

Morgan Lewis

AmCham Innovation & Technology Committee

9 декабря 2020

ЦИФРОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА: СТРУКТУРИРОВАНИЕ, АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И IP-ВОПРОСЫ

Ксения Андреева, сопредседатель комитета по IT, партнер Morgan Lewis

Анастасия Дергачева, партнер Morgan Lewis

Филипп Коротин, юрист Morgan Lewis

Валентина Семенихина, юрист Morgan Lewis

и

Виктор Лоцилин, руководитель отдела правовой практики в сфере интеллектуальной собственности и информационных технологий, Яндекс

Содержание

Раздел I: Вопросы структурирования

- Классические корпоративные СП
- Альтернативные контрактные структуры

Раздел II: Антимонопольное регулирование

- Государственный контроль
- Цифровые рынки и тренды в антимонопольном регулировании

Раздел III: IP-вопросы в технологических СП

- Кейсы и частые вопросы

РАЗДЕЛ I

ВОПРОСЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ

Корпоративная структура 1: Совместное предприятие

- Основные документы:
 - Договор об учреждении или договор купли-продажи (подписки на акции), если инвестор входит в существующую компанию; опцион на приобретение долей (акций)
 - Корпоративный договор, устав
 - Лицензионные договоры, договоры оказания услуг, договоры на обмен информацией, договоры об интеграции
- Особенности, плюсы и минусы:
 - Необходимость всесторонней проверки (due diligence) при вхождении в существующую компанию
 - Инвестор косвенно контролирует технологию через участие в ООО/АО, которое владеет технологией; доступ к технологии оформляется через коммерческие договоры с СП
 - Потенциальные сложности в получении внутренних одобрений, административная нагрузка, нотариальное оформление (для ООО)

Корпоративная структура 1: Совместное предприятие - основные условия

- Распределение долей: контроль (>50%), паритет (50%), блокирующий пакет (25%-50%), миноритарный акционер (<25%)
- Права вето и компетенция органов управления
- Обязательства по финансированию, ограничения на выход*
- Стратегия и условия выхода
- Коммерческие соглашения между акционерами (участниками) и СП
 - Лицензионные договоры на передачу РИД в СП, договоры оказания услуг с акционерами и их аффилированными лицами (СП – заказчик)
 - Договоры на поставку продукции СП, лицензионные договоры и договоры оказания услуг (СП – поставщик решения)
 - Положения о не-конкуренции

* Необходимо учитывать позицию ВС РФ, высказанную в Определении от 11 июня 2020 г. (дело №А65-3053/2019).

Корпоративная структура 2: Приобретение компании-владельца технологии

- Договор купли-продажи долей/акций компании-владельца
- Особенности, плюсы и минусы:
 - Требуется комплексная юридическая проверка как компании, так и технологии
 - Сохраняются бизнес-процессы, не требуется перезаключение либо уступка договоров
 - Может быть необходимо адресовать корпоративные риски (задолженность, налоговые риски) и провести реорганизацию (выделение непрофильных активов)
- Основные условия:
 - Отлагательные условия для закрытия сделки
 - Порядок оплаты – отложенный платеж, переменная часть покупной цены
 - Сохранение команды на период интеграции или передачи бизнеса
 - Защита: заверения об обстоятельствах, возмещение имущественных потерь

Альтернативная структура 1: Приобретение технологии как актива

- Соглашение об отчуждении комплекса исключительных прав:
 - Программное обеспечение и базы данных; авторские права на дизайн, контент
 - Ноу-хау, конфиденциальная информация
 - Товарные знаки, доменные имена
 - Технологическое оборудование, контракты со сторонними подрядчиками
- Особенности, плюсы и минусы:
 - Инвестор приобретает в полном объеме права на технологию, но рекомендуется провести проверку чистоты прав
 - Стоимость готового решения часто выше, чем при заказе
 - Как правило, отсутствует поддержка решения после покупки



Альтернативная структура 1: Приобретение технологии - основные условия

- Описание решения
- Стоимость и порядок оплаты
 - Возможна постоянная и переменная части (в зависимости от результатов)
- Защита инвестора: заверения об обстоятельствах, возмещение имущественных потерь
- Положения о не-конкуренции
 - ! Закон о конкуренции
 - Возможно структурировать через запрет на использование конфиденциальной информации, выплату бонуса за не-конкуренцию
- Ограничение ответственности продавца?

