



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de octubre de 2020

Proceso: 428-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú

Expediente interno del Consultante: 9282-2016

Referencia: Pago de regalías

Normas a ser interpretadas: Artículo 26 de la Resolución 846 de la Secretaria General de la Comunidad Andina
Artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC y la Opinión Consultiva 4.11 del Comité Técnico de Valoración en Aduana

Tema objeto de interpretación: Del pago de regalías por importación de productos

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS:

El Oficio N° 046-2019-TSCYST/CS del 03 de octubre de 2019, recibido vía correo electrónico el 14 del mismo mes y año, mediante el cual la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 139 Numeral 5) de la Constitución Política del Perú; los Artículos 1 Numeral 1 y 8 Numeral 1 Literal c) del Acuerdo de Valoración de la OMC y la Opinión Consultiva Nro. 4.11 emitida por el Comité Técnico de Valoración de la OMC, a fin de resolver el proceso interno N° 9282-2016, y;



El Auto de 16 de julio de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: PUIG S.A.

Demandados: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADUANAS Y ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA —SUNAT— DE LA REPÚBLICA
DEL PERÚ

TRIBUNAL FISCAL DE LA REPÚBLICA DEL
PERÚ

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido consiste en determinar si los pagos efectuados por parte de PUIG S.A. a favor de MATTEL INC en virtud del contrato de licencia suscrito por ambos, constituyen regalías por la venta de productos y, por tanto, deben ser declaradas en el valor de aduana de las mercancías.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 139 numeral 5) de la Constitución Política de Perú; los Artículos 1 Numeral 1 y 8 Numeral 1 Literal c) del Acuerdo de Valoración de la OMC y la Opinión Consultiva N° 4.11 emitida por el Comité Técnico de Valoración de la OMC, de los cuales únicamente se interpretará el Artículo 8 Numeral 1 Literal c) del Acuerdo y la Opinión Consultiva N° 4.11¹ emitida por el Comité antes mencionados por ser pertinentes.

¹ Acuerdo Relativo a la Aplicación Del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.-

"Artículo 8

1. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas:

(...)

c) Los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar;



No procede la interpretación del Artículo 139 Numeral 5 de la Constitución Política de la República del Perú debido a que este Tribunal lleva a cabo únicamente la interpretación de las normas que forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina². Tampoco procede el Artículo 1 Literal 1 del Acuerdo de Valoración de la OMC debido a que no es materia controvertida la aplicación del primer método de valoración aduanera.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial del Artículo 26 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 -Valor en Aduana de las Mercancías Importadas, Resolución 846 de la Secretaria General de la Comunidad Andina, con el fin de tratar el tema referente a las regalías.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Del pago de regalías por importación de productos.

"OPINIÓN CONSULTIVA 4.11

CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA SEGÚN EL ARTÍCULO 8.1 c) DEL ACUERDO

1. *El fabricante de prendas de vestir para deporte M y el importador I están ambos vinculados a la casa matriz C, la cual posee los derechos de una marca de la que están provistas las prendas de vestir para deporte. El contrato de venta concertado entre M e I no estipula el pago de un canon. Sin embargo, I, en virtud de un acuerdo celebrado por separado con C, está obligado a pagar un canon a C para obtener el derecho de utilizar la marca de la que están provistas las prendas de vestir para deporte que compra a M. ¿Constituye el pago del canon una condición de la venta para la importación de las prendas de vestir para deporte y está relacionado con las mercancías objeto de valoración?*
2. *El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:
En el contrato de venta pactado entre M e I, relativo a las mercancías objeto de una marca, no consta condición alguna que estipula el pago de un canon. Sin embargo, el pago de que se trata constituye una condición de la venta, ya que I tiene la obligación de pagar el canon a la sociedad matriz a consecuencia de la compra de las mercancías. I no tiene derecho a utilizar la marca sin pagar el canon. El que no exista un contrato escrito con la sociedad matriz no desliga a I de la obligación de efectuar un pago conforme lo exige la sociedad matriz. Por las razones antes expuestas, los pagos por el derecho de utilizar la marca están relacionados con las mercancías objeto de valoración, y el importe de los pagos deberá añadirse al precio realmente pagado o por pagar."*

- 2 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. –

"Artículo 1.- El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, comprende:

- a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales;
- b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios;
- c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina;
- d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y
- e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina."



