

MK-Law

Kumppanisi lakiasioissa

Voiton kotiuttaminen ja konsernin rahavirrat Venäjällä
Royaltit ja lisenssimaksut

Jan Långstedt
Osakas, OTM
Puh: 0400-538022
jan.langstedt@mklaw.fi

Helsinki 11.11.2011

Royalty ja lisenssimaksu

- Royalty tai lisenssimaksu on toisen omistaman oikeuden (usein teollisoikeus) käyttämisestä maksettava korvaus.
- Perustuu omistajan ja käyttäjän väliseen sopimukseen (lissenssi).
- Konsernissa emoyhtiö voi luovuttaa tytäryhtiölle käyttöoikeuden esimerkiksi omistamaansa teollisoikeuteen.
- Vastaavasti tytäryhtiö maksaa emoyhtiölle korvauksen käyttöoikeudesta.
- Royaltit karkeasti 1-10 % liikevaihdosta tai voitosta.

MK-Law

Jan Långstedt

Puh. 0400-538022

jan.langstedt@mklaw.fi

Helsinki 11.11.2011

Lisenssi Venäjällä

(Siviilikoodeksi § 1235)

- Tehtävä kirjallisessa muodossa – rekisteröitävä jos lisenssin kohde vaatii rekisteröinnin (Rospatent).
- Lisenssin kohteena voi olla jokin tieteellisen tutkimuksen tai toiminnan tulos tai merkki tai muu keino jota käytetään tavaroiden tai palveluiden yksilöimiseksi.
- Lisenssin on määriteltävä lisenssimaksu (royalty) sekä myös oikeuden käyttötapa, -alue ja voimassaolo (oletus 5 vuotta).
- Jos lisenssi ei täytä lain pakollisia vaatimuksia on se pätemätön – lisenssimaksu ei vähennyskelpoinen.

Lisensoitavissa olevat oikeudet

- Yleisimpiä lisensoitavia teollisoikeuksia ovat:
 - Keksinnöt, hyödyllisyysmallit ja piirimallit (patentit)
 - Tavaramerkit
 - Tietotaito (know-how) – yleensä muun oikeuden yhteydessä
 - Tekijänoikeudet (copyright) – esim. tietokoneohjelmat
- Lisensoitavan oikeuden on oltava voimassa Venäjällä.
- Lisäksi voidaan lisensoida liiketoimintamalli (franchising).

Patentti

(Siviilikoodeksi 4. osa, kap. 72)

- Patentti voidaan myöntää keksinnölle, hyödyllisyysmallille tai mallille (suom. mallioikeus).
- Patentti edellyttää uutuutta, keksinnöllisyyttä ja teollista käyttökelpoisuutta.
- Patentti vaatii rekisteröinnin – kansallinen tai kansainvälinen rekisteröinti (PCT).
- Emoyhtiö voi luovuttaa tytäryhtiölle oikeuden käyttää omistamaansa patenttia korvausta vastaan.
- Patentin oltava voimassa Venäjällä.

MK-Law

Jan Långstedt

Puh. 0400-538022

jan.langstedt@mklaw.fi

Helsinki 11.11.2011

Tavaramerkit

(Siviilikoodeksi 4. osa, kap. 72)

- Tavaramerkin tarkoituksena on yksilöidä yhtiön tavarat tai palvelut siten, että ne erottuvat kilpailijoiden vastaavista.
- Tavaramerkki voidaan rekisteröidä joka kansallisesti tai kansainvälisesti – Pariisin ja Madridin konventiot.
- Tavaramerkkinä voidaan rekisteröidä merkki joka on erottamiskykyinen – sana, graafinen kuva, jne.
- Emoyhtiö voi luovuttaa tytäryhtiölle oikeuden käyttää omistamaansa tavaramerkkiä korvausta vastaan.
- Tavaramerkin oltava voimassa Venäjällä.

