



**Евгений Левинский**  
партнер, Salomon Partners

## Скелеты в шкафах софтверных компаний

В настоящей статье я постараюсь обрисовать юридические риски, с которыми могут столкнуться венчурные инвесторы при инвестировании в компании, разрабатывающее программное обеспечение («софтверные компании»). Для иллюстрации мы представим воображаемую ситуацию, в которой обобщим данные по ряду сделок, в работе над которыми принимала участие наша компания в последнее время.

Прежде чем перейти к описанию типичных для софтверных компаний юридических рисков, вкратце опишем, как они выявляются.

### Выявление юридических рисков

Поле деятельности венчурных инвесторов, безусловно, лежит в высокорисковой среде, но это не значит, что инвестиции делаются безрассудно. Как и прочие сделки, связанные с приобретением бизнеса или инвестированием в бизнес, практически любую венчурную инвестицию предваряет процедура Due Diligence. Данная процедура включает в себя множество аспектов и, среди прочих, анализ юридических вопросов и рисков. Для инвестора цель юридической проверки — получить ответы на два крайне важных вопроса:

- a. следует ли вообще совершать запланированную сделку;
- b. на каких условиях разумно ее заключать,

поскольку в ходе проверки могут быть выявлены критические для сделки вопросы (в английской терминологии «deal breakers»), которые могут негативно сказаться на желании инвестора участвовать в сделке — привести, в лучшем случае, к снижению цены, в худшем — к отказу от сделки.

Собранная в результате проверки информация структурируется в отчете, частью которого становятся выводы в отношении выявленных рисков и рекомендации по их устранению или минимизации. В последнее время решения об участии в сделке часто принимаются стремительно, следствием чего стала тенденция, когда отчет фокусируется только на тех аспектах, которые критичны для сделки. Кроме того, для венчурных инвесторов характерен повышенный «аппетит к риску», что означает, что они зачастую готовы закрыть глаза на многие некритичные вопросы жизни молодой компании.

### Принятие мер по устранению рисков

Если во время Due Diligence не было сделано никаких неприятных открытий, которые отпугнули бы инвестора от инвестиций, с продающей стороной согласуются шаги, условия и документы, которые должны быть совершены, согласованы и подписаны для устранения (или минимизации) обнаруженных рисков. В числе таких шагов можно назвать согласование:

- a. порядка проведения платежей;
- b. возможного механизма снижения цены;
- c. перечня отлагательных условий сделки;
- d. объема гарантий и заверений, даваемых продающей стороной; и
- e. объема ответственности продавца.

### Типичные риски в воображаемом случае

В самом общем виде риски, которые обнаруживаются при Due Diligence софтверных компаний, чаще всего связаны с тем, что такие компании, как, впрочем, и другие стартапы, не обладают достаточной юридической экспертизой в том, как должны документироваться процессы, относящиеся к интеллектуальным правам.

Для описания некоторых типичных вопросов и рисков, характерных для софтверных компаний, дадим волю фантазии, и представим следующую ситуацию:

**1\_** Венчурному фонду Risky and Greedy Investments Fund (RGI) было предложено инвестировать в закрытое акционерное общество «ГешефтСофт» («Общество»).

**2\_** Его основатель, г-н Гешефтмахер, декларирует, что общество является разработчиком и правообладателем прикладной компьютерной программы («Программа»).

**3\_** Программа была разработана летом 2007 г.

**4\_** В написании исходного текста Программы принимали участие Т. Исходный, штатный программист Общества, и Б. Паскаль, иностранный гражданин. Контроль за выполнением работы программистами осуществлял г-н Гешефтмахер.

**5\_** Трудовой договор с т. Исходным отвечает требованиям трудового законодательства, но не содержит никаких положений, касающихся интеллектуальной собственности. В свою очередь, Паскаль работал на основании авторского договора, в котором ему поручалось написать часть исходного текста Программы за обусловленное сторонами вознаграждение.

**6\_** В настоящий момент ведется работа над новой версией Программы, в которую вовлечены Исходный и еще один программист Общества — В. Новенький.

**7\_** Для продажи экземпляров Программы права на нее были переданы по лицензионному договору от



Общества к созданной на Кипре компании GSoft Limited («СурСо.»).

