

## СТРАТЕГІЇ З УПРАВЛІННЯ ІВ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ СТАРТАПАХ США

**П**итання ефективного поведіння з активами інтелектуальної власності у новостворених технологічних компаніях викликають ширшу зацікавленість широкої аудиторії читачів. У публікаціях західних видань дедалі частіше порушуються питання специфіки взаємодії з інтелектуальною власністю. Наприклад, у матеріалі Forbes автори Richard Harroch та Neel Chatterjee розглянули десять стратегічних питань з управління інтелектуальною власністю для технологічних стартапів на базі досвіду США.

Зокрема, зазначається, що питання ІВ є одним з найважливіших серед тих, з якими стикається стартап на початку своєї діяльності. Зазвичай власники бізнесу вважають, що ключовими є інші аспекти: розробка продукту, пошук кваліфікованих співробітників, залучення інвестицій тощо. Створення та підтримка портфолію інтелектуальної власності на цьому тлі видається дорогою забаганкою, яка відволікає від основного й заважає швидкому виведенню продуктів на ринок. Але це хибне враження: інтелектуальна власність часто є найціннішим активом технологічного стартапу, її захист може сприяти залученню венчурного капіталу, а також запобігати проявам нечесної конкуренції з боку ринкових «сусідів».

Першим важливим аспектом, на який пропонують звернути увагу в публікації, є співіснування стартапу та попередньої зайнятості власника. Зазвичай

людині важко відмовитися від поточної заробітної плати й витратити робочий час на проект, який поки що не приносить доходів. Однак суміщення стартапу з іншою роботою є одним з основних підводних каменів. Працюючи на когось іншого, ви маєте певні трудові зобов'язання, які можуть бути пов'язані (у тому числі) з переданням прав інтелектуальної власності. Зверніть увагу на угоди між вами та роботодавцем щодо забезпечення конфіденційності та прав на винаходи, створені під час роботи в компанії. Також, якщо роботодавець прямо не схвалює роботу над сайд-проектами, не варто використовувати ресурси компанії та робочий час для власних потреб. Відокремлюйте стартап від вашої основної роботи, запобігаючи потенційним конфліктам.

Другою цінною порадою власникам є упередження претензій на права інтелектуальної власності або компанію з боку інших людей. Зазвичай кращі з нових ідей приходять у світ під час дискусій з друзями в гуртожитках або з іншими підприємцями за кавою або іншими напоями. Цей процес захоплює, а неформальний характер дискусій часто підштовхує людей подавати заявки на фінансування разом, підтримувати один одного та вільно говорити про частки акцій. Розпочинаючи бізнес у якості співзасновників, окресліть умови ваших співвідносин, щоб запобігти проблемам у майбутньому. Вважайте це різновидом попереднього «шлюбного контракту».

На що потрібно звернути увагу: хто і який відсоток отримує в компанії; чи будуть відсотки власності розподілятися у подальшому; які ролі та обов'язки засновників; якщо один із засновників залишає бізнес, чи мають компанія або інший засновник право викупити акції та за яку ціну; скільки часу буде присвячувати бізнесу кожен із співзасновників; які зарплати призначаються співзасновникам та як це може бути змінено; як приймаються базові рішення та повсякденні рішення бізнесу (більшістю голосів, тасмним голосуванням, чи прийняття певних рішень залишається в компетенції виключно генерального директора); за яких обставин засновник може бути вилучений з бізнесу; які активи або готівкові кошти вносить кожен із засновників; як буде вирішуватися питання продажу бізнесу; що робити у випадку, якщо один із засновників порушує угоду; які загальна мета та бачення бізнесу; чи є згода співвласників, що вся інтелектуальна власність належить компанії (якщо ні, то яким чином компанія гарантує своє право використовувати технологію, розроблену на її користь).

Неформальні або нечіткі погодження, не документовані ретельно, загрожують небезпекою в майбутньому. Автори попереджають про потребу бути обережними в колі друзів та знайомих під час обговорення часток власників та в ході обміну інформацією, а також ратують зберігати записи про джерела ідей та дискусії щодо частки акцій. Ця інформація може стати в нагоді й у процесі перемовин з представниками джерел фінансування. Найбільш складним моментом вважається вихід одного з учасників з проекту: якщо ваш друг або колега більше не буде частиною вашої ініціативи, варто обмінятися письмовими повідомленнями, які засвідчать ваше розуміння того, кому й у яких частинах належить ідея. Якщо вона варта мільярда доларів, це економічно вигідніше зробити саме в цей момент, а не тоді, коли подасте заявку на IPO або збираєтеся продати компанію.

