

## ОСНОВЫ

Ноябрь 2013 года

Российский стартап, желающий привлечь финансирование от американских инвесторов и выйти на рынки сбыта в США, может быть заинтересован в создании корпоративной структуры в США. Далее мы в общих чертах рассмотрим наиболее типичные вопросы, возникающие при создании такой корпоративной структуры, в частности, (i) преимущества создания компании в США, (ii) порядок создания компании в США и связанные с этим корпоративные вопросы, (iii) налогообложение такой компании, ее учредителей и сотрудников, (iv) защиту интеллектуальных прав в США.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

**Вопрос:** Какие преимущества получает российский стартап при создании компании в США?

**Ответ:** Преимуществ много.

Создание холдинговой компании в США дает российскому стартапу целый ряд преимуществ, если его целью является выход на рынки сбыта в США и привлечение финансирования от американских инвесторов.

- **Выход на рынки сбыта в США:** Создание компании в США значительно облегчает выход на рынки сбыта в США. Но, если вашей целью является исключительно выход на рынки сбыта в США, то, может быть, достаточно создать в США дочернюю компанию. Однако, ниже рассматривается вопрос о создании холдинговой компании в США, не просто для реализации продукции на рынках США, но и для привлечения финансирования от американских инвесторов.
- **Больше возможностей для получения финансирования:** В США высоко развиты финансовые рынки; следовательно, в целом проще найти финансирование для стартапа. Несмотря на существование ряда иностранных венчурных фондов, готовых вкладывать в российские стартапы (причем, как правило, через оффшорные холдинговые компании, зарегистрированные на Кипре и в других иностранных государствах с льготным налоговым режимом (Нидерланды, Люксембург, Британские Виргинские острова, Ирландия, и другие оффшорные юрисдикции)), большинство американских венчурных инвесторов, не специализирующихся на России, будут инвестировать только в материнскую компанию, зарегистрированную в США.
- **Стартап-сообщества:** Стартап-сообщества (start-up communities) являются источником финансирования, связей, обучения, обмена информацией и методической поддержки. Они возникли в крупных центрах стартапов в разных регионах США (в частности, для компаний технологического сектора – в Кремниевой долине и Нью-Йорке).
- **Защита прав акционеров:** В каждом штате США действуют свои законы, определяющие права акционеров компаний, созданных в этом штате. По сравнению с действующим российским законодательством, законы штатов США предоставляют гораздо более гибкие возможности при выстраивании отношений между акционерами. В частности, в США широко применяются опционные права покупки (call) и продажи (put), право требования одновременной продажи акций от миноритарных акционеров (drag-along), право одновременного участия в продаже акций другим акционером (tag-along), права в случае изменения контроля, отказ от определенных прав (причем, в большинстве случаев, можно требовать осуществления таких права и исполнения таких условий в судебном порядке). Возможность требования исполнения подобных условий в судебном порядке в РФ

либо прямо исключена (например, в случае отказа от прав), либо связана с большой неопределенностью.

- **Компенсация в виде акций с ограничениями и опционные права на покупку акций:** В России выпуск акций с ограничениями и опционные права на покупку акций не урегулированы законодательно и не используются в качестве способа заинтересовать учредителей и сотрудников. В США выпуск акций с ограничениями и предоставление опционных прав на покупку акций является стандартной, урегулированной законом практикой. Ограничения на распоряжение акциями и опционными правами прекращаются постепенно, с учетом сроков или показателей работы учредителей и сотрудников. Более того, по законодательству РФ сам факт предоставления опционного права на акции учредителям и сотрудникам может привести к возникновению налоговых обязательств, в то время как по налоговому законодательству США (в зависимости от вида опционных прав) предоставление опционных прав на покупку акций само по себе не влечет налоговые последствия у приобретателя до момента реализации или уступки опционных прав либо продажи акций, приобретенных при реализации опционных прав (см. ниже обсуждение опционных прав на покупку акций).
- **Защита интеллектуальных прав:** В США развито законодательство, обеспечивающее надежную защиту интеллектуальных прав. Кроме того, законодательство США предоставляет сторонам договорных отношений очень широкие возможности при выстраивании лицензионных отношений. В частности, законодательством допускаются бессрочные лицензии, а также лицензии в отношении объектов интеллектуальной собственности, подлежащих созданию в будущем.

Хотя нельзя не отметить достигнутые за последние годы успехи в совершенствовании законодательства РФ о правах на интеллектуальную собственность, оно все еще содержит целый ряд недостатков. Так, законом не предусмотрена возможность предоставления лицензии без ограничения срока действия. Лицензионный договор в отношении патента подлежит государственной регистрации в Роспатенте и прекращается с истечением срока действия патента (при этом не предусмотрена возможность автоматического возникновения права использования по лицензии создаваемых и регистрируемых в будущем объектов, на которые оформляются патенты).

- **Выход из бизнеса:** Успешным стартапам рынок США предлагает развитую инфраструктуру для “выхода из бизнеса” как путем его продажи, так и первоначального публичного размещения акций компании (IPO).
- **Предупреждение:** Оптимальность создания компании в США зависит от отрасли и сектора экономики, в котором ваша компания осуществляет деятельность, а также от географических границ основного рынка сбыта ее продукции. Так, для высокотехнологичных стартапов, нацеленных на выход на глобальные рынки, привлечение финансирования в США связано со значительными выгодами. В других отраслях экономики большую активность сегодня могут проявлять европейские рынки. Если стартап планирует сосредоточиться полностью на российском рынке, создание холдинговой компании за пределами России (в иностранных государствах с льготным налоговым режимом (Нидерланды, Люксембург, Британские Виргинские острова, Ирландия, другие оффшорные юрисдикции)) может стать решением ряда вопросов, которые пока не урегулированы российским законодательством. Данный вопрос следует обсудить с финансовыми и юридическими консультантами.



ORRICK

## ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ КОМПАНИИ

**Вопрос:** Где регистрировать компанию в США?

**Ответ:** В штате Делавэр.

В США большинство компаний регистрируются в конкретных штатах (а не на федеральном уровне).

Создать компанию в штате Делавэр просто и быстро. Штат Делавэр является местом регистрации более чем 60% компаний из списка Fortune 500, с практичной и понятной системой корпоративного законодательства. Венчурные инвесторы в целом знакомы с законодательством штата Делавэр, и у них редко возникают возражения по поводу выбора этого штата как места регистрации. Большинство компаний на ранней стадии развития, привлекающие средства венчурных фондов, созданы в форме корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр. Законодательство штата Делавэр во многих случаях отдает предпочтение интересам менеджмента и основных акционеров (а не миноритариев), а также предоставляет гибкость в других вопросах корпоративного управления и защиты от поглощения. При регистрации компании в штате Делавэр необязательно иметь офис на территории штата и отсутствуют ограничения на открытие офисов в других штатах США.

В практическом плане следует отметить предлагаемый госсекретарем штата Делавэр ускоренный порядок рассмотрения заявлений, представляемых документов и обращений с просьбой о выдаче различных свидетельств (например, о соответствии установленным обязательным требованиям (good standing certificate)). Некоторые виды обращений могут быть рассмотрены в течение часа.

Если привлечение венчурных инвесторов не входит в планы компании, то можно зарегистрировать компанию в штате, на территории которого планируется осуществление основной части ее деятельности.

Данный вопрос следует обсудить с финансовыми и юридическими консультантами.

**Вопрос:** Какую организационно-правовую форму выбрать – корпорацию или компанию с ограниченной ответственностью?

**Ответ:** Корпорацию.

Преимуществом и той и другой организационно-правовой формы является то, что, как правило, ни акционеры корпорации, ни участники компании с ограниченной ответственностью не несут личную ответственность по обязательствам корпорации (компании).

