

Мамине програмне забезпечення

АБО ЧИ МОЖЕ НЕРЕЗИДЕНТ ПРИДБАТИ ЛІЦЕНЗІЇ НА СОФТ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДОЧІРНЬОЇ КОМПАНІЇ



Микита ПОЛАТАЙКО, координатор практики інформаційних технологій Sayenko Kharenko

Останнім часом в мережі з'являється все більше новин про українські центри розробки й тестування іноземних ІТ-компаній. І навіть дочірні компанії технологічних гігантів, як і будь-яких транснаціональних корпорацій, шукають шляхи оптимізації витрат, у тому числі на закупівлях програмного забезпечення (далі – ПЗ). Зокрема, дуже поширеною є практика підписання материнською компанією глобальних ліцензійних договорів, за якими право використовувати певне ПЗ отримують також всі дочірні або навіть всі афілійовані компанії. Звісно, про відповідність цих договорів вимогам українського права турбуються рідко, що на практиці призводить до претензій з боку податкових та правоохоронних органів.

Представники влади доволі насторожено ставляться до згаданих глобальних ліцензійних договорів (далі – *Глобальні ліцензії*), оскільки зазвичай такі договори не укладаються українською мовою та мають достатньо складну структуру, яку важко зрозуміти навіть досвідченим юристам у сфері інтелектуальної власності. Відсутність чіткої вказівки на дочірню компанію в Україні, як на сторону чи вигодонабувача за договором, лише ускладнює ситуацію. Наявність вказівки на те, що цей договір покриває і афілійовані особи в Україні, також не завжди є достатнім на практиці. Наприклад, можуть виникнути складнощі з доказуванням такої афілійованості (особливо коли вона не впливає з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

Окрім того, Глобальна ліцензія не завжди містить кількість копій ПЗ, що може використовуватись, а якщо і містить, то вкрай рідко уточнюється, якій афілійованій особі, яка кількість копій виділена. Далі – більше. На практиці траплялися випадки, коли під час перевірки наявності прав на відповідні ліцензії для українського офісу з'ясувалась відсутність належного оформлення Глобальної ліцензії, зокрема відсутність необхідних підписів Глобальної ліцензії сторонами.

Навіть частини із зазначеного буде достатньо, щоб говорити про відсутність належно оформленої ліцензії на використання ПЗ у такої української компанії.

Кому це не подобається

Нам відомо декілька випадків, коли за заявами невідомих осіб представники Національної поліції виявляли такі недоліки документального оформлення ліцензії, складала протоколи про адміністративні правопорушення (порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності), керуючись ст. 255 та ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, або починали досудове розслідування щодо кримінальних правопорушень, передбачених ст. 176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права та суміжних прав), керуючись ст. 216 Кримінально процесуально-

го кодексу України. Звісно, до суду такі кримінальні справи за згаданими статтями навряд чи можуть дійти, оскільки правовласники підтвердять, що їхні права не порушувалися. Проте тривале спілкування з правоохоронцями, кінець якому не завжди видно, важко віднести до приємних клопотів.

У той же час Глобальні ліцензії не залишаються без уваги податкових органів, до повноважень яких не належить перевірка дотримання платниками податків законодавства про інтелектуальну власність. Однак отримання прав на безоплатне використання ПЗ має включатись до доходу, згідно з п. 14.1.13, п. 14.1.203 і п. 134.1.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) та Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №15 «Дохід». Тобто необхідно оцінити отримані права і сплатити податок на прибуток (18%) з відповідної суми (або єдиний податок, якщо ліцензіат є платником єдиного податку).

При цьому для ліцензіара таке безоплатне ліцензування буде вважатися продажем результатів послуг на митній території України, тобто об'єктом оподаткування ПДВ (20%), відповідно до п. 185.1 (б) ПКУ. Сплата ПДВ у цьому випадку покладається саме на ліцензіата і має здійснюватися після отримання прав використання (п. 180.2 та п. 187.1 ПКУ). Уникнути ПДВ, поси-

лаючись на роєлті, у цьому випадку неможливо, оскільки використання ПЗ обмежено функціональним призначенням і кількістю копій, а грошова виплата взагалі не здійснюється (п. 196.1.6 та п. 14.1.225 ПКУ).

Все вищезазначене може стати підставою для донарахування податку на прибуток та ПДВ, накладення фінансових санкцій, а також подальшого кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків (ст. 212 Кримінального кодексу України).

Які є альтернативи

Найпростішим та найочевиднішим рішенням цієї ситуації є укладення додатку до Глобальної ліцензії, у якому конкретна українська компанія була б зазначена як ліцензіат і була б визначена кількість копій ПЗ, які вона може використовувати. Таким чином дочірня компанія, не підписуючи Глобальну ліцензію, стане ліцензіатом. Наприклад, Глобальні ліцензії на офісні продукти Microsoft, з яким нам доводилося працювати, дозволяють передачу ліцензій афілійованим особам. Другий варіант – укладення між материнською та дочірньою компаніями субліцензійного договору, на що також потрібно отримати згоду правовласника ПЗ.

У будь-якому разі, безоплатне ліцензування лишає актуальним описане вище питання податку на



Оптимізація у сфері інтелектуальної власності

Кабінет Міністрів України прийняв постанову про оптимізацію діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Одним зі шляхів оптимізації в Уряді визначили ліквідацію Держав-

ної служби інтелектуальної власності з подальшою передачею її функцій з реалізації держполітики у сфері інтелектуальної власності Мінекономрозвитку. Про можливі наслідки та перспективи такого кроку «ЮГ» запитала у фахівців.



