RESOLUCION Nº P-328

BUENOS AIRES, 12 de octubre de 2005

VISTO el expediente N° I.N.P.I. A-253-71830/05, y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones del visto, la DIRECCION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA eleva una propuesta para la adopción de normas interpretativas a los efectos del registro de contratos a su cargo.

Que en su informe, dicha área observa la presentación de una considerable cantidad de solicitudes de registro, de contratos que tienen por objeto, la prestación de servicios o el licenciamiento de know how referido a cuestiones que no se aprecian como de directa aplicación a una actividad industrial.

Que en tal sentido, la contratación de servicios de consultoría, capacitación, asesoramiento, etcétera, en áreas relativas a marketing, ventas, contabilidad, asuntos jurídicos, impositivos, de comercialización, etcétera, resultan de ordinario presentados a registro ante esta Dirección, dando lugar a disposiciones denegatorias de los registros solicitados.

Que dicha circunstancia ha determinado un considerable incremento de las vistas administrativas cursadas, como así también de las consultas previas a la presentación de contratos a registro.

Que observa asimismo la existencia de un considerable número de solicitudes de renovación de los registros, en aquellos contratos que prevén cláusulas de prórroga automática o duración indefinida, que por la propia formulación contractual y tiempo de vigencia de los instrumentos, no se aprecian como la actualización del conocimiento suministrado a través de los instrumentos anteriormente registrados.

Que en cuanto al tiempo de presentación de los contratos plantea la problemática de los instrumentos presentados a registro luego de vencido el término contractual previsto en los mismos o involucrando períodos correspondientes a ejercicios fiscales anteriores al de su presentación.

Que por último se plantea la necesidad de actualizar las pautas interpretativas contenidas en el artículo articulo 4º de la Resolución INTT Nº 13, del 26 de febrero de 1987, a los efectos del encuadre de las prestaciones según el artículo 93 inciso a) de la Ley 23.760 de Impuesto a las Ganancias.

Que en atención a estos tópicos y con el objeto de brindar una herramienta interpretativa que brinde previsibilidad a los usuarios del sistema de registro de contratos de transferencia de tecnología, limitando al mismo tiempo el marco de discrecionalidad del sector, con el consecuente efecto de otorgar una mayor transparencia a las resoluciones de esta autoridad de aplicación, se plantea el dictado de esta norma interpretativa.

Que la DIRECCION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 22.426, la Ley N° 24.481 (t.o. 1996), los Decretos 580, del 23 de febrero de 1981 y Decreto N° 260 del 20 de marzo de 1996.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aprúebase la reglamentación que se incorpora como Anexo de la presente.
ARTICULO 2º.- Notifíquese, regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación, conjuntamente con el anexo y por un día, en el Boletín Oficial, publicándose, asimismo, en el boletín de Marcas y Patentes y archívese.

RESOLUCION Nº P-328

ANEXO

ARTICULO 1º.- A los efectos del registro previsto en la Ley 22.426 y su Decreto Reglamentario 580/81, no se entenderá como tecnología a las siguientes prestaciones:

a) La adquisición de productos.

b) Los servicios de asistencia técnica o consultoría, así como las licencias de know how o sobre información, conocimientos o métodos de aplicación en las áreas financiera, comercial, jurídica, marketing o ventas, para preparar la participación en licitaciones, concursos de contratación u obtención de permisos, colocación de títulos o similares, así como todas aquellas prestaciones que no evidencien de modo claro y concreto, la efectiva incorporación de un conocimiento técnico directamente aplicado a la actividad productiva de la contratante local.

RESOLUCION Nº P-328

c) Las licencia de uso de software o de actualizaciones de software.

d) Los servicios de reparaciones, supervisión de reparaciones, mantenimiento, puesta en funcionamiento de plantas o maquinarias, etcétera, que no incluyan la capacitación del personal de la firma local.

e) En general todas las actividades que representen la directa contratación de tareas inherentes al funcionamiento corriente de la firma local.

ARTICULO 2°.- En ningún caso los contratos podrán ser presentados a registro luego de vencido el término de vigencia contractual previstos originariamente en los mismos.

ARTICULO 3º.- En los supuestos de contratos que se presenten a registro con anterioridad al vencimiento del término de vigencia previsto en los mismos, pero que involucren pagos imputables a ejercicios fiscales anteriores, deberá aportarse una certificación contable que acredite la existencia de saldos de deudas en conceptos de regalías o prestaciones impagas del contrato presentado a registro.

ARTICULO 4º.- Las presentaciones que impliquen la renovación, prórroga o ampliación del registro correspondientes a actos jurídicos anteriormente registrados, deberán incluir una declaración jurada relativa a la actualización de la tecnología adquirida por el contrato antecedente, explicitando los nuevos conocimientos que reciben o esperan recibir durante el nuevo término de vigencia contractual y efectuando un cuadro comparativo con lo ya recibido a ese momento.

ARTICULO 5º.- A los efectos previstos en el artículo 93 inciso a) apartado 1º, de la Ley 23.760 de Impuesto a las Ganancias (Texto Ordenado por Decreto 649/97), se entenderá como asistencia técnica, ingeniería y/o consultoría a los fines previstos en la legislación impositiva, a aquellas prestaciones que se cumplan bajo la forma de locación de obra o servicios, en la medida que impliquen un conocimiento técnico aplicado a la actividad productiva de la contratante local y la transmisión a ésta o su personal de dicho conocimiento, ya sea en todo o en parte del mismo, mediante capacitación, recomendaciones, guías, indicaciones de mecanismos o procedimientos técnicos, suministro de planos, estudios, informes o semejantes, siempre que su contraprestación se abone en forma proporcional a los trabajos, que deberán ser previamente determinados en forma concreta y precisa en el instrumento contractual.

ARTICULO 6º.- En los supuestos del artículo anterior se admitirá la inclusión dentro del monto a abonar, de los gastos de pasajes, viáticos o estadías, en la medida en que su asunción por el adquirente en el contrato permita considerar dicho gasto como parte del costo total de la prestación.

ARTICULO 7º.- Toda transferencia de tecnología que se verifique mediante prestaciones de tracto sucesivo, que se refiera a necesidades generales, indeterminadas o eventuales, o en todo caso que no aparezca concretamente delimitada en el acto jurídico, así como las que se abonen mediante regalías u otra forma de participación sobre la producción de la adquirente y las que se retribuyan, mediante la asignación de sumas que no se correspondan clara y concretamente con las prestaciones técnicas contratadas, no podrá en ningún caso incluirse dentro del artículo 93, inciso a), apartado 1º de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

ARTICULO 8º.- La imposibilidad de libre obtención en el país de las prestaciones contratadas se tendrá prima facie por acreditada mediante declaración jurada del peticionario del registro, sin perjuicio de la facultad de la DIRECCION DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA de requerir cuando el valor de las prestaciones comprometidas o las circunstancias del caso así lo aconsejaren, una consulta con la cámara u organismo técnico del sector productivo correspondiente.

ARTICULO 9º.- Se establece como requisito de presentación, además de lo previsto en la Resolución Nº P-387/04, el aporte de pieza por separado a los fines del ulterior procesamiento de la información e inclusión en la base de datos, de los siguientes elementos:

a) En caso de licencia de patentes o de marcas, el listado completo de las licenciadas, con su numeración, clase, somera descripción y país de registro.

b) En los todos los demás casos deberá incluirse la descripción de la tecnología adquirida en forma clara, precisa y concreta, sin recurrir a fórmulas generales, con el sólo límite de su confidencialidad.

c) En los casos en el volumen de dicha información así lo amerite, deberá aportarse la misma además, en soporte digital.