

# Использование ИС и некоторые вопросы налогообложения

**Ю.А. Болотов**

Управляющий партнер  
«Болотов и Партнеры»

# Виды товарных знаков

просто добавь воды . . .

**IPHONE**



**WD-40**

**МАРС-ВСЁ БУДЕТ В ШОКОЛАДЕ**

**№ 19 CHANEL**

# Виды товарных знаков

1804



Kundelik

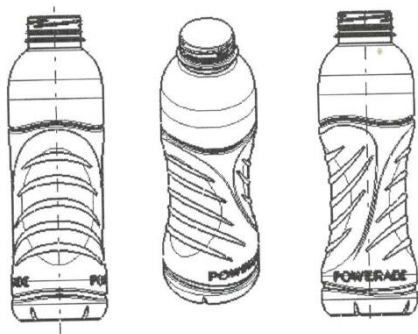
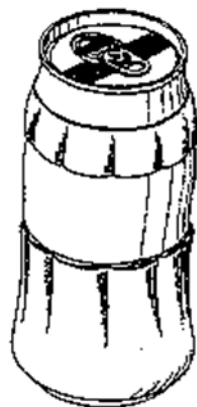
samaL



BOLOTOV & PARTNERS

Trademarks. Patents. Copyright.

# Виды товарных знаков



BOLOTOV & PARTNERS

Trademarks. Patents. Copyright.

# Авторские права

Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года регулирует отношения в области интеллектуальной собственности, возникающие в связи с созданием и использованием:

- произведений науки, литературы и искусства (авторское право), и
- постановок, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания (смежные права).

# Использование

- **Использованием** товарного знака **является** любое его **введение в гражданский оборот**: изготовление, применение, ввоз, хранение, предложение к продаже, продажа товарного знака или товара с товарным знаком...
- Использование товарного знака = введение товарного знака в гражданский оборот.
- При этом использование товарного знака подразумевает извлечение выгоды, получение дополнительного дохода (если использование не производится исключительно для защиты товарного знака).

# Использование ТЗ

1. размещение товарного знака на товарах, в отношении которых он охраняется, и (или) их упаковке
2. размещение товарного знака при оказании услуг, в отношении которых он охраняется
3. изготовление товара с товарным знаком
4. применение товара с товарным знаком
5. ввоз товара с товарным знаком
6. хранение товара с товарным знаком
7. предложение к продаже товара с товарным знаком
8. продажа товара с товарным знаком

9. применение товарного знака в вывесках
10. применение товарного знака в рекламе
11. применение товарного знака в печатной продукции
12. применение товарного знака в деловой документации
13. передача права на товарный знак
14. иное введение в гражданский оборот



# Использование

- Права на объекты ИС - нематериальные активы, имеющие определенную ценность, стоимость которых при соответствующей их охране, защите и оценке, иногда превышает стоимость материальных активов. Их можно поставить на баланс предприятия как нематериальные активы и производить амортизацию объектов ИС.
- Имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности могут быть вкладом в уставный капитал. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную ~148 000/149 000 долларов США (*20 000 млн - 69 000 000 тенге в 2023 г. ~ 148 000/149 000 долларов США*), ее оценка должна быть подтверждена оценщиком.

## Использование

- Объекты ИС можно ставить на бухгалтерский баланс и даже амортизировать их стоимость, что, на наш взгляд, не состыкуется с обычным увеличением стоимости, например, товарного знака, с увеличением времени его использования.

# Использование

- Использовать можно как права на свои объекты ИС , так и на чужие, полученные на основе лицензионного соглашения или договора франчайзинга.
- За использование чужих прав нужно платить роялти, порядок оплаты которых может быть определен по соглашению сторон.

# Использование

- Чтобы возникли основания для использования и извлечения выгоды права должны быть надлежащим образом оформлены подтверждающие документы о том, что выгодоприобретатель действительно может пользоваться имущественными правами:
  - в случае объектов подлежащих обязательной регистрации, регистрируются и все договоры передачи прав
  - в случае авторских прав – желательно получить свидетельство о регистрации авторских прав и набор всех документов о передаче имущественных прав

# Использование

- Необходимо определение стоимости таких активов, но законодательно утвержденной методики определения в Казахстане нет.
- В некоторых случаях стоимость определяется владельцем прав самостоятельно для собственных нужд (постановка на баланс, амортизация, установление роялти), иногда стоимость определяется соглашением сторон, в том числе и на основе переговоров – возможны и скидки, и различный порядок оплаты, словом всё почти как при использовании материальных активов.
- Рекомендованные ставки роялти существуют в Российской Федерации, но их использование в Казахстане может быть подвергнуто сомнению. Аналогия закона едва ли возможна, поскольку это лишь рекомендованные ставки.

# Использование

- При заключении договора обычен диктат лицензиара или франчайзера, но в целом ряде случаев можно и поторговаться.
- 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, штрафов и пени за неуплату таких налогов.

