



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente por
GONZALEZ PONCE Manuel
Enrique FAU 20131370645
soft
Fecha: 25/03/2021
12:51:55 COT
Motivo: En señal de
conformidad



Tribunal Fiscal

N° 02638-4-2021

EXPEDIENTE N° : 1700-2021
INTERESADO :
ASUNTO : Impuesto a la Renta
PROCEDENCIA : Lima
FECHA : Lima, 19 de marzo de 2021

VISTA la apelación interpuesta por _____ con RUC N° _____ contra la Resolución de Intendencia N° _____ de 27 de octubre de 2020, emitida por la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, que declaró infundada la reclamación formulada contra la Resolución de Determinación N° _____ girada por el Impuesto a la Renta del ejercicio 2017.

CONSIDERANDO:

Que la recurrente sostiene que durante el procedimiento de fiscalización la Administración vulneró el debido procedimiento toda vez que no valoró de forma conjunta y adecuada los medios probatorios presentados, y agrega que siendo la materia de discusión en el presente caso la causalidad y fehaciencia de las operaciones observadas, correspondía que la Administración revisara de forma conjunta y adecuada la totalidad de los medios probatorios presentados, como los asientos contables, contratos de licencia, certificados de registro ante INDECOPI, informe de valorización de marcas y productos en los que se evidencia, entre otros, el uso de las marcas; siendo que si bien durante el procedimiento de fiscalización, la Administración hizo referencia a la documentación proporcionada, en el resultado del requerimiento y en la resolución de intendencia no se efectuó una interpretación sistemática de dichos medios probatorios, limitándose a elaborar un listado de los mismos y una revisión independiente de cada prueba. A fin de sustentar su posición invoca la Ley del Procedimiento Administrativo General, y las Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 02526-2-2017 y 0106-8-2017.

Que añade que la Administración no cumplió con motivar la resolución de intendencia, en la medida que no señaló los motivos por los cuales desconoció los medios probatorios ofrecidos de forma conjunta, y en la ausencia de argumentos suficientes que sustentan su decisión, por lo que corresponde se declare la nulidad de la resolución apelada. Cita a las sentencias del Tribunal Constitucional recaídas en los Expedientes N° 04298-2012-AA/TC y 00728-2008-HC/TC.

Que por su parte, la Administración sostiene que como consecuencia del procedimiento de fiscalización parcial iniciado a la recurrente por el Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2017, efectuó un reparo a la renta neta imponible del citado tributo y ejercicio, por gastos por regalías por cesión de marcas cuya causalidad no fue acreditada, en la consideración que no existe la necesidad de realizar el pago por dicho concepto por el uso de las marcas Gandules y Coroz debido a que la recurrente estuvo utilizándolas previa a su inscripción en INDECOPI, eran reconocidas en el mercado y en la mente de sus clientes, conforme con lo señalado por la recurrente; y agrega que no se acreditó que el uso de las mencionadas marcas en el ejercicio 2017 generó de forma particular, un incremento en sus ingresos, ni le permitió obtener beneficios como ser "reconocida" o tener una "buena imagen que conlleve a que su identidad corporativa sea sólida y bien establecida", concluyendo que la recurrente no demostró la necesidad de utilizar las marcas cedidas por terceros en la generación y/o mantenimiento de la renta gravada conforme con lo establecido en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente por
FLORES TALAVERA Ada
Maria Tarcila FAU
20131370645 soft
Fecha: 25/03/2021 12:25:59
COT
Motivo: Soy el autor del
documento



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente por
IZAGUIRRE LLAMPASI
Rossana FAU 20131370645
soft
Fecha: 25/03/2021 12:37:09
COT
Motivo: Soy el autor del
documento



Ministerio de
Economía
y Finanzas

Firmado Digitalmente por
SANCHEZ GOMEZ Silvana
Ofelia FAU 20131370645
soft
Fecha: 25/03/2021
12:35:48 COT
Motivo: Soy el autor del
documento



Tribunal Fiscal

N° 02638-4-2021

Que mediante escrito de alegatos se advierte que la Administración, mantiene su posición y añade que a la fecha de suscripción de los mencionados contratos de cesión de uso de marca, aún se encontraba en trámite el registro de las marcas. Añade que la recurrente al haber estado utilizando los signos distintivos para identificar sus productos en el mercado, como nombre comercial, de manera previa a la “solicitud de inscripción de los mismos signos distintivos” como marca ante INDECOPI, ya no tenía la necesidad de efectuar el pago de uso de marca de los signos cuando ya los venían utilizando como su nombre comercial, derecho exclusivo que nació con su primer uso en el comercio.