### Круг рассматриваемых вопросов

До того как предоставить Обществу какие бы то ни было деньги, RGI в первую очередь поставит перед своими юридическими советниками задачу убедиться, что:

**1\_г** Гешефтмахер без всяких ограничений и обременений владеет акциями Общества, которые предлагаются к продаже;

**2\_а** Общество обладает исключительными правами на все объекты интеллектуальных прав, воплощенные в Программе.

Что касается прав на акции, то проблемы, которые могут быть с ними связаны, многообразны, но лишены какой-либо специфики применительно к рассматриваемой отрасли (исключение составляют те редкие случаи, когда в оплату уставного капитала предоставляется исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (в том числе на компьютерную программу)). Поэтому их описание мы опустим, а обратим внимание на те аспекты, которые касаются интеллектуальных прав.

### Вопросы авторства

Автором любого результата интеллектуальной деятельности является физическое лицо, чьим творческим трудом он был создан. Если в создании принимали творческое участие несколько лиц, все из них будут соавторами. При этом не будет приниматься во внимание как творческий вклад участие лиц, которые оказали автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие либо осуществляли контроль за выполнением соответствующих работ. В рассматриваемой ситуации, исходя из того, что написание исходного кода Программы носило творческий характер, авторами Программы следует считать Исходного и Паскаля («Авторы»), но не г на Гешефтмахера, всего лишь контролировавшего ход работ.

### Авторам будут принадлежать специальные неимущественные права, в том числе:

- право авторства (то есть право признаваться авторами Программы),
- право на имя (право разрешать использовать Программу с указанием своих имен или псевдонимов либо без указания имен) и
- право на неприкосновенность произведения (запрет на внесение любых изменений и дополнений в Программу без согласия Авторов).

При этом такие права Авторы не могут отчуждать или передавать другим лицам.

Поэтому RGI, как и любому инвестору софтверной компании, нужно иметь в виду, что Программа как объект интеллектуальных прав всегда будет иметь конкретных авторов, обладающих рядом непередаваемых прав.

Поскольку в Программу вносятся изменения с целью создания новой версии, нужно получить на внесение таких изменений согласие Паскаля, которому совместно с Исходным принадлежит право на неприкосновенность произведения. Получение такого согласия может стать одним из олагательных условий совершения RGI инвестиций.

### Исключительное право

Разобравшись с авторством, необходимо установить принадлежность исключительного права на Программу. Этот вопрос будет представлять для RGI особый интерес, поскольку в самом общем виде исключительное право представляет собой право использования результата интеллектуальной деятельности в любой форме и любыми способами, которые, разумеется, не должны идти в разрез с действующим законодательством.

Первоначально исключительное право возникает у автора, но впоследствии может перейти к другим лицам на основании договора или положений законодательства.

Соответственно, вопрос о правообладателе исключительного права на Программу может быть сужен - перешло ли от Авторов к Обществу исключительное право на Программу в силу любого договора или предписания закона?

### Исключительное право на служебное произведение

Как упоминалось, Исходный является работником Общества, и с ним, как работником, был заключен трудовой договор.

Поскольку трудовой договор не содержит никаких положений о принадлежности работнику исключительных прав, будет применяться общее правило. Оно заключается в том, что исключительное право на произведения, создаваемые работником в пределах, установленных для него трудовых обязанностей, принадлежат работодателю. Аналогичное правило действовало и в законодательстве, действовавшем до 1 января 2008 года (прим. ред. – дата вступления в силу четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, – исключительное право на программу, созданную работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или по заданию работодателя, принадлежит работодателю, если договором между ним и работником не предусмотрено иное).

Казалось бы, работодатель находится в заведомо выигрышном положении. Но в отсуствии сложившейся судебной практики нет четкого ответа на вопрос, что следует считать работой в пределах выполнения трудовых обязанностей. Как правило, служебным будет считаться произведение, созданное на основании соответствующего служебного задания либо положений должностной инструкции, обуславливающих создание определенного произведения. В единственном деле (Пост. Президиума ВАС РФ от 4 июня 1996 года № 850/96), в котором высшая судебная инстанция

рассматривала критерии отнесения программы для ЭВМ к числу служебных произведений (при этом применялись нормы законодательства, действующего на тот момент, а выводы о необходимости выплачивать авторское вознаграждение может быть распространен лишь на ситуации, имевшие место до 1 января 2008 года), были определены следующие признаки:

**(а)** наличие трудового договора,

**(b)** оговаривались обязанности разработки и сопровождения программ для ЭВМ, и

**(с)** выплата заработной платы, выплата премии за создание произведения.

### Как правило, при проведении Due Diligence софтверных компаний обнаруживается, что:

**(а)** создание программ не документируется путем составления отдельных служебных заданий;

**(b)** должностные инструкции прямо не содержат указаний о создании конкретных программ;

**(с)** отдельные авторские вознаграждения за создание конкретной программы не выплачиваются.

В такой ситуации, создание программы как служебное произведение будет поставлено под сомнение, равно как и переход исключительного права на нее к работодателю.

