

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

Октябрь 2016

Передача прав по соглашениям франчайзинга в Казахстане



Болотов Юрий
Управляющий
партнер, Патентный
поверенный РК

Статья содержит рекомендации по заключению соглашений франчайзинга в части передачи прав на использование товарных знаков и, на наш взгляд, будет интересна как компаниям, уже работающим в Казахстане, так и тем, которые только собираются начать работу в этой стране.

В соответствии с п. 9 ст. 1 закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 года № 456-І «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) использование товарного знака – это применение товарного знака на товарах и при оказании услуг, в отношении которых он охраняется, и (или) их упаковке, изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение в вывесках, рекламе, печатной продукции или иной деловой документации, а также иное его введение в гражданский оборот.

Такая дефиниция дана для того, чтобы определить, что именно имеет право запрещать владелец товарного знака, и какое действие третьей стороны, выполненное без разрешения владельца товарного знака, может быть признано нарушением его прав.

Все перечисленное в этой статье, а это практически все, что делается с товарными знаками третьими лицами без разрешения правообладателя, может быть нарушением. «Может быть» говорит о праве владельца товарного знака и не запрещать его использование, но здесь мы рассматриваем другие вопросы.

© 2016 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.

П. 4 ст. 19 Закона указывает: *«Доказательством использования товарного знака считается его применение на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основании договора о передаче права на товарный знак в соответствии с п.2. ст.21 настоящего Закона. Может признаваться использованием товарного знака изготовление, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товара с обозначением товарного знака, применение его в рекламе, вывесках, печатных изданиях, на официальных бланках, иной деловой документации, передача права на товарный знак или при демонстрации товаров на выставках, проводимых в Республике Казахстан, а также иное введение их в гражданский оборот».*

Ст. 1028 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (далее «ГК РК») дополняет ст. 19 Закона положением о том, что *«заключение лицензионного договора на пользование товарным знаком считается его использованием».* Это точно и безусловно указывает, что владелец товарного знака, имея фактически монополию на зарегистрированное обозначение и право запрещать перечисленные в ст. 1 Закона действия третьих лиц, под риском аннулирования регистрации товарного знака обязан его использовать на товаре или его упаковке или заключать лицензионные соглашения. Заключение договоров франчайзинга в таком контексте прямо не указываются, но, безусловно относятся к доказательствам использования товарного знака. Только эти действия являются прямым доказательством использования товарного знака, а иные виды использования, приведенные в ст. 19 Закона, лишь могут быть признаны использованием при рассмотрении спорной ситуации.

Чтобы рассмотреть передачу прав обратимся в первую очередь к ст. 1 Закона, принимая во внимание и обременения, которые переходят и к принимающей стороне на основе ст. 19 Закона и ст. 1028 ГК РК. Как видно уже из приведенной цитаты из ст. 1028 ГК РК, право использовать товарные знаки может передаваться или не на все права, или не на все виды использования, или в отношении не всех классов, в которых зарегистрирован товарный знак, или не для всех товаров, перечисленных в конкретном классе. Это право может быть ограничено во времени (например, только с 2019 по 2022 г.), могут быть ограничения и по территории. Передача права в нашем случае (если это не продажа товарного знака) осуществляется на основе соглашения о предоставлении

комплексной лицензии (франчайзинга).

При этом, как показано выше, сам факт заключения соглашения франчайзинга, даже без последующего за этим использования товарного знака в течение трех лет, уже является доказательством его использования. Правда, если по прошествии трех лет с даты регистрации соглашения франчайзинга товарный знак все еще не используется ни его владельцем, ни франчайзи, то его регистрация может быть аннулирована. Разумеется, спасти ситуацию может заключение еще одного соглашения франчайзинга и в данном случае начнется новый трехлетний срок допустимого неиспользования.

Дата регистрации товарного знака важна, поскольку все сделки с зарегистрированным имуществом должны быть зарегистрированы, в том числе и соглашение франчайзинга. Необходимость регистрации при этом определяет и наличие определенных требований лицензионного соглашения и франчайзинга, даже если эти соглашения регулируются иностранным правом. Конечно, требование регистрации самих соглашений сейчас не бесспорно, поскольку Казахстан присоединился к Сингапурскому договору о законах по товарным знакам, в соответствии с которым регистрируются не сами соглашения, а факт их заключения. Однако сегодня регистрируются именно соглашения.