Que al respecto agrega en el caso del nombre comercial, con su uso se adquiere este derecho y protección, por lo cual podrá oponerse ante cualquiera – vinculado o no - que busque utilizar este nombre comercial. Añade que el nombre comercial puede coexistir con su razón social, justamente porque muchas empresas en el mercado se hacen conocidas a través de su razón social, esta situación conlleva a que su razón social se termine usando como nombre comercial (como en el caso de), ya que es esta empresa la que ha trabajado con este signo distintivo, forjándole un buen nombre y reconocimiento en el mercado para la comercialización de sus productos y/o servicios, por ello no cabe duda entonces, que cuando las empresas utilizan su razón social como nombre comercial, por ejemplo, consignándolas en sus facturas o en su página web, pueden valerse de ello para oponerse ante cualquiera que pretenda registrar dicho signo en la oficina correspondiente.

Que añade que de la revisión de los Resultados de los Requerimientos N° advierte que el área acotadora consignó y analizó los argumentos y documentos presentados por la recurrente, señalando en forma expresa los motivos por los cuales dejaba de lado los argumentos y/o documentación presentada o exhibida por el contribuyente; por tal motivo, carecen de sustento los argumentos expuestos por la recurrente en cuanto a que no se valoraron adecuadamente los medios probatorios proporcionados.

Que en el caso de autos, la Administración inició un procedimiento de fiscalización parcial mediante Carta N° SUNAT y Requerimiento N° de fojas 444 y 446, por Impuesto a la Renta de los períodos de enero a diciembre de 2017, como resultado del cual efectuó el reparo a la renta neta imponible del Impuesto a la Renta del ejercicio por 2017 por gastos de regalías por cesión de marcas sin acreditar la causalidad y emitió la Resolución de Determinación N° por Impuesto a la Renta del ejercicio 2017.

Que en ese sentido, es materia de controversia en el caso de autos establecer si el citado valor fue emitido conforme a ley.

Que del Anexo N° 1.1 a la Resolución de Determinación N° de foja 2160, se aprecia que la Administración reparó la renta neta imponible del Impuesto a la Renta del ejercicio por 2017 por gastos de regalía por cesión de marcas sin acreditar la causalidad, por la suma de S/ 1 641 600,00, sustentándose en los Resultados de los Requerimientos N° consignando como base legal el primer párrafo y el inciso p) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Que sobre el particular, el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, prevé que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por dicha ley, asimismo, se consigna en su inciso p) que son deducibles los pagos por regalías.

Que el primer párrafo del artículo 27 de la citada ley establece que cualquiera sea la denominación que acuerden las partes, se considera regalía a toda contraprestación en efectivo o en especie originada por el uso o por el privilegio de usar patentes, marcas, diseños o modelos, planos, procesos o fórmulas secretas y derechos de autor de trabajos literarios, artísticos o científicos, así como toda contraprestación por la cesión en uso de los programas de instrucciones para computadoras (software) y por la información relativa a la experiencia industrial, comercial o científica.



Tribunal Fiscal

N° 02638-4-2021

Que en cuanto al principio de causalidad, este Tribunal en reiterada jurisprudencia, como la contenida en las Resoluciones N° 710-2-99, 8634-2-2001 y 01275-2-2004, ha establecido que el principio de causalidad es la relación de necesidad que debe establecerse entre los gastos y la generación de renta o el mantenimiento de la fuente, noción que en nuestra legislación es de carácter amplio pues se permite la sustracción de erogaciones que no guardan dicha relación de manera directa, no obstante ello, el principio de causalidad debe ser atendido, por lo que para ser determinado deberán aplicarse criterios adicionales como que los gastos sean normales de acuerdo al giro del negocio o estos mantengan cierta proporción con el volumen de las operaciones, entre otros.

