

Informe sobre consulta formulada a la Comisión de Hacienda recaída en el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), adoptado en Ginebra, el 27 de octubre de 1994. (boletín N° 6.372-10)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda informa la consulta formulada en relación al proyecto del epígrafe, motivada en el acuerdo de Sala comunicado por oficio N° 8.040 del Secretario General de la Corporación, de fecha 16 de abril de 2009.

En sesión 223^a., de 14 de abril de 2009, la Comisión de Hacienda aprobó la petición del Diputado señor Eugenio Tuma en orden a solicitar a la Sala de la Corporación que se remitiera el proyecto en cuestión ya informado por la Comisión de Relaciones Exteriores a esta Comisión, dado que se le habría informado que en el texto del Tratado se incurría en una omisión al no incorporarse el RUT como antecedente, con el cual en Chile se identifica a las patentes, ni el precio, que sirve de base a la determinación de los tributos, aspectos que aconsejarían un análisis de esta Comisión.

Se hace presente, sin embargo, que en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores se señala que el tratado no contiene disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

A la sesión de fecha 5 de mayo de 2009 en que se analizó la materia antes referida asistieron los señores Ricardo Escobar, Director del Servicio de Impuestos Internos; Pablo González, Subdirector Jurídico del SII; Andrés Guggiana, Abogado del Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Relaciones Exteriores; Rodrigo Contreras, Director de Asuntos Económicos Multilaterales de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Patricio Balmaceda, Asesor del Gabinete de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, y las señoras Mónica Reyes, Subdirectora Marcas del Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Economía y Carolina Belmar, Jefa del Departamento de Propiedad Intelectual de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asistieron, además, los señores Andrés Melossi, Presidente y Max Villaseca, Vicepresidente de la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial (Achipi).

La señora Mónica Reyes explicó que el Tratado sobre el Derecho de Marcas tiene por objeto estandarizar los procedimientos en cuanto a la recepción de formularios de marcas, regulación de éstas y transferencias. Sostuvo que el TLT no tiene relevancia en materia presupuestaria para el Estado chileno, sino que simplemente busca armonizar los requisitos de los formularios que se presentan ante los registros de marcas.

El señor Melossi explicó que la Asociación Chilena de la Propiedad Industrial es un conglomerado de profesionales, principalmente abogados e ingenieros, que ha estudiado el contenido del tratado y que quiere dar cuenta de ciertos aspectos del TLT que requieren de mayor estudio o recomendaciones por parte de las comisiones de la especialidad para mejor adecuación del tratado.

Reconoció que su objetivo es simplificar, uniformar o desregular ciertos trámites ante las oficinas de registro de marcas de los países miembros. Sin embargo, existen los siguientes aspectos que, a su juicio, requieren de mayor estudio:

- 1.- Crea una asimetría en la regulación de los signos distintivos susceptibles de registro de marca en Chile regulados por la ley N° 19.039, es decir, es un tratado que se aplica sólo y únicamente a cierto tipo de marcas -signos visibles para productos o servicios, o relativos a éstos- y no se aplicaría a otras marcas también reconocidas por nuestra legislación como son las marcas colectivas, las marcas sonoras, y las marcas de certificación. Existe duda de si este tratado incluye a las marcas de establecimientos comerciales e industriales.

2.- Prohíbe contemplar exigencias formales distintas a las que el mismo tratado reconoce, es decir, las legislaciones no podrían establecer otros requisitos para los formularios de presentación de solicitudes de marcas o patentes, respecto de las solicitudes (artículo 3 N° 7); los poderes de representación (artículo 4 N° 6), los cambios de nombre o direcciones (artículo 10 N° 4) y los cambios de titular (artículo 11 N° 4).

Como consecuencia de lo anterior, sostuvo el señor Melossi, se genera la duda de si la legislación chilena podría exigir a los solicitantes de registros que manifiesten su RUT, con los consiguientes problemas prácticos que ello generaría en un sistema como el nuestro en caso que ello no fuera posible.

3.- Altera la regulación en torno a las transferencias de marcas comerciales, puesto que el TLT establece que el registro de cualquier traspaso de una marca comercial puede ser anotado en la oficina registral (en el caso de Chile en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial), bastando para ello una comunicación firmada por el titular, sin indicación del precio y sin la comparecencia del nuevo titular.

Ello equivale a cambiar la naturaleza del derecho que emana del registro al equiparar el registro de marca a la categoría de título-valor de carácter mercantil, que pueden ser cedidos a través de un mero endoso. En otras palabras, transforma el registro de una marca en un título-derecho nominativo o incluso “a la orden” de quien detente una cesión firmada por el titular anterior, formalidad que en nuestra tradición jurídica ha sido aplicada a derechos personales, pero no a derechos reales como el derecho de dominio que emana de un registro de marca.

4.- De lo anterior se sigue otra importante consecuencia desde el punto de vista tributario. El artículo 17 N° 8 inciso primero de la Ley de la Renta establece que no es constitutivo de renta el mayor valor, incluido el reajuste del saldo de precio de la enajenación del derecho de propiedad industrial, cuando es efectuada por el creador. A su vez, el inciso segundo del N° 8 citado establece que sí será constitutivo de renta lo que exceda el reajuste del precio de compra o de adquisición del bien.

El Servicio de Impuestos Internos ha sido consistente en establecer que el valor de adquisición de un registro de marca obtenido por su creador o primer titular es equivalente al costo de impuestos, publicación y honorarios de plaza pagados por el titular.

En consecuencia, el TLT, al darle al derecho de marca el carácter de título-valor a la orden o nominativo endosable, y permitir su traspaso sin expresión de causa o precio, trae como efecto que todo el mayor valor obtenido en la venta de una marca no sea declarado en el acto de cesión o endoso que es sometido ante la autoridad para su anotación o registro y, por lo tanto, sobre el mismo no existan elementos para determinar si hubo o no un mayor valor sobre el cual se aplique el impuesto a la renta correspondiente.

El señor Ricardo Escobar, por su parte, explicó que la forma de hacer la presentación al registro de marcas no interfiere en las solemnidades de la formación del consentimiento que es lo que se requiere para realizar una transferencia de marca, donde debe haber acuerdo de las partes tanto en el precio como en la cosa. Incluso si no fuera condición para transferir una marca colocar el precio de la compraventa, ello no obsta el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del vendedor de las ganancias que obtenga de la transferencia de la marca.

El señor Rodrigo Contreras reafirmó que el tratado en cuestión no cambia ni la forma ni el fondo de los trámites actuales que se realizan en el país para iniciar la tramitación de una marca, puesto que los requisitos formales que el TLT regula se aplican hoy en Chile a todos los formularios de marcas, sin distinción. Por ello, la adhesión a este tratado no implica para el país la modificación de los formularios que hoy en día se utilizan.

Se designó Diputado Informante al señor Tuma, don Eugenio.

Sala de la Comisión, a 13 de mayo de 2009.

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO, Abogado Secretario de la Comisión”.