

Morgan Lewis

**II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА: ВЫЗОВЫ 21 ВЕКА»**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
И СЛОЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ:
ВЫЗОВЫ ДЛЯ "КЛАССИЧЕСКОГО" ДОГОВОРНОГО ПРАВА**

Ксения Андреева
14 ноября 2020

О чем мы будем говорить

- Направления развития в технологическом секторе
- Новые технологии и сложные объекты в российском праве
- Распоряжение новыми технологиями и сложными объектами: основные модели и вызовы



РАЗДЕЛ 1

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ

Данные – «новая нефть»

- В 2020 году объем создаваемой, записываемой, копируемой и потребляемой информации достигнет 59 Зеттабайт (59 *триллионов* Гигабайт)
- Люди создают 2,5 квинтиллионов байтов ежедневно
- Почти 90% всех данных были созданы в течение последних двух лет
- Данные не сортируются и не структурируются в 95% компаний
- Успешное использование «больших данных» полностью зависит от возможности их автоматизированного анализа

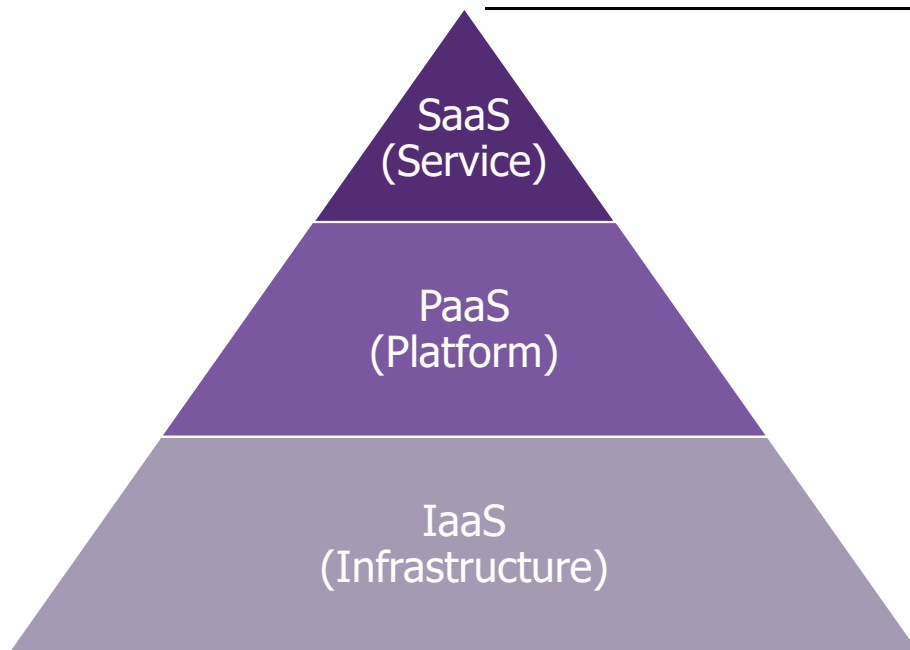
Источник: <https://kommandotech.com/statistics/big-data-statistics/>

Цифровизация и автоматизация

- Технологический аутсорсинг бизнес-функций (как основных, так и вспомогательных):
 - специализированная разработка продукта
 - облачные технологии
 - управление данными
- Искусственный интеллект и роботизация
- Многоплатформенность и интеграция:
 - мобильные приложения
 - Интернет платформы и порталы
 - социальные сети, чаты, боты
 - IoT, «умная» техника
- Поиск синергетического эффекта:
 - экосистемы
 - технологические партнерства



Трансформация лицензий в услуги



Услуги доступа к полностью функциональному приложению (CRM, Email, ERP): Microsoft Office 365, 1C

Инструменты, фреймворки, хостинг для построения и работы приложений заказчика (Web apps, Java, .Net): Google AppEngine, Сервионика/СбКлауд, Онланта

Базовые IT-услуги, хранение данных, услуги сетевого доступа (дисковое пространство, сети, CPU): Amazon Web Services, Yandex Cloud, КРОК Облачные сервисы, Сервионика/СбКлауд

NB! повышается зависимость от провайдера и усложняется процесс перехода на нового провайдера

РАЗДЕЛ 2

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЛОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ

Новые технологии и сложные объекты в ГК

- Что представляют собой новые технологии с точки зрения ГК, например, интернет-сайты, интернет платформы, мобильные сервисы, компьютерные игры?
- Являются ли такие объекты сложными объектами в значении ст. 1240 ГК?
 - **NB!** в ГК дан закрытый список
 - базы данных и мультимедийные продукты
- Что такое единая технология (ст. 1542 ГК)?
- Новые технологии – совокупность разных объектов прав интеллектуальной собственности:
 - объекты авторского и смежного права
 - ноу хау и конфиденциальная информация
 - товарные знаки
 - объекты патентных прав
 - информационные активы
 - непоименованные объекты



Непоименованные объекты

- Объекты, не являющиеся объектами гражданских прав:
 - доменные имена
 - неохраямая информация
 - учетные записи: в социальных сетях, магазинах приложений
 - пользователи
- Информация, неструктурированные массивы данных как объект гражданского права?
- «Большие данные»?
- Результаты «интеллектуального труда» роботов?

