

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**



**DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE, PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO, EN LA COMPRAVENTA DE MARCA**

AURA NOEMÍ SERRANO CRUZ

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 2021

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

**DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE, PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO; EN LA COMPRAVENTA DE MARCA**



Guatemala, noviembre de 2021

**HONORABLE JUNTA DIRECTIVA
DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA**

DECANO: M. Sc. Henry Manuel Arriaga Contreras
VOCAL I: Licda. Astrid Jeannette Lemus Rodríguez
VOCAL III: Lic. Helmer Rolando Reyes García
VOCAL IV: Br. Denis Ernesto Velásquez González
VOCAL V: Br. Abidán Carías Palencia
SECRETARIA: Licda. Evelyn Johanna Chevez Juárez

**TRIBUNAL QUE PRACTICÓ
EL EXAMEN TÉCNICO PROFESIONAL**

Primera Fase:

Presidente: Edson Waldemar Bautista Bravo
Vocal: Yesenia Rodriguez
Secretaria: Gregory Anabela Sánchez Escalante

Segunda Fase:

Presidente: Danilo Renato Roldan Aguilar
Vocal: Gladis Maribel Reyes Cabrera
Secretaria: Doris de María Sandoval Acosta

RAZÓN: “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas en la tesis”. (Artículo: 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público).



**Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Unidad de Asesoría de Tesis. Ciudad de Guatemala,
 12 de febrero de 2018.**

Atentamente pase al (a) Profesional, ISABEL YUPE CHICOJ
 _____, para que proceda a asesorar el trabajo de tesis del (a) estudiante
AURA NOEMÍ SERRANO CRUZ, con carné 201014577,
 intitulado DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE, PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO; EN LA COMPRAVENTA DE MARCA..

Hago de su conocimiento que está facultado (a) para recomendar al (a) estudiante, la modificación del bosquejo preliminar de temas, las fuentes de consulta originalmente contempladas; así como, el título de tesis propuesto.

El dictamen correspondiente se debe emitir en un plazo no mayor de 90 días continuos a partir de concluida la investigación, en este debe hacer constar su opinión respecto del contenido científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación utilizadas, la redacción, los cuadros estadísticos si fueren necesarios, la contribución científica de la misma, la conclusión discursiva, y la bibliografía utilizada, si aprueba o desaprueba el trabajo de investigación. Expresamente declarará que no es pariente del (a) estudiante dentro de los grados de ley y otras consideraciones que estime pertinentes.

Adjunto encontrará el plan de tesis respectivo.

LIC. ROBERTO FREDY ORELLANA MARTÍNEZ
 Jefe(a) de la Unidad de Asesoría de Tesis



Fecha de recepción 25 / 07 / 2018

f)

Asesor(a)
 (Firma y Sello)

Isabel Yupe Chicoj
 Abogada y Notaria
 Colegiada 5075





Bufete Profesional Asociado

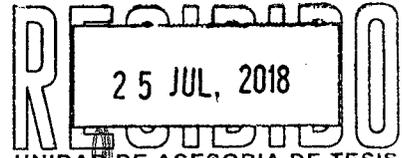
*Samayoa * Yupe * Hernández * Vásquez. y Alvarado*

6ª. calle 4-17 zona I. Edificio Tikal
Torre Norte, Despacho N-410
Telefax: 2251-3382



Guatemala 19 de julio de 2018

**FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES**



UNIDAD DE ASESORIA DE TESIS

Hora: _____

Firma: *[Signature]*

Roberto Fredy Orellana Martínez
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Distinguido Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis:

Me dirijo a usted con el objeto de rendirle informe según nombramiento de asesor a su digno cargo de fecha doce de febrero de dos mil dieciocho, en relación a la tesis del bachiller Aura Noemí Serrano Cruz para su graduación profesional, la cual se intitula: **“DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE, PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; EN LA COMPRAVENTA DE MARCA”**.

a) En el desarrollo de la tesis se aborda la temática que reviste gran importancia, ya que señala y analiza jurídica y dogmáticamente la efectiva construcción del valor axiológico justicia.

b) Al redactar la tesis el alumno demostró empeño, interés, seriedad y una rigurosidad científica mediante la utilización de los métodos y técnicas de investigación científicos acordes y necesarios, habiendo sido utilizado el método descriptivo, histórico y deductivo; y la técnica de fichas bibliográficas.

c) El bachiller tuvo el cuidado de emplear un vocabulario propio de un trabajo de este nivel haciendo uso y consultando para ese extremo los diccionarios jurídicos necesarios, y asistiendo a las bibliotecas del país para realizar consultas necesarias.



Bufete Profesional Asociado

*Samayoa * Yupe * Hernández * Vásquez * Alvarado * Archila*

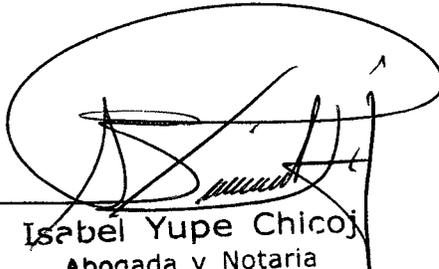
6ª. calle 4-17 zona 1. Edificio Tikal
Torre Norte, Despacho N-410
Telefax: 2251-3382



- d) El contenido científico y técnico de la tesis es el adecuado, así como también la introducción, márgenes, conclusión discursiva, redacción, metodología, técnicas de investigación y bibliografía utilizadas se adaptan perfectamente al tema de la tesis, llevándose a cabo las correcciones sugeridas al sustentante, quien no es pariente dentro de los grados de ley con la asesora.

El trabajo de tesis reúne los requisitos reglamentarios del Artículo 31 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, y por lo tanto puede ser materia de discusión en el Examen Público de Tesis, previo a optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y en tal sentido emito dictamen favorable.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme con muestras de mi consideración y respeto.

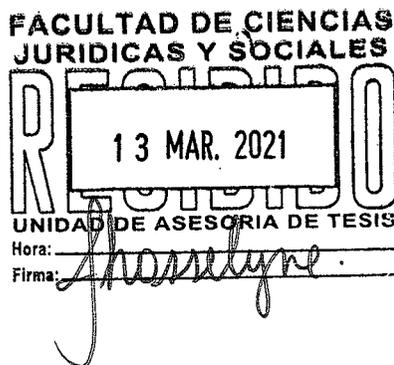


Isabel Yupe Chicoj
Abogada y Notaria
Colegiada 5075



Guatemala 17 de Noviembre del año 2020

Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala



Le informo que corregí en forma física y virtual la tesis de la alumna **AURA NOEMÍ SERRANO CRUZ** con número de carné **201014577** que se denomina: **“DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE, PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; EN LA COMPRAVENTA DE MARCA”**.

La tesis efectivamente cumple con lo requerido en el instructivo respectivo de la Unidad de Asesoría de Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, habiendo sido las modificaciones señaladas llevadas a cabo, razón por la cual es procedente la emisión de **DICTAMEN FAVORABLE**.

Atentamente.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Dr. Carlos Herrera Recinos
Docente Consejero de Estilo



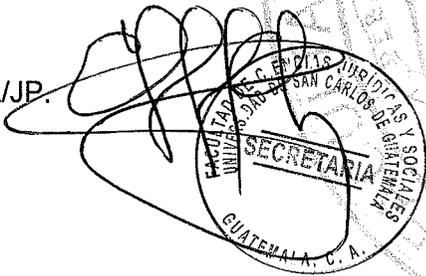
USAC
TRICENTENARIA
 Universidad de San Carlos de Guatemala



Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ciudad de Guatemala, dos de junio de dos mil veintiuno.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de la estudiante AURA NOEMÍ SERRANO CRUZ, titulado DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE, PARA EL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; EN LA COMPRAVENTA DE MARCA. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.

AJLR/JP.





DEDICATORIA

- A DIOS:** Por ser el centro y fortaleza de mí vida.
- A MI MADRE:** Aura Marina Cruz Madrid (+). Gracias por el Amor infinito, por ser la fuente de inspiración.
- A MI PADRE:** Neri Rolando Serrano Robles. Por el apoyo incondicional, amor y paciencia.
- A MI HERMANA Y HERMANOS:** Evelyn Andrea, Nery Orlando y Josué Emanuel. Por el amor que me han brindado.
- A MIS SOBRINAS:** Por el amor puro y sincero que me ayuda a dar lo mejor de mí.
- A MIS AMIGOS:** Por el apoyo emotivo en todo momento.
- A MI ASESOR:** Por el tiempo brindado y consejos académicos.
- A:** La tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala.
- A:** La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, *alma mater studiorum*.



PRESENTACIÓN

La presente investigación de tesis se ha realizado en el ámbito territorial del municipio y departamento de Guatemala, en el período entre; enero de 2017 a enero de 2018, fue abordado desde el punto de vista jurídico de la propiedad industrial y tributario. El análisis relacionado con el estudio del signo distintivo la marca, es una figura jurídica importante en el ámbito del derecho de la propiedad industrial y en la actividad del comercio e industria, porque es una figura legal idónea para proteger la originalidad y distintividad de productos y servicios.

El objeto principal de la problemática actual, es la falta de implementación de un avalúo sobre la marca, esto conlleva que en el contrato de enajenación se consigne libremente un valor estimado e insignificante sobre la marca. Se debe tener en cuenta que se convierte en hecho generador al momento de celebrar contrato de enajenación y por lo consiguiente afecto a pagar el Impuesto sobre el Valor Agregado -IVA-. El ente encargado de velar para evitar la evasión del pago de impuestos es: El Ministerio de Finanzas Públicas de la República de Guatemala.

Con la investigación se dará a conocer la importancia de realizar un avalúo sobre la marca así como los métodos y técnicas a utilizar, con el objeto principal de obtener la base imponible para realizar el pago correctamente del -IVA- y así poder evitar la evasión del pago de forma parcial o total.



HIPÓTESIS

El Registro de la Propiedad Intelectual no solicita informe de avalúo sobre el valor comercial e industrial sobre la marca, las razones son las siguientes: primero; la ley de la materia no lo especifica ni ordena que se debe solicitar como requisito, y segundo, porque no existen métodos y técnicas para implementar en la ejecución de un avalúo sobre bienes intangibles específicamente la marca, al momento de ser objeto de enajenación, por lo consiguiente, se ignora el valor imponible sobre la marca, en consecuencia, las partes que otorgan el contrato tienen la libertad de consignar un valor estimado insignificante o simbólico, por lo consiguiente existe la problemática de la evasión parcial o total del pago del Impuesto al Valor Agregado. -IVA-.



COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Se comprobó la hipótesis formulada en el trabajo de tesis denominado: Determinación de la base imponible, para el pago del Impuesto al Valor Agregado; en la compraventa de marca. La misma dio a conocer a través de los métodos analítico y sintético, la técnica documental y la de fichas bibliográficas; que el avalúo de marca no es solicitado por el Registro de Propiedad Intelectual; como requisito esencial para realizar la anotación de la enajenación de marca, porque no está regulado en la Ley de Propiedad Industrial, ni en materia tributaria. Por lo consiguiente los valuadores autorizados por el Ministerio de Finanzas Públicas no realizan avalúos sobre marcas que son objeto de compraventa o enajenación, y en consecuencia por no tener una base imponible del valor comercial-industrial sobre la marca, los otorgantes del contrato de compraventa de la marca consignan un valor estimado o simbólico, y la consecuencia es, la evasión parcial o total del Impuesto al Valor Agregado. -IVA-



ÍNDICE

Introducción.....	i
-------------------	---

CAPÍTULO I

1. La propiedad industrial.....	1
1.1 Concepto de la propiedad industrial.....	3
1.2 Definición de la propiedad industrial.....	4
1.3 Naturaleza jurídica.....	5
1.3.1 Derechos contractuales.....	6
1.3.2 Derechos a la personalidad.....	7
1.3.3 Bienes inmateriales.....	7
1.4 Estructura de la jurisdicción en materia de la propiedad industrial.....	8
1.4.1 Organización administrativa.....	8

CAPÍTULO II

2. La marca.....	15
2.1 Generalidades de la marca.....	15
2.2 Definición de la marca.....	17
2.3 Características de la marca.....	18
2.4 Marcas tradicionales.....	19
2.5 Marcas no tradicionales.....	21
2.6 Adquisición del derecho marcario.....	22
2.7 Procedimientos para el registro de una marca.....	24



2.8 Efectos de la protección de la marca.....	28
2.8.1 Procedimiento para la anotación de una compraventa de marca	29

CAPÍTULO III

3. Bienes intangibles	33
3.1 Clasificación de bienes.....	34
3.2 Definición de bienes intangibles.....	36
3.1.1 Clasificación de bien intangible.....	37
3.3 Activo intangible	38
3.3.1 Clasificación de activo intangible	39

CAPÍTULO IV

4. Fundamento teórico de la tributación	45
4.1 Análisis del Impuesto al Valor Agregado en la legislación guatemalteca	46
4.2 De la organización política del Estado guatemalteco y los principios tributarios ..	48
4.3 Fundamento legal del Impuesto al Valor Agregado -IVA-.....	51
4.4 Sujetos activo de la obligación fiscal	52
4.4.1 Concepto.....	53
4.5 Sujeto pasivo de la obligación fiscal	53
4.5.1 Clasificación del sujeto pasivo.....	54
4.5.2 Capacidad tributaria	55

CAPÍTULO V



5. Determinación de la base imponible, sobre el Impuesto al Valor Agregado -IVA- en la compraventa de marca.....	57
5.1 Definición del Impuesto al Valor Agregado -IVA-	57
5.2 Definición de la base imponible.....	58
5.3 Definición de avalúo	60
5.4 Métodos para establecer el valor de una marca.....	61
5.4.1 Valor de la marca	63
5.4.2 Métodos de valoración de la marca.....	65
5.5 Trascendencia técnica, jurídica, económica y fiscal de los avalúos sobre la marca.....	69
5.6 Carencia de sistema de valuación de bienes muebles en el Ministerio de Finanzas Públicas de la República de Guatemala.....	72
CONCLUSIÓN DISCURSIVA	77
BIBLIOGRAFÍA	79



INTRODUCCIÓN

El trabajo de investigación de tesis versa sobre el avalúo del signo distintivo la marca, dicha figura jurídica se relaciona con el derecho mercantil, y directamente en el área del derecho de la propiedad industrial, que; estudia desde el origen, la naturaleza, principios, características, instituciones, clasificaciones, así como los órganos administrativos, que velan por el cumplimiento de los respectivos derechos. Así como el trámite para la adquisición de los derechos de la marca.