Однако привлечь финансирование гораздо проще для корпорации, нежели для компании с ограниченной ответственностью. Большинство венчурных и других инвестиционных фондов не станут инвестировать в компании с ограниченной ответственностью в связи с налоговыми ограничениями, установленными для пенсионных трастов, трастов, учреждаемых для участия в прибылях, иных организаций с льготным режимом налогообложения, которые являются важным источником капитала для инвестфондов.

В компании с ограниченной ответственностью также намного сложнее управлять структурой капитала, в частности, предоставлять традиционные опционные права на покупку акций (долей). К тому же компания с ограниченной ответственностью не рассчитана организационно на первоначальное публичное размещение.

Считается, что с налоговой точки зрения компания с ограниченной ответственностью обеспечивает более высокую налоговую эффективность, поскольку к ней применяется режим "сквозного" (passthrough) налогообложения. С точки зрения федерального налогообложения, компания не существует и не рассматривается как налогоплательщик. Налогоплательщиками являются владельцы компании с

ограниченной ответственностью (участники), которые платят налог с их соответствующей части прибыли компании. В то же время владельцы корпорации (акционеры), по сути, облагаются налогом дважды: первоначально на уровне корпорации, а затем индивидуально, выплачивая дополнительный налог на распределяемые корпорацией акционеру выплаты.

Однако, стартапы в большинстве случаев не получают большого налогооблагаемого дохода; и в том случае, если конечной целью компании является привлечение финансирования и последующая продажа бизнеса или выход на рынки капитала посредством первоначального публичного размещения, предпочтительной организационно-правовой формой является корпорация.

Обращаем внимание на то, что, несмотря на существование в США нескольких типов корпораций, при наличии акционеров не из США единственно возможной формой является "С-корпорация" ("C-corporation"). (Возможное исключение -- новый тип корпораций, "В--корпорация" ("B-corporation" или "benefit corporation"), который разрешает ведение дел корпорацией на благо общества, а не только на благо акционеров (как в случае традиционных корпораций). Но с налоговой точки зрения, при наличии акционеров не из США, к "В--корпорации" должен будет применен такой же налоговый режим, как и к "С-корпорации". Данный вопрос следует обсудить с юридическими консультантами.

**Вопрос: Сколько стоит зарегистрировать компанию в штате Делавэр?**

**Ответ: Ниже указаны основные расходы на уплату государственной пошлины и оплаты иных расходов при регистрации компании.**

Информацию о госпошлинах, взимаемых в штате Делавэр, можно найти в Интернете по адресу: <http://corp.delaware.gov/Aug09feesch.pdf>.

Поскольку процесс регистрации обыкновенно связан с использованием услуг сервисного агентства и получением юридических консультаций, необходимо учесть стоимость таких услуг и консультаций. В зависимости от индивидуальных обстоятельств сотрудничества наша фирма предлагает различные условия оплаты услуг, включая условия, в которые входят как расходы на юридические услуги, так и на услуги сервисного агентства и госпошлины.

**Вопрос: Для регистрации компании в штате Делавэр необходимо физическое присутствие в США?**

**Ответ: Нет.**

Все необходимые документы можно представить по факсу или в электронной форме.

**Вопрос: Обязательно ли иметь официального представителя?**

**Ответ: Да (если компания регистрируется в штате Делавэр).**

В соответствии с законодательством штата Делавэр все хозяйствующие субъекты обязаны назначить и иметь официального представителя (т.е., агента, указываемого в учредительных документах компании (registered agent)). Агент назначается для получения процессуальных извещений и других сообщений (включая уведомления о предоставлении годового отчета и уплате так называемого franchise tax (см. ниже)). Назначение агента – несложная процедура.

**Вопрос: Что будет, если компания регистрируется в штате Делавэр, но основную деятельность осуществляет в другом штате или нескольких штатах США?**

**Ответ: Возможно, потребуется получить разрешение (пройти "квалификацию") на осуществление деятельности в других штатах.**

Если место нахождения офиса или сотрудников корпорации, или место осуществления ее деятельности в иной форме не совпадает с местом (штатом) регистрации, у нее может возникнуть обязанность получить разрешение на

осуществление деятельности в другом штате и уплачивать в таком штате налог с компаний, имеющих тесную связь со штатом (franchise tax), налог на доходы и т.д. Вопрос о необходимости получения разрешения на осуществление деятельности в другом штате США следует обсудить с юридическим консультантом.

С юридическим консультантом также необходимо уточнить наличие дополнительных регистрационных и лицензионных требований в штате США или месте в пределах территории штата (township), где корпорация будет осуществлять деятельность. Например, возможно, для осуществления определенных видов деятельности или открытия офиса в определенном месте требуется получить дополнительно лицензию (разрешение).

**Вопрос: Необходимо ли резервировать наименование компании в штате Делавэр?**

**Ответ: Необязательно, но целесообразно.**

Прежде, чем начинать процедуру регистрации компании, не обязательно, но целесообразно зарезервировать желаемое наименование в штате регистрации. Рекомендуется также удостовериться, что в других штатах, где компания планирует осуществлять деятельность, это наименование свободно, и зарезервировать его в таких штатах (в штате Делавэр срок действия резервирования – 120 дней). В некоторых штатах компаниям, зарегистрированным в другом штате, запрещено использовать либо то же наименование, что и у зарегистрированной в этом штате компаниям, либо сходное до степени смешения.

**Вопрос: Какие основные документы нужны, чтобы зарегистрировать компанию в США?**

**Ответ: См. [www.orrick.com/startuptoolkit](http://www.orrick.com/startuptoolkit).**

Формы основных документов для регистрации корпорации в штате Делавэр, рекомендуемые для стартапов, размещены в открытом доступе на указанном веб-сайте. Прежде, чем обсуждать конкретную ситуацию с юридическим консультантом, возможно, будет целесообразно ознакомиться с выложенными формами документов. Учтите, однако, что отдельные условия стандартных документов часто необходимо изменить, чтобы более точно передать индивидуальные обстоятельства и условия сделок, особенно тех, в которых участвуют российские компании.

**Вопрос: Обязана ли компания, зарегистрированная в США, сообщать сведения об иностранных собственниках?**

**Ответ: У вас может возникнуть обязанность сообщить сведения о собственниках акций компании в федеральные государственные органы США.**

При приобретении иностранным гражданином или хозяйствующим субъектом доли в размере 10 и более процентов в уставном капитале компании, созданной в США, американская компания обязана представить сведения об этом в Министерство торговли США по форме BE-605.

**Вопрос: Что такое идентификационный номер работодателя (EIN), необходимо ли его получать?**

**Ответ: Обычно корпорация обязана получить идентификационный номер работодателя.**

В настоящее время идентификационный номер работодателя во многих случаях можно получить через Интернет.

См. [http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&Self-Employed/Apply-for-an-Employer-Identification-Number-\(EIN\)-Online](http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&Self-Employed/Apply-for-an-Employer-Identification-Number-(EIN)-Online).

Обращаем внимание на то, что в заявлении о присвоении идентификационного номера работодателя необходимо указать номер социального страхования США (SSN, присваивается гражданам США, лицам с постоянным местом жительства в США и резидентам с временным правом на работу). Если право на получение номера

социального страхования отсутствует, можно вместо него получить идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN).

**Вопрос: Каким должно быть количество разрешенных к выпуску акций?**

**Ответ: 10.000.000.**

Количество разрешенных к выпуску (размещенных и объявленных) акций согласно первой редакции Устава компании-стартапа в принципе произвольно. Целесообразно выбрать круглое число, соответствующее первоначальной стоимости компании до венчурных инвестиций (доинвестиционной стоимости), исходя из общего количества акций с учетом всех прав на их выпуск и получение, т.е. будущего “размывания” капитала. Например, если по вашей оценке доинвестиционная стоимость компании составляет 10.000.000 долларов США, общее количество разрешенных к выпуску акций будет 10.000.000 штук (для обеспечения раунда финансирования учредителями и программы предоставления опционных прав на акции работникам). Если оценка доинвестиционной стоимости верна и размещается 10.000.000 акций, с учетом всех прав на их выпуск и получение, то стоимость акций типа А составит в итоге 1,00 доллар США за акцию (что является обычно целевым показателем для выпуска акций типа А). Однако, нередко количество разрешенных к выпуску акций определяется в 10.000.000 штук даже при меньшей оценке доинвестиционной стоимости, поскольку в дальнейшем будет проще округлять количество.

