



# Tribunal Fiscal

N° 01670-1-2025

**EXPEDIENTE N°** : 9783-2021  
**INTERESADO** :  
**ASUNTO** : Impuesto a la Renta y Multa  
**PROCEDENCIA** : Lima  
**FECHA** : Lima, 21 de febrero de 2025

**VISTA** la apelación interpuesta por  
con RUC N° contra la Resolución de Intendencia N°  
de 26 de febrero de 2021, 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 las Resoluciones de Determinación N° giradas por Impuesto a la Renta del ejercicio 2013 y por la Tasa Adicional de 4,1% del Impuesto a la Renta de diciembre de 2013, y la Resolución de Multa N° emitida por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario.

## CONSIDERANDO:

Que la recurrente sostiene respecto al reparo por gasto por regalías pagadas a sus accionistas contenido en la Resolución de Determinación N° que el importe reparado corresponde al pago de regalías por la marca el cual es un gasto deducible conforme a la legislación del Impuesto a la Renta ya que cumple con el principio de causalidad, que ha demostrado que el gasto incurrido era necesario para producir y/o mantener la fuente generadora de renta, que no se encontraba prohibido de manera expresa por la ley, que se encontraba sustentado debidamente con documentos, comprobantes de pago y se contaba con documentación adicional fehaciente, y que cumplió con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y generalidad.

Que alega que la falta de inscripción ante el INDECOPI de la transferencia de la marca no conlleva a que los titulares no sean

ya que la titularidad de la marca no es otorgada por INDECOPI, sino que fue transferida el 14 de mayo de 2010 con el contrato de transferencia de signos distintivos, por tanto, desde dicha fecha todos tienen los derechos de uso y disfrute de la marca, pues INDECOPI sólo cumple con un papel de registro e inscripción de los nuevos titulares, además, el registro de la transferencia de dicha marca ante el INDECOPI es un acto declarativo más no constitutivo, no existiendo normatividad que prescriba que para que se reconozca como titular del derecho de una marca, la misma debe estar previamente inscrita ante el INDECOPI, más aún si el auditor de la Administración no contaba con las facultades para desconocer los efectos legales de un acto jurídico celebrado válidamente.

Que añade que no resultan aplicables los artículos 161 y 162 de la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina ya que

no tuvieron un conflicto frente a terceros por la titularidad de la marca prueba de ello es que INDECOPI emitió la Resolución N° 002968-2016/DSD-Reg-INDECOPI de 15 de abril de 2016 registrando su titularidad, asimismo, tales artículos no son aplicables para efectos tributarios porque la SUNAT no es un tercero en los términos expuestos en dichos artículos.

Que manifiesta respecto a la Resolución de Determinación N° que se remite a los argumentos expuestos a fin de cuestionar la Resolución de Determinación N° y precisa que dado que el gasto por concepto de regalías pagadas a sus accionistas cumple con el principio de causalidad, no corresponde la aplicación de dividendos presuntos. Respecto a la Resolución de Multa N° aduce que debe disponerse su quiebre.





# Tribunal Fiscal

N° 01670-1-2025

Que solicita la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, que pudiera haberse iniciado o que esté por iniciarse, de acuerdo con el inciso a) del numeral 3 del artículo 119 del Código Tributario.

Que por su parte, la Administración señala que confirmó el reparo por gasto incurrido por regalías, debido a que la recurrente no acreditó que cumpliera con el principio de causalidad. Refiere que confirmó la aplicación de la Tasa Adicional del 4,1% que corresponde al reparo por gasto incurrido por regalías, el cual fue analizado y confirmado en instancia de reclamación. Acota que los desembolsos efectuados a favor de sus accionistas registrados por regalías califican como disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario. Añade que confirmó la multa girada por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, al sustentarse en el reparo que fue confirmado.