Практические вопросы при передаче прав на новые технологии

- **Case study: приобретение платформы**
- Состав объекта: контент, дизайн, ПО, товарный знак, оборудование, бизнес-информация и база данных клиентов, права администрирования доменов
- Структура:
 - рамочный договор с детальным описанием объектов
 - приложение с подробным описанием действий сторон на закрытии сделки в отношении каждого типа объектов: акты приема-передачи, отдельные договоры (товарные знаки), письма регистраторам (в отношении доменов), отдельно указаны процедуры передачи паролей и учетных записей
 - отдельный договор оказания рекламных услуг (цель - сохранение текущих заказов)

РАЗДЕЛ 3

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВАМИ НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЛОЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ: ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ И ВЫЗОВЫ

Разработка IT-продукта по заказу

- Как правило, соглашение о разработке IT-продукта – 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
- Вызовы:
 - Технология еще не существует, есть риск, что технология не будет создана или не оправдает себя
 - Заказчик приобретает в полном объеме права на технологию, но как правило, требуется последующая поддержка (доработка, настройка) со стороны разработчика
 - Оформление передачи нерегистрируемых прав?



Разработка IT продукта по заказу

- Разработка «под ключ» или тестирование гипотез?
 - критерии для сдачи-приемки результатов работ
- Ответственность:
 - как рассчитать размер убытков?
 - можно ли полагаться на возмещение имущественных потерь по ст. 406.1 ГК?
- Вызовы при прекращении договора:
 - Право выйти из договора и последствия прекращения
 - Поддержка IT решения после приемки



Разработка IT продукта по заказу: результаты интеллектуального труда

- Общее правило ст. 1296-1297 ГК для объектов, созданных подрядчиком (если иное не предусмотрено договором):
 - подрядчик (исполнитель) вправе, использовать произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права;
 - в случае, если произведение создано подрядчиком в связи с исполнением работ по договору, подрядчик (исполнитель) вправе использовать созданное им произведение для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права
- Вызовы:
 - Кто будет подавать заявки на регистрацию (для патентов, ПО)?
 - Обеспечение конфиденциальности (например, «остаточное знание» разработчика и полученное ноу-хау)?
 - Если разработка не завершилась успехом, то кому принадлежит незаконченный объект и созданные материалы?

Приобретение IT решения как актива или готового бизнеса

- 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
- Вызовы:
 - Отдельные составляющие могут не являться РИД или объектами гражданского права
 - «Очистка» приобретаемых прав
 - Как правило, отсутствует поддержка решения после покупки, но требуется обеспечить вовлеченность компетентного персонала
 - В случае приобретения готового бизнеса необходимо обеспечить передачу контрактов и регуляторных обязательств
 - Обеспечение конфиденциальности и обязательства о не-конкуренции



Приобретение IT решения как актива или готового бизнеса: основные контрактные условия

- Описание решения:
 - риски связанные с неполным описанием и невозможностью передачи отдельных объектов
- Защита заказчика:
 - заверения об обстоятельствах
 - возмещение имущественных потерь
- Положения об отсутствии конкуренции
 - **NB!** требования Закон о конкуренции
 - Возможно структурировать через запрет на использование конфиденциальной информации, выплату бонуса за отсутствие конкуренции
- Ограничение ответственности продавца?