**Вопрос: Какой должна быть номинальная стоимость (par value) обыкновенных акций?**

**Ответ: 0,00001 доллара США.**

Обычно номинальную стоимость определяют в 0,00001 долларов США. Номинальная стоимость сама по себе не имеет большого значения, но она влияет на размер годового налога с компаний, имеющих тесную связь со штатом (franchise tax), который взимается с корпораций, зарегистрированных в штате Делавэр. Желательно выбрать число как можно меньше.

В Калифорнии и ряде других штатов понятие номинальной стоимости отсутствует, но зарегистрированным в штате Калифорния корпорациям можно указывать номинальную стоимость акций, и обычно имеет смысл это сделать, так как в других штатах, где компания в будущем будет осуществлять деятельность, правильное определение номинальной стоимости позволит минимизировать взимаемый штатом налог с компаний, имеющих тесную связь с ним.

**Вопрос: Акции каких категорий и типов следует размещать и объявлять?**

**Ответ: Обыкновенные акции и привилегированные акции учредителей.**

В США корпорации обычно размещают акции двух основных категорий (классов) – обыкновенные и привилегированные. Возможны различные типы (серии) обыкновенных и привилегированных акций с разными правами.

Большинство акций, распределяемых среди учредителей корпорации, являются обыкновенными, поскольку инвесторы будут требовать привилегированные акции с правами и привилегиями, осуществляемыми преимущественно перед владельцами обыкновенных акций (например, при ликвидации, а также право вето).

Помимо обыкновенных акций, возможно отнесение части первоначально распределяемых среди учредителей акций к типу “привилегированных акций учредителей” – специальному типу обыкновенных акций, впервые предложенному юристами фирмы “Оррик”, который предусматривает возможность продажи акций учредителями инвесторам в рамках будущего раунда финансирования. После продажи, акции конвертируются в привилегированные акции того же типа, что и продаваемые компанией инвесторам в рамках данного раунда финансирования. Это позволяет учредителям получить денежные средства в качестве вознаграждения и стимула для дальнейшей работы по развитию компании, вместо того, чтобы стремиться продать компанию на ранней стадии развития. В остальном, помимо

права конвертации, привилегированные акции учредителей предоставляют одинаковый объем прав с обыкновенными акциями.

Привилегированные акции учредителей обычно можно разместить только при первоначальном размещении акций в пользу учредителей. Ввиду этого важно принять решение о размещении привилегированных акций учредителей при создании компании. В случае решения реализовать этот вариант, ориентированный на интересы учредителей, рекомендуем определить объем размещения привилегированных акций учредителей в размере 10-25% от общего объема размещения в пользу конкретного учредителя, остальные 75-90% – обыкновенные акции. С учетом налоговых соображений привилегированные акции учредителей следует размещать с переходом прав на них в полном объеме, без ограничений на распоряжение ими с момента предоставления акций.

Привилегированные акции учредителей – недавняя продвинутая новация в механизме капитализации стартапа. В связи с этим, прежде чем предусматривать данный специальный тип акций, важно посоветоваться с юридическим консультантом.

**Вопрос: Сколько учредители должны платить за акции?**

**Ответ: Обычно за обыкновенные акции – по номинальной стоимости за штуку, за привилегированные акции учредителей – чуть больше.**

В соответствии с требованиями корпоративного законодательства акционер должен уплатить адекватное встречное предоставление за акции. Следовательно, акционеры должны уплатить за акцию не меньше номинальной стоимости. Однако, в случае, если цена за акцию ниже рыночной стоимости (fair market value) акций, возникают налоговые и бухгалтерские последствия. Поэтому следует внимательно изучить вопрос об определении цены за акцию выше номинальной стоимости.

Если на момент регистрации компания уже прошла стадию замысла и заручилась поддержкой в разработке своей продукции, уже ведет переговоры с потенциальными инвесторами и т.п., вопрос о цене нужно обсудить с юридическим консультантом.

За счет предоставляемых дополнительных прав и привилегий привилегированные акции учредителей стоят больше обыкновенных акций. Как правило, стоимость привилегированных акций учредителей превышает стоимость обыкновенных акций приблизительно на 30%, но прежде, чем определять окончательную стоимость, следует посоветоваться с юридическим консультантом.

**Вопрос: Что понимается под постепенным прекращением ограничений на распоряжение акциями (vesting) и как работает этот механизм?**

**Ответ: Под постепенным прекращением ограничений на распоряжение акциями понимается процесс возникновения у владельцев “акций с ограничениями” прав на акции, которых владельцев нельзя лишить.**

Для создания у учредителей и определенных сотрудников материального стимула продолжать работать в компании, компании США размещают так называемые “акции с ограничениями” (restricted stock). Хотя первоначально все акции с ограничениями зарегистрированы на имя учредителя (сотрудника), компания обладает правом обратного выкупа, которое постепенно прекращается с учетом сроков снятия ограничений на распоряжение акциями.

С момента прекращения ограничений на распоряжение частью акций их владельцем компания утрачивает право выкупа данной части акций. При уходе учредителя из компании до момента прекращения ограничений на распоряжение им всеми акциями, компания вправе выкупить оставшиеся акции по первоначальной стоимости их приобретения учредителем. При этом акции, ограничения на распоряжение которыми уже сняты, остаются у учредителя.

В целом бизнес-ангелы и венчурные инвесторы ожидают от учредителей стартапа, что условиями размещения приобретаемых учредителями акций будет предусмотрено постепенное прекращение ограничений на распоряжение акциями, т.е. при выходе учредителя из компании до момента прекращения ограничений на распоряжение им акциями учредитель утрачивает акции. Иначе говоря, учредитель, работая на компанию, постепенно “отрабатывает” акции. Этот механизм мотивирует учредителей оставаться в компании, способствуя ее успеху (та же логика работает и в случае акций с ограничениями, которыми наделяются сотрудники).

Типичный график прекращения ограничений на распоряжение акциями предусматривает снятие ограничений в отношении 25% предоставленных акций по истечении одного года с даты их предоставления, а после этого ограничения на распоряжение остальными акциями прекращаются из расчета 1/48 части от общего количества ежемесячно. Обычно эту схему называют “4-летним постепенным прекращением ограничений с 1-годовой ступенькой” (4 year vest with a 1 year cliff). В некоторых случаях инвесторы соглашались на установление даты начала прекращения ограничений на распоряжение акциями с учетом времени начала оказания учредителем существенных услуг в пользу компании с тем, чтобы учесть время, уже проработанное учредителем. В другом варианте сроки прекращения ограничений определяются исходя из достижения определенных показателей работы.

В случае опционных прав на покупку акций, “прекращение ограничений” означает, что обладатель опционного права не может реализовать его до момента прекращения ограничений, по крайней мере, по отношению к части акций. Если ограничения прекращаются по выше приведенной типичной схеме, то обладатель опционного права может приобрести 25% акций через год с даты предоставления опционного права.

**Вопрос:** Возможно ли досрочное прекращение ограничений на распоряжение акциями?

**Ответ:** Да.

Учредители нередко волнуются, что будет с прекращением ограничений на распоряжение акциями в таких случаях, как увольнение без уважительных причин (without cause) или приобретение компании новым собственником. Можно предусмотреть условия о досрочном прекращении ограничений на распоряжение акциями учредителей или определенными обыкновенными акциями, если произойдет любое из этих событий (так называемый “одиночный курок” (single-trigger)) либо оба (так называемый “двойной курок” (double-trigger)). Отметим, что такие же условия о досрочном прекращении ограничений на распоряжение акциями нередко встречаются в условиях обращения акций с ограничениями, размещаемых в пользу сотрудников.

