

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

Передача прав на товарные знаки по лицензионным соглашениям в Казахстане



Болотов Юрий

Управляющий
партнер, Патентный
поверенный РК

Уже более 20 лет в Казахстане существует своя государственная система охраны и защиты товарных знаков. Она базируется на основных международных конвенциях, двусторонних межгосударственных соглашениях и национальном законодательстве Республики Казахстан.

В соответствии с п.9 ст.1 закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. №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.

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. 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, 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 (если это не продажа товарного знака) осуществляется на основе лицензионного соглашения или в рамках соглашения о предоставлении комплексной лицензии (франчайзинга). При этом, как показано выше, сам факт заключения лицензионного соглашения или франчайзинга даже без последующего использования товарного знака в течение трех лет уже является доказательством его использования. Правда, если по прошествии трех лет с даты регистрации лицензионного соглашения или франчайзинга товарный знак все еще не используется ни его владельцем, ни лицензиатом (франчайзи), то его регистрация может быть аннулирована.

Разумеется, спасти ситуацию может заключение еще одного лицензионного соглашения, 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 лицензионное соглашение или франчайзинг.

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 лицензионного соглашения или договора франчайзинга на казахский и русский языки;
- включение обязательства лицензиата производить товары качеством не хуже товаров лицензиара;
- включение права лицензиара контролировать это качество;
- подача материалов на регистрацию не позднее

© 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.

шестимесячного срока с даты подписания договора.

В соответствии с Сингапурским договором, если одна из сторон находится в стране – участнице договора, то договор может быть представлен 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.

Что касается международных знаков, то есть знаков, зарегистрированных в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков или Протоколом к нему, может производиться регистрация факта заключения лицензионного соглашения в Международном бюро ВОИС в Женеве, и лицензиар предоставляет соответствующий запрос на одном из признанных языков ВОИС.

Однако и в таких случаях мы рекомендуем (и это допускается) проводить регистрацию соглашений в Казахстане в департаменте интеллектуальной собственности министерства юстиции Республики Казахстан. На практике так легче работать и в судах, и в правоохранительных, и в налоговых органах.

Действие лицензионного соглашения или договора франчайзинга начинается с даты его регистрации, и, например, оплата роялти за предыдущие периоды (чаще всего с даты заключения лицензионного соглашения и до даты его регистрации) не должна производиться.

В отличие от лицензионного соглашения, существенной проблемой при заключении договора 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 договору франчайзинга можно передавать комплекс прав, относящийся к любым объектам. Такое противоречие технически препятствует заключению договора франчайзинга, но, к сожалению, изменения в законодательстве, которые могли бы помочь в его преодолении, не предвидятся. В таких условиях мы рекомендуем заключать договор франчайзинга, содержащий 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.

Другие виды передачи прав на использование товарного знака, например в рамках дистрибьюторских или дилерских соглашений, неправомерны – такие соглашения не регистрируются, а следовательно, передача прав по ним недействительна. По существу, заключая такое соглашение, владелец товарного знака с большой долей вероятности лишает себя возможности в случае конфликта оспаривать использование товарного знака дистрибьютором или дилером, не получает ни должного контроля за этим использованием, ни права получать роялти за использование товарного знака.

Хотелось бы также обратить внимание на следующее. Лицензионный договор предполагается возмездным, однако он может быть безвозмездным, если в нем прямо указано, что роялти за использование товарного знака не взимаются. За этим положением стоят и налоговые вопросы, а именно: безвозмездность лицензии предполагает, что лицензиат (франчайзи) получает имущественные права без возникновения каких-либо встречных обязательств перед лицензиаром (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

© 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.

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 лицензионное соглашение или договор 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, товарные знаки;
 - исправить все недочеты имеющихся регистраций;
 - подготовить, заключить и зарегистрировать лицензионные соглашения или договор франчайзинга;
 - рассчитать и оплачивать роялти,
 - включать роялти в таможенную стоимость товаров;
 - следить за рынком и защищать свои права.