MK-Law

Jan Långstedt

Puh. 0400-538022

jan.langstedt@mklaw.fi

Helsinki 11.11.2011

Tietotaito (know-how)

(Siviilikoodeksi 4. osa, kap. 75)

- Tietotaito voi olla mikä tahansa tieto (esim. teknillinen, teollinen, taloudellinen), jolla on liiketoiminnallista arvoa yritykselle ja joka on suojattu kolmansilta.
- Edellyttää, että tiedon suojaamiseksi on perustettu erityinen yrityssalaisuuksien suojaamiseksi tarkoitettu ”järjestys”.
- Ei vaadi rekisteröintiä.
- Emoyhtiö voi lisensoida tytäryhtiölle tietotaitoa – useimmiten patentti- tai tavaramerkkilisenssin yhteydessä.

Tekijänoikeus (copyright)

(Siviilikoodeksi 4. osa, kap. 75)

- Tekijänoikeudellinen teos voi olla esim. kirjallinen tai taiteellinen teos, mutta myös tietokoneohjelma.
- Tietokoneohjelman rekisteröiminen vapaa-ehtoista.
- Emoyhtiö voi lisensoida tytäryhtiölleen kehittämänsä tietokoneohjelman korvausta vastaan.
- Mahdollista myös myöntää tytäryhtiölle alilisenssi emoyhtiön hankkimaan ohjelmaan (varsinaisen lisenssin puitteissa).

Franchising

(Siviilikoodeksi 2. osa, kap. 54)

- Venäläinen lainsäädäntö ei sisällä nimenomaisia säännöksiä franchisingista.
- Franchisingsopimukseen sovelletaan kaupallista suostumusta (kommercheskaja kontsessija) koskevaa lainsäädäntöä.
- Sopimuksen myötä sopimusosapuoli myöntää toiselle osapuolelle oikeuden käyttää tämän omistamaa tavaramerkkiä, tietotaitoa ja brändiä korvausta vastaan.
- Franchising-antajalla valvontavastuu franchising-saajan toiminnasta.

Franchising

(Siviilikoodeksi 2. osa, kap. 54)

- Käytännössä franchisingin keskeiset elementit:
 - tavaramerkki
 - liiketoimintamalli
 - valvonta
- Franchisingsopimus rekisteröitävä.
- Emoyhtiön ja tytäryhtiön välillä voidaan solmia franchisingsopimus.

Royaltin ja lissenssimaksun verotus

- Royalty tytäryhtiölle vähennyskelpoinen kun asianmukaisesti dokumentoitu (verokodeksi 2. osa, §§ 252 ja 264).
- Verotetaan verosopimuksen mukaan Suomessa kun suomalainen emoyhtiö on lisensoidun oikeuden omistaja (12 artikla).
- Royalti suomalaiselle emoyhtiölle veronalaista tuloa (EVL § 5)
- ALV 18% - tytäryhtiö maksaa emoyhtiön veroagenttina (verokodeksi 2. osa, §§ 146, 148 ja 161)

Royalty vs. osinko verotuksellisesti

Esim. tilikauden royalty 10,000 €:

- Royalty vähennyskelpoinen venäläiselle tytäryhtiölle (= 20%:n veroetu tytäryhtiölle)
- Ei lähdeveroa
- Veronalaista tuloa emoyhtiölle – 26% yhtiöveron jälkeen emoyhtiölle jää jaettavaksi 7400 €

Kokonaisvero 26% + tytäryhtiön veroetu.

Royalty vs. osinko verotuksellisesti

Vastaavan 10,000 € maksu osinkona:

- venäläinen tytäryhtiö maksaa 20% yhtiöveroa (jälj. 8,000 €)
- Osingon lähdevero 12% / 5% (jälj. 7,040 € / 7,600 €)
- Osinko verotonta tuloa suomalaiselle emoyhtiölle jos emoyhtiö omistaa vähintään 10% tytäryhtiöstä
- Verojen jälkeen emoyhtiöllä 7,040 € / 7,600 €

Kokonaisvero: 29,6% / 24%.