### **ОДИНОЧНЫЙ КУРОК**

“Одиночный курок” означает прекращение ограничений на распоряжение акциями с момента возникновения **одного** из следующих событий: изменение контроля; увольнение без уважительных причин. В случаях, когда сделка по слиянию или поглощению рассматривается как успешный результат, а не как провал первоначального публичного размещения или последствия невыхода на рентабельность, отдельные сотрудники могут утверждать, что за помощью в достижении успеха им полагается вознаграждение. Согласно противоположной точке зрения весь смысл постепенного прекращения ограничений на распоряжение акциями состоит в том, чтобы мотивировать продолжение работы в будущем, а акции, ограничения на распоряжение на которыми еще не сняты, не отработаны.

Венчурные инвесторы негативно относятся к “одиночному курку”, связанным с увольнением учредителя. Они считают, что акции стартапа нужно отработать, и при увольнении учредителя должно прекращаться снятие ограничений на распоряжение акциями учредителя (т.е., компания может в определенный срок после увольнения выкупить акции, с которых еще не снято ограничение). В некоторых случаях



учредителям удастся согласовать досрочное прекращение ограничений на распоряжение частью принадлежащих им акций (обычно в объеме акций, в отношении которых ограничения прекращаются за период в 6-12 месяцев) при увольнении по инициативе работодателя либо по собственному желанию, но по уважительной причине (например, понижение в должности, перевод головного офиса в другое место). Однако, в большинстве договоров не предусмотрено досрочное прекращение ограничений на распоряжение акциями при увольнении по собственному желанию и по инициативе работодателя за нарушения, связанные с выполнением трудовых обязанностей или из-за других обоснованных причин (for cause). Досрочное прекращение ограничений в объеме акций, в отношении которых ограничения прекращаются за период в 6-12 месяцев, принято также в случае смерти учредителя и утраты им трудоспособности.

Венчурные инвесторы также негативно относятся к “одиночному курку”, связанным с продажей компании. Они считают, что это снижает стоимость компании для покупателя. Приобретатель, как правило, стремится приобрести не просто интеллектуальные права и активы компании. Он также желает сохранить учредителей, а если ограничения на распоряжение акциями уже полностью сняты, учредитель не будет заинтересован в работе на приобретателя. При согласовании учредителями и венчурными инвесторами условий о досрочном прекращении ограничений при “одиночном курке”, объем акций, с которых снимаются ограничения, обычно 25-50% акций, в отношении которых ограничения еще действуют.

### **ДВОЙНОЙ КУРОК**

“Двойной курок” предполагает, что происходит изменение контроля с последующим увольнением учредителя без уважительных причин не позднее чем через определенное количество месяцев с момента изменения контроля. Венчурные инвесторы считают такой вариант более приемлемым, чем досрочное прекращение ограничений при “одиночном курке”.

**Вопрос: Сколько акций выделить под опционные права сотрудников на покупку акций?**

**Ответ: 10-20%.**

Как правило, венчурные инвесторы позитивно воспринимают выделение под программу предоставления опционных прав на акции сотрудникам 10-20% от общего количества акций компании с учетом всех прав на их выпуск и получение. На ранних стадиях развития компании, пока состав руководства компании еще не сложился, инвесторы могут выступать за создание большего резерва под новых сотрудников. Однако, чем больше акций выделено под программу покупки акций сотрудниками, тем больше будет размываться доля учредителей.

**Вопрос: Каким должен быть количественный состав совета директоров?**

**Ответ: В зарегистрированной в штате Делавэр корпорации – 2-5 человек.**

Совет директоров – ключевой орган управления компании, и в соответствии с этим, состав совета директоров определяет баланс сил между учредителями и инвесторами. Большинство компаний в итоге приходит к тому, чтобы определить количественный состав совета директоров в 5 человек. Однако, первоначально, может быть только 2-3 учредителя, и в этом случае количественный состав совета директоров определяется количеством учредителей, которые войдут в совет директоров. При появлении в дальнейшем инвесторов количественный состав увеличивается для создания мест в совете директоров с учетом инвесторов.

По закону, корпорация, зарегистрированная в штате Делавэр, может иметь совет директоров в составе одного и более членов.

**Вопрос: Дата окончания финансового года?**

**Ответ: 31 декабря.**

Дата окончания финансового года, как правило, устанавливается 31 декабря. Для установления другой даты посоветуйтесь с налоговыми и бухгалтерскими консультантами.

**Вопрос:** Следует ли включать в положение о порядке деятельности компании (bylaws) и программу покупки акций сотрудниками условия об ограничениях на передачу акций?

**Ответ:** Возможно.

В связи с появлением в Интернете активных торговых площадок для акций частных компаний (в частности, SharesPost и SecondMarket), некоторые компании включают в положение о порядке деятельности условия об обязательном одобрении советом директоров сделок, связанных с отчуждением акций.

Самое надежное решение – включить в первую редакцию положения о порядке деятельности, утверждаемого при создании компании, общие условия об ограничении передачи акций. Однако, некоторые компании включают условия об ограничении передачи акций в программы предоставления опционных прав на акции сотрудникам, тем самым, применяя ограничения только к предоставлению опционных прав в соответствии с программой (т.е., исключая их применение к учредителям и инвесторам).

Согласно другой точке зрения – по отношению к акциям, приобретаемым учредителями и сотрудниками, уже установлено ограничение в форме права выкупа компанией, ввиду чего компания не нуждается в согласовании каждой сделки советом директоров.

Данный вопрос следует обсудить с юридическим консультантом.

## ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СООБРАЖЕНИЯ<sup>1</sup>

**Вопрос:** Какие налоги плачу я и компания при регистрации и осуществлении деятельности компании в США?

### НАЛОГИ НА ДОХОДЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ КОРПОРАЦИЕЙ

- **Федеральный налог.** Ниже в таблице указаны действующие ставки федерального налога на доходы, которые начинаются с 15% на доходы до 50.000 долларов США, налог на доходы сверх максимального предела – 35%.

Налогооблагаемый доход, доллары США	Ставка налога <sup>2</sup> (суммы в долларах США)
0 to 50,000	15%
50,000 to 75,000	\$7,500 + 25% с сумм свыше 50,000
75,000 to 100,000	\$13,750 + 34% с сумм свыше 75,000
100,000 to 335,000	\$22,250 + 39% с сумм свыше 100,000
335,000 to 10,000,000	\$113,900 + 34% с сумм свыше 335,000
10,000,000 to 15,000,000	\$3,400,000 + 35% с сумм свыше 10,000,000
15,000,000 to 18,333,333	\$5,150,000 + 38% с сумм свыше 15,000,000
18,333,333 и выше	35%

<sup>1</sup> В данной презентации мы главным образом рассматриваем вопросы налогообложения в США. Вопросы налогообложения в РФ следует дополнительно обсудить с консультантом по налоговым вопросам.

<sup>2</sup> См. [http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate\\_tax\\_in\\_the\\_United\\_States#cite\\_note-27](http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_tax_in_the_United_States#cite_note-27).

- **Налог штата.** Ставка налога штата на доходы варьируется от 0% до 16%. Однако, при расчете федерального налога на доходы налогооблагаемый доход уменьшается на сумму налога штата на доходы. При этом следует иметь в виду, что налог штата взимается только с доходов, относимых к деятельности, осуществляемой на территории штата.

Так, в Калифорнии максимальная ставка 8,84%. В штате Нью-Йорк – 7,1%, при этом малый бизнес в штате Нью-Йорк платит по ставкам 6,5%, 7,1% и 4,35%, в зависимости от одного из трех интервалов совокупного чистого дохода до 390.000 долларов.

