

СТАТЬЯ

Свяжитесь с нами:

- **ТОО «Болотов и Партнеры»**
Казахстан, г. Алматы 050008
ул. Ауэзова 60, БЦ «Almaty Residence», 6 этаж
+7 (727) 357 23 80
info@BolotovIP.com
www.BolotovIP.com

Июнь 2023

Некоторые вопросы платежей за право использования объектов интеллектуальной собственности

BOLOTOV & PARTNERS

Trademarks. Patents. Copyright.

За последние несколько лет участились обращения от казахстанских компаний, связанные с запросами налоговой инспекции в части уплаты роялти за использование, в первую очередь, товарных знаков и программного обеспечения (объекты интеллектуальной собственности – «ОИС»).

При отсутствии лицензионного соглашения, или определении его как безвозмездного, или при «подозрительно низкой» ставке роялти налоговая инспекция считает безвозмездное использование ОИС неосновательным обогащением, выдвигаются требования уплаты 10% от суммы невыплаченных роялти в бюджет и штрафов за неуплату таких налогов.

Для определения этого налога и суммы штрафов нередко налоговые органы требуют от пользователя товарными знаками проведения оценки ОИС, и практически во всех

© 2023 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

случаях, в отсутствие утвержденных методик таких оценок, в отсутствие хотя бы рекомендованных ставок роялти, такие оценки весьма проблематичны. Пользователи правами на объекты ОИС обычно не могут сами провести такие оценки, не знают к кому обратиться и не хотят нести дополнительные расходы. Налоговые органы сами не могут провести такие оценки, в частности из-за отсутствия соответствующих специалистов в собственном штате и отсутствия бюджета для оплаты работы частных оценщиков. Переписка по запросам налоговых органов требует значительных временных затрат, и в большинстве случаев при обоснованном ответе на них, исключается необходимость выплаты дополнительных платежей в бюджет.

Еще одна проблема, связанная с уже заключенными договорами поставки, соглашениями и лицензиями на использование ОИС заключается в том, что договоры хоть и упоминают наряду с передачей товаров, оказание технической помощи или услуг от владельцев ОИС возможность передачи права пользования ОИС казахстанским компаниям в будущем, но фактически право пользования не передается. В этих случаях необходим тщательный анализ и самих договоров, использованных в них формулировок, дополнительных соглашений, актов выполненных работ и иной документации для обоснования отсутствия факта передачи права пользования ОИС, что можно было бы избежать, если бы изначально договоры содержали ясные и четкие формулировки и предмет договора не вызывал бы сомнений или двоякого толкования его положений.

Безусловно, чтобы избежать таких проблем, лучше всего проанализировать договоры еще на стадии их подготовки на предмет исключения двоякого толкования положений договора, но иностранные компании часто не хотят этим заниматься, ссылаясь на их «стандартную международную практику». Такая практика, конечно, удобна для владельцев ОИС, но её несоответствие законодательству Казахстана или неопределенность формулировок в договорах вызывает большие неудобства для казахстанских компаний.

Требования выделять роялти отдельной строкой предъявляют и таможенные органы, поскольку для роялти определены другие ставки, чем для самих товаров. Здесь есть определенные неудобства для импортеров, но они, подчас, приводят и к экономии, так как возможно разделение стоимости (выделения роялти, облагаемых часто в силу соглашений об избежании двойного налогообложения по пониженной ставке в размере не превышаемом 10%).

Суммируя вышеизложенное, мы советуем заранее проработать договоры со специалистами в области налогового права и в области интеллектуальной собственности, заключить и где необходимо зарегистрировать лицензионные

© 2023 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

соглашения или, если требуется незамедлительное заключение договоров, провести указанный выше анализ и модифицировать договор должным образом до его заключения.