Контакты



Ксения Андреева

Партнер

+7 495 212 2527

ksenia.andreeva@morganlewis.com

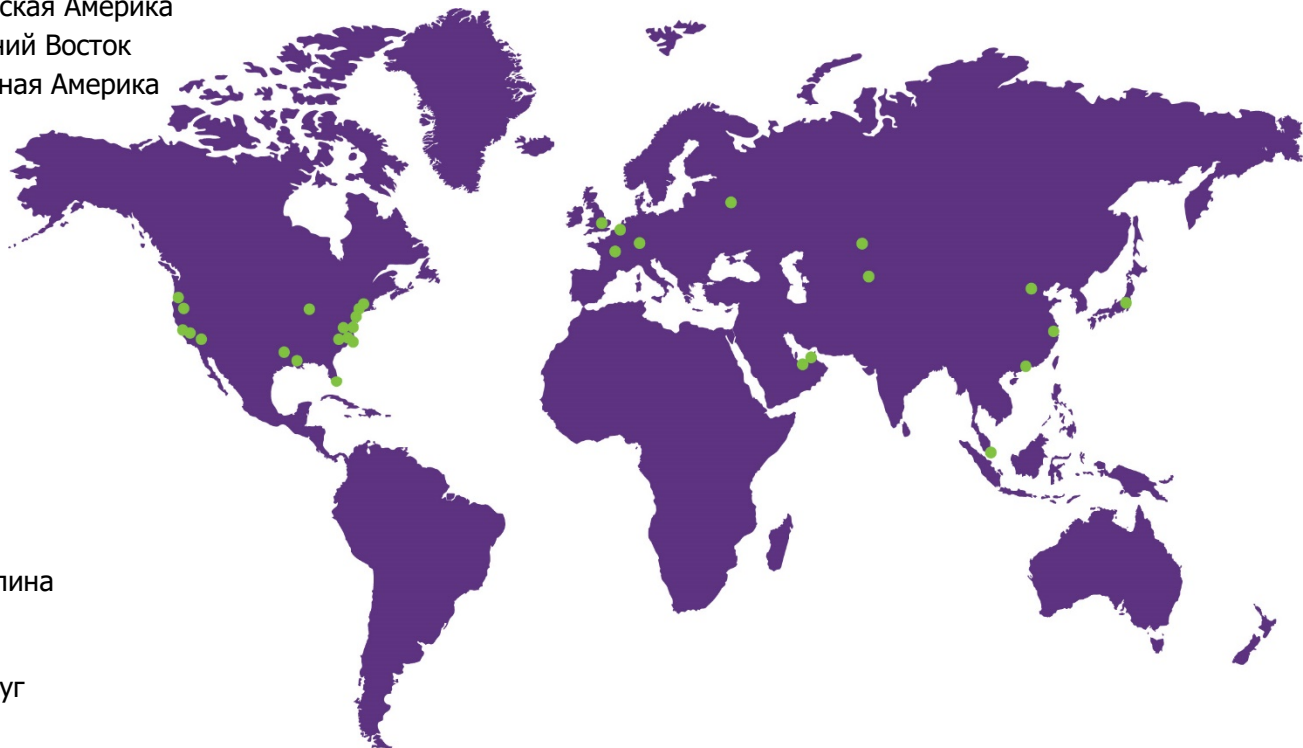
Ксения Андреева является патентным поверенным РФ по товарным знакам и знакам обслуживания и консультирует клиентов по широкому спектру регуляторных и коммерческих аспектов использования прав на интеллектуальную собственность, в том числе по лицензионным и франчайзинговым договорам, а также по вопросам использования и распоряжения правами интеллектуальной собственности в сделках по передаче технологий, M&A и частным инвестициям.

География нашей деятельности

Африка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Европа
Латинская Америка
Ближний Восток
Северная Америка

Наши офисы

Абу-Даби
Алматы
Пекин*
Бостон
Брюссель
Сенчури-Сити
Чикаго
Даллас
Дубай
Франкфурт
Хартфорд
Гонконг*
Хьюстон
Лондон
Лос-Анджелес
Майами
Москва
Нью-Йорк
Нур-Султан
Округ Ориндж
Париж
Филадельфия
Питтсбург
Принстон
Сан-Франциско
Шанхай*
Кремниевая долина
Сингапур*
Токио
Вашингтон, округ
Колумбия
Уилмингтон



Morgan Lewis

*Наши офисы в Пекине и Шанхае осуществляют деятельность в форме представительств Morgan, Lewis & Bockius LLP. В Гонконге Morgan Lewis осуществляет свою деятельность через Morgan, Lewis & Bockius, обособленное гонконгское партнерство с неограниченной ответственностью, зарегистрированное в Ассоциации юристов Гонконга в качестве зарегистрированной иностранной юридической фирмы, действующей в составе объединения с Luk & Partners. Morgan Lewis Stamford LLC является юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством Сингапура, и дочерней компанией Morgan, Lewis & Bockius LLP.

СПАСИБО!

© 2020 Morgan, Lewis & Bockius LLP
© 2020 Morgan Lewis Stamford LLC
© 2020 Morgan, Lewis & Bockius UK LLP

Morgan, Lewis & Bockius UK LLP является партнерством с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Англии и Уэльсе за номером OC378797, и юридической фирмой, деятельность которой разрешена и регулируется Управлением по регулированию деятельности в сфере оказания юридических услуг Великобритании. Номер свидетельства об аккредитации: 615176.

Наши офисы в Пекине и Шанхае осуществляют деятельность в форме представительств Morgan, Lewis & Bockius LLP. В Гонконге Morgan Lewis осуществляет свою деятельность через Morgan, Lewis & Bockius, обособленное гонконгское партнерство с неограниченной ответственностью, зарегистрированное в Ассоциации юристов Гонконга в качестве зарегистрированной иностранной юридической фирмы, действующей в составе объединения с Luk & Partners. Morgan Lewis Stamford LLC является юридическим лицом, учрежденным в соответствии с законодательством Сингапура, и дочерней компанией Morgan, Lewis & Bockius LLP.

Настоящий материал предоставляется для вашего удобства, не является правовой рекомендацией и не создает отношений юриста и его клиента. Предыдущие результаты не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Реклама юридических услуг.