Que en el presente caso, mediante Carta N° y Requerimiento N° debidamente notificadas a la recurrente el 13 de diciembre de 2018 (fojas 1873 a 1875, 1949 y 1950), la Administración inició un procedimiento de fiscalización definitiva del Impuesto a la Renta de enero a diciembre de 2013, y como resultado emitió, entre otros<sup>1</sup>, las Resoluciones de Determinación N° por Impuesto a la Renta del ejercicio 2013 y Tasa Adicional de 4,1% del Impuesto a la Renta de diciembre de 2013 y la Resolución de Multa N° por la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario (foja 1972, 1999, 2001 y 2002), por lo que corresponde establecer si los citados valores se encuentran arreglados a ley.

## RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN N°

Que del Anexo N° 2 a la Resolución de Determinación N° (foja 2001), se observa que la Administración reparó la renta neta imponible del Impuesto a la Renta del ejercicio 2013 al no haber acreditado la recurrente la causalidad del gasto incurrido por regalías pagadas a sus accionistas, por S/2 390 493,00, con sustento en los Requerimientos N° y sus resultados, y señaló como base legal, entre otros, al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Que el artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 179-2004-EF, señala 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, así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. El inciso p) del artículo 37 de la referida ley indica que son deducibles las regalías.

Que el primer párrafo del artículo 27 de la citada ley señala que cualquiera sea la denominación que le 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.

Que en cuanto al principio de causalidad, en las Resoluciones N° 710-2-99, 8634-2-2001 y 01275-2-2004, se 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 asimismo, en las Resoluciones N° 04572-4-2002 y 07859-4-2004, entre otras, se ha establecido que el principio de causalidad recogido en la Ley del Impuesto a la Renta no solo está referido a un plano conceptual, hipotético, mediante el cual con su sola invocación y con el cumplimiento de ciertos requisitos formales (como el constar en un comprobante de pago) se entiende sustentado y cumplido, toda vez que necesariamente debe tener su correlato efectivo y comprobable con la realidad.

<sup>1</sup> La Administración también emitió las Resoluciones de Determinación N° por pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de enero a diciembre de 2013, las que no fueron impugnadas.



# *Tribunal Fiscal*

N° 01670-1-2025

Que en la Resolución N° 05295-8-2016 se ha indicado que a fin que un gasto cumpla con el principio de causalidad, no solo se debe indicar cuál sería la relación existente entre el egreso y la generación de la renta gravada o el mantenimiento de la fuente productora, sino que además resulta necesario que la causalidad se encuentre acreditada con la documentación correspondiente.

Que en consecuencia, como señala, entre otras, la Resolución N° 07320-3-2017, para que los gastos sean deducibles para efecto del Impuesto a la Renta el contribuyente debe contar con los medios probatorios que considere idóneos y que puedan causar certeza razonable y suficiente en la Administración.

Que de otro lado, según los artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo N° 1075, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, el objeto de la norma es regular aspectos 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 establece que podrán acceder a los beneficios de dicho decreto legislativo, todas 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, siendo que el aludido Decreto Legislativo se aplica a todos los sectores de la actividad económica.

Que el artículo 3 del citado Decreto Legislativo indica que constituyen elementos de la propiedad industrial: a) Las patentes de invención; b) Los certificados de protección; c) Las patentes de modelos de utilidad; d) Los diseños industriales; e) Los secretos empresariales; f) Los esquemas de trazado de circuitos integrados; g) Las marcas de productos y de servicios; h) Las marcas colectivas; i) Las marcas de certificación; j) Los nombres comerciales; k) Los lemas comerciales; y l) Las denominaciones de origen.

Que el artículo 4 de la aludida norma prevé que 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, 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 6 de la anotada ley establece que los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular la exclusividad sobre el objeto de protección y su ejercicio regular no puede ser sancionado como práctica monopólica ni como acto restrictivo de la competencia.

Que el artículo 7 de la indicada norma, señala que las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial podrán inscribirse en los registros de la Propiedad Industrial, siendo que tales actos y contratos surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción, no obstante, en el caso de las licencias que afecten registros sobre signos distintivos, ni su validez ni sus efectos frente a terceros, estará supeditada a su inscripción; añade que, se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los mismos que se presumen ciertos mientras no sean rectificadas o anuladas.