Возвращаясь к воображаемой ситуации, юридические советники RGI смогут подтвердить, что исключительное право на Программу, возникшее у Исходного, перешло к Обществу при условии, что:

**(а)** в трудовом договоре с Исходным (и любых иных соглашениях между Исходным и Обществом) нет положений о передаче работнику исключительных прав на служебные произведения;

**(b)** Исходный получил отдельное документированное служебное задание на создание Программы;

**(с)** ему было выплачено вознаграждение за создание Программы.

### Что касается текущих работ по созданию новой версии Программы, то юристам RGI необходимо будет убедиться еще и в том, что:

**(а)** ее создание оформлено служебными заданиями для Исходного и Новенького;

**(b)** трудовой договор с Новеньким не содержит оговорки, что за сотрудником сохраняются исключительные права на служебные произведения.

### Исключительное право на произведение, созданное по заказу



По лицензионному договору обладатель исключительного права может предоставить третьей стороне право пользования результатом интеллектуальной деятельности. При этом при подписании договора, предусматривающего исключительную лицензию, сам обладатель исключительного права впредь не сможет выдавать лицензии третьим лицам до истечения срока действия лицензионного договора.

**В случае с принадлежностью исключительного права на Программу, которое возникло у Б. Паскаля, значение будут иметь следующие обстоятельства:**

**(а)** предусматривал ли заключенный с ним договор передачу исключительных прав на Программу в пользу Общества и

**(б)** содержал ли такой договор все необходимые с точки зрения законодателя существенные условия.

Если на оба вопроса можно дать утвердительный ответ, следует считать, что исключительное право на Программу перешло от Паскаля к Обществу.

**В случае привлечения к работе над новой версией Программы третьих лиц, договоры с ними (Эти требования могут быть распространены на случаи создания программ после 1 января 2008 года, когда четвертой частью Гражданского кодекса было введено новое регулирование):**

**(а)** должны прямо предусматривать создание той или иной части новой версии Программы

**(б)** не должны содержать положений о принадлежности исключительного права подрядчику.

#### Отсутствие прав третьих лиц

**Получив ответ на вопросы, кто является автором Программы и кому принадлежит исключительное право на нее, юридические советники RGI должны также приложить усилия и удостовериться, что:**

**(а)** права на Программу не были отчуждены и не были переданы на основании любых лицензионных договоров, кроме договора с СурСо.;

**(б)** ограничения прав Общества по лицензионному договору с СурСо. носят устраивающий RGI характер;

**(с)** в Программе не используется как составная часть никакой результат интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам (примерами таких объектов могут быть, в частности самостоятельные программы, используемые в Программе на основании лицензионных соглашений, и исходные тексты программ с открытой лицензией (open source software), интегрированные как часть исходного текста Программы).

#### Лицензионный договор

По лицензионному договору обладатель исключительного права может предоставить третьей стороне право пользования результатом интеллектуальной деятельности. При этом при подписании договора, предусматривающего исключительную лицензию, сам обладатель исключительного права впредь не сможет выдавать лицензии третьим лицам до истечения срока действия лицензионного договора.

Наряду с положениями о характере лицензии, важными условиями лицензионных договоров, на которые необходимо обратить внимание, будут условия о сроке; территории; размере вознаграждения; возможности уступки и предоставления сублицензий; условиях расторжения.

Если лицензионный договор между Обществом и СурСо. носит исключительный характер и предоставляет последней право на распространение Программы, то это повлечет невозможность для Общества самостоятельно продавать или иным образом отчуждать экземпляры Программы до прекращения такого договора (до истечения срока действия или момента его досрочного расторжения).

Одним из путей преодоления такого ограничения может стать расторжение лицензионного договора между Обществом и СурСо. в числе отлагательных условий получения от RGI инвестиций.

Если же RGI сочтет целесообразным использование СурСо. в дальнейшем бизнесе, RGI может предпочесть стать акционером как Общества, так и СурСо. (разумеется, проведя дополнительный Due Diligence в отношении СурСо.).

#### Использование программ третьих лиц

Отдельный важный аспект представляет собой использование в Программе в качестве составных частей программ третьих лиц.

Права на такие программы могут быть получены на основании соответствующих лицензионных соглашений с правообладателями (в том числе с обладателями прав на программы с открытой лицензией).

**При наличии права использовать программы третьих лиц необходимо уделить пристальное внимание формулировкам лицензионного договора:**

**(а)** о том, какими способами и в каких пределах можно использовать полученную программу (допустимо ли ее изменение или модификация с целью интеграции в другую программу, допустимо ли ее распространение в составе другой программы и т.д.);

**(б)** о сроке и территории;

**(с)** об основаниях расторжения договора (к примеру, следует убедиться, что в числе таких оснований нет положения о смене контроля над лицензиатом).