E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Del pago de regalías por importación de productos

- 1.1. En el proceso interno, la materia controvertida versa sobre si se debió o no agregar al valor de los productos terminados importados al concepto de regalías, por lo cual corresponde desarrollar el presente tema.
- 1.2. Las regalías por la explotación de derechos de propiedad intelectual, también llamados cánones o derechos de licencia, se encuentran regulados en el Literal c) del Numeral 1 del Artículo 8 del Acuerdo sobre Valoración de la OMC, así como en el Numeral 2 del Artículo 26 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571.
- 1.3. Las regalías, cánones o derechos de licencia, de manera general, tienen relación con los pagos por los derechos de propiedad intelectual que se deben efectuar para realizar transacciones con los productos identificados o fabricados sobre la base de dichos derechos³.
- 1.4. Según el Comentario 25.1 de Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), *“las circunstancias más frecuentes en las que es posible considerar que un canon o derecho de licencia está relacionado con las mercancías objeto de valoración se dan cuando las mercancías importadas incorporan la propiedad intelectual y/o se fabrican utilizando la propiedad intelectual incluida en la licencia. Por ejemplo, el hecho de que las mercancías importadas incorporen la marca comercial por la que se paga el canon, indica que el canon está relacionado con dichas mercancías”*.⁴
- 1.5. Sobre el particular, Literal c) del Numeral 1 del Artículo 8 del Acuerdo sobre valoración de la OMC, establece:

“Artículo 8.-

1. Para determinar el valor en aduana de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, se añadirán al precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas:

(...)

- c) los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que los mencionados cánones y derechos no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar;*

³ Los mencionados derechos se encuentran regulados en la normativa comunitaria sobre la materia.

Numeral 6 del Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Ver: <https://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/valoracionadua/instrumentosAcuerdo/Comentarios/25-1-Comentarios.pdf> (Consulta: 24 de julio de 2020).



(...)”

(Énfasis agregado).

- 1.6. En consecuencia, los cánones y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el comprador tenga que pagar, directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, serán añadidas al precio realmente pagado o por pagar. Por el contrario, los derechos de reproducción de dichas mercancías en el país de importación no serán adicionados al precio realmente pagado o por pagar.
- 1.7. De lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿bajo qué parámetros se incluyen dichos derechos en la valoración aduanera?
- 1.8. El Artículo 26 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 establece ciertas condiciones sobre lo plasmado en el Literal c) del Numeral 1 del Artículo 8 del Acuerdo sobre valoración de la OMC, a saber:
 - 1.8.1. **Que estén relacionados con la mercancía que se valora.** Para cumplir con este requisito, la mercancía que se valora debe tener una relación necesaria con el pago de la regalía. Una circunstancia que permite pensar en la existencia de dicha relación, es si la mercancía importada fue fabricada, se identifica o tiene soporte en derechos de propiedad intelectual⁵. Sin embargo, para establecer claramente la conexión, se deberán analizar las plataformas contractuales implicadas (contratos de compraventa, de licencia o de suministro), así como las condiciones económicas de los sujetos involucrados (fabricante, vendedor, comprador, importador, licenciante, licenciario, etc.).
 - 1.8.2. **Que constituyan una condición de venta de dicha mercancía.** Esto quiere decir que el pago de cánones o derechos de licencia actúe como un elemento necesario para concretar la venta del producto relacionado con los derechos de propiedad intelectual.

Un factor clave que permite determinar si se debe pagar el canon o derecho de licencia como condición de venta de las mercancías importadas consiste en determinar si el comprador no podría comprar las mercancías importadas sin pagar dicho canon o derecho de licencia directa o indirectamente.⁶

⁵ Ibídem.

⁶ Numeral 7 del Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Ver:

<http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/valoracionadua/instrumentosAcuerdo/Comentarios/25-1-Comentarios.pdf>

(Consulta: 24 de julio de 2020).



Es muy importante tener en cuenta que la condición de venta solo puede darse en la medida en la que quien la imponga sea el vendedor o una persona vinculada al mismo. Este factor es relevante al analizar casos en donde el comprador paga un canon o un derecho de licencia a un tercero.⁷

Para determinar si existe vinculación, es vital tener en cuenta la naturaleza, la situación económica y el esquema corporativo de las empresas involucradas. Además, es muy importante revisar los esquemas contractuales utilizados por los sujetos vinculados (compraventa, licencia, suministro).

