

The logo for VEGAS LEX is located in the top right corner. It consists of the text "VEGAS LEX" in white, uppercase letters, centered within a solid blue rectangular background. Above the letter 'A' in "VEGAS" and below the letter 'X' in "LEX", there are two thin, white, curved lines that meet at a central point, resembling a stylized 'V' or a pair of parentheses.

VEGAS LEX

A decorative graphic on the left side of the slide is a globe. The globe is composed of a dense, circular arrangement of small, grey, illegible text fragments, creating a textured, mosaic-like effect. The globe is tilted slightly to the right.

КОРПОРАЦИЯ-СТАРТАП КАК ПРИЙТИ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

A horizontal decorative bar is located below the title. It consists of five rectangular segments of varying shades of blue, ranging from light to dark from left to right.

МОСКВА
25 СЕНТЯБРЯ 2014 Г.

- Выбор права, ключевые аспекты акционерных соглашений.....3
- Оформление прав интеллектуальной собственности: механизмы защиты инвестора.....9
- Оформление прав интеллектуальной собственности: case study.....30



ВЫБОР ПРАВА
И КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ
АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ



- Классические преимущества иностранного права
 - ▶ Развитая практика применения на уровне бизнеса
 - ▶ Гибкость регулирования, принцип реального исполнения договора (DCFR, PECL)
 - ▶ Развитая и прогнозируемая судебная практика
 - ▶ Возможность рассмотрения спора в третейском суде (?)

- Недостатки (ограничения) в контексте проектов Start-up
 - ▶ Ограничения на уровне документов инвестора (инвестиционные декларации и др.)
 - ▶ Отсутствие опыта сделок по иностранному праву у участника проекта
 - ▶ Значительные расходы
 - ▶ Проблема исполнения решения иностранного суда в России (особенно в отношении non-compete, non-solicitation)



- **Закрытый состав участников (Lock-in)**
 - ▶ Запрет на выход из компании
 - ▶ Запрет на отчуждение/обременение акций (доли) третьим лицам
 - ▶ Ограничение предъявления акций (доли) к выкупу
- **Разрешение тупиковых ситуаций (Deadlocks)**
 - ▶ Опционы на выход/вытеснение
- **Ограничение конкуренции (Non-compete, non-solicitation)**
 - ▶ Non-compete – эффективная реализация затруднительна
 - ▶ Non-solicitation – реализация невозможна

- Представительство в совете директоров
 - ▶ Соглашение о голосовании на собрании
 - ▶ По умолчанию (в силу достаточного количества голосов)
- Право вмешаться в управление (Step-in)
 - ▶ Голосующие привилегированные акции (?)
- Контроль за движением денежных средств
 - ▶ Казначейская схема vs. принцип «двух ключей»
- Опцион на вытеснение (Call option)
 - ▶ Безотзывная оферта
 - ▶ Предварительный/основной договор под условием
 - ▶ Условное депонирование (эскроу) (?)
- Понуждение к присоединению к сделке (Drag along)
 - ▶ Эффективная реализация затруднительна

- Реальное получение инвестиций
 - ▶ Вклад в уставный капитал/имущество, заем
 - ▶ Проблема принудительного исполнения, если предоставляются траншами (?)
- Непропорциональное имущественному вкладу распределение голосов/прибыли
 - ▶ Возможно в ООО через устав и корпоративный договор
 - ▶ Возможно в непубличном АО – например, через обыкновенные акции разной номинальной стоимости (?)
- Право назначить/выполнять функции директора
 - ▶ Соглашение о голосовании на собрании
- Право присоединиться к сделке (Tag along)
 - ▶ Эффективная реализация затруднительна
- Опцион на выход (Put option)

- Ограниченные возможности принудительного исполнения
 - ▶ Нарушающее голосование vs. действительность решения
 - ▶ Нарушение негативных обязательств (длящееся, единичное) vs. действительность решения/сделки
 - ▶ Понуждение к передаче акций (долей) по опциону: убытки vs. реальное исполнение
- Действительность (соответствие закону)
 - ▶ Проблема негативных обязательств (отказ от права), критерии
 - ▶ Корректная юридическая техника (?) («лишение права голоса», «лишение доли», «формирование временной администрации», «автоматическое вхождение в совет директоров»)
- Эффективность санкций (?)
 - ▶ Убытки (высокий стандарт доказывания)
 - ▶ Неустойка, твёрдая компенсация в АО (снижение судом)



ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.
МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ИНВЕСТОРА