Que el artículo 50 de la referida norma, 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 quinquies del Convenio de París.

Que el artículo 62 de la citada norma, establece que un registro de marca concedido podrá ser transferido, entre otros, por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece, y podrá registrarse ante la dirección competente toda transferencia del registro de marca, siendo que la falta de



# Tribunal Fiscal

N° 01670-1-2025

registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

Que el artículo 63 de la aludida norma, indica que el titular de una marca registrada, o en trámite de registro, podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva, siendo que la licencia de uso podrá registrarse ante la autoridad competente.

Que por su parte, el artículo 134 de la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina<sup>2</sup>, que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone que a efectos de este régimen 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; y g) Cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Que el artículo 154 de la mencionada decisión indica que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Que el artículo 155 de la aludida norma, indica que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Que el artículo 161 de la referida norma, señala que un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece, la cual deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca, siendo que la falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

Que el artículo 162 de la citada norma, establece que el titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva, la cual deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca, siendo que la falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

Que respecto a lo regulado en el párrafo anterior, el inciso h) del artículo 1 de la Decisión N° 689 de la Comunidad Andina, señala que los países miembros, a través de su normativa interna, estarán facultados, a establecer como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de la marca que se encuentra regulado en el artículo 162 de la Decisión N° 486.

<sup>2</sup> De la cual el Perú es miembro, la cual ha sido mencionada por el Decreto Legislativo N° 1075.



# Tribunal Fiscal

N° 01670-1-2025

Que por otro lado, de conformidad con el artículo 923 del Código Civil, aprobado por Decreto Legislativo N° 295, la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, y el numeral 6 del artículo 886 del citado código, establece que son bienes muebles los derechos patrimoniales de autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares.

Que según el artículo 1351 del citado código, el contrato es el acuerdo entre dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, precisándose en el artículo 1352 que los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, excepto aquellos que, además, deben observar la forma señalada por la ley bajo sanción de nulidad.

Que conforme a las normas antes expuestas, se tiene que el titular de una marca registrada puede, mediante contrato escrito, transferir la propiedad de todos los derechos que ostenta sobre dicha marca, el cual se perfecciona por el consentimiento de las partes, cuya validez no se encuentra condicionada a su inscripción, no obstante, el nuevo propietario podrá registrar dicha transferencia ante la dirección competente del INDECOPI a fin de que surta efectos frente a terceros.

Que mediante el punto 8 del Requerimiento N° (fojas 1829 a 1831), la Administración comunicó a la recurrente que de su información contable observó que registraba 4 operaciones realizadas el 31 de diciembre de 2013 y detalladas en su Anexo N° 4 adjunto (foja 1823), por S/2 390 492,60<sup>3</sup>, contabilizadas en la Cuenta – Regalías, por lo que le solicitó que informe por escrito, el tratamiento contable y tributario aplicado, si la operación representaba costo o gasto en el ejercicio fiscalizado, y que proporcione el sustento documentario de dichas operaciones que permita verificar su causalidad.

Que en respuesta, mediante escrito de 8 de julio de 2019 (fojas 1797 y 1805), la recurrente señaló que la observación de la Administración se encontraba referida al gasto por regalías pagadas a terceros, el cual era deducible para la determinación de la renta neta de tercera categoría y no se encontraba sujeto a límite alguno en atención a lo dispuesto en el inciso p) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y al criterio expuesto en la Resolución del Tribunal Fiscal N° 01499-1-2002.

Que en el acápite A del punto 8 del Resultado del Requerimiento N° (fojas 1780 a 1783), la Administración dio cuenta de la información y documentación presentada por la recurrente, y señaló que si bien el importe contabilizado en la Cuenta – Regalías correspondería al pago de regalías por el uso de la marca en favor de sus accionistas, de la documentación proporcionada, no se acreditó que los referidos accionistas sean titulares de la marca objeto de la cesión en uso, en el registro respectivo, por tanto, conforme con los artículos 161 y 162 de la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina, la recurrente, en el ejercicio 2013, seguía siendo propietaria de la marca y concluyó que la recurrente no acreditó que el gasto observado cumpla con el principio de causalidad.