Альтернативная структура 2: Разработка технологии по заказу

- Как правило, соглашение о разработке технологии – это комплексный договор, содержащий в себе элементы договоров:
 - оказания услуг
 - на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР)
 - на отчуждение прав на результаты интеллектуальной деятельности
- Особенности, плюсы и минусы:
 - Инвестор приобретает в полном объеме права на технологию
 - Технология еще не существует, есть риск, что технология не будет создана или не оправдает себя
 - Как правило, предусматривает поддержку со стороны разработчика



Альтернативная структура 2: Разработка технологии по заказу - основные условия

- Техническое задание
 - Порядок изменения объема работ
- График разработки
 - Порядок контроля за ходом работ, последствия просрочки заказчика
- Стоимость и порядок оплаты
 - Возможна постоянная и переменная части (в зависимости от результатов применения)
- Исключительные права
 - Сохраняет ли исполнитель лицензию на использование? Кто будет подавать заявки на регистрацию (для патентов, ПО)?
- Поддержка IT решения после приемки
- Ответственность, право инвестора выйти из договора и последствия прекращения

Альтернативная структура 3: Использование готового решения

- Использование готового IT решения может быть структурировано как:
 - Лицензионный договор
 - Договор оказания информационных услуг и услуг доступа к IT решению (SaaS)
- Особенности, плюсы и минусы:
 - Инвестор приобретает права на технологию не в полном объеме, а в объеме, предусмотренном лицензией / договором оказания услуг
 - В лицензионной модели лицензиат, как правило, самостоятельно поддерживает IT решение; в модели SaaS производитель, как правило, полностью поддерживает IT решение
 - При выборе между SaaS и лицензией следует учитывать: налоговые последствия, необходимость передачи/сублицензирования в рамках группы

Альтернативная структура 3: Использование готового решения - основные условия

- Объем лицензии
 - Срок и территория
 - Цели использования
 - Новые версии? Производные произведения лицензиата?
- Стоимость и порядок оплаты
 - Возможна постоянная и переменная части (в зависимости от доходов)
- Услуги по установке, адаптации, поддержке
- Защита инвестора: заверения об обстоятельствах, возмещение имущественных потерь
- Условия прекращения, положения о порядке выхода

Альтернативная структура 4: Соглашение о совместной разработке

- Соглашение о совместной разработке IT продукта может быть структурировано как:
 - Договор простого товарищества
 - Инвестиционный договор (39-ФЗ от 25.02.1999 г.)
 - Совместный заказ и соглашение со-правообладателей
- Особенности, плюсы и минусы:
 - Технология поступает в общую собственность инвестора и партнера, партнеры совместно распоряжаются правами на технологию
 - Солидарная ответственность по всем обязательствам: лучше использовать дочернее общество инвестора, созданное специально для развития этой технологии
 - Позволяет развивать внутренние компетенции



Альтернативная структура 4: Соглашение о совместной разработке - основные условия

- График разработки проекта
- Финансирование проекта
 - Объем и график выплат
 - Последствия нарушения
- Порядок утверждения ключевых решений
- Права интеллектуальной собственности
 - Внесение существующих РИД (полностью или лицензия), права на созданные РИД
 - Доли в праве на РИД?
- Порядок использования результатов и раздела прибыли
- Условия прекращения, положения о порядке выхода

РАЗДЕЛ II

АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

РАЗДЕЛ III

IP-ВОПРОСЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СП

Our Global Reach

Africa
Asia Pacific
Europe
Latin America
Middle East
North America

Our Locations

Abu Dhabi
Almaty
Beijing*
Boston
Brussels
Century City
Chicago
Dallas
Dubai
Frankfurt
Hartford
Hong Kong*
Houston
London
Los Angeles
Miami
Moscow
New York
Nur-Sultan
Orange County
Paris
Philadelphia
Pittsburgh
Princeton
San Francisco
Shanghai*
Silicon Valley
Singapore*
Tokyo
Washington, DC
Wilmington



Morgan Lewis

*Our Beijing and Shanghai offices operate as representative offices of Morgan, Lewis & Bockius LLP. In Hong Kong, Morgan Lewis operates through Morgan, Lewis & Bockius, which is a separate Hong Kong general partnership registered with The Law Society of Hong Kong as a registered foreign law firm operating in Association with Luk & Partners. Morgan Lewis Stamford LLC is a Singapore law corporation affiliated with Morgan, Lewis & Bockius LLP.

THANK YOU

© 2020 Morgan, Lewis & Bockius LLP
© 2020 Morgan Lewis Stamford LLC
© 2020 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 and Shanghai offices operate as representative offices of Morgan, Lewis & Bockius LLP. In Hong Kong, Morgan Lewis operates through Morgan, Lewis & Bockius, which is a separate Hong Kong general partnership registered with The Law Society of Hong Kong as a registered foreign law firm operating in Association with Luk & Partners. Morgan Lewis Stamford LLC is a Singapore law corporation affiliated with Morgan, Lewis & Bockius LLP.

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.