Es evidente que no existe normativa jurídica en la República de Guatemala, el ejercicio del avalúo sobre la marca al momento de ser objeto de enajenación, en el sentido obligatorio. Por lo tanto, el objeto de investigación es; establecer los métodos y técnicas para determinar un valor industrial o comercial sobre la marca, por medio de un avalúo, para evitar la evasión del pago parcial o total del Impuesto al Valor Agregado. -IVA-.

Actualmente ya se puede valorar una marca, según investigaciones y análisis de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI-, por lo consiguiente es procedente implementar o crear un sistema correcto, para valuar una marca, con varios objetivos; el primero y el principal, conocer la base imponible, y segundo, obtener una base imponible que será funcional para saber cuánto se debe pagar de impuesto. La adquisición del derecho de la marca se adquiere con el certificado de propiedad, y su naturaleza se clasifica como bien mueble y es susceptible de enajenación, realizando el trámite en el Registro de la Propiedad Intelectual. Según lo establecido en los Artículos 17 y 41 al 43 del Decreto Número 57-2000, Ley de la Propiedad Industrial.



Los capítulos que conforman el presente trabajo de investigación son: el primero, la propiedad industrial, se desarrolla los antecedentes históricos, el segundo, la marca, definición, el procedimiento de inscripción para obtener el registro y el traslado de derechos, el tercero, bienes intangibles; definición y clasificación, el cuarto, fundamento teórico de la tributación, fundamento legal, sujetos obligados y el quinto, determinación de la base imponible, para el pago del Impuesto al Valor Agregado; en la compraventa de marca, donde se desarrolla los métodos y técnicas idóneas para el avalúo de una marca objeto de enajenación

Para erradicar el problema es necesario que se creé una Dirección encargada de llevar el control de forma sistemática e integral de los avalúos de los bienes intangibles, específicamente la marca, siendo el encargado; el Ministerio de Finanzas Públicas de la República de Guatemala. Con ello obtener la base imponible y así, evitar la evasión del pago total o parcial del Impuesto al Valor Agregado -IVA-. Y como segundo ente encargado para que se cumpla lo anterior sería el Registro de la Propiedad Intelectual, en el momento de efectuar la anotación de la enajenación de marca.

Los métodos utilizados son: el deductivo; donde se analizó cada tema de lo general a lo particular, el analítico; se separó el contenido para utilizar la observación y examinar las posibles soluciones a la problemática planteada y, el comparativo, para comparar la legislación de otros países, respecto al tema del avalúo de la marca objeto de enajenación.

Recomiendo la lectura del siguiente trabajo de investigación para conocer el contenido para tener un amplio conocimiento de los métodos y técnicas idóneas para el avalúo de bienes intangibles, específicamente el signo distintivo, la marca. Para formar un criterio sobre el tema y tener un panorama de la problemática causada por no ponerle la importancia de la práctica del avalúo de los bienes intangibles.



CAPÍTULO I

1. La propiedad industrial

Como aproximación histórica sobre el inicio de la protección de los derechos industriales, se debe de explicar el origen de los derechos intelectuales ya que de estos surge la propiedad industrial. En los tiempos del imperio Romano se tuvo conocimiento de la existencia de los derechos intelectuales y la protección estaba contemplada en el Digesto de Justiniano; Su origen se remonta al 530 d. C., época en que el emperador bizantino Justiniano le ordenara a Digesto de Justiniano la compilación y codificación de las obras jurídicas de los jurisconsultos romanos, en este mismo estableció la Lex Cornelia de falsis; que calificaba como ofensa el uso indebido de la marca y las imitaciones, y sancionaba tales hechos con penas de deportación, pago del doble del valor de la cosa e incluso con la pena de muerte en algunos casos.

“La propiedad industrial nace en el seno de la Revolución Industrial bajo el marco de la tesis; liberales y el auspicio de los capitalistas. En efecto, en Inglaterra se desarrolló con el Statute of Monopolies, de 1624, para la propiedad industrial y el Copyright Ac para los derechos de autor; en Estados Unidos, el principio de protección de la propiedad industrial se introdujo en la Constitución de 1787 y en Francia sucedió lo propio mediante la Ley del 7 de enero de 1791. Así, la propiedad intelectual se abrió paso bajo este esquema



liberal que pretendía amparar las nuevas invenciones producidas en el curso del desarrollo científico que tenían cada vez más aplicación en la industria.”¹.

Por lo tanto, se puede afirmar que la propiedad industrial surgió de la necesidad de proteger el intelecto y la creatividad del ser humano. Pero para esa época se carecía de leyes de la materia, hasta que en 1850 en España promulgaron la primera ley de marcas. Este desfase normativo cabe explicarse por la importancia que en la sociedad van adquiriendo de forma paulatina estas distintas modalidades. En un primer momento la prioridad recae en la protección de las innovaciones técnicas, que a lo largo del Siglo XIX sufren un desarrollo revolucionario, pero a medida que la sociedad demanda otros intereses, como la calidad y el diseño, es preciso regular nuevas figuras de protección.

La importancia de la propiedad industrial se reconoció por vez primera a finales del Siglo XIX, en donde se encuentran dos tratados internacionales importantes: la Convención de París, 1883, para la protección de la propiedad industrial, ratificada por la República de Guatemala el 18 de agosto de 1998 y la Convención de Berna para la protección de las obras literarias y Artísticas adicionada por la República de Guatemala el ocho de julio de 1998.

¹ Galloux, Jean Christophe. **Droit de la propriété industrielle**. Pág.6



1.1. Concepto de la propiedad industrial

La propiedad industrial forma parte de la figura de la propiedad intelectual, que a su vez comprende los derechos de autor. La propiedad industrial, es una disciplina que busca proteger las producciones del talento, del esfuerzo, del ingenio y de la destreza humana, lo que confiere a su titular el monopolio y la exclusividad sobre ellas con el objeto primordial de que se le retribuya el esfuerzo, el tiempo y los recursos invertidos para desarrollarlas.

A pesar de que la propiedad industrial está notoriamente ligada a la aplicación industrial y los derechos de autor a un fin más altruista, algunas veces es difícil trazar la línea divisoria entre estos dos ámbitos. La doctrina ha clasificado la propiedad industrial en dos grandes categorías; los signos distintivos y las creaciones industriales. Dentro de la primera clasificación se encuentran: marcas, emblemas, nombres comerciales, señales de publicidad y denominaciones geográficas. En la segunda clasificación se encuentran: patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y otras figuras como el secreto empresarial y la protección de la variedad vegetal.

1.2 Definición de la propiedad industrial

Ricardo expone, que la propiedad industrial “es una rama del derecho comercial que estudia el régimen de las invenciones industriales y de los signos distintivos como bienes



mercantiles del empresario. Hace parte igualmente de la disciplina de la competencia, en cuanto los derechos de propiedad industrial constituyen posiciones privilegiadas que permiten excluir legítimamente a terceros de ciertos sectores de la actividad económica, particularmente en los casos de las patentes y de las nuevas creaciones en general².

Es el área del derecho mercantil, que estudia los preceptos, principios, características, instituciones y normas jurídicas que regulan los derechos que le corresponden a los autores, inventores, artistas y otros titulares creadores de ideas; y a la vez proteger las obras intelectuales y asegurar las prestaciones originarios de estas.

Conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos y la prestación de servicios por medio de nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación exclusiva de productos y servicios ofrecidos en la industria y comercio.

Es una parte del área del derecho mercantil; que ha ido evolucionando en las últimas décadas, por el desarrollo industrial, comercial y tecnológico, por esa razón los signos distintivos, patentes entre otras figuras jurídicas de la propiedad industrial, se han posicionado como elementos sumamente importantes en la economía de las empresas nacionales e internacionales.

² **Lecciones de Propiedad Industrial. Pág. 19**



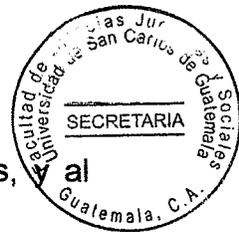
1.3 Naturaleza jurídica

Observando desde el punto de vista jurídico, los derechos de propiedad industrial son bienes inmateriales sobre los cuales existen derechos incorporales, esto significa que no pueden ser percibidos por los sentidos humanos. La doctrina coincide en clasificarlos como derechos intelectuales. Por esa razón existe una relación muy estrecha entre estos derechos que se entrelazan al momento de ejecutarlos y velar para evitar que se violenten.

“Algunos estudiosos del derecho los han clasificado como derechos de clientela, por la razón que su característica suprema es conferir a su titular un derecho exclusivo y de monopolio. Esta teoría va encaminada a crear, al lado de los derechos reales y los derechos personales, una tercera clase de derechos: los derechos de clientela. Esta tendencia se basa en que no son derechos reales, puesto que su duración es limitada. En efecto, los derechos de patentes o marcas son oponibles erga omnes, pero su protección está restringida temporalmente.”³

Efectivamente los derechos de propiedad industrial son exclusivos, que le pertenecen al creador intelectual, pero una de sus características es que tienen limitación respecto a la protección legal, como por ejemplo las marcas tiene una duración de 10 años, con opción de ser renovada cada 10 años indefinidamente con el objeto de conservar el dominio de

³ Galloux, **Op Cit.** Pág. 228



la misma, mientras que las patentes de invención, su duración es de 20 años, transcurrir ese tiempo, serán considerados de dominio público. Etc.

1.3.1. Derechos contractuales

El contrato laboral obliga a las partes (patrono y trabajador) a la fidelidad y confidencialidad implícita e inherente a una relación laboral. Protege al empleador del uso incorrecto o abuso de confianza que pueda tener el trabajador con los conocimientos obtenidos por el acceso a información privilegiada de la empresa para la cual trabaja. Como ejemplo se puede mencionar el secreto empresarial.

1.3.2 Derecho a la personalidad

Concibe a las ideas (cosa incorpórea) como un aspecto derivado de la personalidad (el derecho personal ligado intrínsecamente al autor) y se diferencia de los derechos patrimoniales, cuyo objeto son cosas del mundo externo. Los bienes que provienen o se producen del giro de la personalidad son múltiples y los medios de protección se presentan conforme se generan y se convierten en cosas tangibles.



1.3.3 Bienes inmateriales

Los conocimientos técnicos en general y los secretos industriales en particular se consideran bienes inmateriales. Cabe destacar que hay ciertos bienes, que son objeto de un derecho exclusivo o absoluto, (cosas materiales y bienes inmateriales) comprendidos taxativamente por la ley y con características especiales. El secreto industrial pertenece indirectamente a los bienes en referencia, el cual se protege no por un otorgamiento de derecho de exclusividad, sino por la protección de hecho, que le brinda la circunstancia de que ese conocimiento solo se encuentra dentro de la esfera de unos pocos.

Las ideas pueden incorporarse a objetos materiales de distinta especie. La protección jurídica de la tecnología se orienta a la tutela de dichos elementos inmateriales y a la de los objetos particulares que les sirven de soporte. Aunque las normas no están dirigidas a los objetos materiales sino al hecho de que son necesarios para la existencia o transmisión de los conocimientos o ideas. Por ejemplo: la sustracción de información por medio de la mera lectura del documento (aunque no se altere el elemento material) nada resta lo ilícito de la sustracción.



