



o₂ consulting



IP В IT

INTELLECTUAL PROPERTY
INFORMATION TECHNOLOGY

Индивидуальные и пакетные решения

2021

НАШИ УСЛУГИ



O2 CONSULTING




IP Check-up

[перейти >](#)



Due diligence прав на IP

[перейти >](#)




Управление IP рисками

[перейти >](#)




IP стратегия

[перейти >](#)




Управление IP правами

[перейти >](#)




Сделки с IP

[перейти >](#)



Разработка – оформление документации

[перейти >](#)




Структура владения IP

[перейти >](#)




Налоги в IP

[перейти >](#)



Регистрация ПО

[перейти >](#)



Защита коммерческой информации

[перейти >](#)



Профессиональный советник для вашего бизнеса

© O2 Consulting 2021. © O2 Consulting является товарным знаком, зарегистрированным по законодательству РФ. Все права защищены.



IP CHECK-UP

ПРОВЕРКА И УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ ОФОРМЛЕНИЯ IP ПРАВ ПРИ СТОРОННЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТА



Зачем?

- Привлечение профессиональных компаний-разработчиков **не является** гарантией надлежащего оформления прав на программы и другие объекты IP
- 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 IP. В противном случае крайне высоки риски потерять бизнес-актив



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 IP** и текущего статуса их юридической защиты
- **Проверка** 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 guidelines по оформлению документов
- **Анализ круга задач**, порядка их постановки и адекватности оформления документации с сотрудниками в сфере создания IP
- **Подготовка карты рисков** и рекомендаций по их устранению
- **Подготовка / доработка пакета документации** на создание / разработку, локальной документации





DUE DILIGENCE ПРАВ НА IP

Для чего нужна тщательная проверка 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-site 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

Фокус

Подробнее...

- **Собственнику бизнеса** – подготовка актива, базовая проверка качества объектов IP, чья квалификация объектов IP 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

Как проводится DD подробнее.

- **Определение круга значимых объектов IP** – определение круга значимых объектов IP 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

ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА O2 CONSULTING:

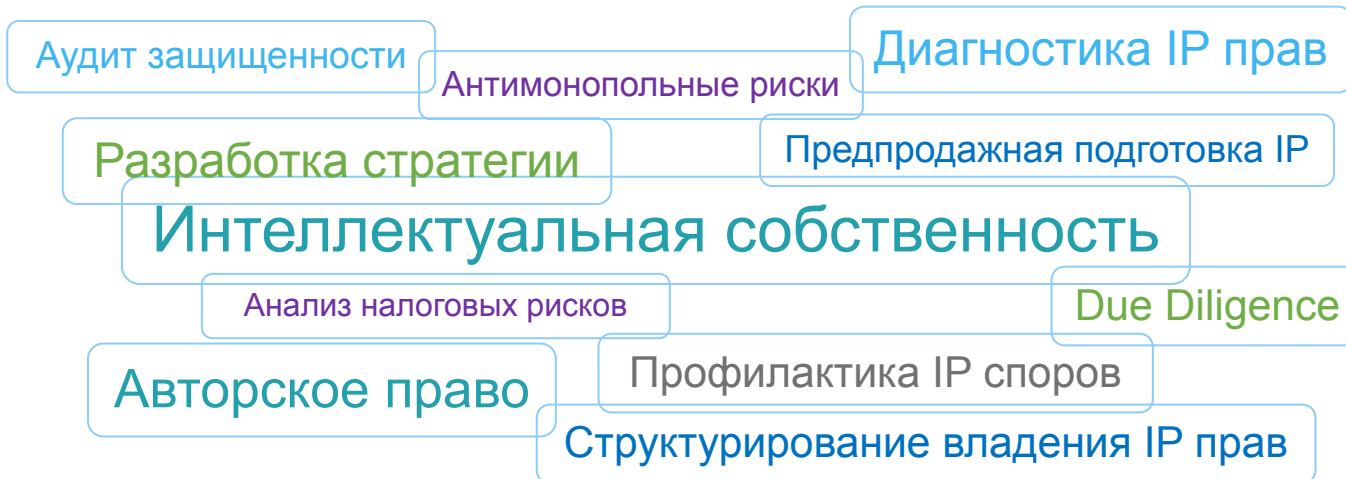
- Проведем профессиональную тщательную **юридическую проверку** в формате удобном для заказчика и в оптимальные сроки
- **Обозначим риски** с распределением по степени, дадим пояснения и практические рекомендации по устранению или снижению рисков
- Проведем **follow-up проверку**
- Разработаем **способы и механизмы защиты** на уровне контрактов





УПРАВЛЕНИЕ IP 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 IT 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



ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА O2 CONSULTING:

O2 CONSULTING ОКАЗЫВАЕТ ПОДДЕРЖКУ В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ:

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





IP СТРАТЕГИЯ – зачем это нужно?



ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА O2 CONSULTING:

КОМАНДА ПОМОЖЕТ ВАМ
РАЗРАБОТАТЬ IP СТРАТЕГИЮ ДЛЯ ВАШЕГО
БИЗНЕСА





УПРАВЛЕНИЕ ПРАВАМИ И СДЕЛКИ С IP

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



ПАКЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ





СДЕЛКИ С IP

IP КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ СДЕЛКИ

- Передача исключительных прав
- Лицензионный договор
- Франшиза
- Выполнение НИОКР
- Права на технологию
- Авторский заказ
- Подряд и услуги



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 ПРАВОУСТАНОВЛИВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

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 продукта-близнеца
- 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.



ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА O2 CONSULTING:

- 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





СТРУКТУРА ВЛАДЕНИЯ IP

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.

ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА:



В ФОКУСЕ



ЧТО ДЕЛАЕТ КОМАНДА 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 IP



- Выбор юрисдикции для **размещения компании-разработчика**
- **Налоговая модель проекта**
- **Налоговые последствия** различных вариантов финансирования проекта
- Консультирование по **налоговым льготам**, доступным для IT 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 IP



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



Реестр ФИПС (Роспатент)

- 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 за границей (при наличии)

Эти шаги обязательны и требуют юридической поддержки.

В комплексных случаях (например, модифицированные ПО и локализованные версии на разных рынках, 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





Реестр ФИПС

ВАЖНО ЗНАТЬ:

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

НО:

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

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

ВАЖНО: установленные условия должны быть предусмотрены в договоре, а информация должна быть объектом компенсации убытков

- Недопущение разглашения информации в режиме коммерческой тайны
 - определение информации, составляющей коммерческую тайну
 - структура и содержание документов, содержащих информацию в режиме коммерческой тайны
 - вопросы ответственности за разглашение информации

ВАЖНО: не бывает универсального шаблона для всех ситуаций. Условия 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

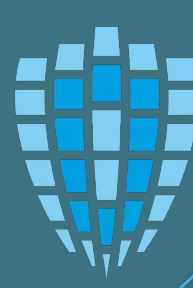


Предлагая решение, мы несем ответственность за его реализацию!

И работаем на максимально эффективное достижение поставленных клиентом задач!

ПРИНЦИПАМИ РАБОТЫ O2 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



- Удобство для клиента
- Открытость
- Гибкость

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

ПРАВО^{RU}
300

- 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



Профессиональный советник для вашего бизнеса

© O2 Consulting 2021. © O2 Consulting является товарным знаком, зарегистрированным по законодательству РФ. Все права защищены.

o₂ consulting



Контакты:

📍 Адрес: Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня
Федерация «Запад», 43 этаж

☎ Тел.: +7 (495) 653-8300

🌐 Web: www.o2consult.com

✉ E-mail: info@o2consult.com