# Использование

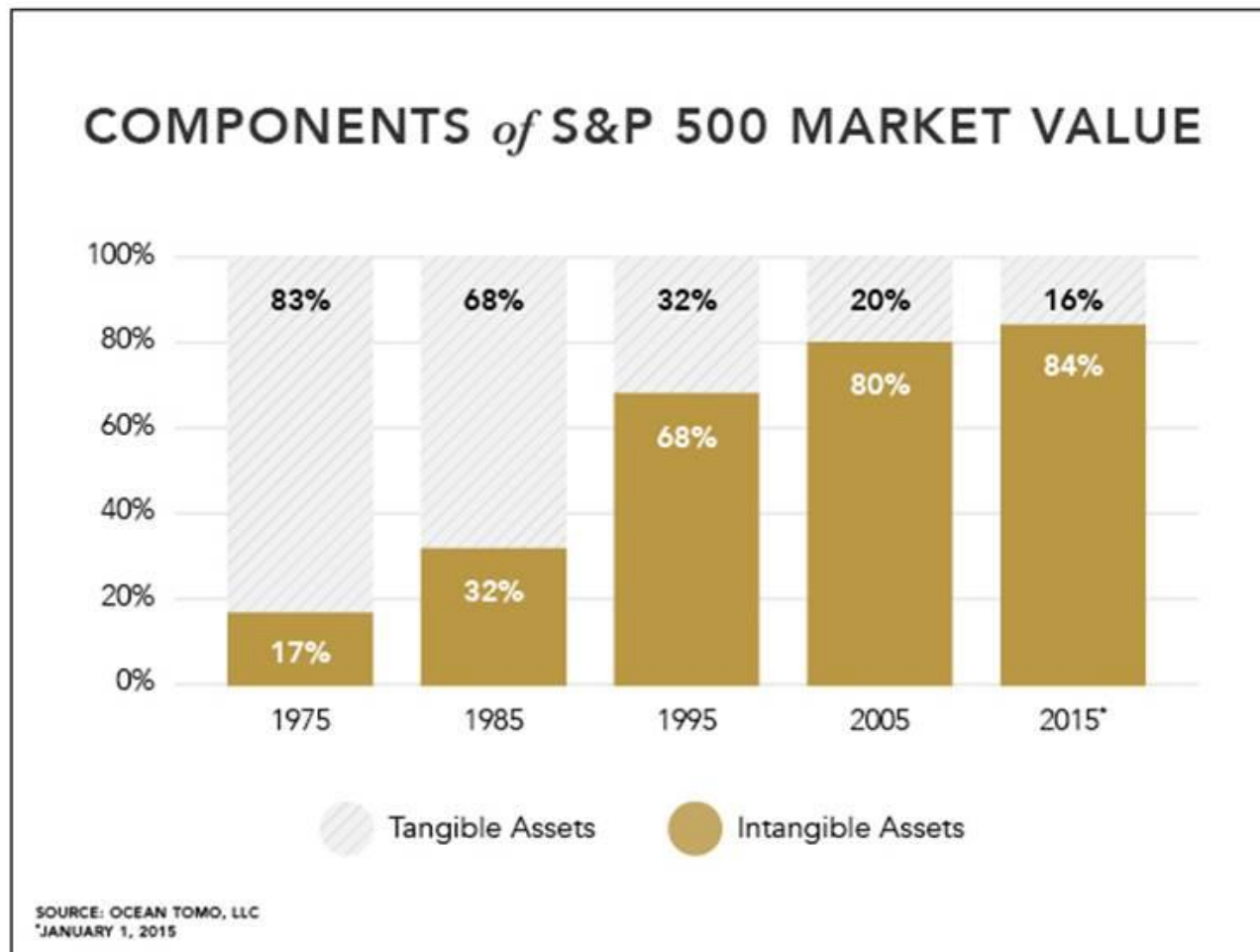
- В большинстве случаев если в договорах указывается субъективно разумная величина роялти вопросов не возникает.
- Однако если сумма роялти не указана или она небольшая, возможны вопросы о безвозмездности использования ОИС и, следовательно, неосновательном обогащении.
- Желательна оценка или обоснованность рыночной стоимости.