Oikeustapaus 1

(VAS N 8867/10 28.10.2010)

- Japan Tobacco International lisensoi mm. tavaramerkit North Star, Camel, Winston, More alunperin konserniin kuuluvalla, venäläiselle tupakkayhtiö OOO Petro:lle 1.1.2000 alkaen.
- Organisaatiomuutoksista johtuen alkuperäinen lisenssi-sopimus irtisanottiin vuodesta 2003 ja tavaramerkit lisensoitiin niin ikään konserniin kuuluvalla ZAO JTI Marketing & Sales yhtiölle, joka solmi alilisenssin Petro:n kanssa.
- Järjestelyn myötä Petro:n vastuuna valmistaa tuotteet - JTI M&S vastuussa jakelusta ja toiminnan johtamisesta.

Oikeustapaus 1

(VAS N 8867/10 28.10.2010)

- Veroviranomainen ei hyväksynyt JTI M&S:n JTI:lle maksamien rojaltien vähennyskelpoisuutta - verottajan mukaan tavaramerkkien varsinainen käyttäjä ja tuotteiden liikkeellelaskija oli Petro.
- Lisäksi rojalit nousseet uuden järjestelyn myötä.
- JTI M&S:lle noin 431 milj. ruplan vero tilikausista 2005-2007 ja 131 milj. ruplan sakko, lisäksi 968 milj. ruplan lisävero ja 203 milj. ruplan rangaistusmaksu verojen maksamatta jättämisestä.

Oikeustapaus 1

(VAS N 8867/10 28.10.2010)

VAS kuitenkin lausui, että veroviranomaisilla ei ole toimivaltaa arvioida järjestelyn tarkoituksenmukaisuutta tai taloudellista tehokkuutta, saati oikeutta määrätä veronmaksajia toimimaan sen mukaan, mikä verottajan mielestä on taloudellisesti tehokkainta ja aiheuttaa pienimmät vähennyskelpoiset kulut.

Oikeustapaus 2

(VAS N 15093/10 14.6.2011)

- OOO TransMark (sittemmin OOO SABMiller Rus) solmi vuonna 1999 lisenssisopimuksen Miller Brewing Company Ltd:n, Holsten-Brauerei AG:n ym. kanssa tavaramerkkien Miller, Holsten, Solotaja Bochka, Redds, ym. käytöstä.
- TransMark solmi maaliskuussa 1999 lisenssisopimuksen OOO Kalushkaja Pivovarennaja Kompanija:n kanssa yhteistyösopimuksen oluttuotannosta.
- Sopimuksen mukaan panimo luovuttaa kaiken tuotantokapasiteettinsa TransMark:lle.

Oikeustapaus 2

(VAS N 15093/10 14.6.2011)

- TransMarkin tilikauden 2007 lisenssimaksut olivat 1235 miljoonaa ruplaa (noin 29 milj. euroa).
- TransMark vähensi lisenssimaksut verotuksessaan kuitenkin vasta tilikauden 2008 lopussa jättämällä tilikautta 2007 täydentävän veroilmoituksen.
- Lisenssimaksujen johdosta TransMark:lle 296 milj. ruplan (noin 7,5 milj. euroa) veronpalautus.
- Verottajan mukaan TransMark maksanut lisenssimaksut panimon puolesta, joka tosiasiallisesti käyttää tavaramerkkejä.

Oikeustapaus 2

(VAS N 15093/10 14.6.2011)

VAS kuitenkin hyväksyi lisenssimaksujen vähennyskelpoisuuden lausuen, että TransMark oli lisenssin puitteissa ulkoistanut oluen tuotannon panimolle, ja että verottaja ei ole toimivaltainen arvioimaan lisenssimaksujen vähennys- kelpoisuutta yrityksen toiminnan tarkoituksenmukaisuuden perusteella.