Хотелось бы отметить ещё и следующее. Как говорит Налоговый Кодекс РК (п. 15, статья 243 - вычеты по отдельным видам расходов), «налогоплательщик, осуществляющий производство и (или) реализацию товара под фирменным наименованием, товарным знаком и (или) знаком обслуживания, которым (которыми) такой налогоплательщик владеет и (или) пользуется (в том числе на основании лицензионного или суб-лицензионного договора (соглашения)) в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, и (или) международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, относит на вычеты расходы по деятельности, направленной на поддержание и (или) увеличение объемов продаж такого товара независимо от наличия права собственности на него». Другими словами, все расходы на продвижение товаров с зарегистрированным товарным знаком могут быть отнесены на вычеты. Даже на те товары, которые ещё не ввезены в Казахстан, но используемый на них товарный знак уже зарегистрирован.

Советуем вам и самим регистрировать свои товарные знаки, и требуйте регистрации товарных знаков (а лучше и лицензионных соглашений) в Казахстане у партнеров, которые поставляют сюда свою продукцию.

В части роялти и вычетов хотели бы также отметить следующее.

В соответствии с подпунктом п. п. 1 ст. 1 Налогового кодекса, роялти - платеж за:

- использование или право на использование авторских прав, программного обеспечения, чертежей или моделей, за исключением полной или частичной реализации имущественных (исключительных) прав на объект интеллектуальной собственности; использование или право на использование патентов, товарных знаков или других подобных видов прав;

- использование «ноу-хау»;

- использование или право использования кинофильмов, видеофильмов, звукозаписи или иных средств записи.

Согласно пп.23) ст.264 Налогового кодекса, вычету не подлежат затраты по приобретению у нерезидента-взаимосвязанной стороны управленческих, консультационных, консалтинговых, аудиторских, дизайнерских, юридических, бухгалтерских, адвокатских, рекламных, маркетинговых, франчайзинговых,

© 2023 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

финансовых (за исключением расходов по вознаграждению), инжиниринговых, агентских услуг, роялти, прав на использование объектов интеллектуальной собственности.

В свою очередь, в соответствии с пп.3-2) п.1 ст.288 Налогового кодекса налогоплательщик вправе уменьшить налогооблагаемый доход на затраты по приобретению у нерезидента - взаимосвязанной стороны управленческих, консультационных, консалтинговых, аудиторских, дизайнерских, юридических, бухгалтерских, адвокатских, рекламных, маркетинговых, франчайзинговых, финансовых (за исключением расходов по вознаграждению), инжиниринговых, агентских услуг, роялти, прав на использование объектов интеллектуальной собственности (далее - «нематериальные услуги») - в размере общей суммы, не превышающей три процента от налогооблагаемого дохода.

Учитывая изложенное, указанные положения Налогового кодекса распространяются на всех налогоплательщиков вне зависимости от осуществляемой ими видов деятельности, то есть от видов экономической деятельности.

Вместе с тем, п.4 ст.1 Налогового кодекса предусмотрено, что понятия гражданского и других отраслей законодательства Республики Казахстан, используемые в Налоговом кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом.

Так, согласно п.1 ст.125 Гражданского кодекса Республики Казахстан интеллектуальной собственностью в случаях и в порядке, установленных данным Кодексом и иными законодательными актами, признается исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной творческой деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, продукции физического или юридического лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).

Таким образом, под роялти понимается приведенное выше понятие, предусмотренное пп. 52) п.1 ст.1 Налогового кодекса.

В свою очередь, под правом на использование объектов интеллектуальной собственности применяется то значение, которое используется в соответствующих отраслях законодательства Республики Казахстан.

Пример: НОД налогоплательщика составил 10 000 000 тенге, размер ограничения согласно указанным положениям Налогового кодекса составит 300 000 тенге (10 000

© 2023 Bolotov & Partners. Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей Статье, общего характера и не может быть использована как юридическая консультация или рекомендация. В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь.

000 * 3% = 300 000); сумма затрат на приобретение «нематериальных» услуг составила 200 000 тенге. Соответственно, налогоплательщик имеет право уменьшить НОД на всю сумму затрат на приобретение «нематериальных» услуг, то есть НОД, подлежащий обложению КПП, составит 9 800 000 тенге (10 000 000 – 200 000).

Интересно, что возможность отнесения указанных затрат на вычеты не относится к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам и наименованиям мест происхождения товаров, но уж как есть, так есть.

Материал подготовлен совместно с компанией «Roedl & Partners»
<https://www.roedl.com/about-us/locations/kazakhstan/>