Por cierto, la obligación del pago puede no estar expresamente establecida en el contrato, sino desprenderse de las circunstancias fácticas que rodean el negocio. El reglamento comunitario prevé dicha situación cuando afirma en el Numeral 2 del Artículo 26 lo siguiente:

*“(…)
A tales efectos se considerará que la condición de venta no necesariamente debe estar prevista de manera expresa en un contrato, sino que ésta pueda probarse con los elementos de hecho de las operaciones comerciales.
(...)”*

- 1.9. Las Opiniones Consultivas no instauran parámetros generales de aplicación, sino hacen un análisis casuístico del asunto. Un ejemplo de eso es la Opinión Consultiva 4.11, mediante la cual, ante un determinado supuesto de hecho, el Comité Técnico de Valoración Aduanera de la OMC determinó que el pago de las licencias constituye una condición de venta⁸.
- 1.10. Es importante aclarar que la Opinión Consultiva mencionada es un análisis muy particular en relación con el supuesto de hecho allí planteado, donde intervenían un fabricante, un importador y una casa matriz.
- 1.11. En consecuencia, se deberá determinar si las condiciones fácticas que contextualizan la importación de los productos objeto de valoración aduanera, hacen evidente que el pago de las licencias constituye una condición de venta.⁹

⁷ Numeral 2 del Artículo 26 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

⁸ Existen otras opiniones consultivas en relación con las regalías: 4.1, 4.2, 4.9, 415, entre otras. Como tienen que ver con casos particulares, su aplicación está supeditada a que el caso bajo estudio encaje en el mismo patrón fáctico. Esto debe ser evaluado por el juez consultante.

⁹ Los numerales 9 y 10 Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), establecen las siguientes circunstancias que se pueden tener en cuenta para determinar la condición de venta:

⁹. El Comité Técnico opina que la cuestión de saber si al comprador le resulta imposible adquirir las mercancías importadas sin pagar el canon o derecho de licencia, depende del examen de



- 1.11.1. Que se basen en datos objetivos y cuantificables. Los derechos deben ser claramente determinables.
- 1.11.2. Que no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar. Si ya están incluidos no se pueden incorporar por segunda vez.
- 1.12. Debe diferenciarse entre la importación de insumos y la importación de productos finales, tratándose de la importación de insumos hay supuestos en los cuales estos vienen con derechos de propiedad intelectual o sin derechos de propiedad intelectual. Cuando vienen sin derechos de propiedad intelectual no hay para razón a pagar regalías, aunque después el producto final esté asociado con un derecho de propiedad intelectual.
- 1.13. Dicho en otras palabras, para determinar el precio del insumo solo es relevante verificar si el insumo como tal incorpora o no derechos de propiedad intelectual, sin vincularlo a los derechos de propiedad intelectual del producto final.¹⁰
- 1.14. Por lo tanto, corresponde determinar si en base a los parámetros descritos, se debe incluir o no el concepto de regalías a los productos terminados.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N° 9282-2016, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

todos los elementos de hecho relacionados con la venta e importación de las mercancías, incluyendo la relación existente entre el acuerdo de licencia y el contrato de venta y otra información pertinente. A continuación, se exponen factores que se pueden tener en cuenta para determinar si el pago de un canon o de un derecho de licencia constituye una condición de venta:

1. *Se hace una referencia al canon o derecho de licencia en el contrato de venta o documentos conexos*
2. *Se hace una referencia a la venta de las mercancías en el acuerdo de licencia*
3. *De acuerdo con las condiciones del contrato de venta o del acuerdo de canon o de licencia, el contrato de venta se puede rescindir en caso de violación del acuerdo de licencia porque el comprador no efectúa el pago del canon al licenciante. Este hecho indica que existe una relación entre el pago del canon o del derecho de licencia y la venta de las mercancías objeto de valoración*
4. *En el acuerdo de canon o de licencia existe una cláusula en la que se establece que, si no se efectúa el pago del canon o derecho de licencia, el fabricante no está autorizado a fabricar para el importador ni a venderle a éste las mercancías que incorporan la propiedad intelectual del licenciante*
5. *El acuerdo de canon o de licencia contiene cláusulas que autorizan al licenciante a gestionar la producción o la venta entre el fabricante y el importador (venta para la exportación al país de importación) que van más allá del control de calidad*

10. *Cada caso deberá examinarse individualmente, teniendo en cuenta las circunstancias que le sean propias".*

De modo referencial ver Interpretación Prejudicial 614-IP-2016 de fecha 27 de julio de 2017.



El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero, Hugo R. Gómez Apac y Gustavo García Brito en la sesión judicial de fecha 07 de octubre de 2020, conforme consta en el Acta 18-J-TJCA-2020.



Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

| PROCESO 428-IP-2019 |