Que mediante los puntos N° 4 y 5 al Requerimiento N° [redacted] de fojas 2095 y 2096 vuelta, se advierte que la Administración solicitó a la recurrente sustentar los cargos realizados a las subcuentas - Gastos de gestión de licencia y [redacted] - Gastos de gestión de marcas y patentes, detallados en los Anexos N° 3 y 4 al referido requerimiento de fojas 2091 y 2092, mediante comprobantes de pago, contratos, adendas, expresión contable, medios de pago, estados de cuenta bancarios, comprobante de pago por el pago de regalías, documentación sustentatoria de la liquidación de regalías, contrato de cesión de uso de marca y documentos expedidos por INDECOPI que sustenten la acreditación del propietario de la marca, documentación que acredite el valor de la marca y/o patente, así como que explicara el tiempo de uso de las marcas, la diferencia de las marcas con la empresa de ser el caso y que proporcionara documentación que acredite que dichos gastos fueron necesarios para producir y mantener la fuente generador de renta.

Que en respuesta al mencionado requerimiento la recurrente, mediante el escrito de foja 434, señaló que presentaba diversa documentación.

Que en los puntos N° 4 y 5 al Resultado del Requerimiento N° [redacted] de fojas 2078 a 2083, se advierte que la Administración dio cuenta de lo presentado por la recurrente y señaló que con relación a los gastos vinculados con las marcas [redacted] que se sustentan en el Contrato de Cesión de uso de marca suscrito el 3 de abril de 2017, la recurrente no proporcionó la liquidación de regalías, no sustentó documentariamente el valor de la marca y/o patente, ni explicó el tiempo de su uso, el volumen mensual en la que participaron o se atribuyeron, no exhibió documentación probatoria de las actividades en ferias internacionales mediante cartas de invitación, cartas de presentación, lugares fechas, entre otros, detalle de captación de nuevos y potenciales clientes generados por el uso de las marcas, su desarrollo, crecimiento y mejoras; asimismo no acreditó la asesoría brindada para la implementación, promoción y gestión de la marca, según se señala en su cláusula 5.1 del contrato, ni acreditó con documentación fehaciente la utilización de la marca en los documentos e impresiones comerciales utilizadas con sus clientes, concluyendo del análisis conjunto de la documentación presentada que la recurrente no demostró ni acreditó documentariamente, la necesidad de utilizar la marca cedida para la generación y/o mantenimiento de la renta.

Que posteriormente, mediante el punto 1 del Requerimiento N° [redacted] de fojas 2067 a 2075, reiteró lo consignado en los puntos N° 4 y 5 al Resultado del Requerimiento N° [redacted] y añadió que respecto de la Cesión de Uso de la marca denominada "Coroz", la recurrente no ha proporcionado documentación que acredite el uso de la marca como publicidad en ferias internacionales [redacted] conforme con la cláusula segunda; ni los lugares, techas, tipo de publicidad, folletos, fotos; y en correlación con ellos, detalle de captación de nuevos y potenciales clientes (indicando nombre y/o razón social de las empresas). De otro lado de acuerdo con los contratos por la cesión de uso de marcas, tanto para [redacted] la recurrente no ha acreditado la asesoría brindada para la implementación, promoción y gestión de la marca para los objetivos empresariales, conforme con la cláusula quinta; y adicionalmente, se observa de la información consignada por la recurrente, a efecto de la determinación del Impuesto a la Renta, de los ejercicios 2002 al 2017, que la recurrente había obtenido un incremento en sus ingresos, generado por la propia operatividad de la empresa y no por el uso de las marcas; por lo que la recurrente no ha proporcionado información objetiva que se evidencie que el uso de las marcas en el 2017 hubiera generado un incremento en sus ingresos.

