

Лицензионные договоры на товарные знаки: новые правила игры

1 марта 2017 года

Содержание

1. Требования о регистрации
2. Сингапурский договор
3. Упрощение процедурных вопросов
4. Новое условие лицензионного договора
5. Лицензионные договоры и «тонкая капитализация»



Требования о регистрации

Хронология

до 25 января 2010

Лицензионный договор регистрируется в патентном органе и является **действительными для третьих лиц с даты его регистрации**

с 25 января 2010
до 14 января 2013

Стороны лицензионного договора обязаны **уведомлять патентный орган** о заключении, изменении и прекращении действия лицензионного договора

с 14 января 2013

Лицензионный договор, а также изменения в зарегистрированный лицензионный договор, регистрируется в патентном органе, и **без такой регистрации считаются недействительными**

Требования о регистрации

Переходные положения

переходные
положения

- лицензионные договоры, заключенные до 14 января 2013 г. действуют **в течение указанного в них срока на прежних условиях** и не подлежат обязательной регистрации в НЦИС

изменение лицензионного договора, заключенного до 14 января 2013 г.

дополнительное соглашение является недействительным (ничтожным) как сделка не соответствующая законодательству

требования об установлении факта ничтожности дополнительного соглашения и о применении последствий его недействительности могут быть предъявлены **любым заинтересованным лицом в суд (включая государственные органы)** в течении 10 лет со дня, когда началось исполнение по сделке

Сингапурский договор

Вступил в силу для Республики Беларусь 13 мая 2014 года.

Предусмотрены требования о существенном упрощении процедуры регистрации.

Сингапурский договор

Не допускается требовать регистрации лицензии в качестве условия для осуществления любого права лицензиата на возмещение убытков, понесенных в результате нарушения прав на знак.

Законодательство Республики Беларусь

Несоблюдение требования о регистрации лицензионного договора, а также изменений в указанные договоры влечет их недействительность.

Упрощение процедурных вопросов

Изменения вступили в силу 12 марта 2015 года.



1. Не требуется предоставлять договор для регистрации, только заявление в произвольной форме.
2. НЦИС не проверяет коммерческие условия договора



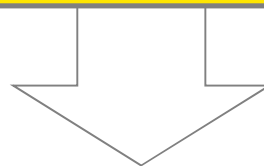
1. Срок остался прежним – 1 месяц
2. Изменился подход к процедуре (это уже отдельный реестр), поэтому дату регистрации угадать невозможно – по желанию НЦИС.
3. Необходимо заявление от обеих сторон

Новое условие лицензионного договора



С 15 июля 2016 года не допускается безвозмездные лицензионные договоры в отношениях между коммерческими организациями.

Безвозмездный лицензионный договор является недействительным (ничтожным) как сделка запрещенная законодательством.



При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход Республики Беларусь взыскивается все полученное ими по сделке.

Лицензионные договоры и «тонкая капитализация»

Правила тонкой капитализации (контролируемая задолженность)

Статья 131-1 НК РБ

- ▶ Ограничения на включение в затраты (внереализационные расходы), учитываемые при налогообложении, отдельных видов затрат.
- ▶ Статьей определены 2 группы лиц (иностранцы или белорусский учредитель, доля владения прямо или косвенно более 20%)
- ▶ Соотношение контролируемой задолженности и собственного капитала 1:3 или 1:1

К контролируемым «иным затратам» также относятся:

- ▶ вознаграждение за передачу (предоставление) имущественных прав в отношении объектов права промышленной собственности (за исключением случаев, когда они относятся к нематериальным активам);
- ▶ амортизационные отчисления по нематериальным активам в части имущественных прав в отношении объектов права промышленной собственности;



Следует учитывать при заключении «внутригрупповых» сделок

Вопросы?

Контактная информация ЕУ в Беларуси



Василий Бабарико

Менеджер

Тел.: +375 (17) 240-4242

Моб.: +375 (29) 700-3025

Факс: +375 (17) 240-4241

Email: Vasily.Babariko@by.ey.com

- ▶ Менеджер, практика налоговых и юридических услуг, офис ЕУ в Минске
- ▶ Василий имеет более 10 лет профессионального опыта в качестве юриста, в том числе в сфере консультационных услуг и промышленном секторе
- ▶ Василий консультирует белорусские и иностранные компании работающие в различных сферах (промышленное производство, IT, оказание услуг, финансовый сектор) по правовым вопросам в области корпоративного, коммерческого (в том числе ВЭД), трудового, административного права, в области сопровождения инвестиционных проектов, а также по налоговым вопросам. Василий имеет значительный опыт консультирования российских компаний (в том числе крупных банков) по различным вопросам российского законодательства

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом потребностей клиентов в различных регионах СНГ. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и (или) к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, – является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

© 2017 ООО «Эрнст энд Янг»
Все права защищены.