров России в области FinTech.** 



# КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ КОМАНДА И ШИРОКАЯ ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ

- В команду O2 Consulting входят профессионалы с опытом ведущих международных и российских юридических фирм, получившие первоклассное западное и российское образование и свободно говорящие на нескольких языках.
   Наша фирма представлена в Москве, Цюрихе и Никосии имеет широкую сеть партнеров по всему миру, проверенных на многочисленных совместных проектах
- Для нас важно создать долгосрочное партнерство, зарекомендовать себя как внешнего консультанта, а как корпоративного Юриста клиента. Каждый консультант отвечает за сроки и качество предоставляемых услуг, является неотъемлемой частью команды





### Контакты:

Адрес: Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня

Федерация «Запад», 43 этаж

**7** Тел.: +7 (495) 653-8300

₩ww.o2consult.com

E-mail: info@o2consult.com