

Монетизация/продажа патентов - конкретный пример сделки одной русской софтверной фирмы

George S. Bardmesser
Юрий Бардмессер

FORUM IP 2010

Кто покупает?

- Обычно - крупные компании
- Патентные "Агрегаторы"
- "Инвестиционные фонды" которые специализируются на лицензировании патентов

Кто продаёт?

один наш загадочный клиент...

Что продаём?

- **портфель из 8 выданных патентов**
- **несколько заявок (в основном continuations - родственники выданных)**
- **те заявки которые упомянуты в патентах ("incorporated by reference")**

Через кого продаём?

- **брокер - Drakes Bay Company**
- **(а можно ли напрямую? можно, но... обычно агрегаторы работают через брокеров)**
- **брокеры берут где то 15-20% от сделки**
- **(но тоже предмет переговоров, если что - и процент зависит от размера сделки)**

Зачем 'они' покупают?

- **ЕСТЬ МАМОНТ-МИШЕНЬ:**
- **Microsoft**
- **Google**
- **Oracle**
- **Intel**
- **Yahoo**

Зачем 'они' покупают?

- "Они" создают портфель для атаки на мамонта широким фронтом
- Редко один какой то патент играет ключевую роль - подход именно "ковровой бомбёжки"
- Альтернативно - агрегатор собирает портфель патентов для атаки на какой то сегмент рынка - например, услуги геолокации, мобильная почта, и т.д.

Как долго занимает сделка?

- в лучшем случае - 2-3 месяца
- 4-5 месяцев - более стандартные сроки
- Due diligence покупателем
- у нас заняло 2.5 месяца - и это было почти со скоростью света

Что мотивирует их купить именно эти патенты?

- наличие конкретного нарушителя
- нужен продукт который нарушает хотя бы один claim
- нужен claim chart, который более-менее убедительно показывает как они нарушают

Наша стратегия - 2009

- **Мамонт известен**
- **У мамонта есть продукт (пока ещё периферийный) который похож на то что у нас описано в одной из наших заявок**
- **Пишем claims которые гениально покрывают этот продукт**
- **(кажется что это сделать раз плюнуть - на самом деле, это интеллектуальный подвиг покруче Александра Матросова, который лёг грудью на амбразуру)**

Наша стратегия - 2009

- Подаём continuation по ускоренной процедуре
- Получаем патент за 5 (!!) месяцев
- и теперь уже предлагаем наш портфель патентов покупателю

Камни преткновения

- **какие заявки мы готовы продать?**
- **"incorporation by reference"**
- **back-license - что мы можем делать?**
- **что мы можем делать в будущем?**
- **как мы можем улучшать/развивать наш продукт?**
- **можем ли мы продавать нашу лицензию комунибудь?**

Камни преткновения

- **если кто то купит нас, что будет с нашей лицензией?**
- **сколько раз наша лицензия может передаваться?**
- **если КТО конкретно купит нас?**

Камни преткновения

- **каждый из этих пунктов стоит деньги - или нам, или им**
- **каждый из них можно обменивать на деньги, или на какой то другой пункт лицензии**

Конечный результат

- продали 😊
- мы довольны 😊
- на портфель было затрачено ~\$150К
- получили примерно 4x

Questions?



**Монетизация/продажа патентов -
конкретный пример сделки одной
русской софтверной фирмы**

George S. Bardmesser, Esq.

Юрий Бардмессер

george@bardmesserlaw.com