Третім аспектом управління є консолідація інтелектуальної власності в межах компанії. Створенню нового бізнесу можуть сприяти одразу декілька зацікавлених сторін. Крім того, інновації часто виникають ще до утворення компанії. Письмові угоди під час об'єднання активів інтелектуальної власності гарантуватимуть, що всі права надалі належатимуть компанії. Підтвердження цього є вкрай важливим для стартапу. Пропонуються виконати такі кроки: будь-яка інтелектуальна власність, створена в усталеному порядку, повинна бути передана компанії через письмову угоду (можливо, в обмін на акції в компанії або за гроші); усі співробітники повинні підписати угоди про конфіденційність та права на винаходи (*Confidentiality and Invention Assignment*); усі консультанти та незалежні підрядники повинні підписати угоди, які чітко визначають їхні зобов'язання передавати компанії спільно створену інтелектуальну власність; для будь-яких ділових партнерів або спільних зусиль з розвитку повинні бути чітко сформульовані права власності. Завдяки угодам з працівниками забезпечиться розуміння того, що конфіденційна інформація компанії використовується лише на користь компанії, та виконання вимоги розкриття будь-яких ідей, винаходів та відкриттів, пов'язаних з угодою або працевлаштуванням; чітко визначаються права власності на ідеї, винаходи та відкриття.

У якості четвертого етапу пропонується зробити оцінку ключових активів для вирішення того, який тип охорони прав інтелектуальної власності необхідний компанії. Фінанси є паливом для стартапу, тому, побоюючись знизити швидкість, багато власників можуть відкласти інвестиції в захист інтелектуальної власності, вважаючи відповідний крок складним і дорогим. Але в загальному підсумку стартапи з такою стратегією втрачають права інтелектуальної власності, а з ними — результати важкої праці. Захистити основні активи можна

за допомогою декількох простих та економічно ефективних методів. Вихідним пунктом повинна стати критична оцінка пропозицій вартості компанії та інтелектуальної власності, що є визначальною важливою для них. Іноді компанії вважають, що патентування – не єдиний спосіб захистити себе. Патенти справді можуть бути цінними, але їх наявність зовсім не гарантує, що продукт компанії є хорошим або що він добре продаватиметься. Формами інтелектуальної власності, які мають бути захищені, можуть стати складові комерційної таємниці, політика кібербезпеки, торговельні марки та авторські права. У якості доступних для стартапів форм інтелектуальної власності автори наводять патенти, авторські права, торговельні марки, сервісні марки, комерційну таємницю, угоди про конфіденційність, загальні положення з надання сервісу та політику конфіденційності тощо. Знання власного портфолію інтелектуальної власності та здатність його захистити часто є дуже суттєвими питаннями для інвесторів та покупців бізнесу. Позитивною є практика зберігання в онлайн-сховищі копій патентів та заявок на патенти; угод про конфіденційність та винаходи з працівниками й консультантами; торгових марок; ключових комерційних таємниць та фірмових ноу-хау; технологічних ліцензій; програмного забезпечення та баз даних; контрактів, що передбачають компенсацію третьою стороною в питаннях інтелектуальної власності, програмного забезпечення з відкритим кодом, яке використовується (або використовувалося) для створення продуктів та послуг; претензій за порушення прав інтелектуальної власності, включаючи будь-які судові справи чи арбітражі; списку доменних імен, обтяжень на інтелектуальну власність; облікових записів соціальних мереж компанії.

П'ятим стратегічним питанням є очищення назви компанії та бренду для комерційного використання. Ідеться про самостійний пошук компанії з такою

самою назвою за допомогою ресурсів Google, веб-сайта USPTO, доменних реєстраторів тощо. Також варто звернутися до юриста, який спеціалізується на питаннях галузі інтелектуальної власності, для виконання професійного пошуку серед зареєстрованих знаків. Не варто занадто обмежувати назву, передбачайте також можливість міжнародного її використання, перевіряйте значення відповідної лексеми в різних мовах світу, уникайте назв, написання яких не відповідає звучанню. Якщо назви та логотипи не зайняті, стартап повинен реєструвати їх як торговельні марки. Це забезпечує від недобросовісних конкурентів, дозволяє створити унікальний бренд, який будуть упізнавати, забезпечує видимість компанії на ринку.