# Использование

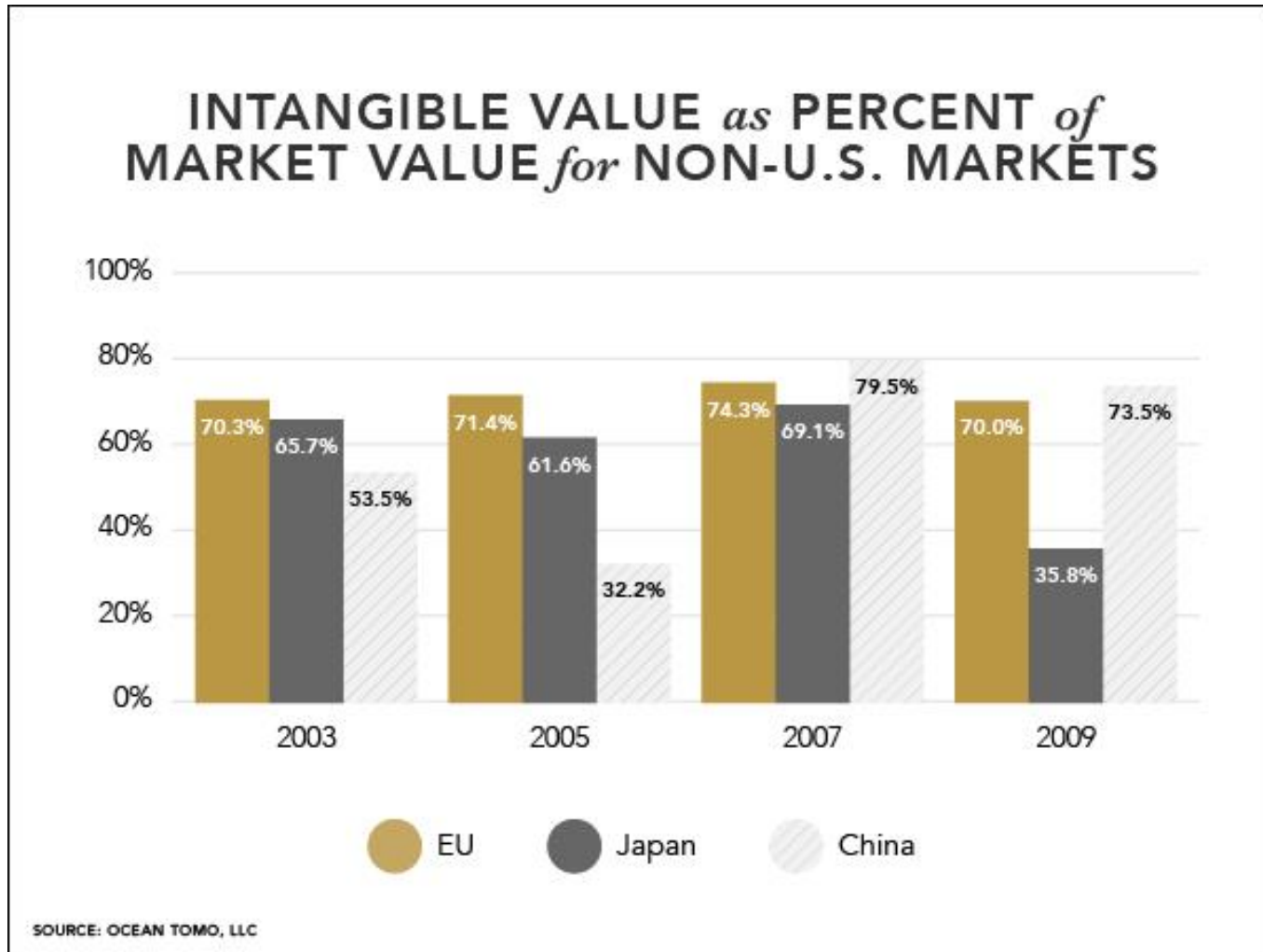
- Сложность определения стоимости и переговоров с налоговыми органами.
- Иногда в соответствии с законодательством обязательна, но во всех значимых случаях будет и просто полезна, оценка стоимости ОИС и передаваемых прав оценщиками.



# Доля ИА в компаниях США (Ocean Tomo LLC)



# Доля ИА в других странах мира (Ocean Tomo LLC)



# Технические услуги и Роялти

Необходимо правильное структурирование всех договоров, в том числе с иностранными партнёрами, точно и понятно разделить:

- технические услуги и
- Роялти за использование ОИС.

## Вычеты: Налоговый Кодекс РК, ст. 243. «Вычеты по отдельным видам расходов»

- 15. 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 сублицензионного 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.

# Объекты ИС

- Объекты ИС – нематериальные активы и имущественные права;
- Регистрация не дает права использовать, но дает право запрещать использовать данный объект ИС;
- Не зарегистрирован – не защищен, (исключение – ноу-хау и авторские права);
- “First to file”, а не “First to use”;
- Все сделки с зарегистрированным имуществом должны быть зарегистрированы – передачи прав, лицензии, залоги, и пр.;
- Защита территориальна;
- Патент или товарный знак необходимо использовать;
- Права ИС надо защищать.

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ТОО «Болотов и Партнёры»  
Республика Казахстан  
г. Алматы 050008  
ул. Ауэзова, 60  
БЦ «Almaty Residence», 6 этаж  
Тел.: +7 727 357 23 80  
Моб.: +7 701 729 00 67  
E-mail: [Ybolotov@BolotovIP.com](mailto:Ybolotov@BolotovIP.com)  
[www.BolotovIP.com](http://www.BolotovIP.com)

«Болотов и Партнёры» – это казахстанская юридическая фирма, находится в Алматы. Мы занимаемся только вопросами интеллектуальной собственности в Казахстане и Центральной Азии с 1994 года. Фирма оказывает юридические услуги в более чем десяти отраслях экономики, включая сферу товаров народного потребления, фармацевтики, телекоммуникаций, транспорта, энергетики, финансовых услуг и производства.

Рядом международных рейтинговых агентств (Legal-500, AsialawProfiles, Chambers & Partners и др.) наша фирма признана лучшей в области интеллектуальной собственности в Казахстане.

**BOLOTOV & PARTNERS**

Trademarks. Patents. Copyright.