



femida.us
ALEXANDRIA, VA | WASHINGTON | PARIS | MOSCOW



***“Станет ли конек-горбунок
unicorn-ом: создание,
защита и продажа IP”***

(SECR, October 23, 2015)

by Dmitri Dubograev

© 2015

Хочет ли айтишник стать богатым ...?

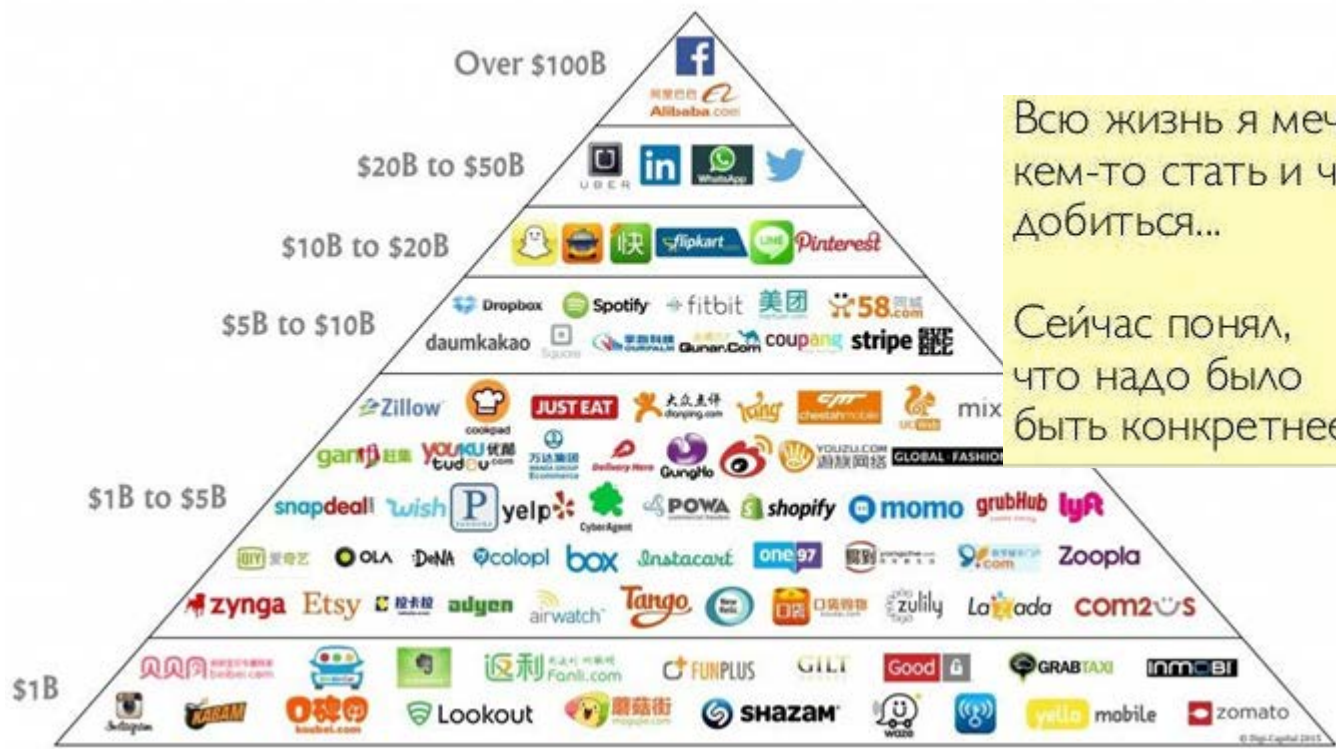
- Конек-горбунок или unicorn



Хочет ли русский IT-шник быть богатым?

-почему среди русских нет unicorns?

Digi-Capital™ Mobile Internet Unicorns Q2 2015



Всю жизнь я мечтал кем-то стать и чего-то добиться...

Сейчас понял, что надо было быть конкретнее.



Хочет ли русский IT-шник быть богатым?

-почему отстаем?



1. Partners/Company formations

1

➤ Founders of the projects

- Не давайте слишком много информации до Term Sheet/NDA/shareholder agreement
- Аккуратно относительно потенциальных инвесторов и партнеров – украдут (или «поступят как имеют право»)
- Если не подписывают NDA – измените поведение, не давайте слишком много информации
- **Chain of title** - цепочка создания и владения

1. Partners/Company formations

1

➤ формируйте компанию там, где права уважаются и защищаются (там где клиенты?):

- Готова структура/логистика для жизнедеятельности IP
- Даже если пропустили - по умолчанию некоторые положения закона вас «спасут»
- Fungible (~осязаемость собственности) - это абсолютное условие роста и ценности (цены?)
- Только так можно масштабировать, продать и финансировать (можно продать – не значит должен)

1. Partners/Company formations

1

- key provision in Shareholder Agreement re IP:
 - Sale of company? Sale of IP? Big Licenses? Who decides?
 - CEO (duty to company)
 - Board (have duties of loyalty and duty of care)
 - Shareholders (51%? 74%? 90%)
 - Exclusive license = almost sale
 - Acquisition of IP (work for hire or assignment)
 - “buy back” upon failure of company?
 - Reverse-vesting и options по IP (выполнил – получил)
 - Non-compete, non-circumvention, confidentiality

2. IP/Trade secrets



Trade Secrets:

- основа = то, что другие не знают, но что имеет коммерческое значение:
 - «почти» патенты или изобретения, срок патентования которых закончился
 - код, методы, списки клиентов
 - нет регистрации и нет публичного доступа (открыто под NDA – все равно trade secret)
- Можно «копировать», «клонить», делать reverse engineering - но нельзя использовать незаконные методы получения торговых секретов (воровать)