1.4 Estructura de la jurisdicción en materia de propiedad industrial

Los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las normas de la propiedad industrial son de carácter administrativo y judicial. Por lo consiguiente, se desarrollará un breve análisis de las entidades de carácter administrativo que son de gran importancia para tener una idea de la forma que se organiza la administración pública, en el área de la propiedad intelectual e industrial, como con los demás países del mundo que han ratificado tratados y convenios relacionados a la protección de los derechos industriales e intelectuales.

1.4.1 Organización administrativa

En el ámbito nacional; está a cargo el Ministerio de Economía a través de la dependencia del Registro de la Propiedad Intelectual, ente administrativo, creado por el Ministerio de Economía, con el objeto de ser el encargado de promover la observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como la inscripción y otras anotaciones de los mismos.

a) Registro de la Propiedad Intelectual

En la República de Guatemala se tiene el antecedente normativo del Registro en la legislación española y comienza con la Bula Inter Coetera del Papa Alejandro VI. Como consecuencia de la conquista de América se amplió a las colonias la vigencia de las



Leyes españolas, tales como: Las Leyes de Castilla, El Fuero Real, Las Siete Partidas, la Recopilación y la Novísima Recopilación.

El Registro confiere legitimidad al acto registrado y como dice Carral y de Teresa, Luis: “legitimación es el reconocimiento hecho por la norma jurídica, del poder de realizar un acto jurídico con eficacia.”⁴ El Registro conserva los datos anotados y la norma jurídica le confiere la seguridad que busca obtener (seguridad jurídica). La fe pública registral proporciona: publicidad y protección erga omnes al acto (protección contra todos).

El Registro tiene la obligación de: I) Garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, II) Dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción, cuando así lo soliciten los titulares y III) Llevar a cabo toda inscripción, anotación y cancelación que se refiera a los derechos intelectuales e industriales.

I) Historia

Justo Rufino Barrios, denominado El Reformador fue el precursor de la Reforma Liberal de 1871 y estatuyó numerosas normativas entre las cuales se encuentra el Decreto Número 246 emitido el veintinueve de octubre de 1879 en el cual se reglamentó la

⁴ **Derecho registral.** Pág. 251.



propiedad literaria primer considerando del Decreto Número 246. Según el resumen histórico que proporciona el Registro de la Propiedad Intelectual la primera oficina de Patentes se creó dentro del Ministerio de Fomento con el Decreto Número 148 de la Asamblea Legislativa del 20 de mayo de 1886. En 1924 se creó la Oficina de Marcas y Patentes según Artículo 3, del Decreto 882 del 31 de diciembre que recibió el nombre de; Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales. El cuatro de diciembre de 1944, la Oficina de Marcas y Patentes pasó a ser una Dependencia del Ministerio de Economía y Trabajo, según Decreto Número 28.

En 1956, El Ministerio de Economía y el de Trabajo, pasaron a ser dos instituciones diferentes y la Oficina de Marcas y Patentes continuó como una Dependencia del Ministerio de Economía, según el Decreto Número 117. En 1982, el Ministerio de Economía emitió el Acuerdo Número 507-82 por medio del cual se canceló la totalidad de nombramientos de los empleados del Registro de la Propiedad Industrial, emitiendo como consecuencia el Acuerdo Número 19-83 basado en los Artículos 164 del Convenio Centroamericano de la Propiedad Industrial, Ley del Organismo Ejecutivo del Estatuto Fundamental de Gobierno. Posteriormente este Acuerdo fue derogado por el Acuerdo Número 305-83. En 1998, entró en vigencia el Decreto Número 33-98, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, transformando el Registro de la Propiedad Industrial en Registro de la Propiedad Intelectual hasta la fecha.



II) Fundamento legal

Constitución Política de la República de Guatemala. Artículos 42, 43 y 63 se reconoce el derecho de autor o inventor, la libertad de industria, de comercio y de trabajo y el derecho a la libre expresión creadora.

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Decreto Número 26-73 vigente para las solicitudes presentadas previo al Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala.

Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos de América). Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000 del Congreso de la República y sus reformas. Decreto Número 11-2006 (Reformas Legales para la implementación del tratado de libre comercio República Dominicana-Centroamericana-Estado Unidos de América. Acuerdo Gubernativo Número 862-2000, Arancel de Propiedad Industrial. Acuerdo Gubernativo Número 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial.

III) Funciones

El Título IV del Decreto Número 57-2000 contiene el marco jurídico que regula el Registro de la Propiedad Intelectual y establece que el Registro es la autoridad administrativa



competente para: I) Organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad industrial; II) Cumplir todas las funciones y atribuciones que le asigna la ley; III) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de derechos de propiedad intelectual; y IV) Realizar cualquier otra función.

El marco jurídico lo complementa el Título VII del Decreto Número 33-98 que regula la actividad registral de los autores, titulares de derechos conexos, titulares de derechos patrimoniales, etc. El Registro cuenta con el departamento de marcas, de patentes, derechos de autor y derechos conexos, departamento administrativo, departamento financiero y de informática. El Registro proporciona en línea la facilidad de hacer consultas electrónicas de las solicitudes ingresadas al sistema.

b) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

La organización administrativa internacional se concentra en la OMPI y en la OMC. El organismo con vocación universal, cuya sede se encuentra en Ginebra. Tiene sus antecedentes en la Convención de Estocolmo, firmada el 14 de julio de 1967 y adquirió el estatus de institución especializada de las Naciones en 1974. Su objetivo primordial es desarrollar un sistema universal equilibrado de propiedad industrial entre los Estados miembros, que sea accesible para ellos, recompense la creatividad, estimule la innovación y salvaguarde el interés público.



Su función primordial es la administración de la propiedad intelectual a nivel mundial. La Organización Mundial del Comercio es la que a nivel internacional se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC, negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial, y ratificados por sus respectivos Parlamentos.





CAPÍTULO II

2. La marca

De conformidad con el autor Lizarazu Montoya, Rodolfo, define a los signos distintivos como “aquellos que sirven para identificar un producto o servicio frente a otro, a un comerciante, a un establecimiento de comercio o a una empresa.”⁵ Tomando en cuenta la anterior definición, los signos distintivos se presentan como los que buscan diferenciar productos o actividades dentro de la industria o el comercio, mismos que cumplen con ciertas características específicas para su protección, y algunos de ellos los representan las marcas, los nombres comerciales, los emblemas, las señales o expresiones de publicidad, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

2.1. Generalidades de la marca

La marca es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o empresa. Su origen se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus firmas o marcas pero no como se conocen actualmente, en sus obras artísticas o en los productos de uso corriente. Con los años, las marcas han evolucionado hasta configurar el actual sistema de registro y

⁵ Lizarazu Montoya, Rodolfo. **Manual de propiedad industrial**. Pág 27



protección de marcas. Gracias a ese sistema, los consumidores pueden identificar y adquirir un producto o un servicio que, por sus características y calidad indicadas por su marca exclusiva se adecua a sus necesidades.

En la actualidad la marca es el signo distintivo que se ha convertido en uno de los bienes más significativos y más influyentes en la valoración de las empresas por parte de las bancas de inversión; por esa razón es sumamente importante su protección. Así mismo se debe mencionar que sus funciones son diversas y que todas juegan un papel muy importante, entre ellas se mencionan las siguientes:

- a) La individualización de un producto o servicio respecto a otro,
- b) La identificación del origen de los bienes y servicios y de las empresas que los producen o prestan,
- c) Garantiza la forma que constituye para publicitar las mercaderías y servicios, con el objeto de atraer al público quienes son potenciales clientes para la empresa; y d) protege al titular del registro frente a terceros, que quieran apropiarse del signo distintivo o aprovecharse en cualquier sentido.



2.2 Definición de la marca

El Decreto Número 57-2000 Congreso de la República de Guatemala, Ley de Propiedad Industrial, Artículo 4, 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”

De conformidad con la Guía General del Usuario del Registro de la Propiedad Intelectual de la República de Guatemala y desde el punto de vista registral, una marca además de lo anterior debe ser objeto de una representación gráfica. La originalidad no es de relevancia mayor cuando se trata de marcas registrables, ya que prácticamente cualquier signo puede conformarse como tal.

La marca no solo sirve para identificar un producto o prestación de un servicio, sino también un instrumento de protección legal. Porque por medio de esta se puede defender el intelecto, la imaginación, la creatividad, ante terceros que tengan la intención de apropiarse y obtener utilidades y derechos injustificables.

En cuanto a su registro es importante mencionar, que, de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial del Congreso de la República de Guatemala, la marca tendrá un registro territorial, es decir que su alcance abarcará únicamente el territorio del país en



que se encuentre registrado. La única excepción a esta regla la ocupa la marca notoria. Basándose en el principio de notoriedad. En palabras de Metke Méndez, Ricardo, la notoriedad se deriva “de su uso intenso, bien sea en un país miembro o en el exterior. Para determinar la notoriedad, es irrelevante el registro o la existencia de una solicitud de registro del signo.”⁶

El principio de notoriedad es uno de los más relevantes, ya que de esta forma se puede extender la protección para que una marca que no esté registrada en cierto país tiene protección, por ser reconocida y esto evita que un tercero quiera apropiarse total o parcialmente de la marca. Por ejemplo, la marca: Coca Cola, es una marca notoria que no necesita estar registrada en todos los países del mundo, por la razón que es un signo distintivo reconocido y notorio por todos los consumidores.

2.3 Características de la marca

La marca para que pueda ser posible la obtención de su registro debe cumplir con ciertas características que la hacen signo distintivo y por lo consiguiente para que pueda cumplir con las funciones que se mencionaron en los párrafos anteriores, entre las características se puede mencionar las siguientes;

⁶ Op. cit. Pág. 143.



a) susceptible, percibida por los sentidos humanos, por lo consiguiente existen marcas visuales, olfativas y sonoras, es importante mencionar que no existen marcas táctiles o gustativas en nuestro ordenamiento jurídico, por esa razón las marcas tridimensionales se registran de forma visual.

b) aptitud para distinguir productos o servicios en el comercio, ya que su finalidad o función es diferenciar e identificar productos o servicios de la competencia, porque de lo contrario es inherente que sea registrada. Esta característica es la que ayuda a tener un gran potencial para obtener clientes y, por ende ser valorada económicamente.

2.4 Marcas tradicionales

Son las que más comúnmente existen en el ámbito comercial, forman parte de la vida cotidiana de cualquier persona. Estas marcas, de conformidad con la Ley de Propiedad Industrial de la República de Guatemala pueden ser denominativas, gráficas o mixtas.

- I. Las marcas nombradas denominativas son; aquellas constituidas por letras, números, siglas, una o varias palabras, que se pueden pronunciar, escribir y leer. De acuerdo con la doctrina existen cinco categorías de marca denominativas.

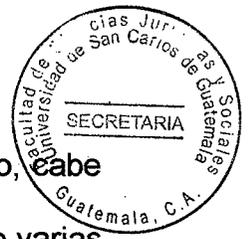
- II. De fantasía y arbitrarias. Esta es una división más residual. Cuando son caprichosas y no tienen un significado propio mucho menos una relación con el producto; han



sido creadas para ser empleadas como marcas (Pepsi cola para gaseosas; para cervezas).

- III. Evocativas. Son aquellas que recuerdan un producto y tienen una relación con él. Cuando hacen alusión a alguna calidad o característica del producto, sin que sea el nombre preciso del mismo, ni la descripción de una calidad o característica necesaria del mismo. (Bolik para bolígrafos; Litter sizer, para pizzas).
- IV. Marcas no compuestas por palabras, estas son las que se representan en cifras, iniciales o letras. (R8, para uno de los modelos de automóvil de la marca Audi).
- V. Las marcas en otro idioma, son susceptibles de registro siempre y cuando el idioma es conocido por los países de la Comunidad Andina de Naciones, y que su traducción no provoque confusión o asociación con otra marca registrada.
- VI. Marcas gráficas; Son aquellas que se componen de diseños, formas, figuras, imágenes, símbolos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, escudos, emblemas, gráficos y croquis.

Tomando en cuenta lo expuesto, una marca puede ser denominativa, gráfica o mixta; La marca denominativa está formada por palabras, cifras. La marca gráfica se



compone de algún diseño o dibujo que puede tener color o no. Sin embargo, cabe destacar que una marca puede ser mixta, cuando esta se compone de una o varias palabras acompañadas con un diseño distintivo y original, tal como lo son muchas de las marcas que en la actualidad se conocen.

2.5 Marcas no tradicionales

Además de la clasificación anterior, que forma parte de las marcas tradicionales, existen otros tipos de marcas que conforman las no tradicionales, como lo son las marcas tridimensionales (“los envases o envoltorios, cuando tienen características especiales, que los hagan distintivos [...] Lo mismo puede afirmarse respecto de la forma de los productos.”⁷).

Las marcas sonoras; la posibilidad para que un sonido se considere o se puede constituir como marca, se debe de representar con la presentación de un pentagrama, acompañado de un archivo de sonido, con el fin de plasmar sonidos o melodías. Para poder ser objeto de obtener registro.

