



EXPEDIENTES
RECURRENTE
RUC

Consulta Vinculante N° _____

Asunción,

Señores
XXXXXXX
RUC N° XXXXXXXX

Nos dirigimos a ustedes en relación a la nota, ingresada el XX/XX/XXXX, mediante la cual manifestaron que, son una empresa comercializadora de cigarrillos de la marca **XX**, cuya patente industrial en Paraguay es de su propiedad y que a fin de salvaguardarla están procediendo a registrarla en los países limítrofes y otros países de Latinoamérica.

Además alegaron que, pretenden realizar un *joint venture* con una empresa brasileña, y que ésta fabricará y venderá los productos en su país, **con la marca propiedad de XXXXXXXX.**, y como contraprestación, la misma les pagará royalties que serán calculados sobre lo enajenado.

Asimismo expusieron que el contrato de *joint venture* originará gastos de legalización a XXXXXX por lo que contratarán los servicios de un abogado domiciliado en Brasil, quien se encargará de realizar todos los trámites necesarios para el registro de la marca **XX** en el exterior y aquellos necesarios para que el contrato sea legal tanto en el Brasil como en el Paraguay.

Respecto de la situación planteada, consultaron lo siguiente:

1. ¿Corresponde realizar la retención de impuesto sobre el pago efectuado al abogado del exterior?
2. ¿Se encuentran gravados los *royalties* obtenidos por XXXXXXXX, por la cesión de su marca a la empresa brasileña?

De acuerdo a las normativas vigentes, la Administración Tributaria concluyó lo siguiente:

- a) **La remuneración otorgada al abogado del exterior a fin de que realice los trámites necesarios para el registro de la marca en el exterior es una actividad gravada por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), conforme los artículos 77 y 81 de la Ley N° 125/1991. Por lo tanto corresponde que realicen la retención del mencionado impuesto, conforme el artículo 44 del Anexo al Decreto N° 1030/2013.**
- b) **Los *royalties* o ingresos obtenidos por XXXXXXXX, por la cesión del uso de bienes incorpóreos (marca **XX**) a la empresa brasileña, se encuentran gravados por el IRACIS, conforme lo establecen el artículo 2° y el penúltimo párrafo del artículo 5° de la Ley N° 125/1991 (texto modificado).**

Respecto al **punto 1)**, la Ley N° 125/1991 en su artículo 77 preceptúa que estarán gravadas por el IVA las prestaciones de servicios; el mismo cuerpo legal, en su artículo 78 (texto modificado) incluye en el concepto de servicios, el **ejercicio de profesiones**.

En cuanto a la territorialidad, a efectos del IVA establece la Ley N° 125/1991 en su artículo 81, que estarán gravadas las prestaciones de servicios realizadas en el territorio nacional; además dispone el mismo artículo que la asistencia técnica **y demás servicios** se considerarán realizados en el territorio nacional, cuando los mismos sean utilizados o aprovechados en el país.

Ahora bien, es preciso determinar si el servicio prestado por el abogado (ejercicio de profesión universitaria) contratado por XXXXX para registrar la marca **XX** en el exterior, es un servicio prestado y aprovechado fuera o dentro del territorio paraguayo. En ese sentido, cabe resaltar lo señalado por la recurrente *“para salvaguardar la marca, la empresa está procediendo a registrar la marca en los países limítrofes y otros países de América Latina”*, es decir, registrará su marca a fin de obtener la protección legal y evitar que otra persona o entidad la utilice sin su consentimiento.

Teniendo en cuenta lo antedicho, la gestión del abogado (registro de marca) es a efectos de salvaguardar la marca **XX** en el exterior, lo que a su vez permitirá que XXXXX obtenga un beneficio económico del registro al momento de la explotación de la marca a través de la concreción del *joint venture*, ya sea con la empresa brasileña o con alguna otra de distinto país en la cual también se encuentre registrada la marca **XX** como propiedad de XXXXXXXX.

En consecuencia, la remuneración efectuada al abogado del exterior por la gestión tendiente al registro de la marca **XX** perteneciente a XXXXXXXX constituye una operación gravada por el IVA, teniendo en cuenta que la misma cumple con el criterio de territorialidad dispuesto por la Ley.



EXPEDIENTES
RECURRENTE
RUC

Consulta Vinculante N° _____

Asimismo, dado que el servicio está gravado por el IVA y sometido a la potestad tributaria del Estado paraguayo, por ser un servicio que es aprovechado en el país, en virtud a la redacción actual del artículo 81 de la Ley N° 125/1991, **corresponderá efectuar las retenciones pertinentes sobre el monto pactado para la realización de la referida prestación conforme al artículo 44 del Anexo al Decreto N° 1030/2013**, que establece que los contribuyentes señalados en el artículo 79 de la Ley N° 125/91 (TA) que paguen o acrediten retribuciones por operaciones gravadas prestadas por personas domiciliadas o entidades constituidas en el exterior que actúen sin sucursal, agencia o establecimiento en el país; deberán retener el ciento por ciento (100%) del Impuesto al Valor Agregado que corresponda.

En relación a su consulta expuesta en el **punto 2)**, con respecto a la obtención de *royalties* por la cesión de su marca **XX** a la empresa brasileña, señalamos que la Ley N° 125/1991 (texto modificado) en su artículo 2° dispone que estarán gravadas las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios que no sean de carácter personal, además establece el mismo artículo, en su inciso f), que entre las rentas se encuentra la renta obtenida por la cesión de uso de bienes incorporeales, tales como marcas, patentes y privilegios.

Al respecto, mencionamos que la situación que plantean genera una renta de fuente paraguaya, conforme el artículo 5° de la citada Ley que dispone que se considera de fuente paraguaya, las rentas que provienen de actividades desarrolladas, de bienes situados o de derechos utilizados económicamente en la República, con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes intervengan en las operaciones y del lugar de celebración de los contratos.

Conforme lo antedicho, los ingresos provenientes de una actividad desarrollada en el país, susceptible de producir beneficios económicos, como ser la cesión del uso de bienes incorporeales, que en este caso es la cesión de la marca registrada (XX), propiedad de XXXXXXXX realizada desde el territorio nacional a una empresa brasileña, se encuentran gravados por el IRACIS, independientemente al domicilio o residencia de quienes intervengan en la operación.

Finalmente, corresponde que el presente pronunciamiento le sea notificado con los efectos del artículo 244 de la Ley N° 125/1991.

DAISY GAVILÁN SILVA, *Dictaminante*
Departamento de Elaboración e Interpretación de
Normas Tributarias

LUÍS ROBERTO MARTÍNEZ, *Jefe*
Departamento de Elaboración e Interpretación de Normas
Tributarias

LIZ DEL PADRE, *Directora*
Dirección de Planificación y Técnica Tributaria

MARTA GONZÁLEZ AYALA, *Viceministra*
Subsecretaría de Estado de Tributación