2. IP/Trade secrets



Методы защиты Торговых Секретов :

2. IP - Copyrights

1

2

Copyrights (original – fixed – minimum level of creativity):

- Copyright registration ©
 - Easy to match/prove ownership
 - MUCH easier to take down/DMCA/cease & desist letters
 - Easier to get damages (statutory - \$150K per violation)
 - Get back attorney fees
 - Can file a law suit in federal court
- copyright not registered
 - hard to prove, hard to match, disgruntled employees

2. IP - TM and ®



Trademarks

- registration – ®
 - Priority - first to use/first to register
 - Exclusive use on territory
 - Take down with AppStore, GooglePlay
 - Easier to get damages, treble damages
 - Real threat, can get worldwide (Madrid protocol)
 - Get back attorney fees

2. IP – Trademark problems



Trademarks (mistakes and failures)

- Late filing – cyber-squatters, competitors file for ®
- Descriptive or generic TM are bad for business and legal rights:
 - “Best B2B Cloud Super Backup App” “good CRM”
- Must be:
 - fanciful (Alawar, Luxand, Pinterest)
 - Arbitrary (BlueTooth, Gaijin, Oxygen)
 - Suggestive (InvisibleCRM, Pinxter, WhoHub, 36.6, Nero)
 - Best: fanciful w/ suggestive element (Timera, Playrix)
 - Read more at: IT Grabli: how to choose the name for your product:
www.facebook.com/femidaUS

4. IP - Patents



➤ Patents (for inventions):

- Patent whenever you can
- Shield and sword
- Can prevent others from using technology (publishing, import)
- Damages
- Important in M&A transactions/valuations
- Практически – до отмены вашего патента на вас практически невозможно подать в суд

5. IP/Customer info and PII

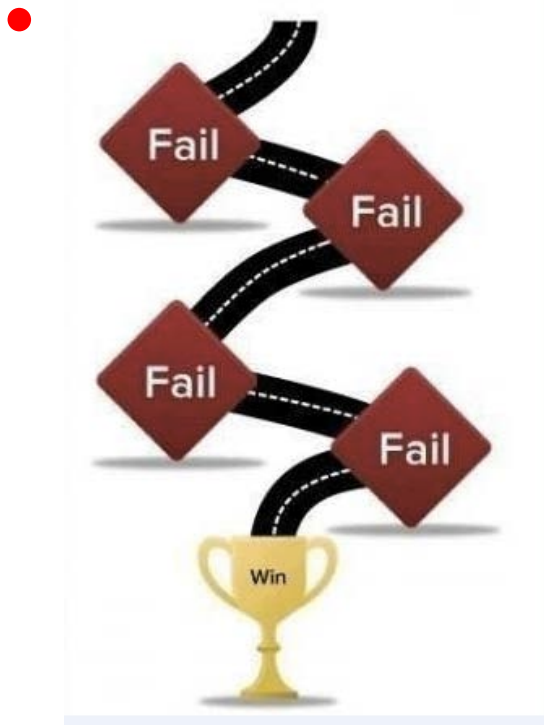


➤ Customers/Users

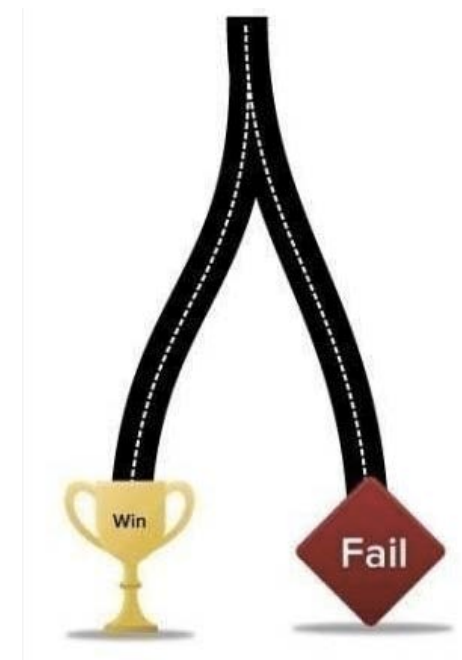
- PRIVACY: true disclosure re use and accounts
- Make sure you actually “own” the customer
 - Be careful with personally identifiable information - PII (evolving area in law and business)
 - Can you “spam”/sell/share/license/use/contact users
 - Can you sell the customers with the sale of company?
 - EU directives re privacy – BIG problem for all
 - Data mining – customer/ social networks do not like it

Pivot v. Крутой поворот

- \$\$ - Успешнее проекты



«русские стартапы»



6. IP – monetizing



- **KEEP YOUR IP** when you can (do not assign)
- Licensing/Terms of Use/Term so Service, SAAS (still Licensing), OEM, Rebrand/Co-brand
- White Label/Revenue Share:
 - make sure exclusivity = time+market+performance
 - set duties, KPIs, performance, milestones,
 - terminate for non-performance,
 - address RISKS not just the “wants” (OK to negotiate!)
- **SELL THE WHOLE THING AT ONCE:**
 - as an asset or as a company/stock sale

Русская халява и самоделкины



THE ESSENCE OF M&A: BEFORE v. AFTER



Contact information

Need your feedback!

email: dd@femida.us

blog: facebook.com/femidaUS

skype: [ddFemida](https://skype.com/ddFemida)

ph: 1.703.739.9111