Мы постоянно ведем работу по обобщению и систематизации накопленного нами опыта. Это выражается в публикации статей, участии в конференциях, круглых столах, рабочих группах по разработке и совершенствованию законодательства.

Что касается программ с открытой лицензией (Российское законодательство содержит упоминание открытой лицензии только в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Но с учетом ряда оговорок, можно говорить о действительности открытых лицензий и в отношении программ), то они, как правило, распространяются бесплатно, но налагают ряд юридических ограничений. Такие ограничения зависят от типа открытой лицензии, но чаще всего содержат предписания насчет распространения производных от них программ.

Если не проводится специальная техническая проверка, юристы, не обладая экспертизой в чтении исходного кода Программы, могут лишь полагаться на сведения, полученные в ходе интервью с менеджментом или техническими специалистами Общества. В любом случае, если это допускается применимым к сделке правом, продавец должен дать ряд гарантий в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности (том числе гарантии об отсутствии ограничений, налагаемых использованием программ третьих лиц).

### Salomon Partners

Юридическая фирма Salomon Partners образована в 2006 году юристами, работавшими до этого в российских и международных юридических компаниях. Объединяясь для ведения независимой практики, мы преследовали цель создать фирму, способную оказать клиентам юридические услуги высочайшего качества в нескольких областях коммерческой деятельности. Наша фирма не является фирмой «полного цикла» — мы беремся только за те сделки и проекты, которые соответствуют нашей специализации. Такой подход позволяет нам аккумулировать зачастую уникальный опыт в тех областях, в которых мы оказываем услуги.

Как правило, клиенты обращаются к нашей помощи в тех случаях, когда им необходима углубленная юридическая экспертиза. Мы беремся за сложные и неординарные с правовой и коммерческой точки зрения проекты, полагая, что именно в таких случаях наши клиенты получают наибольшую пользу и добавленную стоимость от нашей работы.

В своей практике мы стремимся найти наилучший баланс между международными стандартами профессиональных услуг и глубоким пониманием специфики российского правового поля. Разносторонний опыт наших сотрудников позволяет объединить преимущества стороннего взгляда юриста-консультанта с ориентированным на результат подходом внутреннего юриста компании.

Мы стремимся обеспечить комплексное рассмотрение каждого поставленного перед нами вопроса.

Мы постоянно ведем работу по обобщению и систематизации накопленного нами опыта. Это выражается в публикации статей, участии в конференциях, круглых столах, рабочих группах по разработке и совершенствованию законодательства. Мы не считаем возможным ограничиваться помощью клиентам в решении конкретных вопросов сегодняшнего дня.

Мы смотрим вперед и стараемся заявлять о существующих правовых проблемах в научном и законодательном сообществах, активно участвовать в разработке подходов к их решению.

Одна из основных областей нашей специализации — правовое сопровождение инвестиций в частные и венчурные компании. Среди клиентов в этой области — четыре фонда прямых инвестиций, два венчурных фонда, а также частные инвесторы. Мы представляем интересы компа-

ний, принимающих инвестиции от институциональных инвесторов, сопровождаем инвестиционные сделки на всех стадиях, начиная от обсуждений и подписания предварительной документации, проведения юридической проверки (legal due diligence) и заканчивая составлением, обсуждением окончательной документации, приведением учредительных документов компаний в соответствие с требованиями инвестора и другими процедурами, обычно проводимыми после закрытия такого рода сделок. Мы активно помогаем фондам в работе с портфельными компаниями, в том числе консультируем фонды относительно их акционерных прав и обязанностей, ответственности акционеров и членов совета директоров. Мы часто привлекаемся фондами для отстаивания их интересов при новых раундах инвестиций с участием новых инвесторов.

Сделки прямого и венчурного инвестирования, как правило, транснациональны. Поэтому для того, чтобы эффективно защищать интересы наших клиентов, мы плотно сотрудничаем с целым рядом юридических и бухгалтерских фирм в Англии, на Кипре, в США, Германии, Израиле, на Украине, в Казахстане, Беларуси.

В 2009 году наша фирма опубликовала обзоры российского законодательства о прямых и венчурных инвестициях в таких авторитетных справочных изданиях, как PLC Cross-Border Private Equity 2009 и Getting the Deal Through Private Equity 2009.

Вы можете узнать больше о нашей фирме на сайте [www.salomons.ru](http://www.salomons.ru).