- **Местные налоги.** В отдельных местных образованиях взимается дополнительно налог на доходы, относимые к деятельности, осуществляемой в пределах территории образования. Так, в городе Нью-Йорк установлен дополнительно налог по ставке 8,85% на доходы, относимые к деятельности, осуществляемой в пределах территории города Нью-Йорк. При расчете федерального налога на доходы налоговая база в общем случае также уменьшается на сумму местного налога.

### **ГОДОВОЙ НАЛОГ С КОМПАНИЙ, ИМЕЮЩИХ ТЕСНУЮ СВЯЗЬ СО ШТАТОМ (FRANCHISE TAX), КОТОРЫЙ ВЗИМАЕТСЯ С КОРПОРАЦИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ШТАТЕ ДЕЛАВЭР<sup>3</sup>**

- **Налог с компаний, имеющих тесную связь со штатом.** Все корпорации, зарегистрированные в штате Делавэр, обязаны представлять годовой отчет о налоге с компании, имеющей тесную связь со штатом (franchise tax), и уплачивать такой налог, который рассчитывается: либо (i) в зависимости от количества и номинальной стоимости разрешенных к выпуску акций корпорации, либо (ii) в соответствии с альтернативным методом, учитывающим количество размещенных акций и общий размер активов корпорации.
- Срок уплаты налога и представления отчета – ежегодно не позднее 1 марта.
- Минимальный размер налога – 75 долларов США, максимальный – 180.000 долларов США. Для большинства корпораций на ранних стадиях развития уплачиваемый ежегодно в штате Делавэр налог с компаний, имеющих тесную связь со штатом, составляет менее 1.000 долларов США.
- **Годовой отчет.** Уведомление о представлении годового отчета и уплате годового налога franchise tax, направляется всем зарегистрированным агентам штата Делавэр ежегодно в декабре. В штате Делавэр предусмотрено обязательное представление годового отчета зарегистрированными в штате корпорациями в электронной форме.

За представление годового отчета взимается сбор в размере 50,00 долларов США, уплачиваемый вместе с налогом franchise tax.

### **РАСЧЕТ НАЛОГА FRANCHISE TAX**

- **Неакционерные коммерческие организации.** Неакционерные коммерческие организации, не соответствующие признакам освобожденной от налога корпорации (Exempt Corporation), уплачивают налог franchise tax, в размере 75,00 долларов США.
- **Метод расчета на основе количества разрешенных к выпуску акций.** Если корпорация выпускает акции без указания номинальной стоимости, метод расчета

<sup>3</sup> Сведения о годовом налоге с компаний, имеющих тесную связь со штатом, и расчет налога приведены согласно данным на странице в Интернете по адресу: <http://corp.delaware.gov/frtaxcalc.shtml>.

на основе количества разрешенных к выпуску акций всегда дает меньшую сумму налога franchise tax.

- » до 5.000 штук, включительно, – 75,00 долларов США (минимальный налог);
- » 5.001-10.000 штук – 150,00 долларов США;
- » за каждые дополнительные 10.000 штук и менее – добавляется 75,00 долларов США;
- » максимальный годовой налог – 180.000,00 долларов США.

Пример

- » Корпорация с 10.005 разрешенными к выпуску акциями уплачивает 225,00 долларов США (150,00 + 75,00).
  - » Корпорация с 100.000 разрешенных к выпуску акций уплачивает 825,00 долларов США (150,00 + 675,00 [75,00 x 9]).
- **Метод расчета на основе условного номинального капитала.** При применении данного метода в соответствующих графах годового отчета о налоге franchise tax, указывается количество всех размещенных акций, в том числе находящихся в распоряжении компании (treasury stock), и общая сумма активов (total gross assets), под которой понимается сумма активов (total assets), указываемая в форме 1120 американской отчетности, приложение L (декларация по федеральному налогу) за финансовый год компании, закончившийся в календарном году отчета. Ставка налога согласно данному методу составляет 350,00 долларов США за каждый полный и неполный миллион долларов стоимости. Если условный номинальный капитал (assumed par value capital) менее 1.000.000 долларов США, то налог рассчитывается путем деления условного номинального капитала на 1.000.000 долларов США и умножения на 350,00 долларов США.

Ниже приведен пример расчета суммы налога для корпорации с 1.000.000 акций номинальной стоимостью 1,00 доллар США и 250.000 акций номинальной стоимостью 5,00 долларов США, общей суммой активов 1.000.000,00 долларов США и общим количеством размещенных акций 485.000 штук.

1. Делим общую сумму активов на общее количество размещенных акций с округлением до шести знаков после запятой. Получаем условную номинальную стоимость акций (assumed par value).  
Пример: активы в 1.000.000 долларов США / 485.000 размещенных акций = условная номинальная стоимость 2,061856 доллара США.
2. Умножаем условную номинальную стоимость на количество разрешенных к выпуску акций с номинальной стоимостью менее условной номинальной стоимости.  
Пример: условная номинальная стоимость 2,061856 доллара США x 1.000.000 акций = 2.061.856 долларов США.
3. Умножаем количество разрешенных к выпуску акций с номинальной стоимостью больше условной номинальной стоимости на их номинальную стоимость.  
Пример: 250.000 акций x номинальная стоимость 5,00 долларов США = 1.250.000 долларов США.
4. Суммируем результаты по п.п. 2 и 3 и получаем условный номинальный капитал.  
Пример: 2.061.856 долларов США + 1.250.000 долларов США = условный номинальный капитал 3.311.956 долларов США.
5. Определяем сумму налога путем деления условного номинального капитала, с округлением по ближайшего следующего миллиона, если он больше одного миллиона долларов США, на 1.000.000 и умножения на 350,00 долларов США.

Пример: 4 x 350,00 долларов США = 1.400,00 долларов США.

6. Минимальный налог при расчете по методу на основе условного номинального капитала составляет 350,00 долларов США.

### НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Акционеры компании, зарегистрированной в США, которые являются физическими лицами и налоговыми резидентами США, уплачивают налоги в бюджет (федеральный, штата, а также в соответствующих случаях – местный) с выплат, производимых компанией, и с дохода от реализации акций компании.

Обычно дивиденды облагаются по ставке налога на обычные доходы (ordinary income), установленной для ступени налоговой шкалы, к которой относятся доходы акционера. Однако, в определенных случаях дивиденды по акциям американских корпораций, принадлежащие акционеру более 60 дней, облагаются налогом на долгосрочный прирост капитала (long-term capital gains) по ставке, установленной для ступени налоговой шкалы, к которой относятся доходы акционера.

В соответствии с общим правилом, доход от реализации акций компании облагается при сроке владения акциями свыше одного года – налогом на долгосрочный прирост капитала, при сроке год или меньше – налогом на обычные доходы.

Если акционер одновременно работает на компанию или получает вознаграждение в качестве члена совета директоров (что типично для учредителя), его доход в виде заработной платы (вознаграждения) обычно облагается налогом.

В настоящее время максимальная ставка федерального налога на обычные доходы достигает 39,6%.

Действующая максимальная ставка федерального налога на долгосрочный прирост капитала – 20%.

Кроме того, в 2013 году введен новый дополнительный налог по программе медицинского обслуживания Medicare в размере 3,8%.

Ставки штатных налогов варьируются от штата к штату; также и ставки местных налогов в зависимости от местности. (см. ставки штатных налогов [http://www.taxadmin.org/fta/rate/ind\\_inc.pdf](http://www.taxadmin.org/fta/rate/ind_inc.pdf).)

Отметим, что обычно российский акционер (налоговый резидент РФ) является в США плательщиком налога со следующих доходов по выше приведенным ставкам:

- (i) доходы от трудовой деятельности по найму (employment) на территории США;
- (ii) вознаграждение члена совета директоров и сходные выплаты, полученные от зарегистрированной в США компании

но не с доходов от источников вне территории США.