Las marcas olfativas; En esta clasificación entran los olores, aromas o fragancias, por varios autores han sido de estudio y crítica doctrinaria por la razón que existe dificultades

⁷ Ibid. Pág. 68.



de ser presentadas gráficamente. Ya que no existe una forma confiable que determine la marca como tal, como los olores no tradicionales que conllevan un procedimiento más científico como una fórmula química o el análisis del olor en una fase o colores dispuestos en una matriz, en donde se puede obtener un resultado más confiable, aunque siempre puede existir error.

2.6 Adquisición del derecho marcario

La protección de los derechos que se derivan de la propiedad industrial básicamente implica su tipificación en la legislación nacional e internacional ratificada por cada país, la cual mediante los distintos sistemas brindan una protección erga omnes desde el poder del Estado. Por tanto, estos derechos se adquieren por su inscripción en el registro correspondiente, en el caso de la República de Guatemala, es en el Registro de la Propiedad Intelectual, adscrito al Ministerio de Economía.

La adquisición de los derechos en esta materia es respaldada por Rodolfo, quien afirma que: "Debe advertirse que por las especiales características que tienen estos bienes, se encuentran expresamente tipificados en la ley, requisito que resulta inexcusable para brindarles protección. Dicho de otra forma, para que tales bienes sean susceptibles de apropiación deben estar expresamente contemplados en la norma"⁸.

⁸ibid. Pág. 26.



De igual forma, Jorge Mario Martínez explica en sus palabras que “los sistemas de protección de la propiedad intelectual abarcan el conjunto de normas, reglamentos, procedimientos e instituciones que regulan la apropiabilidad, la transferencia, el acceso y el derecho a la utilización del conocimiento de los **intangibles**. Además, agrega que en definitiva lo que se obtiene a través de la protección de estos derechos es un monopolio temporal sobre el conocimiento que responde a la necesidad de garantizar la propiedad del mismo, sin la cual los competidores podrían aprovecharse en detrimento del creador.

Vital importancia brinda este autor al aporte que se da al sistema económico en general gracias a la difusión del conocimiento, las innovaciones y su efecto multiplicador. Se ha reiterado la relevancia que tiene la protección de la propiedad industrial para el desarrollo del comercio de los países, pues promueve y estimula la actividad inventiva para su aplicación en el comercio, dependiendo de la figura de que se trate. Así mismo ese desarrollo se refleja en el papel que adquiere la protección de la propiedad industrial para erradicar la competencia desleal.

La protección de la propiedad industrial no es absoluta, porque para empezar la misma es de carácter temporal. Además de esto, también existen causales para la extinción de la protección de la propiedad industrial. La ley de Propiedad Industrial de la República de Guatemala, establece los casos en que se extingue la protección. Para los signos distintivos puede darse por los casos contemplados en el Artículo 62 de la Ley de la materia, estos son:



- a) Caducidad o vencimiento del plazo, si no se ha solicitado en tiempo su renovación;
- b) Cancelación voluntaria;
- c) Cancelación por nulidad o anulabilidad. d) Sentencia ejecutoriada de tribunal competente. Estos presupuestos son admisibles para los signos distintivos en general.

2.7 Procedimiento para el registro de una marca

Para obtener el registro de una marca, se debe de cumplir con requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Industrial del Congreso de la República. Decreto Número 57-2000. Donde se encuentran los parámetros y las etapas del procedimiento respectivo. Cabe recalcar que la entidad encargada de velar para que se cumplan, es el Registro de la Propiedad Intelectual. A continuación, se desarrollan las etapas del procedimiento para el registro de una marca.

- a) Búsqueda Retrospectiva de marca. El primer paso para el registro de una marca, es establecer los antecedentes marcarios; no es un requisito obligatorio que se debe cumplir para la presentación de la solicitud, aun así este paso es sumamente importante realizarlo, porque es la única forma para comprobar si existe un registro igual o similar; que genere confusión con la denominación como marca que se pretende registrar, con ello se evita una eventual objeción por parte del Registro de la Propiedad Intelectual u oposición por parte de un tercero que considere que perjudica sus derechos industriales. Los antecedentes marcarios se solicitan ante el mismo



Registro, por medio de un formulario de solicitud de búsqueda retrospectiva, en donde irán los datos e información de la denominación como marca y la clase en la que se pretende registrar, acompañando el pago de la tasa correspondiente. Esta búsqueda se puede realizar electrónicamente de forma gratuita, pero no puede ser utilizada como medio de prueba si fuera necesario en un caso concreto.

b) Clasificación de la marca (Clasificación Internacional de Niza). Antes de presentar la solicitud, es necesario ubicar en qué categoría de la clasificación internacional de Niza se ubica el producto o servicio que se pretende registrar o amparar. El Arreglo de Niza es un tratado multilateral, cuyo objetivo es la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas. Fue suscrito el 15 de junio de 1957 por los países que forman parte del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. Tiene un carácter administrativo, no jurídico y sirve para aclarar dudas y controversias que se presentan al registrar marcas semejantes para productos o servicios incluidos en la misma clase.

c) Presentación de solicitud de registro de marca. Esta debe presentarse personalmente ante el Registro de la Propiedad Intelectual. La petición debe cumplir con los requisitos señalados en el Artículo 22 de la Ley de Propiedad Industrial. El primer requisito es el petitorio el cual es que consiste en el formato que contiene los datos generales del solicitante o si es sociedad domiciliada en la República de Guatemala el representante legal, acreditando la representación legal y si es persona individual domiciliada en el extranjero o persona jurídica constituida y domiciliada en el extranjero, serán los datos



del mandatario acreditando la representación con el respectivo poder. Se deberá consignar en el respectivo formulario, la marca que se solicita, así como la clase en que se pretende registrar y enumerar los productos que se pretende industrializar y/o comercializar o los servicios que se prestarán. Se debe indicar si pretende beneficiarse con el derecho de prioridad con los datos que establece el artículo citado para invocar dicho derecho y especificar las reservas o renunciaciones especiales.

El solicitante, representante legal o su apoderado deberán firmar la solicitud y acompañar los anexos que establece el Artículo 23 de la Ley de la materia. La presentación de la solicitud, como se mencionó en el párrafo anterior se realiza en el Registro de la Propiedad Intelectual, dicho registro anotará la fecha y hora de su presentación, le asignará un número de expediente y entregará recibo de la solicitud y de los documentos presentados al solicitante.

- d) Examen de forma y fondo. El Registro procederá a examinar primero si la solicitud cumple con los requisitos establecidos en los Artículos 5, 22 y 23 de la ley de la materia y, luego si la marca solicitada se encuentra en algunos de los casos de inadmisibilidad comprendidos en los Artículos 20 y 21 de la misma ley.

Si la solicitud no cumple con los requisitos de forma, la dejará en suspenso y requerirá al solicitante que cumpla con subsanar dentro de un plazo de un mes a partir de efectuada la notificación, el error u omisión, bajo apercibimiento de que si no lo hiciera



se tendrá por abandonada la solicitud. Al momento de efectuar el examen de fondo, si el Registro encontrara que la denominación solicitada como marca está comprendida en alguno o varios de los casos de inadmisibilidad por razones intrínsecas, previstos en el Artículo 20 de la Ley de la materia; notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y le dará un plazo de dos meses para pronunciarse al respecto.

Si el solicitante no presenta contestación, se tendrá por abandonada la solicitud. Si se pronuncia dentro del plazo estipulado, el Registro estimase que subsiste la objeción planteada, dictará resolución rechazando la solicitud. El solicitante podrá utilizar los recursos administrativos pertinentes en contra de la resolución desfavorable. Si la objeción se desvirtúa, el Registro emitirá el edicto correspondiente y ordenará su publicación en el Boletín del Registro de la Propiedad Intelectual (BORPI).

Una vez publicada la marca, quien tenga legítimo interés podrá presentar oposición al registro marcario dentro de los dos meses comunes siguientes a la fecha de la publicación para que se pronuncie según lo estipula el Artículo 27 de la Ley de la materia. El Registro recibirá medios de prueba al momento de la presentación de oposición. Si alguna de las partes lo solicita en la presentación o en la contestación de la oposición, abrirá período de prueba y les otorgará dos meses comunes a ambas partes.



El Registro resolverá, favorable o desfavorable, notificará a los interesados y al estar firme dicha resolución procede a realizar la inscripción respectiva, si fue favorable y si el afectado no interpone recurso de Revocatoria en contra de la resolución. Por otra parte, si transcurre el plazo para formular oposición y no se presentará, el Registro ordenará previo pago de la tasa respectiva que se proceda a inscribir la marca y a emitir el certificado de su registro.

2.8 Efectos de la protección de la marca

El registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico. Entre otras facultades, tendrá la de designar con la marca los productos o servicios para los que el registro hubiera sido concedido y podrá utilizarla para efectos publicitarios, transferirla y otorgar licencia para su uso. La transferencia de un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá efectuarse por acto entre vivos o por causa de muerte, con o sin la empresa a la que pertenece. Para la transferencia de la marca, el negocio jurídico deberá constar por escrito y realizar la respectiva inscripción ante el Registro de la Propiedad Intelectual.

2.8.1 Procedimiento para anotación de una compraventa de marca

Respecto a lo que se refiere a la adquisición del derecho, según lo que regula el Artículo 17 de la Ley de la materia: “Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad



de la mismas se adquiere por su registro de conformidad con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro...”

Los derechos conferidos sobre una marca registrada o en trámite otorgarán a su titular el derecho de enajenarlo por acto entre vivos o transferido por vía sucesoria. La enajenación debe constar por escrito, con la opción de que sea celebrado en contrato privado con firma legalizada por notario o en escritura pública y si es otorgado en el extranjero, deberá ser debidamente legalizado o apostillado y deberá ser traducido en idioma español si fuera el caso. Para que la enajenación surta efecto frente a terceros, deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Según lo establecido en el Artículo 42 de la Ley de la materia, la solicitud de inscripción contendrá:

- a) El nombre, razón social o denominación del titular registrado y del nuevo titular o el nuevo nombre, razón social o denominación del titular y sus direcciones;
- b) la marca o marcas afectados por el traspaso o cambio de nombre e indicación de sus registros o del número de expediente en que se tramitan; y
- c) Título en virtud del cual se efectúa el traspaso o el cambio de nombre.

La solicitud puede ser realizada por el titular registrado o por el nuevo titular o sus representantes, en forma conjunta o por una sola de esas partes y con la misma deberá



acompañarse la documentación que acredite la enajenación o el cambio de nombre y el comprobante de pago de la tasa respectiva”

Como se puede analizar y observar, los requisitos que la ley solicita, para que proceda una enajenación; en este caso una compraventa, no se incluye requisitos relacionados con el cumplimiento de la presentación de un avalúo de la marca afecta a la enajenación con el objeto de conocer la base imponible y de esa forma obtener conocimiento si se está cumpliendo con el pago correcto del Impuesto al Valor Agregado.

En el Artículo 47. Trámite de la solicitud. “si la solicitud de inscripción de traspaso, cambio de nombre o licencia de uso cumple con los requisitos legales, el Registro dictará la resolución ordenando que se haga la correspondiente anotación en los registros y en las solicitudes de las marcas afectadas y emitirá un edicto que deberá publicarse a costa del interesado una vez en el Diario Oficial. Hecha la publicación, el Registro entregará al interesado una certificación que acredite la inscripción correspondiente...”

Los requisitos y el trámite de la inscripción de una compraventa de marca, es sumamente práctico, es cierto que se deben cumplir requisitos que la ley establece, pero es importante resaltar que en ningún momento se solicita la presentación de un avalúo extendido por un valuador autorizado de la marca afectada en la compraventa, recalcando que la marca tiene calidad de bien mueble, por lo consiguiente es hecho generador al momento de la compraventa de marca, según el Artículo 3 del Decreto



Número 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado establece: “ El impuesto es generado por: 1) La venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos...”

Para conocer y realizar el análisis de la clase de bien que pertenece la marca en el área del derecho mercantil, porque es importante conocer el valor de la marca por medio de un avalúo respectivo y conocer la razón fundamental de la ejecución del mismo. Para ello se procede a desarrollar lo pertinente en el siguiente capítulo.





CAPÍTULO III

3. Bienes intangibles

Para estudiar los bienes intangibles, se debe iniciar por definir el concepto de bien y desarrollar todo lo que está relacionado con los bienes, por lo consiguiente se procede a explicar el concepto de bien, según el autor Fernando; manifiesta que se puede definir el bien “Desde el punto de vista económico; por bien se entiende todo aquello que le sea útil al hombre y que satisface una necesidad directa o indirectamente. Este punto de bien, puede provenir espontáneamente de la naturaleza; puede ser producto del trabajo del hombre; o puede implicar el trabajo del hombre que transforme directamente un bien de la naturaleza”⁹.