Que en el punto 2 del Requerimiento N° (fojas 1291 a 1295), la Administración reiteró la observación comunicada en el Resultado del Requerimiento N° y solicitó a la recurrente que efectúe su descargo debidamente motivado con la documentación que considere necesaria.

Que en respuesta, mediante escrito de 5 de marzo de 2020 (fojas 1270 a 1275), la recurrente señaló que no se estaba de acuerdo con la observación realizada pues presentó toda la información sustentatoria relacionada al gasto por regalías pagadas a sus accionistas, la que no estaba siendo debidamente valorada.

Que en el punto 2 al Resultado del Requerimiento N° (fojas 1263 a 1268/reverso), la Administración dio cuenta de la respuesta de la recurrente, de cuya revisión indicó que no desvirtuaba la observación. Precisa que si bien la recurrente manifestó su desacuerdo afirmando que no se había valorado debidamente la documentación proporcionada, no obstante, ello carecía de sustento toda vez que aquella no acreditó que los beneficiarios de los pagos efectuados por las regalías contaban con la titularidad de la marca en el ejercicio 2013, en el registro respectivo, más aún si las modificaciones que afecten a los derechos de propiedad intelectual surtirán efecto frente a terceros a partir de su inscripción en el registro, según los artículos 161 y 162 de la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina, lo que no es enervado por el

<sup>3</sup> Cada operación ascendió a S/597 623,15.



# Tribunal Fiscal

N° 01670-1-2025

hecho que en el año 2015, hayan ingresado ante el INDECOPÍ un expediente de transferencia de la marca la cual dio origen a la Resolución N° 002968-2016/DSD-Reg-INDECOPÍ de 15 de abril de 2016, por tanto, en el ejercicio 2013, la recurrente seguía siendo propietaria de la marca por lo que no se acepta la deducción de dicho gasto al no cumplir con el principio de causalidad.

Que posteriormente, mediante el punto 1 al Requerimiento N° (fojas 6 y 7), la Administración reiteró la observación comunicada en el Resultado del Requerimiento N° y le solicitó que, de tener una opinión en contrario, en uso de su derecho de defensa, podría presentar por escrito los descargos correspondientes exponiendo los argumentos legales que lo respalden.

Que en respuesta, con escrito de 9 de setiembre de 2020 (fojas 3 y 4), la recurrente señaló que no estaba de acuerdo con la observación en la medida que cumplió con presentar toda la información sustentatoria relacionada al gasto por regalías pagadas a sus accionistas, la que no estaba siendo debidamente valorada.

Que en el punto 1 al Resultado del Requerimiento N° (foja 2), la Administración dio cuenta que si bien la recurrente presentó un escrito, no brindó argumentos adicionales sobre esta observación ni proporcionó documentos distintos a los presentados anteriormente en el procedimiento de fiscalización, por lo que la mantuvo. Precisa que en el Resultado del Requerimiento N° se encuentra el análisis de la información y/o documentación presentada por la recurrente la cual ha sido debidamente valorada, así como los fundamentos de hecho y de derecho del gasto observado por la Administración, por consiguiente, lo señalado por la recurrente en el mencionado escrito carecía de sustento.

Que de lo actuado en fiscalización, se advierte que el fundamento de la Administración para formular el aludido reparo se basa en que la recurrente no acreditó la causalidad del gasto incurrido por concepto de regalías pagadas a sus accionistas, al no demostrar que los beneficiarios de dichas regalías eran propietarios de la marca objeto de la cesión en uso en el ejercicio 2013, cuya titularidad debía encontrarse inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPÍ a fin de que surta efecto frente a terceros.

Que en efecto, de lo expuesto, se tiene que la operación reparada está referida al pago de las regalías que efectuó la recurrente por la autorización del uso y explotación de la marca observándose que la Administración no cuestionó la realidad de la documentación presentada por la recurrente ni utilizó su facultad de calificación económica de los hechos prevista en el primer párrafo de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, incorporada por el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1121, publicado el 18 de julio de 2012<sup>4</sup>, sino que fundamentó su acotación en que no se acreditó que los beneficiarios de los pagos efectuados por las regalías eran propietarios de la marca en el ejercicio 2013, cuya titularidad debía encontrarse inscrita en el en el registro respectivo a fin de que surta efecto frente a terceros.

