

РЫНОЧНАЯ ОЦЕНКА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

 **ГАРДИУМ**



РЫНОЧНАЯ ОЦЕНКА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ

Рыночная стоимость товарного знака и размер платежей по лицензионному договору – одни из основных показателей при оценке налоговыми органами экономической целесообразности и обоснованности сделки.

» В чем кроются налоговые риски, и как рыночная оценка объекта договора поможет в защите ваших прав?

Разбираем основные из них на примере судебной практики. Ссылку на конкретный номер дела вы найдете в конце каждого кейса.

01 | НЕОБОСНОВАННЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРУ

Между лицензиаром ИП Великановым В. О. и лицензиатом ООО «Делис Медиа» был заключен лицензионный договор на использование товарного знака «Мобил Мед». Налоговая инспекция сочла размер платежей по данному договору завышенным и начислила ООО «Делис Медиа» недоимки по налогу на прибыль – более 3 млн руб.

Лицензиат обратился в суд, чтобы оспорить решение налогового органа. В суде ООО «Делис Медиа» ходатайствовало о назначении судебной экспертизы, по результатам которой размер платежей по лицензионному договору был признан обоснованным. Заключение эксперта позволило отменить решение налогового органа о начислении недоимок по налогу на прибыль.

Избежать судебной тяжбы и издержек, связанных с отстаиванием своих прав, помогло бы наличие заключения об оценке стоимости товарного знака на этапе проведения проверки со стороны налоговых органов. Оно послужило бы обоснованием размера платежей по договору.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2015 № 09 АП-31484/2015

02 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ МЕЖДУ ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ ЛИЦАМИ

ОАО «Группа Черкизово» как владелец 4 товарных знаков передала их в пользование ООО ТД «Мясное царство» (впоследствии было присоединено к «Группе Черкизово») по договору неисключительной лицензии. Лицензиат включил лицензионные платежи в состав расходов, а также уплаченный НДС к возмещению, но получил отказ от ФНС.



Решение ФНС было успешно оспорено в судебном порядке. Для этого были документально подтверждены лицензионные платежи, уплачиваемые правообладателю за право использования товарных знаков, а также факт их использования для осуществления предпринимательской деятельности лицензиатом.

При этом рыночные условия сделки были подтверждены отчетом об оценке, а реальность доказана, несмотря на взаимозависимость сторон.

Если договор о распоряжении правами на товарный знак заключается между взаимосвязанными лицами, необходимо провести рыночную оценку стоимости объекта договора для подтверждения реальности и экономической целесообразности сделки. Налоговые органы особо тщательно проверяют подобные сделки.

[Дело № А36-3051/2016](#)

03 | ПРОДАЖА ТОВАРНОГО ЗНАКА ПО ЗАНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ

ЗАО «Фармцентр ВИЛАР» заключило с ИП Самородовой О. А. договор об отчуждении прав на товарный знак «Вилар». Налоговая инспекция провела оценку стоимости данного товарного знака и установила, что права на него были переданы по заведомо заниженной стоимости.

Несоответствие между ценой отчуждения прав на товарный знак и его рыночной стоимостью стало одним из оснований для того, чтобы налоговая инспекция установила нарушение налогового законодательства со стороны «Фармцентра ВИЛАР». В результате продавцу начислили более 7,5 млн руб. недоимки по налогу на прибыль, а также пени и штрафы.

Избежать доначисления налога на прибыль помогла бы проведенная заранее рыночная оценка прав на товарный знак и заключение сделки на приближенных к рыночным условиях.

[Дело № А40-34089/2017](#)

04 | ПЛАТЕЖИ ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ОТ ИП

Взаимозависимые лица – ИП Бирюков А. В. (правообладатель) и ООО СК «Экип» (лицензиат) – заключили лицензионный договор на использование товарного знака. При этом А. В. Бирюков являлся учредителем «Экипа».



В результате проведения проверки в отношении ООО «СК «Экип» налоговые органы установили, что после получения лицензионного вознаграждения Бирюков перечислял денежные средства со счета индивидуального предпринимателя на свою личную банковскую карточку. При этом, ИП Бирюков А. В. фактически не вело никакой деятельности и не имело прочих доходов и типичных расходов, подтверждающих экономическую деятельность.

Если сумма платежей перечисляется со счета индивидуального предпринимателя на счет физического лица, связанного с правообладателем, суды расценивают такие платежи как дивиденды, выплаченные ИП не из чистой прибыли, а за счет выплат, которые уменьшают налоговую базу и сумму налога на прибыль.

Налоговые органы пришли к выводу о том, что данные выплаты являются по своей сути дивидендами Бирюкову.

В подобных ситуациях, помимо вопросов налоговых органов к стоимости сделки, банки могут заблокировать расчетные счета в рамках действия 115-ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Потребуется обосновать сделку, предоставив и лицензионный договор, и отчет об оценке.

Чтобы платеж по лицензионному договору от ИП физическому лицу не вызвал подозрений, требуется предоставить заключение оценщика, обосновывающее сумму платежей по лицензионному договору. Также необходимо обеспечить осуществление реальной хозяйственной деятельности ИП помимо получения лицензионных платежей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2017 № 09АП-45295/2017 по делу № А40-104968/17

05 | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О РАСПОРЯЖЕНИИ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ С ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИЕЙ

Между компаниями Warrens Consolidated Inc. (лицензиар) и Richmane Trading Limited (лицензиат) был заключен лицензионный договор на использование товарного знака «Монетка». Лицензиат далее предоставил право на использование данного товарного знака ООО «Элемент-трейд», заключив с ним сублицензионный договор.

По результатам налоговой проверки сублицензиата был сделан вывод, что у ООО «Элемент-трейд» была возможность заключить договор непосредственно с правообладателем товарного знака – Warrens Consolidated Inc., не задействуя третье юрлицо.



Таким образом, налоговые органы посчитали, что сублицензионный договор был заключен намеренно для неуплаты налога с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ. ООО «Элемент-трейд» начислили недоимку по налогу на прибыль в размере 67 млн рублей.

Отчет об оценке поможет доказать экономическую целесообразность сделки. Но при сделках с нерезидентами помимо подтверждения рыночных условий сделки необходимо учитывать юрисдикцию второй стороны и объем прав, которым владеет лицензиар в отношении ТЗ.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 09.10.2017 № 09АП-45295/2017 по делу № А40-104968/17

ВЫВОДЫ

Чтобы избежать претензий со стороны налоговых органов и необходимости отстаивать свои права в суде, требуется провести рыночную оценку объекта договора и представить заключение с результатами оценки.

«Гардиум» более 15 лет работает в сфере интеллектуальной собственности и обладает уникальным набором всех необходимых компетенций: юридической, финансовой, технической.

При работе с вашими активами будет использован комплексный подход, учитывающий практику оценки и особенности функционирования ИС на рынке. Сэкономьте время и денежные средства на работу с различными контрагентами.

Екатерина Бусыгина

Руководитель управления капитализации ИС

 +7 (495) 665-82-58 доб. 236

 busygina@gardium.ru