- Инвестор – SPV (стартап)
 - ▶ распределение интеллектуальных прав на продукт
- Команда (менеджмент, участники, разработчики)
 - ▶ распределение интеллектуальных прав среди участников команды, защита от внутренних форс-мажоров
- Стартап – третьи лица (внешний мир)
 - ▶ соблюдение законодательства и прав третьих лиц, работа с конкурентами

■ Авторское право

- ▶ Произведения литературы, науки, искусства, программы для ЭВМ, базы данных

■ Патенты

- ▶ Изобретения, полезные модели, промышленные образцы

■ Средства индивидуализации

- ▶ Фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения

■ Секреты производства (ноу-хау)

■ Смежные права

- ▶ Исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач, базы данных

■ Селекционные достижения

■ Топологии интегральных микросхем

- Создание
 - ▶ Все объекты авторского права (программы для ЭВМ, базы данных – добровольная регистрация)

- Введение специального режима
 - ▶ Ноу-хау

- Регистрация
 - ▶ Товарные знаки, патенты

*ИС – интеллектуальная собственность



- **Служебное произведение**
 - ▶ Первоначально возникает у автора-работника и автоматически переходит к работодателю

- **Произведение, созданное по договору**
 - ▶ Первоначально возникает у исполнителя/подрядчика и затем переходит к заказчику
 - ▶ С 01.10.2014 (35-ФЗ): Исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных **или иное произведение**, созданные по договору, предметом которого было создание такого произведения (по заказу), принадлежит заказчику, если договором не предусмотрено иное.

Процедура регистрации и срок действия исключительного права

РЕГИСТРИРУЕМЫЙ ОБЪЕКТ	СРЕДНИЙ СРОК РЕГИСТРАЦИИ	СРОК ДЕЙСТВИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
Товарные знаки	1 год	10+10... (бессрочно при условии продления)
Изобретения	1,5-2 года	20+5*
Полезные модели	6-8 месяцев	10+3
Промышленные образцы	6-8 месяцев	5+5... (до 25 лет) (35-ФЗ)
Программы для ЭВМ/Базы данных**	2 месяца	70

* Срок может быть продлен только для изобретений, относящихся к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется получение разрешения

**Регистрация не обязательна

- Объекты охраны
 - ▶ Программа для ЭВМ
 - ▶ База данных
 - ▶ Результаты научных исследований
 - ▶ Дизайн, элементы фирменного стиля
 - ▶ Иные объекты

- Охраноспособны, если есть:
 - ▶ Творческая составляющая – творческая самостоятельность
 - ▶ Выраженность в объективной форме

- **Изобретение** – техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению (35-ФЗ)
 - ▶ новизна + изобретательский уровень + промышленная применимость
- **Полезная модель** – техническое решение, относящееся к устройству
 - ▶ новизна + промышленная применимость
- **Промышленный образец** – решение внешнего вида (35-ФЗ) изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства
 - ▶ новизна + оригинальность

Признаки, обусловленные исключительно технической функцией изделия, не являются охраняемыми признаками промышленного образца (35-ФЗ).

Обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей

- Любое обозначение, если оно:
 - ▶ обладает различительной способностью
 - ▶ не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали
 - ▶ не вводит потребителя в заблуждение
 - ▶ не нарушает права третьих лиц
- Регистрируется в отношении определенной группы (групп) товаров/услуг
- Большой перечень того, что не может быть зарегистрировано как товарный знак

- Сведения **любого характера** (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности,
- Имеющие действительную или потенциальную **коммерческую ценность** вследствие неизвестности их третьим лицам
- Если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа **на законном основании**
- Владелец таких сведений принимает **разумные меры** для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима **коммерческой тайны**



- Режим коммерческой тайны и иные «разумные меры» (35-ФЗ)
- Исключительное право действует до тех пор, пока сведения конфиденциальны
- Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом

- Отчуждение исключительного права
- Предоставление права использования РИД (лицензия)
- Залог исключительного права
- Коммерческая концессия (франчайзинг)



- Передача в доверительное управление

Существенные условия:

- Предмет (ОИС)
- Способы использования (должны быть прямо указаны в договоре)
- Вознаграждение (если договор возмездный)
- Перечень товаров (для ТЗ)

На что ещё стоит обратить внимание:

- Срок (по общему правилу – 5 лет, если договором не установлено иное)
- Территория (по умолчанию – РФ)
- Вид лицензии (исключительная/неисключительная; по умолчанию – неисключительная)
- Письменная форма (общее правило для всех договоров о распоряжении исключительным правом)
- Государственная регистрация перехода права (уведомительный порядок – 35-ФЗ)
- Право на сублицензию
- Возможность одностороннего расторжения
- Открытые лицензии (35-ФЗ)