Que sobre el particular, cabe indicar que de los documentos denominados "Informe General de Fiscalización" (fojas 1955 a 1957) y "Resumen Estadístico de Fiscalización" (fojas 1960 a 1962), la recurrente se dedica a la fabricación y comercialización de aditivos, productos lubricantes y grasas para los sectores automotriz, industrial y comercial en general.

Que de acuerdo con lo actuado durante el procedimiento de fiscalización, a fin de sustentar la causalidad del gasto por regalías por S/2 390 493,00, contabilizadas en la Cuenta – Regalías, pagadas a sus accionistas por la cesión en uso de la marca la recurrente presentó: i) Certificados N° (fojas 1724 y 1725), ii) Acta de Junta General Universal de Accionistas de 17 de abril de 2010 (fojas 1704 y 1705), iii) Contrato de Transferencia de Signos Distintivos de 14 de mayo de 2010 (fojas 1701 a

<sup>4</sup> Según el artículo 8 de la Ley N° 30230, publicada el 12 de julio de 2014, se suspende la facultad de la SUNAT para aplicar la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con excepción de lo dispuesto en su primer y último párrafos, a los actos, hechos y situaciones producidas con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1121. Asimismo, para los actos, hechos y situaciones producidas desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1121, suspende la aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, con excepción de lo dispuesto en su primer y último párrafos, hasta que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, establezca los parámetros de fondo y forma que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario.



# Tribunal Fiscal

N° 01670-1-2025

1703), iv) Contrato de Licencia de Uso de Marca de 1 de diciembre de 2010 (fojas 1706 a 1709), v) Documento denominado "Comprobante" vinculado a los importes contabilizados en la Cuenta Regalías (foja 1696), vi) Facturas Electrónicas N° de 4 de abril de 2014, cheques, vouchers de pago y documentos denominados "Comprobante de Pago" de 3 de abril de 2014 (fojas 1692 a 1695 y 1697 a 1700), vii) Documento denominado "Posicionamiento de la marca obtenido en el 2013" (fojas 1663 a 1691), y viii) Resolución N° 002968-2016/DSD-Reg-INDECOPI de 15 de abril de 2016 (fojas 1726 a 1731).

Que de los Certificados N° (fojas 1724 y 1725), se aprecia que fueron emitidos por la Oficina de Signos Distintivos del Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, y señalan que mediante las Resoluciones N° 009063-1999/ODS-INDECOPI y 009064-1999/OSD-INDECOPI de 31 de agosto de 1999, se inscribió a favor de la recurrente en el Registro de Marcas de Producto, el signo consistente en la denominación en letras mayúsculas y minúsculas, así como el logotipo respectivo.

Que de la revisión del Acta de Junta General Universal de Accionistas de 17 de abril de 2010 (fojas 1704 y 1705), se aprecia que los accionistas de la recurrente acordaron por unanimidad ceder la titularidad y uso de la marca a favor de sus accionistas mayoritarios con el objeto que estos impulsen y posicionen la marca en el mercado de una manera más eficaz y agresiva.

Que obra en autos el Contrato de Transferencia de Signos Distintivos de 14 de mayo de 2010, celebrado entre la recurrente (propietaria) y

(adquirientes), mediante el cual la recurrente les transfirió a título gratuito la titularidad de todos los derechos sobre los signos distintivos bajo los Certificados N° que se encuentran inscritos en el Registro de Propiedad Industrial del INDECOPI, los cuales se encontraban vigentes a raíz de la renovación de ambos certificados que solicitó la recurrente ante el INDECOPI y fue aceptada por dicha entidad mediante las Resoluciones N° 2359-2009/DSD-Reg-INDECOPI y 2360-2009/DSD-Reg-INDECOPI, obligándose la recurrente a realizar todos los actos y a suscribir todos los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar la transferencia de la titularidad de los derechos sobre la marca y logotipo que se contrae en el contrato a favor de los adquirientes, hasta que se verifique la inscripción de la misma en el Registro de Propiedad Industrial del INDECOPI. Dicho contrato cuenta con firmas legalizadas del representante legal de la recurrente, así como de cada uno de los adquirientes (fojas 1701 a 1703).