Для этого требуется:

- перевод соглашения франчайзинга на казахский и русский языки;
- включение обязательства франчайзи производить товары качеством не хуже товаров франчайзера;
- включение права франчайзера контролировать это качество;
- подача материалов на регистрацию не позднее шестимесячного срока с даты подписания договора;
- и ряд других положений.

В соответствии с Сингапурским договором, если одна из сторон находится в стране-участнице договора, то договор может быть предоставлен только на одном языке (русском или казахском), и мы надеемся, что в скором времени это положение будет применяться и в Казахстане. При этом, если соглашение заключается между двумя казахстанскими лицами и, несмотря на то что формально оба этих лица находятся на территории страны-участницы Сингапурского договора,

применяется закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 г. № 151-І «О языках в Республике Казахстан», и соглашение должно готовиться и на казахском, и на русском языках.

Этот конфликт превалярующего международного договора и требований национального законодательства и языковой политики необходимо разрешить. Действие соглашения франчайзинга в части передачи прав на товарные знаки начинается с даты его регистрации и, например, оплата роялти за предыдущие периоды (чаще всего с даты заключения соглашения и до даты его регистрации) не должна производиться.

В отличие от лицензионного соглашения, существенной проблемой при заключении франчайзинга является необходимость его подготовки и регистрации в соответствии с правилами подготовки и регистрации лицензионного соглашения. Последние, как того требует законодательство Казахстана, должны относиться к одному объекту, например, только к товарному знаку или патенту на изобретение, в то время как по франчайзингу можно передавать комплекс прав относящийся к любым объектам. Такое противоречие технически препятствует заключению соглашения франчайзинга, но, к сожалению, изменения в законодательстве, которые могли бы помочь в его преодолении, не предвидятся.

В таких условиях мы рекомендуем заключать соглашение, содержащее только один регистрируемый объект интеллектуальной собственности, а передачу других объектов осуществлять на основе отдельных лицензионных соглашений, каждое из которых относится к одному из таких объектов, например, отдельно по товарным знакам, отдельно по изобретениям, отдельно по промышленным образцам и т.д.

Хотелось бы также обратить внимание на следующее. Соглашение франчайзинга предполагается возмездным, однако оно может быть безвозмездным, если в нем прямо указано, что роялти за использование товарного знака не взимаются. Однако за этим положением стоят и налоговые вопросы, а именно безвозмездность лицензии предполагает, что франчайзи получает имущественные права без возникновения каких-либо встречных обязательств перед франчайзером.

Согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан, в совокупный годовой доход включаются все виды доходов налогоплательщика, включая безвозмездно полученное имущество, выполненные работы, предоставленные услуги. При этом стоимость безвозмездно полученного имущества определяется по данным бухгалтерского учета в соответствии с

международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Казахстана о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

Налоговым кодексом не предусмотрен порядок оценки стоимости безвозмездно полученных имущественных прав. Однако мы полагаем, что при оценке имущественного права может быть применен принцип определения дохода при безвозмездном получении имущества, заключающийся в его оценке исходя из рыночных цен.

Таким образом, при безвозмездном получении права использования товарного знака в состав внереализационных доходов включается доход в виде безвозмездно полученного права пользования имуществом, определяемый исходя из рыночных цен использования аналогичных прав.

Описанное выше, безусловно, применимо как для иностранных, так и для казахстанских компаний, но, как показывает наш уже более чем 20-летний опыт, именно иностранные компании, приходя на рынок Казахстана:

- иногда не имеют действующих регистраций товарных знаков или эти регистрации недостаточны по числу товарных знаков, их написанию в кириллице, указанию классов или товаров. Для работы в Казахстане наличие регистрации в других странах в большинстве случаев значения не имеет;
- оформляют соглашения франчайзинга 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;
- пытаются пользоваться не имеющимися или недостаточными правами на товарные знаки, отчего ставят под угрозу и свой бизнес, и бизнес тех, кто с ними связан.

Мы рекомендуем 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, иных контрагентов или партнеров по бизнесу;

- «дозарегистрировать» необходимые права интеллектуальной собственности, в частности, и новые товарные знаки, и уже зарегистрированные но для расширенного перечня товаров и услуг;
- исправить недочеты имеющихся регистраций;
- подготовить, заключить и зарегистрировать соглашения франчайзинга;
- рассчитать и оплачивать роялти, если происходит импорт товаров - включать роялти в таможенную стоимость товаров;
- следить за рынком и защищать свои права.

Ю.А.Болотов , Патентный поверенный, Управляющий партнер-
Август 2016г.