



**¿Cuáles son los beneficios legales y
protección fiscal al tener Inscrita tu Marca?**

¿Cuáles son los beneficios legales y protección fiscal al tener Inscrita tu Marca?



El desarrollo de los intangibles incluye todo lo que se asocia con el surgimiento de ideas para la marca y productos, así como el establecimiento de planes y estrategias para su creación. La marca es uno de los activos más valiosos, ya que son todas aquellas creaciones de representación gráfica que identifican dentro del mercado un producto y a una persona individual o jurídica, sin embargo, su cuidado y protección no siempre es considerada como prioridad.

La marca permite que un producto o servicio pueda distinguirse de otros en el mercado, razón por la cual puede ser objeto de que terceros interesados pretendan utilizarla sin autorización del propietario, en beneficio propio y al mismo tiempo perjudicando al consumidor ofreciendo una calidad que no corresponde.

El derecho subjetivo que confiere la marca a su titular, integra parte del patrimonio de éste, por lo cual es considerado un bien pues la titularidad sobre la misma le permite proteger su uso y al mismo tiempo impedir que cualquier persona o competidor pueda aprovecharse del prestigio que representa la misma.

Puede considerarse que uno de los signos distintivos

de mayor utilización en el mundo comercial es la marca, por esa función inerte que tiene de distinguir los productos o servicios dentro del mercado no solo nacional sino también a nivel global. La ley de propiedad industrial la define como *"todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra."*

Por lo anterior, los beneficios que proporciona el tener inscrita la marca además de protegerla del uso por parte de terceros no autorizados, le da al propietario o titular recibir un valor sostenible que se incrementa en el tiempo y que permanezca sólido, y eso solo se logra asegurando los derechos legales de esta propiedad, asegurando que nadie pueda copiar o replicar las ideas en el área de Propiedad Intelectual.

Para el registro de una marca, es indispensable contar con el texto y diseño de ésta, los bienes y servicios que ampara. También es importante validar si contará con un logo o señal de propaganda que la complementa, si generará un sonido, ciertos colores o palabras características.

El propietario de la Marca, tiene el derecho al uso exclusivo de la misma por 10 años, que son renovables, plazo en el cual deberá hacer uso de la misma, ya que la legislación establece como causal de cancelación de registro de marca cuando se encuentra en desuso.

El no registrar la marca, representa que alguien más puede registrarla en su favor y por ende perder la posibilidad de continuar usando la misma, incluyendo todos los beneficios que represente la marca.

En el ambiente tributario y más específicamente lo relacionado al pago de regalías y su relación con la importación de mercancías, podemos citar el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, que establece que al precio realmente pagado o por pagar

por las mercancías, debe añadirse el valor de los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración, que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías.

En virtud de lo anterior, es recomendable validar si el tratamiento que se le está dando contempla la estipulación de pago de regalías relacionadas con las mercancías que importen, ya que en caso de que no se esté incluyendo como parte del valor en aduana, existe el riesgo de ajustes por parte de la administración tributaria.

Así mismo, hemos observado que recientemente la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), está requiriendo información del registro de marcas y contratos de licencia de uso de marcas, para validar si el pago en concepto de regalías está bien soportado y en consecuencia si es procedente o no la deducibilidad del gasto realizado.

Por lo anterior, es de vital importancia revisar el estatus actual de cada marca de la que se es propietario o que estamos autorizados a usar mediante el contrato de licencia de uso de marca, para evitar tener contingencias en el área legal, fiscal, aduanera y de Precios de Transferencia.

Los beneficios que proporciona el tener inscrita la marca además de protegerla del uso por parte de terceros no autorizados, le da al propietario o titular recibir un valor sostenible que se incrementa en el tiempo y que permanezca sólido.

Nuestros Expertos

En Deloitte Legal contamos con un equipo de expertos preparados para asesorar a las empresas según sus necesidades y de acuerdo con el sector al que pertenece. Para conocer más sobre este tipo de servicios, puede contactarnos:



Estuardo Paganini
Abogado y Notario
Socio de Deloitte Legal
egpaganini@deloitte.com



Ruth Toledo
Abogada y Notaria
Gerente de Deloitte Legal
ruth.toledo@deloitte.com

Deloitte.

Deloitte se refiere a una o más Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada de garantía limitada del Reino Unido ("DTTL"), y a su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro es una entidad legalmente separada e independiente. DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no provee servicios a clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para una descripción detallada de nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte Legal significa las prácticas legales de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited o sus afiliadas que prestan servicios legales. Por razones legales, reglamentarias y otras, no todas las firmas miembro prestan servicios legales.

Deloitte provee servicios de auditoría, consultoría, asesoría financiera, gestión en riesgos, impuestos y servicios relacionados a clientes públicos y privados abarcando múltiples industrias. Deloitte atiende cuatro de cada cinco compañías del Fortune Global 500® a través de una red global de firmas miembro en más de 150 países brindando capacidades de clase mundial, conocimiento y servicio de alta calidad para hacer frente a los desafíos de negocios más complejos de los clientes. Para conocer más acerca de cómo aproximadamente 245.000 profesionales de Deloitte generan un impacto que trasciende, por favor contáctenos en Facebook, LinkedIn o Twitter.

Este documento sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la "Red Deloitte"), presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de la pérdida que pueda sufrir cualquier persona que consulte este documento.