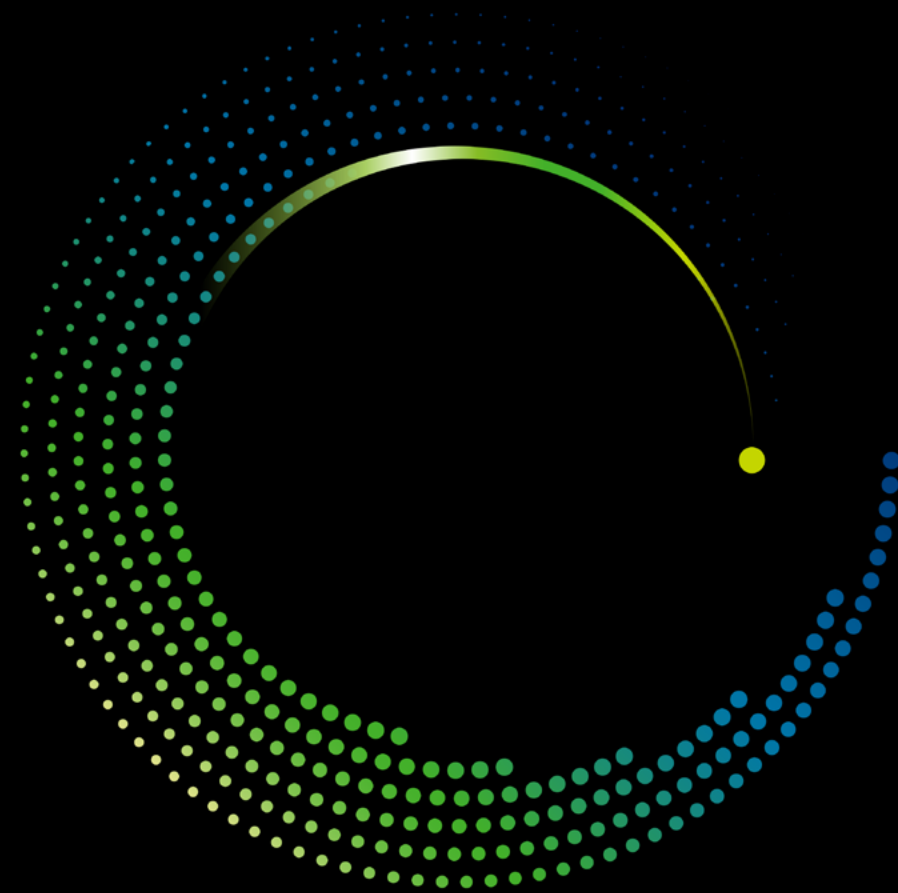


**Deloitte.**



# Litigios Fiscales

**BOLETÍN QUINCENAL | EDICIÓN 43**  
**MAYO 16 DE 2024**

## Litigios Fiscales

Boletín quincenal | Edición 43. Mayo 16 de 2024

### **CASACIÓN NRO. 23232 (fecha de publicación: 29.04.2024): LA CORTE SUPREMA HA RECONOCIDO LA DEDUCIBILIDAD DEL GASTO POR REGALÍAS VINCULADO A UNA MARCA INSCRITA CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE SU USO**

Mediante una fiscalización la SUNAT reparó los Gastos de gestión y cesión de licencias, marcas y patentes del año 2017. Así que el contribuyente reclamó, pero dicho recurso fue declarado infundado.

Por tal motivo, el contribuyente apeló ante el TF dicho pronunciamiento y este fue revocado por la mencionada instancia otorgándole la razón al contribuyente. El TF señaló que los pagos de regalías efectuados cumplían con ser necesarios y causales para la obtención de renta o para el mantenimiento de la fuente de esta y, por ello, resultaban deducibles.

Ante ello, la SUNAT presentó una DCA alegando que el TF no justificó normativamente por qué el contribuyente cumple con gastos necesarios y causales. Tomando en consideración que el contribuyente no demostró que los gastos hayan incrementado sus ingresos. Asimismo, señaló que el contribuyente usaba las marcas antes que fueran registradas en el INDECOPI.

En primera instancia, el Juzgado declaró infundada la DCA señalando que, aunque la inscripción de las marcas en el Registro Multiclase de Marcas se dio en 2017, el contribuyente ya se había hecho reconocido por el uso de estas, por

lo que eran necesarios los gastos a fin de que terceros no pudieran utilizarlas.

En segunda instancia, la Sala Superior, mediante una sentencia de vista, confirmó la sentencia de primera instancia alegando que de la documentación presentada por el contribuyente en la fiscalización se infiere que los gastos son causales. En concordancia, el reparo de la SUNAT no se ciñe a derecho, por lo que la decisión del TF se encuentra arreglada a ley.