Que agregó que la recurrente no acreditó que el uso de las marcas antes mencionadas le haya permitido obtener los beneficios de ser reconocida o tener una buena imagen. Asimismo, señaló que la recurrente no



Tribunal Fiscal

N° 02638-4-2021

demostró que las marcas [redacted] sujeto al pago de regalías, tengan sus propios atributos como valor comercial, reconocimiento en el mercado y que confiera mayor prestigio de manera independiente, y por lo cual, dichos atributos se vean reflejados en el incremento de la renta gravada. En ese sentido concluyó que la recurrente no acreditó con documentación objetiva la necesidad y causalidad de la cesión de uso de marca y que se encuentren relacionadas con la generación de renta gravada y/o mantenimiento de la fuente productora de renta por ello no deben formar parte de la determinación del Impuesto a la renta

Que en ese sentido solicitó a la recurrente presente un escrito con sus descargos a las observaciones formuladas.

Que en respuesta al mencionado requerimiento la recurrente mediante el escrito de fojas 1867 a 1876 señaló que el concepto de regalías es fijo y no está relacionado con el volumen de ventas ni con otro concepto variable, por lo que no presentó las liquidaciones de regalías y que proporcionan documentos que acreditan el uso de las referidas marcas, siendo que para acreditar el valor de aquellas presenta una valorización efectuada por el economista [redacted] del Colegio de Economistas de Lima, y explicó que la marca [redacted] es utilizada desde hace varios años, y que como todavía no se había inscrito a nombre de los creadores de la misma, no pagaba regalías y que solo lo hacen con la inscripción de la marca (2016), en función al valor que la marca tenía en ese momento; siendo que, a partir del ejercicio 2016, todos sus productos, web, papelería, afiches, entre otros, incluyen la marca [redacted] y que respecto de la marca Coroz indicó que se utiliza en todas las empresas del Grupo que pertenecen a la corporación familiar [redacted] por lo que su uso es obligatorio.

Que agrega que la marca [redacted] es reconocida en el mercado nacional e internacional, el nombre y diseño se encuentra en todos sus documentos y productos, por tanto, resulta necesario para la realización de sus ventas mantener el uso de dicha marca; siendo que la Administración debe considerar que sus ventas se han incrementado considerablemente todos los años. Añadió que se pagan regalías por el uso de la marca y no por la asesoría brindada para la implementación, promoción y gestión de la misma.

Que sostuvo que las marcas [redacted] son signos que sirven para distinguir productos o servicios en el mercado, por cuanto el nombre comercial no representa un producto pues solo sirve para identificar las actividades que desarrolla la empresa en el tráfico mercantil y la diferencia del resto de empresas del mismo o diferente sector; y que la Administración debe considerar que el concepto marca, se define como un signo que identifica y diferencia un producto o un servicio, es decir, el producto hace nacer la marca, la cual se valoriza gracias a este y procede a tener un valor en sí mismo que comprende simbolismo, significado, mensaje, identidad, personalidad, cultura, reputación, etc., y la imagen se consigue como resultado de la conducta reconocida.

Que señaló que las marcas [redacted] cumplen con los requisitos previstos en el Decreto Legislativo N° 1075, para ser consideradas como tales, por cuanto fueron inscritas en el Registro de Marcas de Productos, esto es, que permiten distinguir productos y servicios en el mercado y cumplen con la finalidad y/o características propias de una marca; por ello, carece de sustento el cuestionamiento en cuanto a que dichos signos distintivos no constituyen una forma distinta de representar el nombre comercial o razón social de la empresa, ni representan una identificación comercial primordial y única en el mercado; ya que la marca es diferente al nombre comercial, por tanto, si las marcas se encuentran registradas ante INDECOPI es razonable que se paguen regalías por usar las mismas; siendo que en toda la documentación presentada como medio probatorio, demostró que el contrato de cesión de uso de las marcas sí se ejecutó, motivo por el cual usó dichas marcas en sus locales, página web y encartes, por ello el gasto cumple plenamente con el principio de causalidad.

