

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

Январь 2017

Некоторые вопросы казахстанского законодательства в отношении лицензионных соглашений



Болотов Юрий
Управляющий
партнер, Патентный
поверенный РК

Вопросы использования товарных знаков и, как один из вариантов передачи прав на объекты интеллектуальной собственности ранее рассмотрены в статьях [«Передача прав на товарные знаки по лицензионным соглашениям в Казахстане»](#) и [«Передача прав по соглашениям франчайзинга в Казахстане»](#).

В них на примере товарных знаков показано, что именно является использованием товарных знаков, пояснена необходимость регистрации лицензионных соглашений (далее – «ЛС») и договоров франчайзинга, содержащих зарегистрированные объекты ИС – патенты и товарные знаки. В продолжение рассмотрения этих правоотношений и на основе полученных по указанным статьям запросов, здесь нами рассмотрены основные требования к ЛС на товарные знаки, а также некоторые вопросы, относящиеся к роялти.

Итак, товарные знаки должны быть зарегистрированы и зарегистрированы именно в Казахстане (либо охраняться в Казахстане в силу международных договоров). В соответствии с законодательством Казахстана, права на использование объектов ИС могут быть переданы только на основе ЛС, зарегистрированного в Министерстве Юстиции РК. Другие виды

передачи прав, например, в рамках дистрибьюторских или дилерских соглашений, неправомерны - такие соглашения не регистрируются, передача прав по ним является недействительной.

По существу, заключая такое соглашение владелец товарных знаков с большой долей вероятности просто лишает себя возможности в случае конфликта оспаривать использование товарных знаков дистрибьютором или дилером, но не получает ни должного контроля за этим использованием, ни права получать роялти за использование товарного знака, о чем будет сказано ниже.

ЛС, как и иные виды соглашений должны содержать все существенные условия и быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Казахстана. Разумеется, в данной статье речь идет только о тех ЛС, в соответствии с которыми передаются права на товарные знаки.

В соответствии с лицензионным соглашением лицензиар - правообладатель передает права на товарные знаки лицензиату.

Существенные условия таких соглашений подчинены существу передаваемых прав, которые:

- относятся к точно идентифицированным объектам, в данном случае конкретным товарным знакам;
- исключительны;
- территориальны, то есть, ограничены территорией Республики Казахстан;
- относятся только к тем товарам и услугам, для которых зарегистрированы передаваемые права на использование товарных знаков;
- ограничены как минимум сроком действия регистраций товарных знаков.

Исключительность прав основана на праве владельца товарного знака запрещать другим использование тождественного или сходного с ним до степени смешения обозначения. Ему принадлежит и право разрешать

- одному или нескольким лицам
- использовать все или часть этих прав

© 2017 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.

- на всей или части территории их действия,
- в отношении всех или части товаров и услуг,
- всеми или только отдельными способами.

По умолчанию, то есть если это не указано в лицензионном соглашении, лицензия:

- не исключительна,
- относится к использованию товарного знака на всей территории РК,
- выдана в отношении всех товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак,
- для использования его всеми способами,
- возмездна,
- но при этом лицензиат не имеет право передавать эти права по сублицензии третьим лицам; и
- защищать нарушенные права на товарные знаки (и выдавать доверенность на такие действия) может только владелец товарных знаков.

Стороны вправе изменить указанные выше условия, но это должно быть прямо указано в ЛС. Так, например, лицензия может быть либо исключительной, либо нет, с правом выдачи сублицензий, либо лицензиат лишен этого права.

ЛС должно содержать и некоторые иные обязательные положения и быть оформлено в соответствии с требованиями закона. К этому относится следующее: Обязательное указание в ЛС того, что качество товаров/услуг лицензиата не должно быть ниже их качества у лицензиара, а также то, что лицензиар имеет право осуществлять контроль качества товаров лицензиата и качества предоставления им услуг.