Также американские компании обязаны вычитать из дивидендов, выплачиваемых зарегистрированной в США компанией налоговому резиденту РФ налог (withholding tax) по ставке 5% или 10% в соответствии с договором между РФ и США об избежании двойного налогообложения, если российский акционер (налоговый резидент РФ) не является налоговым резидентом США.

Российский акционер, не являющийся налоговым резидентом США, не платит в США налога на доходы с сумм, вырученных от реализации акций зарегистрированной в

США компании, за исключением случаев, когда основными активами компании является недвижимое имущество.

Если российский акционер приобретает статус налогового резидента США, его доходы от источников в любых странах мира подлежат налогообложению в США.

Из рассмотренных общих правил существуют различные исключения. Уточните у налогового консультанта, признаетесь ли вы налоговым резидентом США и подлежат ли в вашем случае применению те или иные исключения.

Налоговым резидентам РФ, планирующим приобрести акции американских компаний через компании, зарегистрированные на Кипре или на Британских Виргинских островах, следует обсудить с налоговым консультантом возможные неблагоприятные налоговые последствия (н.п. 30% налог (withholding) в США на дивиденды, выплачиваемые американской компанией).

**Вопрос:** Какие последствия с точки зрения налогообложения в США возникают в зависимости от вида опционных прав на покупку акций сотрудниками?

**Ответ:** Реализация так называемого “стимулирующего опционного права” (Incentive Stock Options или ISO) на покупку акций обычно не влечет за собой налоговых последствий, а при реализации приобретенных при этом акций может применяться пониженная ставка налога на прирост капитала; при реализации или уступке так называемого “неквалифицированного опционного права” (non-Qualified Stock Options) на покупку акций применяется ставка налога на обычные доходы.

В отличие от действующего законодательства РФ, в соответствии с которым сам факт предоставления опционного права на покупку акций может привести к возникновению налоговых обязательств, по налоговому законодательству США, факт предоставления опционных прав не влечет сам по себе возникновения налоговых обязательств.

В США, в зависимости от вида опционного права на покупку акций, налоговые обязательства обычно возникают только с момента: (i) реализации или уступки опционного права; (ii) реализации акционером приобретенных акций в случае реализации опционного права.

С точки зрения налогообложения в США, наиболее привлекательными для сотрудников являются ISO -- один из видов “квалифицированных опционных прав на покупку акций” (qualified stock option), для которых налоговым законодательством предусмотрены определенные льготы (другой вид квалифицированных опционных прав на покупку акций предусмотрен только для публичных компаний, и здесь не рассматривается). При реализации ISO с соблюдением определенных требований, в том числе истечения установленного срока с момента приобретения и условия о цене реализации права, у сотрудника не возникает налогового обязательства.

При реализации приобретенных акций не ранее 1 года с даты реализации ISO и не менее чем через 2 года с даты предоставления опционного права, полученный от реализации акций доход облагается налогом на долгосрочный прирост капитала (см. выше информацию о ставках налога). Однако, при реализации до истечения установленного срока с момента приобретения акций, акционер уплачивает с полученного дохода налог по ставке налога на обычные доходы.

Недостаток ISO заключается в том, что при соблюдении сотрудником сроков, исчисляемых с момента их приобретения, работодатель обычно не может уменьшить доход при расчете корпоративного налога на доходы. Обычно доход работодателя подлежит уменьшению на сумму дохода сотрудника от реализации приобретенных акций.

Для квалификации опционных прав на покупку акций в качестве ISO, программа покупки акций сотрудниками, в рамках которой предоставляются такие опционные права, должна соответствовать определенным требованиям, в том числе следующим:

- (i) опционные права предоставляются только сотрудникам (а не членам совета директоров, не являющимся сотрудниками, и не подрядчикам);
- (ii) за исключением определенных случаев, связанных с нетрудоспособностью и смертью сотрудника, сотрудник должен использовать опционное право не позднее чем через 3 месяца после увольнения;
- (iii) цена реализации опционного права должна быть не менее рыночной стоимости акций (fair market value) на момент предоставления права;
- (iv) в случае распоряжения сотрудником на момент предоставления опционного права (в силу владения акциями) более чем 10% от общего количества голосов, предоставляемых всеми размещенными акциями, цена реализации опционного права должна быть не менее 110% от рыночной стоимости, с истечением срока действия не позднее чем через 5 лет с даты предоставления опционного права;
- (v) общая рыночная стоимость акций, приобретенных в результате реализации опционного права (из расчета на дату предоставления опционного права) не может превышать 100.000 долларов США за календарный год.

Дополнительные требования рекомендуем обсудить с юридическим консультантом.

Менее привлекательным для сотрудников является предоставление неквалифицированных опционных прав на покупку акций. Доход обладателя опционного права признается в момент реализации права и при уступке опционного права. Он облагается по ставке налога на обычный доход в размере рыночной стоимости акций на момент реализации опционного права, за вычетом цены реализации опционного права.

Работодатель может уменьшить налоговую базу на сумму дохода обладателем опционного права.

Указанные выше требования в отношении ISO не подлежат применению в случае неквалифицированного опционного права на покупку акций.

Обращаем внимание на то, что налоговые обязательства в США могут возникнуть у налогового резидента РФ при реализации неквалифицированного опционного права на покупку акций, предоставленного ему зарегистрированной в США компанией (но не при реализации ISO, поскольку в последнем случае налоговых последствий в США не возникает).

В случае, если в программе предоставления опционных прав на акции сотрудникам участвуют сотрудники компании в России или другие налоговые резиденты РФ, необходимо обсудить возникающие дополнительные вопросы с юридическим и налоговым консультантом.

**Вопрос:** В чем заключается решение о применении п. 83(b) (83(b) election) и какие выгоды оно дает?

**Ответ:** Решение о применении п. 83(b) возможно при наделении акциями с ограничениями за выполнение работы для компании. Решение связано с получением налоговых льгот.

Учредители – налогоплательщики США, владеющие акциями с ограничениями, права на которые окончательно переходят к ним постепенно, по мере прекращения ограничений на распоряжение акциями, нередко решают применить положения п. (b)

ст. 83 Налогового кодекса США с целью сохранить возможность получения налоговых льгот в будущем. Решение о применении п. 83(b) предполагает учет в составе доходов стоимости имущества, в случае которого существует значительный риск его утраты, например, в связи с правом компании на выкуп акций с ограничениями, которое прекращается по мере выполнения учредителем работы для компании.

Ввиду значительного риска утраты прав на акции с ограничениями учредитель не обязан уплачивать налог в связи с приобретением акций до тех пор, пока права на них полностью не перейдут к нему без обременений.

Учредителю предоставлена возможность принять решение о применении п. 83(b) с тем, чтобы уплатить налог со стоимости акций сразу (не дожидаясь прекращения ограничений на распоряжение ими), поскольку стоимость акций тогда будет ниже, чем ожидается к моменту прекращения права выкупа.

С момента подачи учредителем заявления о применении п. 83(b) начинается также течение срока владения акциями для целей уплаты налога на прирост капитала (ставка которого ниже – максимум 20% и которым облагаются доходы от реализации акций со сроком владения свыше 1 года).

Отметим, что решение о применении п. 83(b) может быть принято не только учредителем в отношении принадлежащих ему акций с ограничениями, но и сотрудником, получающим акции с ограничениями, права на которые переходят к нему постепенно, по мере прекращения ограничений на распоряжение акциями.

Заявление о применении п. 83(b) должно быть подано в срок не позднее 30 дней с момента размещения акций с ограничениями.

## ВОПРОСЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

**Вопрос:** Какие меры необходимо принять для защиты интеллектуальной собственности компании в США?

**Ответ:** Это зависит от вида интеллектуальной собственности.

Ниже кратко рассмотрены 4 основных вида интеллектуальной собственности, охраняемой в соответствии с федеральным законодательством и законодательством штатов США.

### ПАТЕНТЫ

Патент США дает правообладателю право не допускать изготовление, использование, предложение, продажу (реализацию) в пределах территории США и ввоз на территорию США изобретений.