Con la definición anterior de la palabra bien, puede estudiarse desde una perspectiva amplia donde por bien se entiende todo lo que es merecedor de protección legal en cuyo contenido están los valores, bienes y derechos con independencia de su carácter patrimonial o extrapatrimonial. Esto implica, que un bien es todo aquello que le corresponde a una persona y que quiere una protección legal para no ser lesionado por un tercero, por lo que se pueden denominar como bienes jurídicamente protegidos.

Es el caso de los derechos industriales, analizando el signo distintivo la marca, es considerada un bien mueble y que otorga derechos industriales y comerciales a su titular;

⁹ Instituciones de derecho civil patrio. Pág. 200.



y en el caso de transferir esos derechos a un tercero, se debe de cumplir con los requisitos que establece la normativa jurídica guatemalteca.

Existe tanto doctrinaria y legalmente una clasificación de los bienes bastante amplia y definida para diferenciar las características y principios que tiene cada uno de los bienes, en esta investigación se está tomando en cuenta los que son de interés para desarrollar y explicar los bienes intangibles. En la doctrina existe la clasificación de los bienes muebles y son aquellos objetos o cosas que son susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro sin menoscabo, se refiere que por su estructura y forma no se encuentran unidos a los edificios o al suelo, siendo su facilidad de ser trasladados de un lugar a otro.

3.1 Clasificación de bienes

- I. Por su naturaleza: pueden ser trasladados de un lugar a otro por sí mismos (un camión), o por medio de una fuerza exterior (una computadora). Por disposición de ley: aquellos a los que la ley les da ese carácter, sin tomar en cuenta razones de movilidad. Por ejemplo, el Código de Comercio en el Artículo 385 preceptúa que los títulos de crédito tiene la calidad de bienes muebles y el Artículo 655 del mismo cuerpo legal, indica que la empresa mercantil será reputada como un bien mueble. En el mismo sentido también se puede tomar en cuenta lo que establece el Artículo 17 del Decreto 57-2000 Ley de Propiedad Industrial, "Adquisición del derecho. Las marcas tienen la calidad de bienes muebles..."



Siguiendo con la clasificación de bienes otra que es de interés analizar es: a) bienes corporales: son los bienes materiales que existen en el mundo exterior y que son susceptibles de ser apreciados por los sentidos, tocados, pesados o medidos: un edificio, un perro, una finca, un automóvil, un libro, etc.

Bienes incorporeales: son los bienes inmateriales o intangibles, se entiende que son las creaciones intelectuales del ser humano que producen una determinada satisfacción o utilidad; es decir no todas las creaciones de la mente son tomadas en consideración por el derecho, solo las que adquieren una relevancia o trascendencia son susceptibles de convertirse en objeto de derechos reales.

Dentro de estas creaciones humanas se distinguen dos tipos:

- a) las que determinan una obra literaria, musical, pictórica, científica o en sentido amplio todo lo que se denomina obra artística.
- b) las invenciones industriales; son creaciones del ser humano individual o en equipo que determinan hallazgos o innovaciones que originan cambios en el estado de la técnica con repercusiones en los resultados prácticos hasta entonces existentes. Estas creaciones son el contenido de lo que se conoce como propiedad intelectual e industrial.



3.2 Definición de bienes intangibles

“Son activos que se manifiestan por sus características económicas, no tienen soporte físico, confieren derechos, prerrogativas a sus dueños y normalmente le generan beneficios económicos futuros probables. Es el caso de marcas, patentes, licencias, derechos de autor, o el good will, entre otros”¹⁰. Son denominados bienes intangibles aquellos bienes que no pueden ser percibidos por los sentidos, no se pueden tocar, ver ni probar si no que solo se pueden distinguir por la inteligencia, ya que se trata de cosas inmateriales.

Los bienes intangibles, son aquellos susceptibles de apropiación pero que no ocupan un lugar determinado en el espacio, no existen en forma material, pero sobre ellos se adquieren derechos. Ejemplo de este tipo de bien pueden ser las acciones de una empresa o el derecho de autor que posee una persona en una creación literaria, signos distintivos, una invención o un diseño de utilidad, por lo consiguiente se puede decir que son derechos que se convierten en bienes que pueden ser susceptibles de apropiación pero que no existen en materia.

Los bienes intangibles son considerados bienes muebles, según lo establecido en el Decreto Ley 106 Código Civil, en el Artículo 451 numeral 6º. “Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial” Por lo consiguiente

¹⁰ **Revista más valadores.** Colombia: año 2012, No. 10, pág. 41.



por ser bienes muebles deben de registrarse según la normativa jurídica guatemalteca dirigida sobre estos.

Por lo consiguiente es importante protegerlos ya que en la actualidad son sumamente importantes para la economía de una empresa y en consecuencia se ven reflejados en la economía de la sociedad. Entre los bienes intangibles se pueden encontrar los derechos de propiedad intelectual o en la propiedad literaria, artística e industrial.

3.1.1 Clasificación de bien intangible

Las principales clases de activos intangibles identificables se pueden agrupar, según su tipo, de la siguiente manera:

- a) Relacionados con la comercialización. Se usan en la comercialización o promoción de productos o servicios. Ejemplos de estos serían: marcas registradas, nombres comerciales, diseños comerciales únicos, nombres de dominios en internet y acuerdos de no competencia.
- b) Relacionados con clientes o proveedores. Tienen que ver con las relaciones o con el conocimiento de los consumidores y los proveedores. Son ejemplos los acuerdos de servicio o de suministro, licencias o acuerdos de regalías, libros de pedidos, contratos de servicios y relaciones con el consumidor.



- c) Relacionados con la tecnología. Son aquellos que surgen de derechos contractuales o no contractuales para usar tecnología patentada, bases de datos, fórmulas, diseños, software, procesos o recetas.
- d) Relacionados con aspectos artísticos. Hacen referencia a los derechos a beneficios como regalías de trabajos artísticos (obras de teatro, libros, filmes o música). Por su parte el goodwill o fondo de comercio se relaciona con los beneficios económicos futuros derivados de una empresa que no son separables. En términos generales, el valor del fondo de comercio es la cuantía residual que queda después de que se han restado del valor de la empresa los valores de todos los activos tangibles, intangibles y monetarios identificables, ajustados por pasivos actuales o potenciales.

3.3 Activo intangible

Según la doctrina un activo intangible es definido por su propio nombre, es decir, no es tangible, no puede ser percibido físicamente. El activo intangible es, por tanto, de naturaleza inmaterial. Por ejemplo, el valor de una marca, que no puede ser medido de manera física. Se tiene en cuenta en la contabilidad porque posee la capacidad de generar beneficios económicos futuros que pueden ser controlados por la entidad económica. En definitiva, son bienes de uso que se caracterizan por carecer de sustancia física susceptible de valoración económica.



3.3.1. Clasificación del activo intangible

Existe una variedad de clasificación de los activos intangibles, entre los más acertados con el análisis y estudio se puede mencionar la siguiente:

a) Según su posibilidad de tener identidad propia

- Identificables: marcas, derechos de autor, licencias de uso, etc.
- No identificables: publicidad, gastos de organización, etc.

b) Según su forma de incorporación:

- Adquiridos (intercambio con terceros): concesión, franquicia.
- Desarrollados por la propia entidad: gastos de desarrollo.

c) Según su posibilidad de venderlos por separado:

- Vendibles por separado.
- No vendibles por separado.

d) Según su plazo de vida legal:

- Limitada por ley o contrato: patentes o concesiones.



- Perpetua: marca renovable.

a) Según su posibilidad de reconocerlos contablemente:

- Registrables contablemente
- No registrables contablemente

Para que un activo pueda ser calificado como activo intangible ha de cumplir diversos requisitos. Por obvio que pueda parecer, el primer requisito para que puedan contabilizarse como activos los activos intangibles, es cumplir la definición de activo. Eso aparta del sentido contable del término a aquellos elementos intangibles de los que no se pueda decir que son controlados por la empresa. Así, por ejemplo, las inversiones en el capital humano de los trabajadores (por ejemplo, a través de su formación) no pueden considerarse un activo intangible porque no pueden ser controladas por la empresa. Una vez lo posee, es el trabajador quien controla su propio conocimiento.

Otro requisito es que cumplan los criterios de reconocimiento de los activos. Para ello, su valoración debe realizarse de forma fiable y ha de ser probable que se obtengan beneficios gracias a los intangibles que se reconozcan. Y un tercer requisito es que los activos intangibles sean identificables. Para ser considerados identificables una primera posibilidad es que sean separables, es decir, que se puedan vender, arrendar o transmitir de cualquier otra forma distinta a su venta. En definitiva, se trata de que sean posibles formas de aprovechamiento por terceros de ese activo intangible.



La otra posibilidad para que los activos intangibles sean considerados como identificables es que surjan de derechos contractuales (como la adquisición de una marca a otra empresa, por ejemplo) o de la ley. Existen elementos capaces de generar beneficios económicos para la empresa que, sin embargo, no cumplen los requisitos para ser calificados como activos intangibles que figuren en la contabilidad, pero que determinadas circunstancias pueden hacer que se acaben reconociendo en la contabilidad.

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a través de expertos en el área de propiedad industrial, ejecutó una investigación respecto al valor y la importancia de los bienes intangibles y expone lo siguiente "Los activos intangibles pueden ser difíciles de evaluar después de todo, no son palpables, pero son cruciales para el aspecto, la percepción, la funcionalidad y el atractivo de los teléfonos inteligentes y otros productos que compramos.

En esta edición del informe mundial sobre la propiedad intelectual, han querido arrojar algo de luz sobre el valor de estos activos intangibles, en sus diversas formas, y sobre el papel que desempeñan en el proceso de producción. En este trabajo de investigación hubo dos ejes principales. En primer lugar, trato de calcular el valor de los activos intangibles a nivel macroeconómico para cifrar su valor global. Fue algo técnicamente difícil, pero colaboró un equipo de investigadores de la Universidad de Groningen, que



recopiló datos sobre las cadenas globales de valor de los productos manufacturados que abarcaban aproximadamente una cuarta parte de la producción mundial.

Concretamente, el equipo de Groningen calculó el valor añadido en las cadenas globales de valor de 19 industrias manufactureras. El valor añadido significa básicamente la diferencia entre lo que entra y lo que sale en cada etapa de la producción. El último paso consistió en combinar estas estimaciones del valor añadido con datos sobre los insumos de capital y mano de obra para determinar cuánto valor generan los trabajadores que realizan las diversas tareas de producción, cuánto proviene de la inversión en bienes de capital como fábricas y maquinaria, y cuánto representa la inversión en activos intangibles.

Ya hace tiempo que se sabe que la inversión en activos intangibles es crucial para el éxito de la manufacturación moderna. A medida que las economías se han ido enriqueciendo, los consumidores han comenzado a exigir tecnologías más sofisticadas y la posibilidad de elegir entre muchas marcas, por lo que cabe deducir que los activos intangibles añaden mucho valor a los productos. Pero las investigaciones publicadas en este informe representan el primer intento de cifrar ese valor.

Las empresas que quieren competir a escala mundial deben integrar los activos intangibles en su estrategia, y, en definitiva, eso exige detenerse a pensar en la propiedad industrial. Eso no siempre significa que hay que estar en la vanguardia de la tecnología



los caficultores de ciertas economías en desarrollo han podido aumentar sus ingresos principalmente a través de la promoción de la imagen de marca y el *marketing*, pero para algunos productos es esencial. En esos casos, la inversión en activos intangibles es sin duda clave para ofrecer a los consumidores los productos innovadores que buscan¹¹.

Cada vez con más frecuencia, inversores, agentes de bolsa y asesores financieros son conscientes de esta realidad y han comenzado a valorar los activos de propiedad intelectual. Empresas de todo el mundo reconocen cada vez más el valor de sus activos de propiedad intelectual y en ocasiones los han incluido en sus balances. Muchas empresas, incluidas las PYME, han comenzado a realizar auditorías de tecnología y propiedad intelectual de manera habitual. En varios casos, las empresas se han dado cuenta de que sus activos de propiedad intelectual son de hecho más valiosos que sus activos físicos. Esto sucede a menudo en el caso de empresas que funcionan en sectores muy innovadores y en los que priman los conocimientos, o en el de empresas que poseen una marca notoriamente conocida.

¹¹ http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/06/article_0001.html. (Consultado 15 de marzo de 2018)





CAPÍTULO IV

4. Fundamento teórico de la tributación

Es necesario hacer referencia sobre el derecho fiscal como fundamento teórico de la tributación, ya que en él descansa el estudio sobre el aspecto tributario. “El derecho fiscal es una rama del derecho administrativo y este, a su vez, del derecho público. Tiene que ver con el establecimiento de contribuciones, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos, así como la relación jurídica con el contribuyente, en referencia a su correcto cumplimiento, incumplimiento, procedimientos contenciosos y aplicación de sanciones, en su caso”¹².

El derecho fiscal está vinculado prácticamente con todas las áreas del derecho, por la razón que de una u otra forma se debe de cumplir con la tributación que se considera una obligación para todos los ciudadanos y las personas que obliga la normativa jurídica de la República de Guatemala.