En contra de la sentencia de vista, la SUNAT presentó un recurso de casación, el cual fue declarado infundado por la CS por los siguientes motivos:

- La marca es esencial para el reconocimiento en el mercado, por lo que resulta razonable su uso, encontrándose estrechamente relacionada con el giro de negocio de la empresa.
- Si bien las marcas fueron usadas gratuitamente, una vez se subsanó, se

## Litigios Fiscales

Boletín quincenal | Edición 43. Mayo 16 de 2024

inscribieron y su situación legal varió, ya que se efectuó el pago de regalías que deben cancelarse para poder continuar con su uso por parte de la empresa. Por ende, se encuentra acreditada la necesidad del gasto incurrido por este pago.

- Los pagos de regalías efectuados por el contribuyente cumplían con ser necesarios y causales para la obtención de renta o para el mantenimiento de la fuente de esta y, por ello, resultaban deducibles.
- Si el contribuyente no se opuso al registro de los signos distintivos por los que realizó los pagos, tal decisión atiende a razones exclusivas de la gestión empresarial, ya que no existe prohibición legal que impida considerar como gasto los pagos de regalías que efectúa la empresa por usar la marca, solo por haberla inscrito con posterioridad a su uso inicial gratuitamente.



## Litigios Fiscales

Boletín quincenal | Edición 43. Mayo 16 de 2024

### **RTF NRO. 10106-9-2023 (fecha de expedición: 01.12.2023): EL TF DECLARÓ QUE NO BASTA CON TENER EL CALIFICATIVO DE DISTRIBUIDOR PARA CONSIDERAR AL PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE UN SOFTWARE COMO UNA REGALÍA, SINO QUE TAMBIÉN SE DEBE DEMOSTRAR EL DERECHO A LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE**

La SUNAT fiscalizó al contribuyente a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias relacionadas con las retenciones del IR de ND del ejercicio 2016. En ese contexto, la SUNAT efectuó reparos e interpuso multas al considerar que no se habían realizado las retenciones establecidas por ley hacia sus proveedores ND de Canadá y EE. UU.

El contribuyente interpuso una reclamación contra los valores emitidos; no obstante, la SUNAT, mediante una RI, declaró infundado dicho recurso argumentando:

- Los pagos del contribuyente a sus proveedores ND califican como regalías que afectan al IR, puesto que se transmitió al contribuyente el derecho patrimonial de distribución de *software*, sus actualizaciones, incluyendo otros servicios por periodos limitado.
- Al momento de realizar las retenciones, el contribuyente no contaba con el certificado de residencia de Canadá de sus proveedores, ya que estos fueron expedidos al año siguiente de realizadas las retenciones, por lo que no podía acogerse a la tasa del 15% de regalías que indica el CDI Perú-Canadá. En tal sentido, correspondía aplicar la tasa del 30% de ND.
- El derecho otorgado al contribuyente le habilita para distribuir los softwares de manera limitada temporal y no exclusiva.

Ante ello, el contribuyente presentó recurso de apelación en contra del mencionado pronunciamiento. En este contexto, el TF revocó la RI de la SUNAT, a la vez que anuló los reparos y multas alegando lo siguiente:

- De la documentación presentada por el contribuyente, no se verifica que las contraprestaciones pagadas a las ND correspondan a la retribución por la cesión temporal del derecho patrimonial de distribución sobre los *softwares* del ND. Sino que los pagos retribuyen el pago del precio por las suscripciones del software.
- Si bien el contribuyente estaba facultado a distribuir en Perú los productos, ello no significaba que el ND le hubiera cedido uno de sus derechos patrimoniales, pues se aprecia que el contribuyente únicamente adquiriría los productos para revenderlos a través de terceras empresas.
- El contribuyente no estaba facultado a modificar o adaptar el *software* ni a

## Litigios Fiscales

Boletín quincenal | Edición 43. Mayo 16 de 2024



- reproducirlo o hacerle copias, pues es el ND quien otorga los accesos a los clientes finales.
- Para establecer que el titular del producto haya cedido temporalmente uno de sus derechos no basta con el calificativo de “Distribuidor” o estar encargado de la distribución de los productos.
- Por tal motivo, el pago del precio por las suscripciones es distinto a aquella contraprestación que se abona por la cesión del derecho patrimonial de distribución que conlleve su explotación económica, por lo que no puede considerarse dichos pagos como regalías.
- La cesión en uso de programas de instrucciones para computadoras (*software*) cuya contraprestación constituye regalía es aquella mediante la cual se transfiere temporalmente la titularidad de todos, alguno o algunos de los derechos patrimoniales sobre el *software* que conllevan el derecho a su explotación económica.
- Constituye regalía de fuente peruana la contraprestación abonada por la cesión temporal que el titular del *software* hace a favor de un tercero de la totalidad o parte de sus derechos patrimoniales, los que permiten a este último la explotación económica de la obra en el Perú (reproducción, difusión, entre otros).
- Solo se genera una regalía cuando las contraprestaciones retribuyen la explotación de los derechos patrimoniales sobre el *software*.