Ігор КОНОПКА, юрист ЮК FCLEX



«Попри те, що зазначене рішення Кабміну прийнято на виконання затвердженої ним 01.06.2016 р. Концепції реформування у цій сфері, воно стало доволі несподіваним «першим кроком». Необхідність саме ліквідації служби – питання досить неоднозначне, враховуючи, що реформа передбачає створення нового «національного органу інтелектуальної власності», підпорядкованого Мінекономрозвитку. Крім того, доцільніше було б спершу напрацювати нормативну базу для проведення реформи, зокрема для створення нового органу».



Степан КУБІВ,
Перший віце-прем'єр-міністр –
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

«Це дозволить нарешті оптимізувати роботу у сфері ІВ, сприятиме прозорості та усуне корупцію, яка роками гальмувала розвиток інновацій, шкодила розвитку економіки, не дозволяла проводити ефективну боротьбу з піратством та відлякувала інвесторів».



Тарас КИСЛИЙ,
радник, керівник практики інтелектуальної
власності/ТМТ ЄПАП Україна

«Наслідки такого «два пишемо, три запам'ятовуємо» очевидні й невтішні – ринок розгублений, працівники Служби демотивовані, клієнти насторожені та воліють не йти в Україну, а перечекати черговий «сірий» період правової невизначеності. Залишається сподіватись, що в кінці цього трохи моторошного тунелю нас очікує світло «реформованої прозорої дворівневої системи охорони інтелектуальної власності», принаймні так пише урядовий веб-портал. Як буде насправді й чим нова система дійсно відрізнятиметься від ліквідованої, ми маємо побачити згодом. Хочеться вірити, що різниця буде не у більш лояльних іменах та вигідній зміні схем фінансових потоків».



прибуток та ПДВ. Натомість при сплаті дочірньою компанією материнській компенсації за ліцензію чи сплаті за субліцензію, питання податку на прибуток знімається. Навпаки, виникають витрати на господарську діяльність, що в підсумку зменшить базу оподаткування податком на прибуток. До того ж це абсолютно легальний спосіб придбати валюту і повернути частину доходу материнській компанії, що є цінною можливістю у сьогоденнішніх реаліях. Однак питання ПДВ усе ще залишається відкритим. Як вже зазначалось вище, ліцензування ПЗ, використання якого обмежене функціональним призначенням та кількістю копій, є об'єктом оподаткування ПДВ, яке за ліцензіара-нерезидента має сплатити ліцензіат-резидент. У той же час, якщо такий ліцензіат є платником ПДВ, то сплачений ПДВ можна поставити на податковий кредит.

Якщо ж ліцензіат не є платником ПДВ, то для зменшення податкового навантаження можна оформити передачу копій ПЗ, як поставку програмної продукції, що тимчасово звільнена від оподаткування ПДВ (п. 26-1 Підрозділу 2 Перехідних положень ПКУ). Проте такий «продаж» копій ПЗ від материнської компанії дочірній також має бути дозволено у Глобальній ліцензії або у певних додаткових угодах з правовласником, що на нашій практиці не зустрічалося.

Кому це також актуально

У подібній ситуації опиняються українські ІТ-компанії, які отримують копії ПЗ від іноземного замовника у тимчасове користування виключно для виконання робіт. У такому випадку підстав розглянути надання ПЗ як безоплатну поставку послуг значно менше, оскільки ст. 839 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) передбачає право сторін домовитися про виконання робіт засобами замовника. Цю думку, зокрема, розділив Сергій Каракашьян, суддя Окружного адміністративного суду м. Києва, відповідаючи на питання учасників спільного семінару

Асоціації адвокатів України та Асоціації правників України. У будь-якому разі, Глобальні ліцензії не завжди передбачають передачу копій ПЗ підрядникам і, за відсутності такого положення, необхідно отримувати окремий дозвіл правовласника (ліцензіара).

Однак, якщо український офіс займається лише наданням послуг материнській компанії, а необхідне положення присутнє у Глобальній ліцензії, тимчасове надання копій ПЗ для виконання договору виглядає найзручнішою опцією.

Це питання також актуальне для ще однієї категорії українських ІТ-компаній, які тимчасово надають копії ПЗ своїм підрядникам (фізичним особам-підприємцям) для виконання робіт. У цьому випадку частіше передається ПЗ, ліцензії на використання копій якого продаються поштучно, тобто не за Глобальними ліцензіями. Наприклад, «поштучні» ліцензійні умови на Microsoft Windows 10 надають ліцензіату право встановлювати відповідне ПЗ на пристрої інших користувачів, якщо такий ліцензіат є першим користувачем конкретної копії ПЗ, а власник пристрою (новий користувач) повністю приймає згадані ліцензійні умови. А от ліцензійна угода Adobe Photoshop CS6, навпаки, містить пряму заборону на передачу копії ПЗ третім особам, незалежно від мети.

Універсальна порада

З огляду на велику кількість факторів, які можуть обмежувати вибір способу «легалізації» Глобальної ліцензії в Україні, слід почати з перевірки належного підписання Глобальної ліцензії, визначення варіантів передачі прав на використання ПЗ, які така Глобальна ліцензія дозволяє. Звісно, завжди є універсальні варіанти: можна проігнорувати проблему і сподіватися, що вас воно не торкнеться, або купити ліцензії на використовуване ПЗ в Україні на ім'я відповідної дочірньої компанії та не перейматися Глобальними ліцензіями материнської компанії. Та хіба це цікаво?