¹² Valdez Costa, Ramón *Instituciones del derecho tributario*. Pág. XX



4.1 Análisis del Impuesto al Valor Agregado en la legislación guatemalteca

Para germinar el análisis se debe exponer por lo consiguiente los principios de la Constitución Política de la República de Guatemala y el primero es: La jerarquía Constitucional y por lo tanto se debe tener claro que se entiende por Constitución: significa formación, composición, estructura, complexión. Esencia, índole, forma, sistema de gobierno. Ley fundamental de la organización de un cuerpo ordenanza, norma o reglamento que rige en una corporación o comunidad. En el derecho romano se refirió a la ley que estableció el príncipe ya fuese por medio de carta, edicto, decreto. El derecho político, acta o decreto fundamental en que están determinados los derechos de una nación la forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos de que este se compone.

El sistema jurídico guatemalteco, se encuentra representado por medio de una pirámide en cuya cúspide se encuentra la Constitución Política de la República de Guatemala, que a su vez tiene su justificación última, dentro de una concepción más lógica que jurídica; en una norma hipotética fundamental, que ordena el respeto a la constitución.

El Doctor Jorge Mario García Laguardia en su obra la defensa de la constitución, cita el pensamiento de Hans Kelsen quien dice: "La unidad de estas (las normas) hallase constituida por el hecho de que la reacción de una norma, la de grado más bajo se encuentra determinada por otra de grado superior, cuya creación es determinada a su



vez, por otra todavía más alta. Lo que constituye la unidad del sistema es precisamente la circunstancia de que tal regressus termina en la norma de grado más alto, o norma básica, que representa la suprema razón de validez de todo orden jurídico. La estructura jerárquica del orden jurídico de un Estado puede expresarse toscamente en los siguientes términos: Supuesta la existencia de la norma fundamental, la constitución representa el nivel más alto dentro del derecho nacional¹³.

La supremacía de la Constitución implica, entonces, que en la cúspide del ordenamiento jurídico está el ordenamiento constitucional, establecido como decisión política por el poder Constituyente y solo modificable, con la decisión, por este. Analizando la Constitución Política de la República de Guatemala, que entró en vigencia el 14 de enero de 1986, encontré tres Artículos de supremacía, a saber: Artículo 44: Derechos Inherentes a la Persona Humana. Los derechos y garantías que otorga la constitución no excluyen otros que, aunque figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana.

Artículo 175: Jerarquía Constitucional. “Ninguna Ley podrá contrariar disposiciones de la constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos Constitucionales son nulas Ipso Jure...”. Artículo 204. Condiciones Esenciales de la Administración de Justicia. “Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado”.

¹³ **La defensa de la constitución.** Pág. 1.



Imperatividad constitucional: Otro principio de tanta importancia que se encuentra contenido en la Constitución Política de la República de Guatemala y que tiene una operatividad inmediata, porque establece una vinculación automática, tanto para gobernantes como para gobernadores. Este principio se encuentra en el Artículo 154 que establece: Función Pública; "Sujeción a la Ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente de su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno".

4.2 De la organización política del Estado guatemalteco y los principios tributarios

- a) Todos los habitantes del territorio guatemalteco están obligados a pagar impuestos. Según la Constitución Política de la República de Guatemala, alude a los guatemaltecos como los obligados al pago de las contribuciones necesarias para satisfacer el gasto público. Sin embargo, este principio es muy extensivo tanto a nacionales como a extranjeros y así debe interpretarse; pues el extranjero al igual que el nacional, se beneficia de las instituciones públicas de los servicios que el Estado presta, por lo tanto, que también tienen la obligación de contribuir al gasto público, por el mismo hecho de encontrarse en el territorio de la República, según lo considera el imperio de la ley.



Por lo tanto, este principio indica que todas las personas nacionales y extranjeras, **están** obligadas a contribuir al gasto público, esto quiere decir que deben cumplir con pagar los impuestos cuando así lo establezca la normativa jurídica guatemalteca.

b) Los impuestos deben establecerse por medio de leyes: (principio de legalidad).

De acuerdo a la Constitución Política de la República en su Artículo 239 establece que: Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes:

- El hecho generador de la relación tributaria;
- Las exenciones;
- El sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria;
- La base imponible y el tipo impositivo;
- Las deducciones, los descuentos, reducciones recargos y,
- Las infracciones y sanciones tributarias.

c) Principio de igualdad en la imposición de impuestos.

En cuanto a este principio se dice que siempre va ligado de la acción democrática del Estado, ya que este surgió a raíz de la revolución Francesa donde recibió su primera formulación legal en el derecho público por oposición al régimen de privilegios de la época precedente, posteriormente, adquirió difusión universal y se orientó hacia el



concepto de justicia en la tributación y como se ha señalado anteriormente **está** constituido por los conceptos de Proporcionalidad y Equidad, en donde dichas palabras es imposible separarlas, pues es de interpretar la expresión “Proporcional y Equitativa” como significante de justicia.

Según Ernesto Flores y Zavala, citado por Edgar Manfredo Roca Menéndez, en su tesis principios jurídicos de los impuestos, Análisis de la legislación guatemalteca; manifiesta que: “El principio de uniformidad significa que los impuestos que integran un sistema impositivo deben gravar en tal forma, que representen para todos, los que deban contribuir a los gastos públicos, igual sacrificio mínimo; pero también se puede aplicar a una ley impositiva aislada; y entonces debe entenderse en el sentido de que todos aquellos cuya situación generadora del crédito fiscal igual, sean tratados por igual; esta igualdad en la situación generadora...”¹⁴.

d) Principio de generalidad en la imposición de impuestos.

Este principio como se ha mencionado en el principio de igualdad, significa que todos los que tengan capacidad impositiva paguen algún impuesto. Sin embargo, con respecto a los impuestos individualmente considerados deberá interpretarse en que el impuesto debe gravar a todos aquellos cuya situación coincida con la señalada por la ley y como hecho generador del crédito fiscal, sin excepciones.

En el Artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece: Principio de Capacidad de Pago. “El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para

¹⁴ Principios jurídicos de los impuestos, análisis de la legislación guatemalteca. Pág. 139



el efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación, cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo, es gravado dos o más veces, por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación al ser promulgada la presente Constitución, deberán eliminarse progresivamente, para no dañar al Fisco”.

Partiendo entonces, que los principios tributarios son claros, y específicos en qué casos es obligatorio la tributación, esto quiere decir que si en los casos que en la normativa establece el hecho generador para el cumplimiento del pago del tributo, impuesto o tasa; se debe de pagar sin ninguna excepción alguna.

4.3 Fundamento legal del Impuesto al Valor Agregado -IVA-

El hecho generador o hecho imponible es la situación jurídica de ser propietario o poseedor a título de dueño de un bien inmueble o mueble. El hecho generador en el Impuesto al Valor Agregado sobre bienes muebles, según el Decreto Número 27-92 El Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Artículo 3 numeral uno,” recae sobre la venta o permuta de bienes muebles o derechos reales sobre ellos...”



Por lo tanto toda persona que celebre contrato o permuta, está obligada a pagar el **-IVA-** sobre el valor consignado en dicho contrato. Por esa razón no se puede dejar a un lado el contra de venta de marca, porque en el capítulo anterior de este trabajo, se expuso y se fundamentó que la marca tiene la calidad de bien mueble, por lo consiguiente esta afecto al Impuesto al Valor Agregado.

4.4 Sujeto activo de la obligación fiscal

En el derecho tributario, se considera que existe un solo sujeto activo de la obligación fiscal y es el Estado, pues solamente él como ente soberano, está investido de la potestad tributaria que es una de las potestades de esa soberanía.

4.4.1 Concepto

El sujeto activo; es el ente al que la ley confiere el derecho de cobrar y de percibir la prestación pecuniaria, el cual se denomina tributo; pues como se ha mencionado en lo que comprende la obligación tributaria, existe un solo Sujeto Activo de dicha obligación y este es el Estado, puesto que está investido de la potestad tributaria, y en relación a esta potestad que adquiere se le asignan dos significaciones fundamentales como lo es la Supremacía del titular del poder estatal y la Autonomía del orden estatal.



En lo que respecta al primer caso se considera la soberanía en general como la encarnación del Poder del Estado en una suprema autoridad, es decir superior a todas las demás autoridades que integran la estructura estatal. Referente al segundo caso se deduce que el Estado tiene el poder, para que constituya el centro de la actividad social, y que realice la conexión de voluntades para dirigir a la comunidad hacia el bien común, es decir para que todas las cosas se dirijan a un fin, porque siempre es necesario que alguien las dirija a algún fin propio.

4.5 Sujeto pasivo de la obligación fiscal

En lo que respecta al Sujeto Pasivo de la obligación fiscal, se refiere a la persona o sea el obligado a hacer efectivo el tributo. Según Raúl Rodríguez Lobato, en su obra derecho fiscal, dice: "El Sujeto Pasivo de la obligación fiscal es la persona que conforme a la ley debe satisfacer una prestación determinada a favor del fisco, ya sea propia o de un tercero, o bien se trate de una obligación fiscal sustantiva o formal."¹⁵. Por lo tanto, el Sujeto Pasivo es la persona que, según la ley, resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, como contribuyente o sustituto del mismo.

¹⁵ Derecho Fiscal. Pág. 147



4.5.1 Clasificación del sujeto pasivo

Mario Pugliese, citado por Raúl Rodríguez Lobato en su obra derecho fiscal, en atención al origen de la deuda, clasifica los sujetos pasivos en la forma siguiente:

a) **Sujetos pasivos por deuda propia con responsabilidad directa.**

Comprende no solo al Sujeto que dio nacimiento al crédito fiscal, sino a su sucesor por causa de muerte o inter vivos.

b) **Sujetos pasivos por deuda de carácter mixto (propia y ajena) con responsabilidad directa.** Se refiere a las personas, que, conforme a la ley, pueden disponer libremente no solo de sus bienes, sino de los terceros, por lo que la ley designa como responsable directo a quien tiene esa facultad, aunque el tercero haya realizado el hecho generador.

c) **Sujetos pasivos, mixta con responsabilidad parcialmente directa y parcialmente solidaria.** Abarca a los coherederos y copropietarios, pues estas personas son responsables ante la Administración Pública, tanto por la parte que a cada uno corresponde pagar, como por la parte de los demás, por lo que es exigible el pago total del crédito fiscal.



- d) **Sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad sustituta. Comprende aquellos** sujetos pasivos que voluntariamente se sustituyen como deudores del fisco para repetir contra el deudor directo y aquellos otros a quienes el derecho le impute tal responsabilidad.

- e) **Sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad solidaria.** Se refiere a funcionarios públicos a quienes la ley impone ciertas obligaciones de carácter formal y que no fueron cumplidas y trae como consecuencia un perjuicio al fisco, tal es el caso de un notario quien no verifica que por el acto que ante él se otorga se satisfaga el tributo causado.

- f) **Sujetos pasivos por deuda ajena con responsabilidad objetiva.** Comprende a los que adquieren un bien afecto al pago de créditos tributarios, y respecto del cual el bien constituye la garantía objetiva.

4.5.2 Capacidad tributaria

La capacidad para ser sujeto pasivo de la obligación no se identifica con la capacidad jurídica del derecho privado, pues no son aplicables necesariamente a aquel los principios de capacidad jurídica que en esta rama del derecho se han elaborado. Por ejemplo, en el derecho privado la actuación de la persona solo es válida si posee, además de la capacidad de goce que todas tienen, capacidad de ejercicio y si carece de ésta, se



le considera incapaz y sus actos no pueden ser jurídicamente eficaces, a no ser que se realicen a través de sus representantes legítimos.

En el derecho tributario basta la capacidad de goce para estar en aptitud de ser sujeto pasivo de la obligación fiscal, es decir, si un incapaz para el derecho privado se coloca en la situación prevista por la ley para que surja la obligación fiscal, esta nacerá válidamente y, consiguientemente, deberá ser cumplida.



CAPÍTULO V

5. Determinación de la base imponible, para el pago del Impuesto al Valor Agregado; en la compraventa de una marca

Para el desarrollo de este último capítulo de la presente investigación, se tendrá que explicar y desarrollar temas que son relevantes y muy importantes para poder revelar la problemática que se ve latente actualmente que afecta indirectamente la economía de la República de Guatemala, por la razón que tiene relación con la evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado; el cumplimiento del pago de este se encuentra regulado en el orden jurídico guatemalteco. Para ello se encuentran conceptos que apoyarán para el entendimiento y el objetivo del presente trabajo de tesis.

5.1 Definición de Impuesto al Valor Agregado -IVA-

“Es una carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor, aplicado en muchos países y generalizado en la Unión Europea”¹⁶.

