

Base de Dictámenes

Universidades, INAPI, solicitudes derechos de propiedad industrial en beneficio fiscal, exención tasas, recaudaciones no comprendidas

E118881N21

NUEVO:

SI

RECONSIDERADO:

NO

ACLARADO:

NO

APLICADO:

NO

COMPLEMENTADO:

NO

FECHA DOCUMENTO

02-07-2021

REACTIVADO:

NO

RECONSIDERADO

PARCIAL:

NO

ALTERADO:

NO

CONFIRMADO:

NO

CARÁCTER:

NNN

DICTAMENES RELACIONADOS

Aplica dictamen 2767/2019

Acción	Dictamen	Año
Aplica	002767	2019

FUENTES LEGALES

Ley 20254 art/3 lt/f ley 20254 art/3 lt/i ley 19039 art/1 ley 19039 art/18 ley 19039 art/18 bisB ley 19039 art/18 bisC ley 19039 art/18 bisD ley 19039 art/18 bisE ley 19039 art/115 ley 19996 DTO 236/2005 econo art/14 ley 19039 art/4 ley 19039 art/8 DTO 236/2005 econo art/80 ley 21094 art/1 inc/1 ley 21094 art/4 inc/1 ley 21094 art/4 inc/2 ley 21094 art/11 ley 21094 art/40 DTO 1227/2017 minsp

MATERIA

La exención dispuesta por el artículo 40 de la ley N° 21.094, resulta aplicable a las universidades estatales respecto de los derechos de propiedad industrial a que se refieren los artículos 18, 18 bis B, 18 bis C y 18 bis D de la ley N°19.039.

DOCUMENTO COMPLETO

Nº E118881 Fecha: 02-VII-2021

La II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago ha remitido la presentación del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), consultando si la exención que contempla el artículo 40 de la ley Nº 21.094, sobre Universidades Estatales, opera respecto de las tasas o derechos dispuestos por la ley Nº 19.039 y su reglamento, en relación a las solicitudes de derechos de propiedad industrial presentadas por las mencionadas instituciones de educación superior.

A su juicio, la aludida exención no aplicaría a tales tasas, así como tampoco a aquellas derivadas de la tramitación de solicitudes internacionales de patentes de invención o modelos de utilidad, ni a los valores de las publicaciones de extractos en el Diario Oficial o a los derechos de aranceles periciales a que se refiere la señalada ley Nº 19.039, ni a ninguno de los servicios que el INAPI pueda prestar al amparo de la ley Nº 20.254, tales como certificados de prioridad, copias, cursos de verano o las publicaciones que realice.

Agrega, que la expresión “tasa” ha sido utilizada tradicionalmente para referirse a los pagos de derechos de propiedad industrial exigibles por la ley Nº 19.039, sin atender a su sentido técnico, ya que jurídicamente no corresponde a una obligación tributaria, ni a su juicio, está destinada a financiar el servicio prestado por el INAPI.

Consultado al efecto, el Servicio de Impuestos Internos ha informado que no le compete pronunciarse respecto de si tal exención procede respecto de los derechos cuyo pago dispone la citada ley Nº 19.039, en razón de que aquellos no forman parte de las disposiciones sobre tributación fiscal interna cuya aplicación y fiscalización corresponde a ese servicio.

A su vez, también se tuvo a la vista lo informado por el Ministerio de Educación, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

Al respecto, el literal f) del artículo 3º de la ley Nº 20.254, que crea el INAPI, dispone que dicho servicio ejercerá, entre otras funciones, la de recaudar los recursos que la ley le asigna, a nombre propio o de terceros, incluyendo aquellos establecidos en los tratados internacionales vigentes.

En su letra i) prevé que le corresponde “Fijar los valores por los servicios que preste en conformidad a la ley. Estos valores corresponderán a las actuaciones, documentos y demás prestaciones a que se refiere el decreto ley Nº 2.136, de 1978; a los precios de las publicaciones que realice el Instituto y de los espacios para avisos publicitarios que contuvieren dichas publicaciones, y a los servicios que preste en virtud de la administración de Tratados Internacionales y convenios de cooperación internacional vigentes”.

Por su parte, el artículo 1º de la ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial -cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2006, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción-, indica que los derechos de propiedad industrial “comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen y

otros títulos de protección que la ley pueda establecer”.

Sus artículos 18, 18 Bis B, 18 Bis C y 18 Bis D, contienen normas relativas al pago de derechos por la concesión de patentes de invención, de modelos de utilidad, de dibujos y diseños industriales y de esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados; por la inscripción y renovación de marcas comerciales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen; por la inscripción de las transferencias de dominio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre y cualquier otro tipo de gravámenes que puedan afectar a aquellos y por la interposición del recurso de apelación contra las resoluciones dictadas en primera instancia por el jefe del departamento de propiedad industrial.

Agrega su artículo 18 Bis E, que tales derechos son a beneficio fiscal.

Agrega su artículo 115 que el INAPI será la oficina receptora en Chile para la presentación de solicitudes internacionales de nacionales o residentes en el país, conforme al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, las que deberán pagar las tasas señaladas en dicho instrumento.