Que mediante el punto 1 al Resultado del Requerimiento N° [redacted] de fojas 2051 a 2064, la Administración mantuvo las observaciones detalladas en el punto 1 del Requerimiento N° [redacted] y señalando que la cesión de las marcas no le otorgó beneficios distintos o mayores, ni contribuyó a diferenciar la calidad y características particulares de los servicios que ofrecía en el mercado, por lo que el pago de regalías no era necesario para la generación de renta gravada o el mantenimiento de la fuente, y que la recurrente no acreditó de qué manera el contrato firmado por la cesión en uso de la marca de



Tribunal Fiscal

N° 02638-4-2021

servicios determinó un incremento de sus ingresos o un incremento del nivel de contratación o si sus gastos disminuyeron como consecuencia de utilizarla, el valor diferencial proporcionado, ni los atributos propios de la marca.

Que en atención a ello, concluyó que la recurrente no acreditó documentariamente, la necesidad y causalidad de los aludidos gastos para la generación y/o mantenimiento de la renta gravada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Que mediante el Requerimiento N° [redacted] de fojas 2047 y 2048, la Administración solicitó a la recurrente, al amparo del artículo 75 del Código Tributario, que presentara sus descargos respecto del reparo efectuado mediante el punto 1 al Resultado del Requerimiento N° [redacted] por regalías cuya causalidad no fue sustentada por la recurrente.

Que en el punto 1 al Resultado del Requerimiento N° [redacted] de fojas 2043 a 2045, se aprecia que la Administración dio cuenta de lo señalado por la recurrente en el escrito de fojas 2012 a 2018, y mantuvo el reparo efectuado en los términos consignados en el punto 1 al Resultado del Requerimiento N° [redacted].

Que conforme con lo actuado en el procedimiento de fiscalización, se advierte que el fundamento de la Administración para formular el aludido reparo se sustenta en la consideración que la recurrente no acreditó la necesidad de los gastos reparados ni su vinculación con la generación de rentas, al no demostrar que el uso de la marca hubiera incrementado sus ingresos¹.

Que de la información consignada en el Comprobante de Información Registrada de la recurrente, de fojas 2169 a 2171, el Resumen Estadístico de Fiscalización, de fojas 2134 y 2133, y el Informe de Auditoría, de fojas 2128 y 2129, la recurrente es una empresa que tiene como actividad económica principal el cultivo de uvas, jalapeños, pimientos, ají para conserva, mangos, gandules verdes y secos, así como su procesamiento, comercialización, distribución y representación, adicionalmente realiza servicios de maquila.

Que de acuerdo con lo actuado en el expediente, la recurrente a efecto de desvirtuar el reparo, presentó las Resoluciones N° 21431-2016/DSD-INDECOPI, 019617-2016/DSD-INDECOPI y 011577-2016/DSD-INDECOPI, de 12 de julio y 28 de octubre de 2016, de fojas 1321, 1322, 1331, 1332, 1336 y 1337, mediante el cual la Dirección de Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, inscribió en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial, en favor de [redacted]

las marcas de productos y/o servicios constituidas por las denominaciones [redacted] y los logotipos respectivos (se reivindica colores), conforme con el modelo consignado en el certificado correspondiente, siendo que en el caso de la marca de [redacted] para distinguir la publicidad, gestión de negocios comerciales, administración, trabajos de oficina; y, seguros, operaciones, operaciones monetarias y negocios inmobiliarios, de las Clases 35 y 36 de la Clasificación Internacional; en el caso de la marca [redacted] para granos y productos agrícolas, hortalizas y forestales, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta; la publicidad, gestión de negocios comerciales, administración, trabajos de oficina; seguros, operaciones, operaciones monetarias y negocios inmobiliarios; y transporte, embalaje y almacenamiento de mercancías organización de viajes, de las Clases 31, 35, 36 y 39 de la Clasificación Internacional; quedando bajo el amparo de la ley por el plazo de diez años, contado a partir de la fecha de dichas resoluciones.

Que al respecto, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo N° 1075^{2y3}, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión N° 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el objeto de la norma es regular aspectos

¹ Cabe precisar que la Administración no cuestionó la fehaciencia de la operación observada ni lo que efectivamente buscaron las partes con la celebración del contrato de licencia de uso de marca antes indicado.

² Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 28 de junio de 2008.

³ El mencionado decreto legislativo derogó el Decreto Legislativo N° 823 que aprobó la Ley de Propiedad Industrial.