Патентоспособными в США являются следующие виды изобретений:

- (i) полезные изобретения (utility patents) (способы, методы предпринимательской деятельности, устройства, определенный состав вещества, изделия, новые способы и области применения существующих объектов, усовершенствование указанных объектов);
- (ii) графические промышленные образцы для изделий (ornamental designs for articles of manufacture);
- (iii) сорта растений (plants).

Для получения патента США изобретатель подает заявку в Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO), где она проходит патентную экспертизу. Экспертиза включает проверку изобретения по следующим признакам:



- (i) новизна;
- (ii) полезность (промышленная применимость) (useful);
- (iii) неочевидность изобретения для человека средних познаний в сфере изобретений (non-obvious to a person of ordinary skill in the field of the invention).

Процедура регистрации в целом занимает 2-4 года, иногда дольше. Ведомство США по патентам и товарным знакам обычно выдает один и более отказов в выдаче патента, на которые заявитель должен представить мотивированные возражения, доказывающие патентоспособность. Патент не действует до момента его одобрения и предоставления Ведомством США по патентам и товарным знакам.

Для обеспечения защиты прав заявка на выдачу патента должна быть подана до опубликования, продажи (реализации), публичного использования и иного раскрытия изобретения. Если изобретение уже раскрыто, возможность получения патента в США сохраняется при подаче заявки в срок не позднее 1 года с момента раскрытия. В подобной ситуации следует обсудить вопрос с юридическим консультантом.

Изобретатель может подать заявку на выдачу патента вначале в России, и в этом случае Ведомство США по патентам и товарным знакам признает дату российского приоритета при подаче более поздней заявки в США. Однако, для признания даты российского приоритета необходимо подать заявку на выдачу патента США или международную заявку (PCT) в срок не позднее 1 года с момента подачи первоначальной заявки в России.

Заявка подается существующим на тот момент правообладателем (сам изобретатель, его работодатель или американская холдинговая компания, которой уступлены права).

## ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Товарным знаком является имя, фраза, символ, объемное, цветное и другое обозначение, служащее для индивидуализации услуг и товаров компании. Для получения в США охраны в соответствии с законодательством об охране прав на товарные знаки необходимо, чтобы обозначение обладало различительной способностью, т.е. указывало на происхождение товара и (или) услуги, а не являлось просто описательным или общепринятым.

В случае охраноспособности товарного знака его федеральную регистрацию можно оформить путем подачи в Ведомство США по патентам и товарным знакам заявки на федеральную регистрацию товарного знака. В США права на товарные знаки предоставляются в соответствии с приоритетом. Таким образом, кто первым подает заявку или первым использует товарный знак в торговле между штатами США (interstate commerce), тот и приобретает права на товарный знак в отношении товаров (услуг), введенных в торговлю между штатами США. Заявку на регистрацию товарного знака можно подать в Ведомство США по патентам и товарным знакам до введения товарного знака в оборот, но регистрация будет выдана только тогда, когда знак с соответствующими товарами (услугами) будет введен в торговлю между штатами США. Вместе с тем, если компания зарегистрировала товарный знак в России, может быть возможно подать в США заявку на регистрацию товарного знака на основании регистрации в России без подтверждения введения в торговлю между штатами США.

Пошлина Ведомства США по патентам и товарным знакам за подачу заявки на регистрацию товарного знака составляет 325 долларов США за заявку по каждому классу. При регистрации товарного знака охрана предоставляется на срок 10 лет с обязательной подачей заявлений об использовании и продлении срока действия права в течение шестого и десятого годов срока действия регистрации.

При подаче заявлений об использовании и продлении срока действия права уплачивается госпошлина, также предусмотрен шестимесячный срок для подачи заявления в случае пропуска срока его подачи.

Продление срока действия права на товарный знак возможно неограниченное число раз при условии непрерывного использования товарного знака с подачей соответствующих заявлений и уплатой пошлины.

Помимо федеральной охраны прав на товарный знак Ведомством США по патентам и товарным знакам, компания может приобрести права на товарный знак в соответствии с общим правом (common law) без федеральной регистрации товарного знака. Право в соответствии с общим правом возникает у компании при использовании знака в торговле между штатами США. Это позволяет компании, использующей товарный знак в торговле, получить приоритет по отношению к поданной позднее заявке на регистрацию товарного знака, а также по отношению к лицам, начавшим использование знака позднее. Для выяснения вопроса о том, что считать нахождением в торговле между штатами США, следует обратиться к юридическому консультанту.

До момента регистрации товарного знака запрещается использовать знак охраны, состоящий из латинской буквы "R" в окружности. Однако, можно и нужно использовать товарный знак с верхним индексом в виде латинских букв TM или SM для оповещения потребителя и третьих лиц о своих притязаниях на обозначение как товарный знак (знак обслуживания). При использовании знака для индивидуализации товаров (работ, услуг) и на веб-сайте верхний индекс TM (SM) помещается справа вверху рядом с товарным знаком при первом и наиболее заметном указании на него. Вопрос о размещении и использовании знаков TM и SM также следует уточнить с юридическим консультантом.

## АВТОРСКОЕ ПРАВО

Законодательство об авторском праве охраняет права автора на оригинальное произведение, зафиксированное в материальной форме (включая программный код, книгу, учебный материал на веб-странице и т.п.). Хотя для возникновения авторских прав не требуется регистрации произведения, представляется целесообразным подать заявку на регистрацию объекта авторских прав с тем, чтобы иметь возможность осуществить их в принудительном порядке. В большинстве штатов США наличие регистрации является обязательным условием для обращения в суд с иском о нарушении авторского права. Заявки подаются в Бюро охраны авторских прав США (Copyright Office). Пошлина за подачу заявки составляет в настоящее время 35 долларов США (при подаче в электронной форме).

Обращаем внимание на целесообразность регистрации программ для ЭВМ как объекта авторского права при внесении существенных изменений. Однако, необходимо обсудить с юридическим консультантом вопрос о редактировании отдельных частей программы для ЭВМ перед подачей заявки в целях сохранения коммерческой тайны (см. ниже). Так, хотя Бюро охраны авторских прав США требует передачи на хранение произведения, присылаемого вместе с заявкой на регистрацию объекта авторского права, заявитель может представить программу для ЭВМ в частично отредактированной форме для защиты возможной коммерческой тайны. Предусмотрена также возможность предварительной регистрации программы для ЭВМ в том случае, если есть опасность нарушения прав на программу для ЭВМ до введения ее в оборот.

## КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

В целом к объектам коммерческой тайны относится информация технического и коммерческого характера (например, формулы, алгоритмы, процессы, программы для ЭВМ (в объектном и исходном коде), списки клиентов, информация о ценах за прошлые периоды, прогнозы продаж, маркетинговые планы, стратегии сбыта), которая обладает самостоятельной экономической ценностью благодаря тому, что не

является общеизвестной, и в отношении которой принимаются меры к сохранению ее в тайне с учетом принципа разумности при данных обстоятельствах.

Для защиты нарушенных прав в соответствии с законодательством штата (путем принятия мер в форме запрещения совершения определенных действий, взыскания убытков и т.п.) необходимо доказать факт принятия мер (с учетом принципа разумности) к защите коммерческой тайны, в частности:

- (i) оповещение и информирование сотрудников о том, что является собственной и конфиденциальной информацией;
- (ii) введение для сотрудников и увольняющихся сотрудников правил и ИТ-процедур, направленных на ограничение доступа к указанной информации и сохранение ее конфиденциальности;
- (iii) требование к сотрудникам и консультантам подписать соглашение о конфиденциальности, в котором определяется такая информация и обязательства сотрудника (консультанта) по сохранению ее в тайне;
- (iv) требование о подписании всеми сотрудниками при увольнении обходного листа с тем, чтобы проконтролировать отсутствие в их распоряжении конфиденциальной информации компании.