Торкаючись патентної стратегії, автори зазначають, що вона повинна бути ефективною з точки зору витрат. Патенти можуть бути цінними активами компанії та мають великі захисні переваги. Захисне портфоліо може стати у великій нагоді стартапу (зокрема у випадку, якщо доведеться стикнутися із звинуваченнями в порушенні патентних прав) та створює сприятливі умови для запуску. Відповідь на запитання, скільки патентів повинна подавати новостворена компанія, така: великою помилкою є як надмірне розширення портфолію, так і відмова від подання. Найкраща практика – пошук патентів, спрямованих на основну цінність ваших інновацій, та пошук заявок на патенти, які можна моніторити. Вжиття таких заходів надасть змогу вчасно дізнатися про рівень досягнень конкурентів та можливі порушення. У США процес патентного захисту стартап може розпочати без вкладення значних коштів – з подання короткого та сфокусованого документа (provisional application). Це зазвичай опис (може бути інструкція або попередня архітектурна схема) технології та того, як вона працює.

Таке попереднє подання може бути використане для доведення того, що ви

саме в цей час винайшли свою технологію, і надає вам рік фори для збирання більш дорогих документів, необхідних для процесу подання патентів.

Сьомим аспектом стратегії інтелектуальної власності для стартапів автори вважають забезпечення на ранніх стадіях можливості глобального застосування продукту, у тому числі в Китаї. Прагнучи швидко та рентабельно захистити свої винаходи, початківці часто не звертають уваги на міжнародні стандарти захисту. Відповідно, коли стартап починає розширюватися на міжнародних ринках, він може «застрягнути» у найважливіших країнах. Тому варто звертати увагу на міжнародні заявки, як мінімум, провести консультацію з патентним повіреним щодо міжнародного захисту. Якщо компанія є виробником пристроїв (на відміну від програмного забезпечення), потрібно розглянути можливість отримання патентного захисту в Китаї, хоча багатьом він видається незручним регіоном для захисту інтелектуальної власності. Китайські патенти відносно недорогі для отримання та можуть принести велику користь, якщо стартап планує надалі успішно працювати в країні.

Обережне використання відкритого програмного забезпечення також є вкрай важливим для стартапів. Під час розробки програмного забезпечення до нього часто включають компоненти з відкритим кодом, що здешевлює та прискорює розробку. Але якщо відкритий вихідний код використовується врозріз із його ліцензією, стартап може зіткнутися із загрозою порушення авторських прав. У деяких випадках навіть власний код

стартапу в умовах дії певних ліцензій може перетворитися на відкритий код та стати загальнодоступним. Тому будь-яка компанія, що розробляє програмне забезпечення, повинна усвідомлювати ризики та забезпечити суворе виконання протоколу щодо використання розробниками відкритих джерел.

До судового захисту прав інтелектуальної власності автори рекомендують владатися стартапам лише в дійсно критичних випадках. Судові справи потребують часу та значних фінансових вкладень, впливають на емоційний стан працівників. Вихід партнера з бізнесу, порушення угоди діловим партнером, напади патентних тролів – усе це виводить компанію з рівноваги. Якщо на початку судової справи для керівника важливий передусім принцип, то після дев'яти місяців розгляду, одного мільйона доларів США як витрат на судові збори компанія відчуває себе зовсім інакше. Потреба в судовому розгляді для стартапу повинна реалізовуватися лише з огляду на довгострокову перспективу.

Останнім аспектом реалізації ефективної стратегії управління з інтелектуальної власності автори подають обережність у розширенні штату. Особливо це стосується найму та звільнення співробітників конкурентів, ризиків передання конфіденційної інформації або файлів від попереднього роботодавця. Гарною практикою в цьому випадку є ретельна перевірка та підписання новим працівником зобов'язань не використовувати будь-яку конфіденційну або фірмову інформацію третьої сторони.

**Д.**

За матеріалами зарубіжних видань  
Владислав Гаврильчик