

**Melling  
Voitishkin  
& Partners**

**Ключевые правовые вопросы в отношении  
интеллектуальной собственности в  
корпоративных сделках**

V Межотраслевая Конференция по интеллектуальной собственности Госкорпорации "Роскосмос"

Маргарита Дивина | 15 февраля 2024

**1**

# **Виды интеллектуальной собственности**

# Виды интеллектуальной собственности (ИС)

## Патентное право

- Изобретения
- Полезные модели
- Промышленные образцы

## Средства индивидуализации

- Товарные знаки
- Фирменные наименования
- Географическое указание и наименование места происхождения товара

## Авторское и смежное право

- Произведения науки, литературы и искусства
- Программное обеспечение
- Базы данных

## Иное

- Секреты производства (ноу-хау)
- Коммерческие обозначения

*Подлежат регистрации*

*Не подлежат регистрации*

2

**Сделки за последние 4 года**

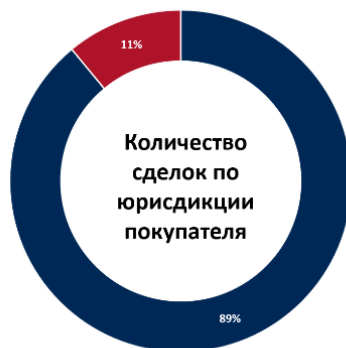
# Наш опыт: общая статистика за последние 4 года