En lo referente a los referidos derechos en materia de propiedad industrial y a su finalidad económica, resulta útil recordar que en la historia de la ley N° 19.996, que introdujo modificaciones a citada ley N° 19.039 -contenida en el segundo informe de la comisión de economía del Senado, boletín N° 2.416-03-, aparece que por “las tasas que se cobran por estos conceptos”, el “Estado efectúa una contraprestación en servicios” lo que “explica por qué no se restituye lo pagado en caso de rechazo de una solicitud”, y además, que el alza del monto de los derechos por la concesión de títulos de propiedad industrial, obedeció “a que las actividades de registrar y proteger los derechos de propiedad industrial, para asegurar su observancia, exigen recursos que es preciso proveer”.

Enseguida, el artículo 14 del reglamento de la anotada ley N° 19.039, aprobado por el decreto N° 236, de 2005, del aludido ministerio, prescribe que la publicación a que se refiere el artículo 4° de ese cuerpo legal -para la tramitación de una solicitud de registro-, deberá requerirse al Diario Oficial por el solicitante bajo su responsabilidad, dentro de los plazos y con las características que señala.

Su artículo 80, en relación al artículo 8° de la citada ley N° 19.039, establece que el arancel de los exámenes periciales -que serán de cargo del solicitante- será fijado periódicamente, mediante resolución del Director Nacional de INAPI.

Por otra parte, el artículo 1°, inciso primero, de la anotada ley N° 21.094 prevé que las universidades del Estado son instituciones de Educación Superior “creadas por ley para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión, vinculación con el medio y el territorio, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la democracia, al desarrollo sustentable e integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura”.

Su artículo 4°, incisos primero y segundo, agregan que tales casas de estudio tienen como misión cultivar, generar, desarrollar y transmitir el saber superior en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura, por medio de la investigación, la creación, la innovación y de sus demás funciones, debiendo colaborar, como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, territorial, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país,

a nivel nacional y regional, con una perspectiva intercultural.

A su turno, su artículo 11 impone al Estado el deber de promover el acceso al conocimiento que se genera en el interior de sus instituciones superiores de educación con el objeto de contribuir al desarrollo social, económico, deportivo, artístico, tecnológico, científico y cultural del país.

Finalmente, su artículo 40 prescribe que “Las universidades del Estado estarán exentas de cualquier impuesto, contribución, tasa, tarifa, patente y otras cargas o tributos. Lo anterior, sin perjuicio de determinarse previamente las sumas afectas a impuestos que resulten exentas”.

Como puede advertirse, la norma por la que se consulta forma parte del régimen especial que establece la referida ley N° 21.094 para las universidades estatales, en atención a la especificidad de sus funciones, entre otras, en materia de investigación, creación artística e innovación con el fin de contribuir al desarrollo cultural, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura, aspecto que, necesariamente, debe tenerse en consideración para determinar su sentido y alcance (aplica criterio contenido en el dictamen N° 2.767, de 2019).

Así, de una interpretación histórica, sistemática y finalista de las disposiciones reseñadas aparece que la intención del legislador fue la de liberar a las universidades del Estado de cualquier impuesto, tributo, contribución, tasa, tarifa, patente u otra carga que les resulte aplicable en el cumplimiento de sus funciones, entre ellas, los pagos de derechos derivados de la obtención de patentes de propiedad industrial y el registro de marcas comerciales, la mantención y transferencia de su dominio y los demás gravámenes que durante su tramitación puedan afectarles, pero siempre que se trate de cargas establecidas en beneficio fiscal.

En consecuencia, en mérito a lo expuesto, es menester concluir que la exención dispuesta por el artículo 40 de la ley N° 21.094 resulta aplicable a las universidades estatales respecto de los derechos de propiedad industrial establecidos a beneficio fiscal a que se refieren los artículos 18, 18 Bis B, 18 Bis C y 18 Bis D de la ley N° 19.039.

Por el contrario, se colige que no se encuentran comprendidas dentro de la exención establecida en la norma en estudio, las recaudaciones habidas en favor del INAPI por las gestiones que menciona en su presentación, esto es, la emisión de certificados de prioridad, entrega de copias, realización de cursos de verano y publicaciones, pues los costos de estas actividades no están establecidos en beneficio fiscal, tratándose de ingresos propios.

Del mismo modo, tampoco se encuentran comprendidos dentro de dicha exención, los pagos que el INAPI recibe por cuenta de terceros de acuerdo a la citada ley N° 19.039, a saber, por tramitación de las solicitudes internacionales de patentes de invención o de modelos de utilidad, y por derechos de aranceles periciales, ya que en tales gestiones este servicio solo actúa como un recaudador de recursos de terceros.

Finalmente, cabe recordar que el decreto N° 1.227, de 2017, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, establece las tarifas de publicación e impresión en el Diario Oficial de la República de Chile, sin hacer distinciones en favor de las Universidades Estatales, las que,

conforme al mencionado artículo 14 del decreto N° 236, de 2005, deben efectuar las publicaciones de extractos en dicho medio, bajo su responsabilidad.

Saluda atentamente a Ud.

JORGE BERMÚDEZ SOTO

Contralor General de la República

POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS