

Deloitte.
Legal



Legal News

América Central y República Dominicana

Enero 2021

Artículo de fondo

La importancia de tener una *Holding Company* de Propiedad Intelectual

Existe la tendencia, de algunas empresas, a constituir una compañía tenedora (“Holding Company”) para registrar a su nombre su Propiedad Intelectual. La entidad se diseña, específicamente, para poseer y controlar la propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad, signos distintivos, todo tipo de marcas comerciales, secretos comerciales y otras formas de propiedad industrial) de un grupo económico.

Es lo usual que estas compañías (“HCPI”) se constituyan en jurisdicciones extranjeras, de acuerdo con las necesidades y realidad del grupo corporativo. Es recomendable que cuando se tome la decisión de establecer una HCPI, ésta se encuentre acompañada y respaldada por la asesoría profesional correspondiente en materia legal y fiscal, para que así, se defina una estrategia corporativa de organización o reorganización empresarial que mejor se adecúe al grupo empresarial respectivo.

Tener una HCPI le brinda al propietario la tranquilidad y la estabilidad necesarias para formar, administrar, vender y otorgar licencias de su propiedad a terceros, por el derecho a utilizar y explotar la propiedad industrial en cualquier momento y conforme al acuerdo que pueda surgir.

Las HCPI son utilizadas para mejorar el control de calidad sobre el aprovechamiento de la propiedad intelectual, pues de esta manera, es posible aislar los derechos respectivos respecto a los pasivos de la entidad matriz, por lo que, en caso de que la entidad relacionada esté sujeta a alguna

demanda, ésta no correría el riesgo de ser objeto de embargos u otros gravámenes.

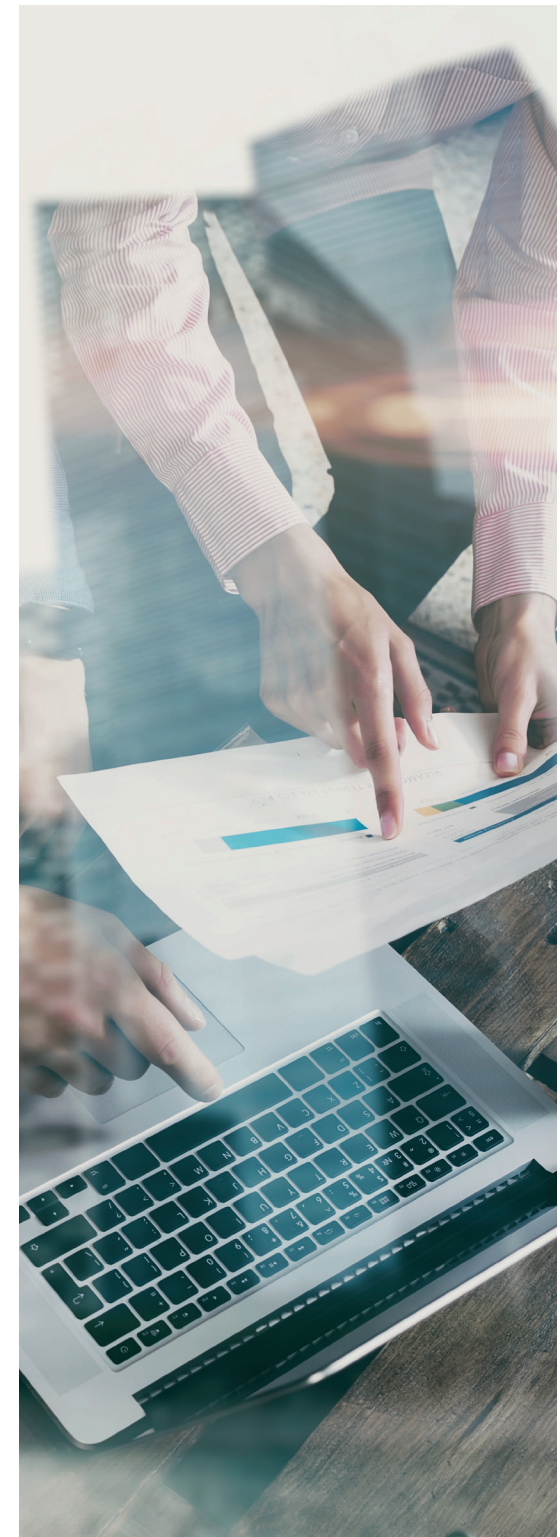
El no tener una HCPI implica que estos derechos se encuentren distribuidos en distintas empresas del mismo grupo económico, incluyendo los secretos empresariales que puedan existir. Esto resulta en un estado de vulnerabilidad respecto a su posible divulgación o –como indicamos– la posibilidad de que sean embargados o gravados por terceros.

De antemano será indispensable evaluar las implicaciones legales y fiscales de constituir un esquema de HCPI, incluyendo lo relativo a precios de transferencia; es decir, el valor al cual se traspasarán los intangibles a la HCPI, dado que se trata de partes relacionadas, así como los impuestos aplicables de este traspaso, tanto en el país donde se establezca la HCPI, como donde opere la dueña original de la propiedad intelectual.

Este tipo de estructuras requiere mantener y revisar periódicamente el marco legal contractual que soporta los derechos de propiedad industrial. La vigencia de estos derechos, su protección ante terceros, la estructura utilizada, el pago de regalías y la deducción de impuestos, deben estar en línea con la realidad jurídica y económica que aplique, para que pueda beneficiar al grupo económico, ya que, a falta de estos controles, puede haber afectaciones no deseadas.

Estuardo Paganini
Socio
Deloitte Legal en Guatemala

Ruth Toledo
Gerente
Deloitte Legal en Guatemala



Noticias regionales



Costa Rica

- La Comisión Ambiental de la Asamblea Legislativa aprobó con dictamen afirmativo de mayoría el [Proyecto de Ley 21.388](#), “Ley del Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del Cáñamo para uso alimentario e industrial”. El proyecto tiene como fin garantizar el acceso al derecho fundamental de la salud con la autorización para que las personas puedan cultivar cannabis en sus hogares, a pequeña escala para el autoconsumo y bajo la supervisión por parte del Ministerio de Salud y Agricultura. También pretende permitir la explotación comercial del cáñamo industrial, con lo cual los agricultores y exportadores nacionales tendrían acceso a un mercado mundial. El proyecto se remitió a la Secretaría del Directorio del Plenario para ser incluido en agenda, a fin de ser votado en dos debates para su respectiva aprobación definitiva.
- El [Decreto Ejecutivo N°42748-MTSS](#), publicado en La Gaceta del 17 de diciembre de 2020, establece los salarios mínimos que deberán percibir las personas trabajadoras del sector privado de Costa Rica

durante el próximo año. El beneficio del aumento lo gozarán quienes reciben el salario mínimo, según su categoría, o quienes hayan acordado con su patrono que se les reconocerá el aumento decretado por ley, aunque su salario sea superior al mínimo.

- En diciembre de este año entra en vigencia, en su totalidad, el [Acuerdo SUGEF 13-19 publicado en diciembre del año 2019](#), correspondiente al “Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM), aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley N° 7786” y sus respectivos [Lineamientos](#), que corresponden a la Resolución SGF 3419-2019. Por medio de estos instrumentos se definen las responsabilidades y las obligaciones, con base en riesgo, según el tipo de sujeto obligado, para la prevención del riesgo de LC/FT/FPADM, o de cualquier otra actividad ilícita determinada por la Ley 7786 y sus reformas.



El Salvador

Por medio del decreto de [N° 790](#), del 10 de diciembre de 2020, se prorrogó la entrada en vigencia de la Ley Especial para la Regulación e Instalación de Salas Cunas para los Hijos de los trabajadores, debido a los efectos económicos y sociales de la pandemia por COVID-19, y a la necesidad de implementar medidas de bioseguridad. La entrega en vigencia de la Ley se posterga al 1 de enero de 2022.

Dicha Ley establece que se deberá designar un establecimiento o espacio físico dentro o fuera del centro de trabajo para que el trabajador pueda alimentar y dejar a sus hijos bajo supervisión y cuidado de una persona capacitada desde el periodo posnatal hasta la edad de los 3 años, durante el plazo que el trabajador desempeña sus labores. La Ley es de aplicación para el sector público y privado, y aplica para empresas con más de 100 trabajadores.



Guatemala

El 11 de diciembre de 2020 se publica en el Diario Oficial el [“Reglamento para la Prestación del Servicio de Revisión Intrusiva y No Intrusiva de Carga de Puerto Quetzal”](#), esta normativa tiene como objeto regular todas las actividades relacionadas con el Servicio de Revisión Intrusiva y No Intrusiva de Carga, que se realicen en Puerto Quetzal, por la Empresa Portuaria Quetzal o por medio del Régimen de Gestión Indirecta. Esta regulación se deriva de la ratificación por parte del Estado de Guatemala del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por medio del cual la Organización Mundial del Comercio estableció el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio, el cual contiene disposiciones para la facilitación del comercio, el uso de buenas prácticas y tecnologías en los procesos aduaneros.



Honduras

Debido al Estado de Excepción originado por la Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19, las oficinas públicas suspendieron los plazos legales. Sin embargo, las siguientes instituciones ya han procedido con el restablecimiento de dichos plazos:

- El Instituto de la Propiedad, el cual emitió un [comunicado institucional](#) sobre la apertura de plazos legales a partir del 30 de noviembre de 2020.
- El Poder Judicial, mediante la Corte Suprema de Justicia, [acordó](#) la habilitación de los plazos y términos judiciales a partir del lunes 11 de enero de 2021.



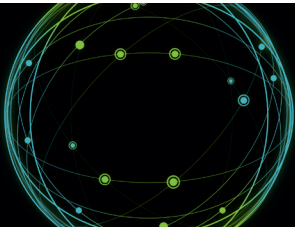
Nicaragua

El 17 de diciembre de 2020, se publicó en La Gaceta, Diario Oficial No. 234, la [Ley No. 1054](#), la Ley de Rótulos, que tiene como objetivo establecer el marco jurídico para regular la publicidad y propaganda que se realiza mediante rótulos ubicados en los municipios del país, basado en el ordenamiento y desarrollo urbano, suburbano y rural, así como los avances tecnológicos. Esta nueva ley deroga el artículo 44 del Decreto N°. 455, Plan de Arbitrios Municipal, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 144 del 31 de julio de 1989 y el artículo 21 del Decreto N°. 10 - 91, Plan de Arbitrios del Municipio de Managua, publicado en La Gaceta, Diario Oficial N°. 30 del 12 de febrero de 1991.

Insumos para enfrentar la nueva realidad



Conozca la [Guía Laboral Internacional](#), en la cual encontrará las normativas laborales, de más de 60 países, que regulan la contratación y despido de trabajadores.



Acceso a nuestra página de [Perspectivas Legales](#). Un portal donde podrá conocer medidas anunciadas por los gobiernos de todo el mundo como respuesta a la pandemia por COVID-19.



[Combatiendo al COVID-19 con resiliencia](#). Acceda una colección de artículos para ayudar a las empresas a gestionar y mitigar el riesgo asociado con el COVID-19.

Contactos

Carlos Valverde

Coordinador de Asuntos Regionales
para Centroamérica, Panamá y
República Dominicana
Socio Líder Deloitte Legal en Costa Rica
cavalverde@deloitte.com

Tomás Guardia

Socio de Servicios Legales
Costa Rica
tguardia@deloitte.com

Federico Paz

Socio de Impuestos y Servicios Legales
El Salvador
fepaz@deloitte.com

Estuardo Paganini

Socio de Impuestos y Servicios Legales
Guatemala
egpaganini@deloitte.com

Ninoska Rivera

Socia de Impuestos y Servicios Legales
Honduras
nrivera@deloitte.com

Yaremis Pérez

Socia de Impuestos
Panamá
yaremisperez@deloitte.com

David Infante

Socio de Impuestos y Servicios Legales
República Dominicana
dinfante@deloitte.com

Deloitte.

Legal

Sobre Deloitte

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los negocios. Los más de 330,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, "Deloitte S-Latam MXCA, S.C." es la firma miembro de Deloitte y comprende varios países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios profesionales bajo el nombre de "Deloitte".

Las afirmaciones y consideraciones aquí expresadas constituyen nuestra opinión profesional, que podría no ser compartida por las autoridades administrativas, judiciales, o por otras personas, razón por la cual no asumimos ninguna responsabilidad por eventuales sanciones y/o condenas que se puedan derivar de la aplicación de las mismas. Sin embargo, reiteramos que nuestra opinión tiene soporte legal y técnico para ser debatida ante las autoridades de impuestos.

Sobre esta publicación

Esta comunicación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta comunicación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícito ni implícito) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.