285+

Общее количество сделок



■ MBO ■ Продажа инвестору



■ Россия ■ Иностранная юрисдикция

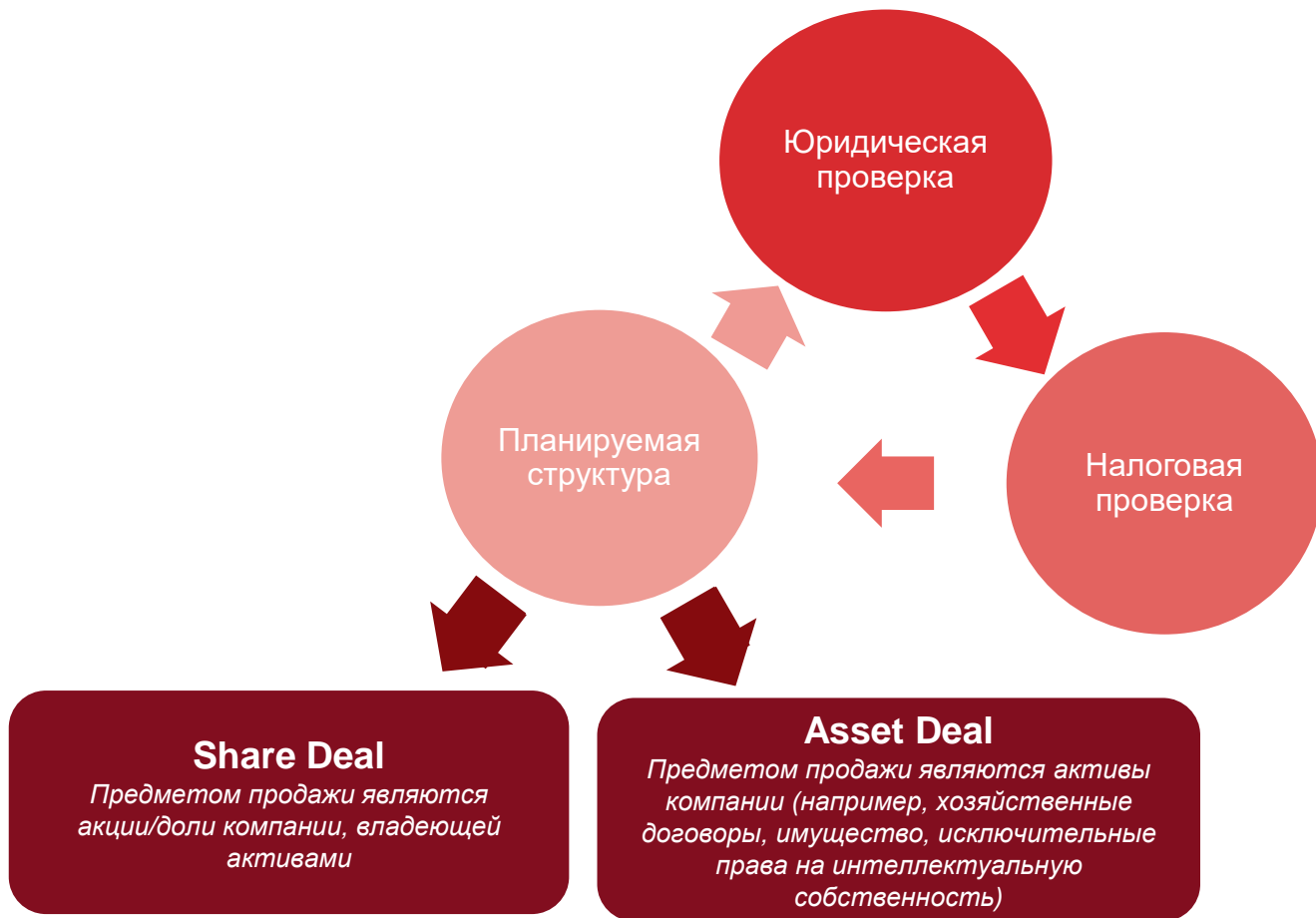


■ Аукционная продажа ■ Без аукциона

3

# Приобретение активов vs. приобретение долей/акций: нюансы подходов

# Определение структуры сделки



# Share Deal vs. Asset Deal

Вопрос	Share Deal	Asset Deal
Договоры	Сохраняются за таргетом (с учётом положений о смене контроля)	Как правило, необходимо заключение трёхсторонних договоров
Работники	Сохраняются за таргетом	Возможно выбрать, кого нанимать
Лицензии и/или разрешения	Сохраняются за таргетом	Необходимо получать новые лицензии
Недвижимость	Сохраняется за таргетом	Передача недвижимости требует регистрации
Иные активы	Сохраняются за таргетом	Приобретение по договору купли-продажи с перечислением активов
Налоговые риски	Сохраняются за таргетом	Не переходят на покупателя
Сроки	Относительно быстро	Дольше, чем Share Deal
Основные документы	Договор купли-продажи долей/акций	Договор купли-продажи активов



4

# Юридическая проверка приобретаемой интеллектуальной собственности

# Структура юридической проверки ИС

- Подготовка подробного чек-листа и организация комнаты данных для документов
- Проверка наличия прав на объекты ИС
- Особое внимание лицензиям, переработке и легальности использования open source software
- Подготовка отчета по результатам проверки с описанием рисков и мер их минимизации

# Проверка наличия прав на объекты ИС

- Свидетельства Роспатента о регистрации товарных знаков, патентов, программ для ЭВМ
- Лицензионные договоры и договоры отчуждения
- Трудовые договоры с работниками-авторами и должностные инструкции
- Договоры подряда / заказа
- Иные договоры на создание или приобретение права использования ИС

# Отчет по результатам проверки



- **Ключевой риск:** основной риск, который может оказать серьезное влияние на оценку приобретаемой компании или намерение покупателя совершить сделку



- **Значительный риск:** существенный риск, который требует внимания и в ряде случаев способен отрицательно повлиять на стоимость приобретаемой компании или повлечь риски для покупателя в рамках совершения сделки. Как правило, данный риск требует устранения/минимизации, в том числе посредством включения защитных механизмов в документы по сделке



- **Дополнительные вопросы:** юридическая проблема, риск или вопрос, который не является основным или существенным, но который покупателю следует учитывать в контексте хозяйственной деятельности приобретаемой компании

5

# Договорные инструменты в сделках

# Основная документация в сделках

- TS (Term Sheet) – Соглашение об основных условиях сделки

*Обычно необязывающий документ, в котором стороны прописывают основные условия сделки*

- SPA (Share Purchase Agreement) – договор купли-продажи акций или долей

*В отличие от TS, является обязывающим документом, в котором стороны детально прописывают условия Сделки и порядок действий и документов, которые осуществляются/подписываются в ходе реализации сделки. Является одним из основных и самых сложных документов по сделке. Чаще всего является рамочным соглашением, но в отдельных случаях может являться документом, на основании которого непосредственно передаются права на акции или доли*

- SHA (Shareholders Agreement) – корпоративный договор

*Регулирует отношения сторон как акционеров (участников) компании (СП), а также вопросы корпоративного управления*

- Дополнительные документы по сделке – опционы, залоги долей / акций, обеспечительные механизмы (поручительства, гарантии, и др.), договоры уступки прав / перевод долга

- Документы в отношении интеллектуальной собственности

*Договоры отчуждения, залога, лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии*

**6**

# **Заверения об обстоятельствах и обязательства по возмещению потерь**

# Заверения об обстоятельствах и обязательства по возмещению потерь



Как правило, заверения об обстоятельствах полностью покрывают права на доли в уставном капитале таргета, права таргета на активы, а также вопросы ведения деятельности таргета в соответствии с применимым законодательством, включая вопросы, связанные с правами на интеллектуальную собственность

Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеет право на:



- возмещение убытков
- взыскание неустойки
- отказ от договора

*Ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ*



7

# Законодательные новеллы

# Законодательные новеллы

**Законопроект № 479514-8 о выделении долей в праве на интеллектуальную собственность (принят ГД в 1 чтении)**



- ❑ устанавливает возможность и порядок определения долей в исключительном праве, а также особенности распоряжения ими и заключение соглашений между правообладателями
- ❑ возможность совместного владения товарными знаками

**Спасибо за внимание!**

# Melling Voitishkin & Partners

Маргарита Дивина

Партнер

Melling, Voitishkin & Partners

Россия, 125196 Москва,  
ул. Лесная, 9, Белые Сады, 10 этаж

M: +7 965 1874561

T: +7 495 7872700

Margarita.Divina@mv.legal

mv.legal