Que asimismo, obra en autos el Contrato de Licencia de Uso de Marca de 1 de diciembre de 2010, celebrado entre

(licenciantes) y la recurrente (licenciataria), mediante el cual los primeros declaran ser titulares exclusivos de todos los derechos industriales sobre la marca de servicio constituida por la denominación y logotipo, conforme a los modelos que se consignan en los Certificados N° inscritos en el Registro de Propiedad Industrial del INDECOPI, y la segunda que es una persona jurídica que dedicada a la elaboración, fabricación y comercialización de lubricantes, entre otros; en ese sentido, los titulares de la marca autorizaron a la recurrente a utilizarla, limitando su explotación al territorio que abarca la a cambio de lo cual esta última pagaría a los primeros una regalía ascendente al 3% de ventas anuales declaradas, obligándose los licenciantes a realizar todos los actos y a suscribir todos los documentos que sean necesarios, a fin de formalizar e inscribir en el Registro de Propiedad Industrial del INDECOPI, la licencia de la marca de servicio materia del contrato. Dicho contrato no cuenta con firmas legalizadas de las partes intervinientes (fojas 1706 a 1709).

Que del documento denominado "Comprobante" de 31 de diciembre de 2013 (foja 1696), se visualiza que la recurrente registró 4 operaciones, por un total de S/2 390 492,60<sup>5</sup>, en la Cuenta 652111 – Regalías, y se consigna como "anexo" de cada operación

Que igualmente, obran en autos las Facturas Electrónicas N° de 4 de abril de 2014, emitidas por con RUC N° por "Derecho de

<sup>5</sup> Cada operación ascendió a S/597 623,15.



# Tribunal Fiscal

N° 01670-1-2025

– 2013", por S/597 623,15, cada una, respectivamente, los cuales fueron pagados por la recurrente el 3 de abril de 2014, conforme se verifica de los cheques, vouchers de pago y documentos denominados "Comprobante de Pago" de 3 de abril de 2014 (fojas 1697 a 1700)<sup>6</sup>.

Que del documento denominado "Posicionamiento de la marca obtenido en el 2013" (fojas 1663 a 1691), en el cual se observa una presentación sobre el mercado de en el cual se detalla la evolución del mercado de lubricantes, la participación y posición en el mercado de la marca en el año 2013, y se consigna que fue elaborado por

para uso exclusivo de la recurrente.

Que de la misma forma, obra en autos la Resolución N° 002968-2016/DSD-Reg-INDECOPI de 15 de abril de 2016 (fojas 1726 a 1731), la cual emite pronunciamiento sobre la solicitud de modificación de los registros de las marcas de producto inscritas con Certificados N° vigentes hasta el 31 de agosto de 2019, presentadas el 17 de agosto de 2015 por

Que de la evaluación conjunta de los aludidos documentos, se tiene que mediante el Contrato de Transferencia de Signos Distintivos de 14 de mayo de 2010, la recurrente transfirió a

la propiedad de todos los derechos que tenía sobre las marcas de producto que le fueron concedidas y cuya titularidad se encontraba inscrita a su favor en el Registro de Propiedad Industrial del INDECOPI con Certificados N° por tanto, en atención a lo dispuesto en los artículos 886, 923, 1351 y 1352 del Código Civil, a partir de dicha fecha,

se convirtieron en los nuevos propietarios de los mencionados derechos de propiedad industrial.

Que sobre este punto, si bien la Administración fundamentó su acotación en que no se acreditó que los beneficiarios de los pagos efectuados por las regalías eran propietarios de la marca en el ejercicio 2013, cuya titularidad debía encontrarse inscrita en el registro respectivo a fin de que surta efecto frente a terceros; cabe indicar que dicho argumento carece de sustento toda vez que, conforme se ha señalado anteriormente, la transferencia de la propiedad de los derechos de propiedad industrial a favor de

Solís, se realizó el 14 de mayo de 2010.