El IVA es el impuesto que más dinero genera para el Estado y su característica principal es que lo paga toda persona que compra algún bien o presta un servicio. Está regulado

¹⁶ https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_al_valor_agregado (Consultado: 23 de marzo de 2018)



en el Decreto Número 27-92 del Congreso de la República de Guatemala. **Ley del Impuesto al Valor Agregado.**

Respecto de la materia del impuesto, establece en el Artículo 1: “Se establece un impuesto al Valor Agregado sobre los actos y contratos gravados por las normas de la presente ley cuya administración, control, recaudación y fiscalización corresponde a la Dirección General de Rentas Internas”. Actualmente se le denomina Ministerio de Finanzas Públicas de la República de Guatemala. Por lo consiguiente una compraventa de una marca es materia del impuesto; porque es un contrato el cual está afecto, por lo consiguiente es un hecho generador del impuesto, según el Artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

5.2 Definición de base imponible

“En las relaciones jurídico tributarias el hecho imponible pone de manifiesto la existencia de una capacidad económica en los sujetos, pero para que el impuesto pueda ser aplicado, este hecho debe valorarse de alguna manera, normalmente en unidades monetarias. La base imponible es en definitiva la magnitud que se utiliza en cada impuesto para medir la capacidad económica del sujeto, tal que se refleja en topes”¹⁷.

¹⁷ https://es.wikipedia.org/wiki/Base_imponible. (Consultado 20 de marzo de /2018)



Según la normativa jurídica guatemalteca; la base imponible del impuesto es la valuación fiscal de inmueble que surge de las operaciones de catastro. Esta valuación suele ajustarse mediante los coeficientes de actualización que se fijan anualmente. La tasa imponible es el porcentaje que se aplica para la determinación del impuesto que se establece por medio de escalas, se trate de bienes inmuebles urbanos o rurales, es de tipo proporcional.

El párrafo anterior se refiere al sistema que actualmente se maneja para los bienes inmuebles, pero si nos referimos a los bienes intangibles; no se encuentra en la normativa jurídica guatemalteca algún sistema o forma que sea dirigido para bienes muebles, intangibles específicamente sobre el signo distintivo la marca, y esto nos lleva a realizar la siguiente interrogante, quién es el encargado de velar por el cumplimiento del pago del Impuesto al Valor Agregado cuando existe hecho generador. En el caso de la República de Guatemala existe el Ministerio de Finanzas públicas quien a través de diversos entes públicos tienen la obligación de velar por el cumplimiento de varias funciones que van ligadas con vigilar que no se dé la evasión fiscal nacional.

Entre las funciones del Ministerio de Finanzas Públicas enfocada al cumplimiento del pago de diversos impuestos regulados en la normativa jurídica guatemalteca; es tener un registro y sistema para obtener la base imponible, y para ello, realizan la ejecución de avalúos de bienes inmuebles, es muy claro, que la visión es tan limitada, que únicamente para esta clase de bienes crearon un sistema y un registro de los avalúos de dichos bienes. Ignorando que los bienes que se imputan muebles también pueden ser hecho



generador para el pago del -IVA-. Para ello es sumamente importante ejecutar **avalúos** que sean específicos e ideales para cada bien.

5.3 Definición de avalúo

“Es la estimación del valor de un bien o cosa en la moneda del país, basada en la investigación de mercado de bienes iguales o equivalentes”¹⁸. El autor Ossorio y Florit define avalúo como la “Acción y efecto de valorar o evaluar, de señalar a una cosa el valor correspondiente a su estimación, así como también ponerle precio. Esta expresión tiene importancia jurídica en diversos actos; ya que, por equivalente a tasación, es aplicable a los contratos de préstamo con garantía hipotecaria prendaria, a la estimación de las mercaderías sujetas al pago de los derechos arancelarios, a la determinación de la cuantía de ciertos impuestos y contribuciones, a las sucesiones mortis causa, para la valoración de los bienes, a efecto de su partición”¹⁹.

Tal valoración puede venir ya realizada por el valuador autorizado, o puede hacerse por acuerdo de los interesados con un criterio de concordia, a que pueda hacerse por arbitraje o bien incluso por contadores-partidores asistidos por peritos. Esto se da con los bienes muebles, porque para los bienes inmuebles se debe de respetar el valor fiscal que oscila

¹⁸ http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_manuales/manuales_varios/dicabi.pdf Consultado 17 de marzo de 2018

¹⁹ Dávila Martínez Felipe E. **Valoración de inmuebles urbanos**. Pág. 17



en la Dirección de Catastro y Avalúo de bienes inmuebles o en la Municipalidad, siendo que va a tomarse en cuenta el que tenga la cifra mayor.

La enciclopedia Lexis, editorial Francisco Seix, S.A, da las siguientes definiciones: "Avalúo. Valoración". De esta pasamos a definir el término valoración, así: Valoración f. acción y efecto de valorar. Valorar o valorear. Determinar el valor de una cosa; poner precio"²⁰.

Esta definición ayuda a entender con claridad que el fin de realizar un avalúo sobre un bien, no importando su naturaleza o clase, es obtener un valor o valorarlo. Que puede servir para varios objetos, como, por ejemplo: para ofrecerlo en el comercio, como garantía, para pagar los impuestos afectos, etc.

5.4 Métodos para establecer el valor de una marca

Dentro de los bienes intangibles, la marca es uno de los componentes más importantes y de los que mayor interés existe en conocer su valor. En el ordenamiento jurídico guatemalteco no existe norma o reglamento que sirva de base para la práctica de avalúos, que vayan dirigidos para bienes muebles e intangibles, lo cual obliga basarse doctrinariamente y con ejemplos de otros países, como por ejemplo México o Colombia

²⁰ Cabanellas, Guillermo, **Diccionario de Derecho Usual**. Tomo I pág. 247.



que le han dado actualmente mucha más importancia a la práctica profesional de avalúos de bienes intangibles, específicamente la marca, ya que ha ido evolucionando y se ha posicionado como un elemento esencial en toda la industria y comercio internacional.

En México tienen legislado el avalúo de bienes intangibles en la Ley de Valuación para el Estado de Colima y su Reglamento. En los Artículos 3 y 4. Donde se desglosan los lineamientos de los respectivos avalúos en general. Así mismo tiene regulado en la misma ley que las Dependencias y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, los Poderes judicial y Legislativo, los Municipios; así como los notarios públicos, solo deben de admitir avalúos que sean emitidos por los valuadores inscritos en el Registro, así como los emitidos por las personas legalmente facultadas para ello, de acuerdo con lo previsto en las leyes del orden jurídico mexicano.

Específicamente no tienen regulado que para una compraventa de una marca deban presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, un avalúo sobre la marca, ni se encontró información respecto a una base del registro de avalúos realizados para bienes intangibles, esto da a entender que hay países que tienen regulado la valuación de los bienes intangibles, pero no tienen una dirección o dependencia para llevar el control del valor real de los bienes de esta naturaleza.

“Las marcas tienen valor por una serie de razones de gran importancia para la empresa entre las que se destacan las siguientes:



- 1) Permiten vender un producto a un precio superior o incrementar el volumen de ventas.
- 2) Reducen las tasas de abandono de clientes.
- 3) Facilitan la decisión del cliente
- 4) Transmiten valor a otros productos de la empresa
- 5) Incrementan la lealtad de distribuidores y personal de la empresa
- 6) Facilitan las economías de escala
- 7) Disminuyen los costes financieros²¹.

Como se ha mencionado varias veces, la marca es sumamente importante para cualquier empresa, y por lo consiguiente se ha visto la necesidad de valorarla, por la razón que se ha convertido en un activo intangible indispensable para el comercio y la industria.

5.4.1 Valor de la marca

Valorar una marca es determinar su valor económico financiero o monetario. Definir el valor de una marca no solo tiene interés para la empresa sino también para la administración y los propios clientes o consumidores. Viene dado por un grupo importante de razones, a las que podemos añadir:

- Esencial para poder asignar los recursos disponibles

²¹Aznar Bellver Jerónimo, Teodosio Cayo Araya y Arturo Alejandro López Perales. **Valoración de intangibles, marcas y patentes**. Pág. 128.



- Para definir mejor la misión corporativa
- Da una visión más precisa del valor de la empresa
- Es la base de un proceso de compra o venta
- Mejora la negociación con entidades financieras
- Puede servir de aval de préstamos

La ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (Organismos miembros de ISO) que fundamentalmente se dedica a preparar normas internacionales a través de la norma ISO comités técnico. La ISO 10668 fue preparada por el Comité de proyecto ISO / PC 231, Valoración de la marca.

La ISO 10668, es una norma internacional que especifica los requisitos, procedimientos y métodos para determinar el valor monetario de una marca. Los activos intangibles se reconocen como propiedades de gran valor, y dentro de ellos posiblemente el más valioso, pero menos comprendido son las marcas.

Propone una serie de requisitos generales para una valoración de marca:

- **Transparencia:** Claridad y divulgación de los datos
- **Validez:** Datos válidos y pertinentes a la fecha



- **Fiabilidad:** Si se repite una valoración, especificar y realizar comparaciones de los resultados
- **Suficiencia:** datos y análisis suficientes
- **Objetividad:** Valoración realizada sin ningún tipo de sesgo
- **Parámetros financieros, legales y de comportamiento.**

5.4.2 Métodos de valoración de la marca

Debido al gran interés en conocer el valor de las marcas se han propuesto un gran número de métodos de valoración que se pueden agrupar en tres grandes grupos, por otro lado, muy comunes en la valoración de cualquier tipo de activo o bien intangible.

a) Métodos basados de la renta

El enfoque de la renta mide el valor de la marca por referencia al valor actual de los beneficios que se espera recibir a través de la vida útil restante de la marca. O sea es la aplicación del método de actualización de rentas a los flujos de caja (o una medida alternativa de los ingresos de la marca) que razonablemente sean atribuibles a la marca. Existen varios métodos para determinar dichos flujos: El método de la prima de precio que estima el valor de una marca en función de la prima en el precio que se genera por poseer la marca. El método de la prima del volumen que estima el valor de una marca en función de la prima de volumen que se genera por poseer la marca.



El valor calculado por el método de royalties que calcula el valor actual de los pagos de royalties ahorrados por tener la propiedad de la marca. Otro punto importante es la vida jurídicamente hablando; que se considera que tendrá la marca y para definirla se tendrá en cuenta la tendencia general para las marcas en la industria en la que se utiliza la marca.

b) Métodos basados en el mercado.

Con estos métodos el valor se obtiene comparando con lo que otros compradores en el mercado han pagado por marcas que puede considerarse razonablemente similares al objeto de valoración. Al aplicar el enfoque de mercado, las marcas consideradas como comparables deberán tener unas características similares a las de la marca objeto de valoración, tales como la fortaleza de marca, productos y servicios, o la situación económica y jurídica. Además, con el fin de ser comparable, se han debido realizar dichas transacciones dentro de un plazo razonable al momento de la fecha valor del objeto de la valoración.

c) Métodos basados en el coste.

El enfoque del coste mide el valor de una marca basada en el costo invertido en la construcción de la marca, o en su reposición o reproducción. El enfoque del costo se basa normalmente en datos retrospectivos y no tiene en cuenta los ingresos futuros de una empresa potencial. El enfoque del costo se puede utilizar cuando los otros



métodos de valoración no se pueden implementar y hay datos fiables para estimar el costo. También puede servir para evaluar la consistencia y la razonabilidad del valor obtenido a través de otros enfoques.

Como el costo de crear o el costo de sustituir un activo determinado, parten del principio de que existe algún tipo de relación entre el costo y el valor. Poco se puede decir de este enfoque aparte de que resulta de fácil utilización. En este método no se tiene en cuenta el valor cambiante del dinero conforme pasa el tiempo ni el costo del mantenimiento. Estos procesos no surtirán efecto a menos que se logre cuantificar la vida útil restante y la tasa de depreciación mediante un proceso de valoración serio y eficaz.

Con esto, a su vez, se logrará cuantificar la vida física, funcional, tecnológica, económica y legal más corta. Este proceso es necesario porque, al igual que cualquier otro activo, los derechos de propiedad industrial. Presentan una mayor o menor propensión a generar beneficios económicos en función de la vida de que se trate. Sin embargo, el hecho de que la vigencia de las marcas es de 10 años puede ser muy importante a los fines de la valoración. Entonces, es atinado decir que, al realizar una valoración usando un modelo de flujo de efectivo actualizado, la persona encargada de la valoración no debería realizar proyecciones a un plazo mayor del que sería lógico si se tuvieran en cuenta estas vidas de fundamental importancia.

Así mismo, cabe añadir que en muchas situaciones, tras examinar estas vidas cuidadosamente, al realizar predicciones del flujo de efectivo, a menudo no resulta



creíble que la previsión vaya más allá de los cuatro o cinco años, al final del periodo en que la previsión se vuelve inútil pero resulta claro que los flujos de efectivo no se desplomarán, un valor terminal que se calcula empleando una tasa modesta de crecimiento (en otras palabras, la inflación) de un año estable, que incluye la actualización de la previsión en función de la fecha de la valoración.