- Признание права
- Пресечение действий (не только к самому нарушителю)
- Изъятие материальных носителей из оборота
- Взыскание убытков
- Взыскание компенсации
- Публикация решения суда

- Взыскивается по выбору истца
- Вместо убытков
- Вне зависимости от наличия или отсутствия убытков
- В размере от 10 тыс. до 5 млн руб., двукратный размер стоимости экземпляров/товаров или права использования
- Без вины
- Не ниже минимального предела
- За нарушение патентов начиная с 01.01.2015 (35-ФЗ)

- Возможность взыскания компенсации
- Специальный орган – Суд по интеллектуальным правам
- Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллектуальные права (35-ФЗ)
- Отсутствие вины не освобождает от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение мер, направленных на защиту таких прав (35-ФЗ разъясняет, что это за меры):
 - ▶ публикация решения суда о допущенном нарушении
 - ▶ пресечение соответствующих действий
 - ▶ изъятие и уничтожение контрафактных материальных носителей
- Большая роль экспертизы



Количество зарегистрированных договоров по областям техники за 2013 год



Использование различных ОИС по видам экономической деятельности в 2013 году



- Инвестор – SPV (стартап)
 - ▶ Распределение интеллектуальных прав на продукт
 - ▶ Передача исключительных прав в SPV. Залог исключительных прав инвестору. Договор подрядного типа с передачей всех прав инвестору.
- Команда (менеджмент, участники, разработчики)
 - ▶ Распределение интеллектуальных прав среди участников команды, защита от внутренних форс-мажоров
 - ▶ Трудовые или гражданско-правовые договоры. Где возможно – единство правообладателя
- Стартап – третьи лица (внешний мир)
 - ▶ Соблюдение законодательства и прав третьих лиц, работа с конкурентами
 - ▶ Своевременное и грамотное оформление прав на ИС, заключение договоров



ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
CASE STUDY



- Вопрос: можно ли продать права по заявке на регистрацию товарного знака?
- Постановление 12 ААС от 20.08.2014 по делу № А12-4262/2014
- Истец передал ответчику права по заявке на регистрацию товарного знака (путем подачи совместного заявления в Роспатент).
- После регистрации ТЗ на ответчика, истец подал иск о признании недействительной передачи прав по заявке, поскольку:
 - ▶ Нарушен запрет на дарение между коммерческими организациями (истец не получал встречного предоставления за перевод прав по заявке)
 - ▶ Передача совершена без заключения договора в письменной форме, содержащего все существенные условия

- **Позиция суда:**
 - ▶ «Замена заявителя в процессе регистрации товарного знака представляет собой замену стороны в публично-правовых отношениях между частным лицом (заявителем) и публичным образованием - государством в лице Роспатента»
 - ▶ «Заявка на товарный знак в данном случае (?) не является самостоятельным объектом гражданских прав и не обладает гражданской оборотоспособностью до момента регистрации товарного знака. Соответственно, заявка на товарный знак не может быть предметом гражданско-правовой сделки, к ней не могут быть применены соответствующие правовые последствия ее недействительности»
 - ▶ «Если замену заявителя в заявке на регистрацию товарного знака считать сделкой, то признание ее недействительной не приведет к защите прав истца и не влечет автоматическое восстановление его прав на товарный знак»
- **В иске отказано, передача заявки оставлена в силе**

- Признание императивности без обоснования какой-либо из целей законодательного регулирования в соответствии с пунктом 3 Постановления Пленума ВАС РФ № 16 «О свободе договора и ее пределах».
- Значение правовой позиции:
 - ▶ Риски невозможности принудительного исполнения договоров о передаче прав по заявкам на ТЗ (как возмездных, так и безвозмездных)
- Решение:
 - ▶ Заключение договоров отчуждения права на будущий ТЗ (допустимость таких договоров признается по аналогии с ПП ВАС № 54, например, в делах А53-28076/2012, А40-49613/2013)

- Вопрос: если недействительна сделка отчуждения исключительного права от А к В, то вправе ли сохранить за собой исключительное право С, добросовестно приобретший его у В?
- Дело № А56-83237/2009
- Позиция первой инстанции:
 - ▶ Согласно ст. 1229 ГК РФ право распоряжаться исключительным правом принадлежит лицу, обладающему таким правом (правообладатель).
 - ▶ Поскольку первая сделка об отчуждении исключительных признана недействительной, то в силу ст. 167 ГК РФ данная сделка не повлекла за собой переход исключительных прав к В, а, следовательно, В не стало правообладателем исключительного права и было не вправе распоряжаться им. При этих условиях следует признать, что сделка в отношении прав на спорные товарные знаки, совершенная В и С, является ничтожной по основаниям статьи 168 ГК РФ, как не соответствующая требованиям статей 1229, 1484 ГК РФ.