ЛС должно быть подготовлено на казахском и русском языках, быть подготовлено не менее чем в четырех экземплярах, подписано уполномоченными лицами, с указанием их должностей, и, конечно, быть зарегистрированным в Министерстве Юстиции РК. При этом, подача на регистрацию должна быть осуществлена не позднее шести месяцев с даты его подписания. Если ЛС подается на регистрацию иностранным юридическим лицом, то это должно быть сделано только через зарегистрированного патентного поверенного РК. Регистрация ЛС обычно занимает два – три месяца, но незарегистрированное

ЛС может быть признано (а на практике считается) незаключенным.

Если лицензия предоставляется казахстанским владельцем товарного знака, то кроме договора предоставляется также решение органов управления лицензиара по вопросу заключения договора и предоставления полномочий по подписанию договора.

Интересной особенностью является то, что, несмотря на передачу прав на использование зарегистрированных в Казахстане товарных знаков, Министерством Юстиции не предъявляется жестких требований к указанию применимого к ЛС права, но, безусловно, в отношении всех императивных норм и законодательства оно будет казахстанским вне зависимости от указания на это в ЛС.

Остальные положения ЛС, такие как, например, порядок разрешения споров, срок действия ЛС и другие, определяются только соглашением сторон.

Интересно отметить, что при заключении ЛС на объекты ИС законодательство РК снимает целый ряд антимонопольных ограничений.

В частности, такие ограничения не относятся к:

антиконкурентным горизонтальным соглашениям

- установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок;
- повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, искажению итогов торгов, аукционов и конкурсов, в том числе путем раздела по лотам;
- разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- сокращению или прекращению производства товаров;
- отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками).

антиконкурентным вертикальным соглашениям

- установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, когда продавец устанавливает для покупателя (заказчика) максимальную цену перепродажи товара;
- обязательству покупателя (заказчика) не продавать товар субъекта рынка, который является конкурентом продавца. Такой запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя;
- обязательству продавца не продавать товар субъекту рынка, который является конкурентом покупателя (заказчика).

Хотелось бы отдельно остановиться на вопросах налогообложения.

Как было уже указано выше, по умолчанию ЛС возмездное, то есть, предполагается что за использование прав на товарные знаки, которые являются нематериальными активами, лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение, например, в виде роялти.

Роялти может быть установлено в зависимости от объемов производства продукции с нанесенным товарным знаком, от объемов продаж, в виде фиксированных ежегодных платежей или на иной основе. ЛС может быть и безвозмездным, но только при прямом указании на это в тексте ЛС.

Вместе с тем, если ЛС безвозмездное, это означает, что (i) либо стоимость товарного знака равна нулю, (ii) либо лицензиат должен был бы платить за использование чужого имущества, но не платит, таким образом получая дополнительный доход.

Иными словами, происходит бесосновательное обогащение лицензиата. И, поскольку это так, лицензиат должен платить налог в размере 10% от стоимости не установленного в ЛС роялти, так же как и в случае получения подарка, покупки товара или услуг по заниженной стоимости на разницу между рыночной ценой и ценой покупки. На практике с целью определения правильного налогообложения установление суммы неуплачиваемого роялти весьма проблематично и

требует привлечения оценщиков ИС, применения и согласования с лицензиатом подходов и способов определения суммы роялти и, следовательно, налогов.

Часто на практике возникает вопрос о возможности ретроспективного установления прав и обязательств по ЛС. Следует отметить, что права на использование товарного знака (или иного подлежащим государственной регистрации объекта ИС) считаются переданными с даты регистрации ЛС. До этого времени они не переданы и оплата роялти не может осуществляться за этот предшествующий регистрации период, даже если необходимость такой оплаты указана в ЛС.

По незарегистрированным ЛС оплата роялти осуществляться не может ни в пределах Казахстана, ни зарубеж.

Интересными особенностями стали обладать ЛС, заключенные в пределах Евразийского Экономического Союза, **Протокол об охране и защите прав на объекты интеллектуальной собственности** (Приложение №26 к Договору о Евразийском Экономическом Союзе) которого устанавливает региональный принцип исчерпания прав:

«На территориях государств-членов применяется принцип исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза, в соответствии с которым не является нарушением исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза использование этого товарного знака, товарного знака Союза в отношении товаров, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любого из государств-членов непосредственно правообладателем товарного знака и (или) товарного знака Союза или другими лицами с его согласия.»