С юридическим консультантом следует обсудить вопрос о целесообразности получения патентной охраны на определенные виды объектов интеллектуальной собственности (например, алгоритмы, формулы), оформления авторских прав (например, на программы для ЭВМ), принятия мер к защите объектов интеллектуальной собственности как составляющих коммерческую тайну.

В отличие от патентов и авторских прав, охрана которых прекращается по истечении определенного срока, защита коммерческой тайны действует без ограничения срока до тех пор, пока ее объект не станет публично известен. Вместе с тем, для защиты коммерческой тайны в судебном порядке необходимо, прежде всего, доказать, что информация действительно является тайной, что обычно требует от истца больше усилий. Кроме того, в отличие от патентной охраны, защита коммерческой тайны может быть обеспечена только в случае неправомерного приобретения и использования, но не обратного программирования (reverse engineering). Вместе с тем, предусмотрены самые различные средства защиты, включая судебные запреты, возмещение убытков, а при грубом нарушении прав – возмещение издержек на оплату юридических услуг и расходов.

**Вопрос: Следует ли оформить уступку созданных мною или российской компанией интеллектуальных прав в пользу холдинговой компании в США?**

**Ответ: Это зависит от финансового положения стартапа.**

Как правило, американские венчурные инвесторы проводят юридическую проверку для подтверждения либо прав зарегистрированной в США холдинговой компании на все основные объекты интеллектуальной собственности, либо ее контроля над юридическим лицом – правообладателем. Если правообладатель – дочерняя структура американской холдинговой компании, венчурные инвесторы хотят удостовериться в том, что по месту ее нахождения государство обеспечивает (по оценке американских венчурных инвесторов) достаточную защиту интеллектуальных прав и что дочерней структурой приняты необходимые меры для получения охраны, предоставляемой государством по месту ее нахождения. Кроме того, в случае правообладателя – дочерней структуры, в зависимости от вида интеллектуальных прав и возможности их использования при осуществлении деятельности на территории США, венчурные инвесторы могут требовать подтверждения того, что приняты необходимые меры для защиты интеллектуальных прав в соответствии с законодательством США.

Обычно для целей налоговой оптимизации более эффективным представляется регистрация правообладателя не в США, а в стране с льготным налоговым режимом (Ирландия, Люксембург, Нидерланды, другая оффшорная юрисдикция). Однако, при ограниченности финансовых ресурсов у стартапа оптимизация налогов на начальных стадиях развития компании может оказаться слишком дорогим решением.

При отсутствии средств для выстраивания налоговой схемы, что типично для большинства стартапов, может быть целесообразным перевести все основные интеллектуальные права на зарегистрированную в США холдинговую компанию с тем, чтобы повысить привлекательность американской компании для большинства американских венчурных инвесторов.

Рекомендуем обратиться к юридическому консультанту для того, чтобы обеспечить соответствие документов об уступке прав требованиям применимого законодательства, которым в некоторых случаях может оказаться не только право страны регистрации первоначального правообладателя, но и страны регистрации приобретателя прав.

В США уступка интеллектуальных прав в отношении зарегистрированных патентов, авторских прав и товарных знаков подлежит регистрации. Обычно такая уступка оформляется документом об уступке в простой "регистрируемой" (recordable) форме. Эта процедура исключает необходимость публичного представления конфиденциальных документов таких как трудовые договоры и передаточные документы на имущество.

После того, как стоимость компании достигнет определенной величины, следует обсудить с налоговым консультантом вопрос о переводе прав на объекты интеллектуальной собственности в оффшорную компанию. Чем ниже стоимость интеллектуальной собственности на момент перевода прав на нее в оффшорную компанию, тем больше будет выигрыш по налогам.

Если же средства на налоговую оптимизацию имеются, следует рассмотреть вопрос о переводе прав на объекты интеллектуальной собственности в страну с льготным налоговым режимом. После этого, с соблюдением всех требований действующего законодательства, можно предоставить зарегистрированной в США компании лицензию на использование всех объектов интеллектуальной собственности. При этом, для целей исчисления налога, выплачиваемое лицензионное вознаграждение будет признаваться в США расходами, а полученный доход будет облагаться в выбранной стране налогом по пониженной ставке (вплоть до нулевой). Учитывая сложность налогового законодательства, рекомендуем обсудить с налоговым консультантом способы перевода прав на объекты интеллектуальной собственности и последующего предоставления лицензии.

**Вопрос: Что следует предпринять в США в том случае, если специалисты и разработчики, работающие в российской компании, продолжают создавать в России объекты интеллектуальной собственности после уступки интеллектуальных прав на ранее созданные объекты в пользу американской холдинговой компании?**

В ситуации, когда все или основные интеллектуальные права уступлены американской холдинговой компании, обычно можно применить схему, в которой американская холдинговая компания предоставляет российской дочерней компании лицензию на использование интеллектуальных прав, принадлежащих американской холдинговой компании, в определенных целях (например, при обработке данных, создании новых объектов интеллектуальной собственности). Американская основная компания может также привлечь российскую дочернюю компанию к созданию иных объектов интеллектуальной собственности для американской холдинговой компании путем заключения с ней договора об оказании услуг или сходного вида. В соответствии с законодательством РФ нельзя предоставить лицензию в отношении создаваемых в будущем объектов интеллектуальных прав, но в лицензионном договоре или договоре об оказании услуг, составленном, например, в соответствии с

правом штата Нью-Йорк, можно предусмотреть, что все объекты интеллектуальной собственности, созданные в соответствии с договором, будут принадлежать американской холдинговой компании. У налогового консультанта следует уточнить налоговые последствия такого договора.

В отличие от России, в США лицензии на интеллектуальные права не подлежат государственной регистрации, а срок действия лицензии не ограничен законом.

Обращаем внимание на безусловную важность того, чтобы все сотрудники и консультанты американской холдинговой компании и российской дочерней компании оформили надлежащим образом уступку всех интеллектуальных прав (в том числе на изобретения) в пользу работодателя.

\* \* \*

Международная команда юристов фирмы “Оррик” готова оказать помощь на всех стадиях развития бизнеса.

Если у Вас возникнут вопросы, Вы всегда можете обратиться к специалистам:



**Филипп  
Виндемут**

Москва, Берлин  
+7 495 604 4050  
+49 30 8857 4250  
[pwindemuth@orrick.com](mailto:pwindemuth@orrick.com)



**Лев Сергеевич  
Баталов**

Москва  
+7 495 604 4075  
[lbatalov@orrick.com](mailto:lbatalov@orrick.com)



**Ольга  
Владимировна  
Сандлер**

Москва/Нью-Йорк  
+7 495 660 0146  
+1 212 506 5227  
[osandler@orrick.com](mailto:osandler@orrick.com)



**Дейвид  
Конканнон**

Нью-Йорк  
+1 212 506 5115  
[dconannon@orrick.com](mailto:dconannon@orrick.com)



**Кристофер Гру**

Лондон  
+44 20 7862 4763  
[cgrey@orrick.com](mailto:cgrey@orrick.com)

Настоящая публикация призвана довести до клиентов фирмы “Оррик” и других лиц, взаимодействующих с фирмой, информацию, которой они могут воспользоваться для более эффективной организации своей деятельности, привлечения знаний и опыта фирмы “Оррик”. Содержание публикации ограничено исключительно информационными целями. Публикация не содержит, а подготовившие ее юристы не предоставляют в этой форме юридических и иных профессиональных рекомендаций и заключений применительно к конкретным обстоятельствам и вопросам. Фирма “Оррик” не несет ответственности при использовании настоящей публикации.

Оговорка по отношению циркуляра 230 Федеральной налоговой службы США. С целью обеспечить соответствие требованиям Федеральной налоговой службы США, просим заметить, что выше приведенная информация и консультация о налогах не была предназначена и не была предоставлена для использования (и не может быть использована) с целью избежания штрафных платежей, которые могут быть применены к налогоплательщику в отношении налогов.