Tribunal Fiscal

N° 02638-4-2021

complementarios en la mencionada decisión, de conformidad con la Constitución Política del Perú, y los acuerdos y tratados internacionales suscritos sobre la materia. Asimismo, se preceptúa que podrán acceder a los beneficios del referido decreto legislativo, las personas naturales y jurídicas u otras entidades de derecho público o privado, estatal o no estatal, con o sin fines de lucro, estén domiciliadas en el país o en el extranjero y, aplicándose dicha norma a todos los sectores de la actividad económica.

Que el artículo 4 del mencionado decreto legislativo, previa a la modificación dispuesta por el Decreto Legislativo N° 1309, establecía que la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) era competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, nombres comerciales, lemas comerciales, marcas colectivas, marcas de certificación y denominaciones de origen, incluyendo los procedimientos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia.

Que el artículo 50 del anotado decreto legislativo, incluido en el Título VI referido a disposiciones relativas al Registro de Marcas, señala que la solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la dirección competente. Podrá incluir productos y servicios comprendidos en una o varias clases de la clasificación, y deberá comprender los siguientes elementos: a) petitorio; b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; o una representación gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no perceptible por el sentido de la vista; c) los poderes que fuesen necesarios; d) el comprobante de pago de las tasas establecidas; e) las autorizaciones requeridas a efectos de evitar que el signo solicitado incurra en una prohibición de registro; y f) de ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad que lo otorgó, cuando el solicitante deseara prevalecer del derecho previsto en el Artículo 6 quinques del Convenio de París.

Que por su parte, el artículo 134 de la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina⁴, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, ha dispuesto que constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) Las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) Los sonidos y los olores; d) Las letras y los números; e) Un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) La forma de los productos, sus envases o envolturas; g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Que de las normas glosadas, se advierte que por definición una marca permite distinguir productos o servicios en el mercado y, esta puede constituirse de diferentes signos: palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, un color delimitado por una forma, o una combinación de colores o inclusive cualquier combinación de los anteriores indicados; siendo que en el Perú, la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI es competente para conocer y resolver en primera instancia todo lo relativo a marcas de producto o de servicio, entre otros, y que en caso la solicitud de registro de una marca cumpla con los requisitos contemplados en el Decreto Legislativo N° 1075, procederá su inscripción en el registro correspondiente.

Que en tal sentido y, atendiendo a la información contenida en los documentos emitidos por la Dirección de Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, señalados precedentemente, los signos distintivos que en ellos se describe (el signo compuesto por las denominaciones y logotipo), se inscribieron en el Registro de Marcas de Producto, por lo que al constituir una marca, como tal permite distinguir productos en el mercado.

Que ahora bien, conforme se aprecia de los Contratos de Cesión de Uso de Marca de 1 y 3 de abril de 2017, de fojas 1324 a 1327 y 1338 a 1342, celebrados entre la recurrente y estos últimos se obligaron a ceder en uso a la recurrente las marcas inscritas a nombre de aquellos, según lo

⁴ De la cual el Perú es miembro, la cual ha sido mencionada por el Decreto Legislativo N° 1075.



Tribunal Fiscal

N° 02638-4-2021

dispuesto en las Resoluciones N° 21431-2016/DSD-INDECOPI, 019617-2016/DSD-INDECOPI y 011577-2016/DSD-INDECOPI, antes mencionadas, con el fin que la recurrente identifique y distinga la imagen de una empresa agroindustrial del mercado (en el caso de _____); así como a la corporación familiar _____ (en el caso de _____ se precisó que la mencionada corporación familiar era propietaria de varias empresas en distintas industrias precisándose en este último que los cedentes eran integrantes de la corporación _____ que poseen amplia experiencia y _____ respecto de los negocios que desarrollan las empresas, _____ del sector agroindustrial; Vínculos Agrícolas, productor de quinua; OLP, empresa _____ a cambio de una contraprestación mensual ascendente a S/ 128 100,00, en el caso de las marcas _____ y S/ 8 700,00, en cuanto a la marca _____ por un plazo de 1 año luego del cual se renovaría automáticamente por periodos de 1 año, plazo que se computaría a partir del 1 de mayo de 2017, respectivamente.