## Litigios Fiscales

Boletín quincenal | Edición 43. Mayo 16 de 2024



### Glosario de términos Deloitte:

<b>CS:</b>	Corte Suprema
<b>CT:</b>	Código Tributario
<b>DCA:</b>	Demanda contencioso administrativo
<b>DL:</b>	Decreto Legislativo
<b>DJ:</b>	Declaración jurada
<b>IR:</b>	Impuesto a la Renta
<b>LIR:</b>	Ley del Impuesto a la Renta
<b>RLIR:</b>	Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta
<b>RI:</b>	Resolución de Intendencia
<b>RTF:</b>	Resolución del Tribunal Fiscal
<b>SUNAT:</b>	Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
<b>TF:</b>	Tribunal Fiscal
<b>DL:</b>	Decreto Legislativo
<b>CC:</b>	Código Civil
<b>ND:</b>	No Domiciliado

## Contacto

### Myriam Córdova

Socia de Impuestos y Servicios Legales,  
Business Tax y Tax Controversy

Tel: +51 (1) 211 8541

Cel: +51 994 610 396

[mcordova@deloitte.com](mailto:mcordova@deloitte.com)

[www.deloitte.com/pe](http://www.deloitte.com/pe)



Deloitte se refiere a una o más entidades de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), su red global de firmas miembro y sus sociedades afiliadas a una firma miembro (en adelante “Entidades Relacionadas”) (colectivamente, la “organización Deloitte”). DTTL (también denominada como “Deloitte Global”) así como cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas son entidades legalmente separadas e independientes, que no pueden obligarse ni vincularse entre sí con respecto a terceros. DTTL y cada firma miembro de DTTL y su Entidad Relacionada es responsable únicamente de sus propios actos y omisiones, y no de los de las demás. DTTL no provee servicios a clientes. Consulte [www.deloitte.com/pe/conozcanos](http://www.deloitte.com/pe/conozcanos) para obtener más información.

Deloitte presta servicios profesionales líderes de auditoría y assurance, impuestos y servicios legales, consultoría, asesoría financiera y asesoría en riesgos, a casi el 90% de las empresas Fortune Global 500® y a miles de empresas privadas. Nuestros profesionales brindan resultados medibles y duraderos que ayudan a reforzar la confianza pública en los mercados de capital, permiten a los clientes transformarse y prosperar, y liderar el camino hacia una economía más fuerte, una sociedad más equitativa y un mundo sostenible. Sobre la base de su historia de más de 175 años, Deloitte abarca más de 150 países y territorios. Conozca cómo los aproximadamente 457,000 profesionales de Deloitte en todo el mundo crean un impacto significativo en [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

Tal y como se usa en este documento, Velásquez, Loli y Asociados S. Civil de R.L., Deloitte & Touche S.R.L., Deloitte Corporate Finance S.A.C. y D Contadores S.A.C., tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, y otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”. Velásquez, Loli y Asociados S. Civil de R.L., tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de auditoría y otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”. Deloitte & Touche S.R.L., tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de consultoría, asesoría en riesgos y legal y otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”. Deloitte Corporate Finance S.A.C., tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de asesoría financiera y otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”. D Contadores S.A.C., tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de servicios de outsourcing contable y de nómina y otros servicios profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta comunicación contiene solamente información general y ni Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), su red global de firmas miembro o sus Entidades Relacionadas (colectivamente, la “organización Deloitte”) está, por medio de esta comunicación, prestando asesoramiento profesional o servicio alguno. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar sus finanzas o su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado.

No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícita ni implícita) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta comunicación, y ni DTTL, ni sus firmas miembro, Entidades Relacionadas, empleados o agentes será responsable de cualquier pérdida o daño alguno que surja directa o indirectamente en relación con cualquier persona que confíe en esta comunicación. DTTL y cada una de sus firmas miembro y sus Entidades Relacionadas, son entidades legalmente separadas e independientes.

© 2024 Velásquez, Loli y Asociados S. Civil de R.L., Deloitte & Touche S.R.L., Deloitte Corporate Finance S.A.C. y D Contadores S.A.C., según el servicio que presta cada una.