Que además, se debe precisar que la recurrente, como titular de una marca registrada, se encontraba facultada, mediante contrato escrito, a transferir la propiedad de todos los derechos que tenía sobre la marca como lo hizo con el Contrato de Transferencia de Signos Distintivos de 14 de mayo de 2010, el cual se perfeccionó con el consentimiento de las partes, cuya validez no se encontraba condicionada a su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI, conforme con lo señalado por los artículos 7 y 62 del Decreto Legislativo N° 1075<sup>7</sup>.

Que lo expuesto se ve reforzado por el criterio expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 397-IP-2017, emitido el 16 de julio de 2018<sup>8</sup>, en el cual al pronunciarse sobre la interpretación del artículo 161 de la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina ha señalado que el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro de marcas, siendo que la normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia.

<sup>6</sup> La retención del impuesto fue declarada y pagada por la recurrente mediante PDT de 9 de abril de 2014 (foja 1905), documento que fue proporcionado por aquélla en atención cruce de información iniciado por la Administración mediante la Carta N° de 22 de diciembre de 2018 (foja 1924).

<sup>7</sup> Según el artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1075, las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial podrán inscribirse en los registros de la Propiedad Industrial, mientras que el artículo 62 de la citada norma, establece que un registro de marca concedido podrá ser transferido, entre otros, por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece, y podrá registrarse ante la dirección competente toda transferencia del registro de marca.

<sup>8</sup> Disponible en: [https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/397\\_IP\\_2017.pdf](https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Procesos/397_IP_2017.pdf) (visualizado el 14 de febrero de 2025).



# Tribunal Fiscal

N° 01670-1-2025

Que asimismo, cabe agregar que el hecho que la citada transferencia no surta efecto frente a terceros, no implicaba que la recurrente no tuviera la obligación de pagar las regalías a favor de

respecto de la autorización de uso o cesión en uso de marca celebrada mediante el Contrato de Licencia de Uso de Marca de 1 de diciembre de 2010, las cuales resultaban razonables en el quehacer empresarial de la recurrente y para sus fines u objetivos de negocio.

Que en consecuencia, teniendo en cuenta que, como se ha expuesto precedentemente, la Administración no ha cuestionado la realidad de la documentación proporcionada por la recurrente ni ha utilizado su facultad de calificación económica de los hechos en el reparo materia de autos, y que 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 mercado<sup>9</sup>, corresponde levantar el reparo analizado, revocar la resolución apelada en este extremo y dejar sin efecto el valor impugnado.

Que estando al sentido del fallo, carece de relevancia emitir pronunciamiento sobre los demás argumentos esbozados por la recurrente dirigidos a cuestionar la procedencia del reparo.

## RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN N°

Que del Anexo N° 1 a la Resolución de Determinación N° (foja 1999/reverso), se aprecia que fue emitida por la Tasa Adicional del 4,1% del Impuesto a la Renta de diciembre de 2013, por S/98 010,00, sobre la base del reparo por gasto por concepto de regalías pagadas a sus accionistas que no cumple con el principio de causalidad, consignando como base legal el inciso g) del artículo 24-A, el artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta y el artículo 13-B de su reglamento, y como sustento del reparo lo señalado en los Resultados de los Requerimientos N°

Que de conformidad con el inciso g) del artículo 24-A de la Ley del Impuesto a la Renta, modificado por el Decreto Legislativo N° 970, para los efectos de dicho impuesto se entiende por dividendos y cualquier otra forma de distribución de utilidades toda suma o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera categoría, en tanto signifique una disposición indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control tributario, incluyendo las sumas cargadas a gastos e ingresos no declarados.