“Aunque algunos de los métodos antes mencionados se emplean habitualmente en la comunidad financiera, cabe señalar que la valoración es más un arte que una ciencia, y además, supone un estudio interdisciplinario en el que entran en juego el derecho, la economía, las finanzas, la contabilidad y las inversiones. Sería imprudente realizar cualquier tipo de valoración adoptando las así llamadas normas del sector industrial sin prestar atención al marco teórico fundamental de la valoración. Al realizar una valoración de los derechos de Propiedad Industrial, el contexto es sumamente importante, y la persona encargada de la valoración ha de tenerlo en cuenta para asignar un valor realista al activo”²².

De acuerdo con la metodología establecida y la práctica de este tipo de avalúos, las marcas son parte de los bienes intangibles de la empresa, en este caso el intangible más importante. Sin embargo, constituyen parte del valor del negocio total, o del valor total de los intangibles de una empresa. Esto significa que el resultado del valor de las marcas nunca podrá ser de mayor valor que la suma total de los intangibles de la

²² http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm (consultado 10 de abril de 2018).



empresa, y por tanto el valor en marcha de la empresa deberá estar coordinados con la valoración de cada una de las marcas por separado.

Por ejemplo: la marca más importante y valiosa del mundo es Coca Cola, pero la valoración de esta marca tiene un valor inferior a toda la empresa Coca Cola desde el punto de vista de los intangibles, si bien la empresa podría cerrarse y vivir únicamente de la venta de franquicias, regalías y la patente de Coca Cola. Solo en este caso la marca constituiría el total de los intangibles de Coca Cola.

5.5 Trascendencia técnica, jurídica, económica y fiscal de los avalúos sobre la marca

a) Importancia técnica.

Está circunscrita en la aplicación del conjunto de procedimientos técnicos que, no son más que las plusvalías y minusvalías que afectan a los bienes, elevándole o rebajándole valor en sus calidades intrínsecas y extrínsecas, por lo que se requiere que el valuador tenga experiencia y conocimientos suficientes en calidades intrínsecas de un bien, son las que tiene él en sí.

b) Importancia jurídica.

Es de considerar que la importancia jurídica del avalúo de bienes muebles, radica en la seguridad o título de propiedad que ampara el bien raíz objeto de valuación, en



cuya documentación debe practicarse el examen correspondiente y que llenen los requisitos de conformidad con el Artículo 1576 del Código Civil Decreto Ley 106 y lo que preceptúa el Artículo 1577 de la misma ley, para que puedan ser inscribibles en el Registro según que le corresponda, si es una marca, debe de ser en el Registro de la Propiedad Intelectual. Esta institución tiene entre sus funciones: la inscripción, anotación y cancelación de actos y contratos sobre bienes intelectuales e industriales.

También deben de considerarse como de importancia jurídica algunos supuestos jurídicos, como las medidas siguientes:

- Requerir que el interesado en la práctica de un justiprecio, muestre al valuator, certificado de propiedad si el inmueble estuviere inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual.
- Constituirse en el Registro de la Propiedad Intelectual y examinar en los libros las inscripciones del registro, tomando nota de todos los datos pertinentes, anotaciones de toda índole que hubiere sufrido y en la última inscripción de derechos reales o de garantía, establecer quién es el propietario actual del bien cedente.

c) Importancia económica

Concepción ideal, en esencia es biconceptual porque encierra dos aspectos 1) El valor de uso; 2) El valor de “cambio” ambos conceptos están ligados de manera



indisoluble en lo que respecta a las cosas que tienen mercado, que se venden, compran y permutan; o que se donan. Así también hay elementos que tienen valor de consumo; sin embargo, no tienen valor de mercado. El valor de cambio está influido por la oferta y la demanda y la oferta tiene relación con el volumen de la producción, corresponde mayor oferta y a menor producción corresponde mayor demanda.

Cuando la oferta sube, baja el precio; cuando la demanda aumenta, sube el precio. El precio es un hecho; el valor es lo que el precio debiera ser. El avalúo certifica valores. El valor de mercado es el valor ideal, en cuyo caso el precio de mercado no es normal y la valuación, de buena fe y basada en la experiencia, debe certificar y tasar el valor razonable. Cuando la oferta sube, baja el precio; cuando la demanda aumenta, sube el precio.

El avalúo bancario y fiscal, son los más sencillos de practicar, por hacerlos con tablas pre-calculadas y tasas de plusvalía o minusvalía. El poder adquisitivo de la moneda que también determina alzas y bajas de precio, es otra de las causas de la fluctuación de los precios, por el principio económico; lo que mucho abunda se abarata y lo que escasea encarece. Escasea la moneda hay deflación, si la circulación del dinero aumenta mucho hay inflación y se produce cuando el Estado sin el respaldo del talón de oro legal imprime toneladas de dinero.



d) Importancia fiscal.

La importancia fiscal del avalúo de bienes muebles radica en la de servir de base en el cálculo del Impuesto al Valor Agregado en lo que respecta este impuesto, solamente en lo que atañe a bienes muebles que figuren en hecho generador, sobre dicho impuesto hay poco de que tratar, en cuanto a parámetros. Así pues, que, la importancia en referencia, está constituida por el valor o avalúo del bien.

El Ministerio de Finanzas Públicas encontrará las fórmulas adecuadas para obtener el valor real o por lo menos tener una base real, para que de ahí se parta para colocarle el valor de la marca objeto de la compraventa. Y no sea un auto evaluó que no tiene ninguna validez jurídica, por la razón que no hay nada que lo compruebe, ya que en el contrato de compraventa de una marca no es requisito realizar un avalúo y por lo consiguiente no se tiene el conocimiento del valor real, en consecuencia, se carece de valor imponible.

5.6 Carencia de sistema de valuación de bienes muebles en el Ministerio de Finanzas Públicas de la República de Guatemala

Para el cumplimiento de sus funciones, al Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo la recaudación y administración de los ingresos fiscales, la gestión de financiamiento interno



y externo, la ejecución presupuestaria y el registro y control de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado.

Asimismo, coordina lo pertinente con la Superintendencia de Administración Tributaria; y proporciona el apoyo necesario a todas las instituciones que conforman la Administración Central, descentralizadas y autónomas, para el desarrollo de los procesos de programación y ejecución presupuestaria, mediante la implementación y fortalecimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera, aplicando para el efecto, técnicas, procedimientos y mecanismos de control, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo Número 26-2014.

Por lo consiguiente una de las principales funciones es: recaudación, administración y organizar al personal encargado de dirigir y realizar avalúos de toda clase de bienes a través de sistemas, técnicas y métodos que deben desarrollar los respectivos valuadores autorizados por el respectivo Ministerio, con el objetivo principal de conocer el valor real de los bienes para obtener la base imponible y poder cumplir con el pago del impuesto que establece la normativa jurídica guatemalteca.

El Ministerio de Finanzas Públicas actualmente tiene una sección para el registro de los avalúos de los bienes inmuebles, este se conoce como la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles. (DICABI). Tienen incluso un manual para valorar bienes inmuebles. Pero en la actualidad no cuenta con alguna sección que sea específicamente para bienes



muebles intangibles específicamente la marca. En donde se maneja un sistema con métodos y técnicas especializados para ejecutar avalúos y por consiguiente también carece de un registro fiscal de bienes muebles intangibles; específicamente la marca cuando es objeto de compraventa.

En el Artículo 57 "A" de la ley del -IVA-. Establece: "Los Registros Públicos están obligados a exigir la presentación del documento en que conste el pago del impuesto establecido en esta Ley, cuando corresponda..." Por lo consiguiente el Registro de la Propiedad Intelectual tiene obligación de exigir el pago del -IVA-, pero como se va a establecer que se está pagando correctamente el impuesto y no se esté evadiendo parcialmente, si no existe ningún documento o informe de un valuador autorizado, que establezca el valor real y actual de la marca. Por lo consiguiente no hay una base imponible que sirva de base para efectuar el pago correctamente de -IVA- incumpliendo con lo establecido en la normativa jurídica guatemalteca.

En la ley del -IVA-, no existe un artículo que se refiera a la base imponible que se deba tomar en cuenta para bienes muebles, entiéndase la marca, se limita a exigir solo el cumplimiento del pago, pero no determina el procedimiento para conocer la base para el respectivo pago.

Por qué siendo actualmente tan importante en la industria y en el comercio el signo distintivo específicamente la marca, no ha sido sometido al analices para determinar si es factible realizar avalúos de los bienes intangible y crear un registro de los mismos con



el objetivo de tener el valor impositivo, que sirva como base para el pago del Impuesto al Valor Agregado –IVA- en la compraventa de una marca, en donde el Ministerio de Finanzas Públicas sea el encargado de crear el sistema adecuado para realizar el avalúo y la dependencia encargada de llevar el registro de lo anterior.





CONCLUSIÓN DISCURSIVA

El Registro de la Propiedad Intelectual, es el encargado de realizar la anotación de enajenación de la marca. Dicha enajenación se debe celebrar por medio de un contrato, por lo consiguiente, se convierte en un hecho generador para el pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA- Establecido en los Artículos: 1 y 3 del Decreto Número 27-92 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Impuesto al Valor Agregado. Por falta de un sistema para llevar el control del valor sobre bienes muebles, intangibles, específicamente la marca, ha provocado que todos los otorgantes de una compraventa de marca autoevalúen la marca, consignando un valor insignificante e irreal y esto trae como consecuencia la evasión parcial o total del pago del impuesto respectivo.

La posible solución a la problemática es, que, el Ministerio de Finanzas Públicas de la República de Guatemala como ente encargado de vigilar los ingresos y egresos de la República de Guatemala; se practique: a) la ejecución de avalúos sobre la marca, utilizando una tabla de valores, para obtener la base imponible, para pagar correctamente el impuesto correspondiente; b) Establecer la presentación del informe del avalúo con carácter obligatorio o requisito esencial para realizar la anotación de la compraventa en el Registro de la Propiedad Intelectual, y c) Crear un registro, dirección o sistema para llevar el control fiscal de los avalúos que se realicen sobre bienes intangibles. Para que pueda ser posible ejecutar lo anterior, se tiene que utilizar los métodos y técnicas idóneas para obtener un valor real de la marca.





BIBLIOGRAFÍA

- AZNAR BELLVER Jerónimo, Teodosio Cayo Araya y Arturo Alejandro López Perales. **Valoración de intangibles, marcas y patentes.** (ed.:) España Ardiles y (Ed) Universitat Politècnica de València 2017.
- CABANELLAS, GUILLERMO, **Diccionario de derecho usual, Tomo I** 11ª. ed.; y (Ed). Argentina. Heliasta, República Argentina, 1976.
- CARRAL Y DE TERESA, Luis, **Derecho notarial y registral.** 18ª. (ed.:) Argentina: Porrúa 2007.
- CRUZ, Fernando. **Instituciones de derecho civil patrio.** 1ra (ed.:) Guatemala 1990.
- DÁVILA MARTÍNEZ, Felipe E. **Valoración de inmuebles urbanos.** 1ra. (ed.:) Guatemala 1960.
- GALLOUX, Jean Christophe. **Droit de la propriété industrielle.** 2da (ed.:) Dalloz, París, Francia 2003.
- GARCÍA LAGUARDIA, Jorge Mario. **La defensa de la Constitución.** Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de San Carlos de Guatemala. 1,983
- LIZARAZU MONTOYA, Rodolfo. **Manual de propiedad industrial.** 1ra (ed.:) Colombia: 2014.
- METKE MÉNDEZ, Ricardo. **Lecciones de propiedad industrial.** 1ra (ed.:) Diké. Medellín, Colombia. 2001.
- ROCA MENÉNDEZ, Edgar Manfredo. **“Principios jurídicos de los impuestos, análisis de la legislación guatemalteca.**
- RODRÍGUEZ LOBATO, Raúl. **Derecho Fiscal.** 2ª (ed.:) México 2013
- VALDEZ COSTA, Ramón. **Instituciones del derecho tributario.** 3ª (ed.:) Buenos Aires Argentina 1996.
- Revista más valuadores.** Colombia: año 2012. No. 10, pág. 41



http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_manuales/manuales_varios/dicabi.pdf (Consultado 17 de marzo de 2018)

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_imponible. (Consultado 20 de marzo de 2018)

https://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_al_valor_agregado (Consultado: 23 de marzo de 2018)

http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2017/06/article_0001.html. (Consultado 15 de marzo de 2018)

http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm. (Consultado 10 de abril de 2018).

Legislación:

Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente, Guatemala, 1986.

Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Código Civil. Decreto Ley 106, Enrique Peralta Azurdia, Jefe de Gobierno de Guatemala, 1963.

Ley de Propiedad Industrial, Decreto Número 57-2000, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo Número 89-2002.

Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA. Decreto Número 27-92 Del Congreso de la República de Guatemala

Código Tributario. Decreto Número 6-91 Del Congreso de la República de Guatemala.

Acuerdo Gubernativo Número 26-2014. Ministerio de Finanzas Públicas de la República de Guatemala