- Вопрос: если недействительна сделка отчуждения исключительного права от А к В, то вправе ли сохранить за собой исключительное право С, добросовестно приобретший его у В?
- Дело № А56-83237/2009
- Позиция апелляционной инстанции:
 - ▶ Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.
 - ▶ Поскольку регистрация спорных товарных знаков на имя В недействительной не признана и не прекращена, поэтому вывод суда первой инстанции со ссылкой на статью 168 ГК РФ о том, что это юридическое лицо не являлось правообладателем в момент заключения договора об отчуждении исключительного права от 18.06.2008, является неправомерным.

- Суд кассационной инстанции отменил решение апелляции, оставил в силе решение АС СПб и ЛО
- Значение правовой позиции:
 - ▶ Правила о защите добросовестного приобретателя на приобретателей объектов IP не распространяются
 - ▶ Для минимизации риска потери актива рекомендуется проверять всю цепь сделок по распоряжению им, а не полагаться только на данные реестров Роспатента

- Дело № А56-20122/2012
- Банк (истец) выдал компании (ответчику) кредит.
- Через некоторое время ответчик продал товарный знак третьему лицу по балансовой стоимости и на следующий день принял решение о начале добровольной ликвидации.
- По прошествии еще шести месяцев в отношении ответчика была введена процедура конкурсного производства.
- Банк обратился в суд с требованием признать сделку по отчуждению ТЗ третьему лицу недействительной, поскольку:
 - ▶ При недостаточности денежных средств для погашения обязательств ликвидируемое лицо обязано осуществлять продажу имущества с торгов (статья 63 ГК РФ)
 - ▶ Торги не были проведены

- **Позиция первой инстанции:**
 - ▶ Договор зарегистрирован Роспатентом 10.06.2011 и считается заключенным в указанную дату. Следовательно, данная сделка совершена после принятия решения о ликвидации ООО «Лаверна»
 - ▶ В связи с недостаточностью денежных средств ООО «Лаверна» для удовлетворения требований кредиторов (последующее банкротство), продажа имущества ООО «Лаверна» должна была быть осуществлена с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений

- **Позиция последующих инстанций:**
 - ▶ Недостаточность имущества ответчика для удовлетворения требований кредиторов не была установлена на момент заключения (регистрации) договора – есть промежуточный ликвидационный баланс
 - ▶ Отчуждение было возмездным – прямого ущерба интересам кредиторов нет
 - ▶ Нет оснований утверждать, что существовала возможность продажи товарных знаков в феврале 2011 года, когда заключен договор, по более высокой цене, чем знаки были проданы ответчиком, а только такие обстоятельства свидетельствовали бы о признаках убыточности для Общества оспариваемого договора

- **Значение правовой позиции:**
 - ▶ Кредиторы, разрабатывающие условия финансирования проекта исходя из возможности обращения взыскания на IP должника, должны учитывать риски невозможности такого обращения в будущем
 - ▶ Приобретателям объектов IP следует помнить о возможности предъявления кредиторами продавца исков о возврате актива в конкурсную массу. Для большей защищенности важно уделять внимание обоснованию эквивалентности предоставления (например, получения отчета оценщика перед сделкой)

The logo for VEGAS LEX is displayed in white text on a blue rectangular background. The text 'VEGAS LEX' is centered, with a stylized white symbol above the 'A' and below the 'X' consisting of two curved lines meeting at a central dot.

VEGAS LEX

A large, stylized map of Russia is positioned on the left side of the page. The map is composed of a dense grid of small, light-colored text characters, creating a textured effect. It shows the geographical outline of the Russian Federation.

Александра Васюхнова
Руководитель Группы Технологий и Инвестиций
vasukhnova@vegaslex.ru

Александр Гармаев
Старший юрист Корпоративной практики
garmaev@vegaslex.ru

Антон Лаврентьев
Юрист Группы Технологий и Инвестиций
lavrentev@vegaslex.ru

A horizontal decorative bar consisting of five rectangular segments in varying shades of blue, from light to dark.

КРАСНОДАР
ТЕЛ.: +7 (861) 274 74 08
ФАКС: +7 (861) 274 74 09
KRASNODAR@VEGASLEX.RU

ВОЛГОГРАД
ТЕЛ.: +7 (8442) 26 63 12/13/14/15
ФАКС: +7 (8442) 26 63 16
VOLGOGRAD@VEGASLEX.RU

МОСКВА
ТЕЛ.: +7 (495) 933 08 00
ФАКС: +7 (495) 933 08 02
VEGASLEX@VEGASLEX.RU