Отсюда следует, что:

- Если лицензиар находится за пределами ЕАЭС, а лицензиат находится на территории ЕАЭС, то ЛС может быть заключено на любой вид использования товарного знака;
- Если и лицензиар и лицензиат находятся на территории ЕАЭС, то ЛС может быть заключено на любое

- использование ТЗ, но не в отношении товаров, введенных в гражданский оборот владельцем ТЗ или с его согласия;
- В том случае если владелец товарного знака находится за пределами ЕАЭС, а покупатель в ЕАЭС, то, согласно принципу регионального исчерпания прав, права на товарный знак у владельца ТЗ не исчерпываются. Следовательно, он имеет право требовать заключения лицензионного соглашения и уплаты роялти. Если же этого не происходит, то покупатель товара должен платить налог на доход, полученный от неуплаты роялти, поскольку, как было показано выше, в противном случае происходит его безосновательное обогащение.

Несколько иная ситуация с другими регистрируемыми объектами ИС – защищенными патентами изобретениями, промышленными образцами, полезными моделями. В их отношении действует национальный принцип исчерпания прав и в их отношении справедливы выводы, сделанные по товарным знакам, но вместо территории ЕАЭС необходимо указывать Казахстан.

Другими словами,

- если лицензиар находится за пределами Казахстана, а лицензиат находится в Казахстане, то ЛС может быть заключено на любой вид использования патента;
- если лицензиар и лицензиат находятся в Казахстане, лицензионное соглашение может быть заключено на любой вид использования патента, но не в отношении товаров, введенных в гражданский оборот патентовладельцем;
- в том случае если патентовладелец находится за пределами Казахстана, а покупатель в Казахстане, то, согласно принципу национального исчерпания прав, права на использование патента у патентовладельца не исчерпываются. Следовательно, он имеет право требовать заключения лицензионного соглашения и уплаты роялти. Если же этого не происходит, то покупатель содержащего патент товара должен платить налог на доход, полученный от неуплаты роялти – безосновательное обогащение.

Описанное выше, безусловно, применимо и для иностранных компаний, и для казахстанских, но, как показывает наш уже

© 2017 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.

более чем 20-ти летний опыт в области защиты ИС, именно иностранные компании, приходя на рынок Казахстана:

- зачастую не имеют действующих и достаточных для работы в Казахстане регистраций товарных знаков или эти регистрации недостаточны с точки зрения количества товарных знаков, их написания в кириллице, указанных классов или товаров. Для работы в Казахстане наличие регистрации в других странах в большинстве случаев значения не имеет;
- оформляют ЛС и не регистрируют их, или заключают дистрибьюторские или дилерские соглашения, полагая, что они достаточны, но это не так;
- начинают оплату роялти без должного оформления отношений со своими казахстанскими партнерами, нарушая при этом налоговое законодательство Казахстана;
- словом, пытаются пользоваться не имеющимися или существенно недостаточными у них правами на товарные знаки, от чего ставят под угрозу и свой бизнес и бизнес тех, кто с ними связан.

Мы очень рекомендуем уже работающим в Казахстане компаниям или тем, кто только собирается начать здесь работу:

- провести соответствующие поиски на наличие зарегистрированных собственных товарных знаков или, особенно если они не зарегистрированы, на наличие регистраций этих (или сходных до степени смешения) товарных знаков на имя третьих лиц, в частности на их дилеров или дистрибьюторов или иных контрагентов или партнеров по бизнесу;
- «дозарегистрировать» необходимые права интеллектуальной собственности, в частности товарные знаки;
- исправить все недочеты имеющихся регистраций;
- подготовить, заключить и зарегистрировать ЛС;
- рассчитать и оплачивать роялти, включать роялти в таможенную стоимость товаров; и
- следить за рынком и защищать свои права.