Que de lo expuesto, se tiene que la operación celebrada está referida a la autorización del uso de las mencionadas marcas inscritas en el Registro de Marcas de Servicio de la Propiedad Industrial, a cambio de la contraprestación y por los plazos anteriormente detallados, siendo las prestaciones que definieron la esencia del referido contrato la autorización del derecho de uso y/o disfrute de los signos distintivos antes indicados y el pago de la contraprestación respectiva; aspectos que en el caso de autos no han sido cuestionados por la Administración, fundamentándose el reparo únicamente en que la recurrente no acreditó la necesidad de los gastos al no demostrar que el uso de la marca haya incrementado sus ingresos.

Que ahora bien, en autos, a fojas 486 a 499, 501, 502 y 1045 a 1303 figuran los comprobantes de pago emitidos por _____ a favor de la recurrente en el período acotado, por concepto de pago de cesión en uso de las marcas _____ así como los documentos “Consultas de pagos masivos” y “Estados de cuenta” así como diversos correos electrónicos en los que se evidencia coordinaciones para el pago de las facturas emitidas por _____ y los respectivos asientos contables por tales operaciones.

Que asimismo se aprecia de autos que la recurrente utilizó la referida marca, conforme con los papeles membretados⁵ y sellados, y fotografías de los envases de sus productos, referidos a publicidad vinculada con el desarrollo de su actividad comercial de fojas 138 a 140, 150, 158, 182, 218, 223, 274, 280, 325 a 327, 334, 418, 421, 433 a 441, 443, 444, 512, 525 a 528, 530, 539, 541, 548, 549, 567 a 570, 578, 589, 602, 603, 757, 758, 1012, 1019, 1029, 1038, 1343 a 1349, 1357, 1358, 1364, 1365, 1366, 1373, 1380, 1381, 1388, 1393 a 1400, 1413 a 1416, 1422 a 1425, 1432, 1433, 1441, 1450, 1458, 1466 a 1467, 1471 a 1473, 1480 a 1483, 1495 a 1497, 1506 a 1508, 1516 a 1519, 1526, 1527, 1531, 1532, 1536, 1537, 1544 a 1546, 1557, 1561, 1568, 1569, 1595 a 1601, 1665 a 1667, 1754, 1763, 1806 a 1815, 1817 a 1820, 1830, 1861 a 1864, en los que aparecen las marcas antes indicadas, cuya autorización o cesión de uso fue otorgada a la recurrente en virtud de los contratos antes mencionados.

Que es pertinente señalar que conforme se encuentra acreditado en autos, la marca se encontraba registrada ante la Dirección de Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, a nombre de _____, por lo que, a partir de dicha inscripción, resultaba necesario que la recurrente cuente con la autorización de tales personas para utilizar la aludida marca, por tal motivo ambas partes suscribieron los Contratos de Cesión de Uso antes mencionados, en virtud del cual la recurrente se obligó a pagar las respectivas regalías justamente con el fin de poder utilizar las referidas marcas y evitar ser sancionada administrativa o penalmente, evidenciándose de esa forma la necesidad de tales gastos.

Que lo anterior resulta razonable en el quehacer empresarial de la recurrente y para sus fines u objetivos de negocio, por cuanto, por definición propia las marcas y los signos distintivos contribuyen a crear valor al diferenciar la calidad y las características particulares de los productos y servicios que se ofrecen en el

⁵ Declaraciones juradas, escritos, correos electrónicos, órdenes de servicio, facturas electrónicas, cartas poder, entre otros.



Tribunal Fiscal

N° 02638-4-2021

mercado⁶; por consiguiente, se verifica que los gastos observados cumplen con el principio de causalidad a que se refiere el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, tal como se ha dejado establecido por este Tribunal en las Resoluciones N° 08731-8-2017, 02962-11-2019 y 03458-8-2019.