Que el segundo párrafo del artículo 55 de la citada ley, modificado por el Decreto Legislativo N° 979, dispone que las personas jurídicas se encuentran sujetas a una tasa adicional del 4,1% sobre las sumas a que se refiere el inciso g) del artículo 24-A. El Impuesto determinado deberá abonarse al fisco dentro del mes siguiente de efectuada la disposición indirecta de la renta, en los plazos previstos por el Código Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual.

Que el artículo 13-B del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, incorporado por el Decreto Supremo N° 086-2004-EF, establece que a efectos del inciso g) del artículo 24-A de la ley, constituyen gastos que significan «disposición indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario» aquellos gastos susceptibles de haber beneficiado a los accionistas, participacionistas, titulares y en general a los socios o asociados de personas jurídicas a que se refiere el artículo 14 de la ley, entre otros, los gastos particulares ajenos al negocio, los gastos de cargo de los accionistas, participacionistas, titulares y en general socios o asociados que son asumidos por la persona jurídica.

Que conforme con lo señalado por este Tribunal en las Resoluciones N° 02703-7-2009 y 04873-1-2012, la tasa adicional de 4,1% se estableció con la finalidad de evitar que mediante gastos que no correspondía deducir, indirectamente se efectuara una distribución de utilidades a los accionistas, participacionistas, titulares y en general socios o asociados de las personas jurídicas, sin afectar dicha distribución con la retención de la tasa de 4,1%, sumas que califican como disposición indirecta de renta, por lo que en doctrina se les denomina "dividendos presuntos".

<sup>9</sup> 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>



# Tribunal Fiscal

N° 01670-1-2025

Que las Resoluciones N° 08531-4-2016 y 09954-3-2017, entre otras, señalan que no todas las sumas o entregas que constituyan renta gravada de la tercera categoría para efecto del Impuesto a la Renta, deben ser consideradas para aplicar la tasa adicional de 4,1% pues solo aplica respecto de aquellos desembolsos que signifiquen una disposición indirecta de la renta no susceptible de posterior control tributario.

Que conforme con lo expuesto, la Administración aplicó la Tasa Adicional del 4,1% por el reparo de gastos por concepto de regalías pagadas a sus accionistas que no cumple con el principio de causalidad, y dado que en la presente instancia se ha levantado dicho reparo, no resultaba procedente que la Administración aplicara la anotada tasa de 4,1% sobre el importe del mencionado reparo en el mes de diciembre de 2013, procediendo, por tanto, revocar la resolución apelada en este extremo y dejar sin efecto la Resolución de Determinación N°

## RESOLUCIÓN DE MULTA N°

Que la Resolución de Multa N° (foja 1972), fue emitida por la infracción tipificada por el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, vinculada con la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2013.

Que el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, dispone que constituye infracción relacionada con el cumplimiento de obligaciones tributarias, no incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinación de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores similares.

Que la multa en mención se sustenta en el reparo efectuado en la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2013, contenido en la Resolución de Determinación N° el que ha sido levantado en esta instancia, por lo que corresponde emitir similar pronunciamiento y revocar la resolución apelada en este extremo y dejar sin efecto la multa impugnada.

Que en cuanto a la solicitud de suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, cabe precisar que dicha solicitud no corresponde ser evaluada en el presente procedimiento contencioso tributario, sino en el procedimiento de cobranza coactiva, siendo que considerarlo pertinente, la recurrente tiene expedito su derecho de interponer queja de conformidad con el artículo 155 del Código Tributario.

Con los vocales Vásquez Rosales, Queuña Díaz, a quien se llamó para completar Sala, e interviniendo como ponente la vocal Zúñiga Dulanto.

## RESUELVE:

**REVOCAR** la Resolución de Intendencia N° de 26 de febrero de 2021, y **DEJAR SIN EFECTO** las Resoluciones de Determinación N° y la Resolución de Multa N°

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

**ZÚÑIGA DULANTO**  
VOCAL PRESIDENTE

**VÁSQUEZ ROSALES**  
VOCAL

**QUEUÑA DÍAZ**  
VOCAL

**Huertas Valladares**  
Secretaría Relatora  
ZD/HV/rmh

**Nota: Documento firmado digitalmente**