Que la Administración ha argumentado que la recurrente no acreditó que el uso de las marcas en mención hubieran generado el incremento de sus ingresos en el ejercicio 2017; sin embargo, tal argumento carece de sustento, pues conforme con el criterio establecido por este Tribunal en las Resoluciones N° 02422-5-2006 y 04971-1-2006, entre otras, para efectos de la deducción de gastos no resulta necesario que estos efectivamente generen ingresos, sino que sean potencialmente aptos para producirlos, circunstancia que en este caso no fue desvirtuada por la Administración.

Que por lo tanto, al encontrarse acreditado en autos la necesidad o la vinculación de los gastos materia de evaluación con la generación de ingresos o el mantenimiento de la fuente, corresponde levantar el aludido reparo, dejar sin efecto la mencionada resolución de determinación y revocar la resolución apelada en este extremo.

Que en cuanto al argumento de la Administración orientado a señalar que la recurrente ya no tenía la necesidad de efectuar el pago de uso de marca de los signos ya que los venían utilizando como su nombre comercial, por lo que el derecho exclusivo del uso de las mismas nació con su primer uso en el comercio; siendo que la recurrente podía valerse de ello para oponerse ante cualquiera que pretenda registrar dicho signo en la oficina correspondiente; cabe indicar que atendiendo a la información contenida en los mencionados certificados emitidos por la Dirección de Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, los signos distintivos que en ellos se describen, cumplieron los requisitos contemplados en el referido Decreto Legislativo N° 1075, de manera que quedaron inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial, de tal manera, que al constituir marcas, como tales permiten distinguir productos en el mercado y en ese entendido, asimismo, debe señalarse que corresponde a la Dirección de Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, a efecto que una marca logre su inscripción; por lo tanto, carecen de sustento los cuestionamientos efectuados por la Administración a la forma como fueron cedidas las marcas a la recurrente, así como lo argumentado en cuanto a que dichos signos distintivos constituyen formas distintas de representar el nombre comercial o razón social de esta y que la recurrente debía oponerse ante cualquiera que pretenda registrar dicho signo en la oficina correspondiente⁷.

Que asimismo cabe indicar que la inscripción de las marcas fue aprobada mediante las Resoluciones N° 21431-2016/DSD-INDECOPI, 019617-2016/DSD-INDECOPI y 011577-2016/DSD-INDECOPI, de 12 de julio y 28 de octubre de 2016, esto es con anterioridad a la suscripción de los Contratos de Cesión de Uso de Marca, del 1 y 3 de abril de 2017, conforme se advierte a fojas 1324 a 1327 y 1338 a 1342; por lo que lo señalado por la Administración en el sentido que a la fecha de suscripción de los mencionados contratos, aún se encontraba en trámite el registro de las marcas carece de sustento.

Que estando al sentido del fallo no corresponde emitir pronunciamiento sobre los demás alegatos de la recurrente.

Que finalmente, el informe oral solicitado se realizó con la asistencia de ambas partes, según la Constancia de Informe Oral N° EF/TF, de foja 2216.

Con las vocales Flores Talavera, Izaguirre Llampasi y Sánchez Gómez, e interviniendo como ponente la vocal Flores Talavera.

⁶ GONZÁLES, Gerardo y MERINO María, Antonieta. "Hacia una política de promoción de marcas y signos distintivos". En Propiedad intelectual y comercio en el Perú: impacto y agenda pendiente. Al respecto véase: <https://www.esan.edu.pe/publicaciones/libros/sRoca/PI/completo/16-Gonzales.pdf>. Visto el 3 de febrero de 2020.

⁷ En similar sentido se ha pronunciado este Tribunal en la Resolución N° 08731-8-2017.



Tribunal Fiscal

N° 02638-4-2021

RESUELVE:

REVOCAR la Resolución de Intendencia N° de 27 de octubre de 2020, y **DEJAR SIN EFECTO** la Resolución de Determinación N°

Regístrese, comuníquese y remítase a la SUNAT, para sus efectos.

**FLORES TALAVERA
VOCAL PRESIDENTE**

**IZAGUIRRE LLAMPASI
VOCAL**

**SÁNCHEZ GÓMEZ
VOCAL**

González Ponce
Secretario Relator (e)
FT/mgp

Nota: Documento firmado digitalmente