



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de diciembre de 2021

Proceso: 77-IP-2021

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha de la República del Ecuador

Expediente interno del Consultante: 17510-2020-00095

Referencia: Pago de regalías

Normas a ser interpretadas: Literal c) del Numeral 1 del Artículo 8 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; el Artículo 1 de la Decisión 571 - Valor en Aduana de las Mercancías Importadas; y, del Comentario 25.1. numeral 6 del Comité Técnico de Valoración en Aduana contenido en la Resolución 1684 de la Secretaría General de la Comunidad Andina

Temas objeto de interpretación:

1. Comunitarización de la normativa OMC en el ámbito de la valoración aduanera
2. Del pago de regalías por importación de productos

Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO

El Oficio N° 00199-2021 del 20 de abril de 2021, recibido físicamente en la misma fecha, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha de la República del Ecuador solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 1,



2, 3, 4, 5 y 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina; Artículos 16, 20, 26, 28 y 61 de la Resolución 1684 de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y, del Comentario 25.1. numeral 6 del Comité Técnico de Valoración en Aduana contenido en la Resolución 1684 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 17510-2020-00095; y,

El Auto del 20 de setiembre de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Ferrero del Ecuador S.A.

Demandados: Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador –SENAE– de la República del Ecuador

Dirección Distrital de Quito del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador –SENAE– de la República del Ecuador

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si el pago realizado por Ferrero del Ecuador S.A. constituye un pago indebido de regalías por el uso de las marcas de juguetes que van dentro del Kinder Joy pertenecientes a Soremartec, las cuales deberían agregarse al valor en aduana de mercancías adquiridas por Ferrero del Ecuador S.A.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 17 de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina; Artículos 16, 20, 26, 28 y 61 de la Resolución 1684 de la Secretaría General de la Comunidad Andina; y, del Comentario 25.1. numeral 6 del Comité Técnico de Valoración en Aduana contenido en la Resolución 1684 de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Artículo 1 la Decisión 571



y del Comentario 25.1. numeral 6 contenido en la Resolución 1684¹, por ser pertinente.

No procede la interpretación de los Artículos 2, 3, 4, 5 y 17 de la Decisión 571; y, Artículos 16, 20, 26, 28 y 61 de la Resolución 1684, por cuanto no es objeto de controversia los métodos de valoración aduanera.

De oficio, se interpretará el Literal c) del Numeral 1 del Artículo 8 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994², con la finalidad de abordar el tema de las regalías por importación de productos.

¹ Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

«Artículo 1.- Base legal.

Para los efectos de la valoración aduanera, los Países Miembros de la Comunidad Andina se regirán por lo dispuesto en el texto del «Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994» en adelante llamado Acuerdo sobre Valoración de la OMC anexo a esta Decisión, por la presente Decisión y su Reglamento Comunitario que al efecto se adopte mediante Resolución de la Secretaría General.»

Comentarios del Comité Técnico de Valoración en Aduana contenidos en la Resolución 1684. -

COMENTARIO 25.1

CÁNONES Y DERECHOS DE LICENCIA ABONADOS A TERCEROS - COMENTARIO GENERAL

6. 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. Modo de determinar si el pago de un canon o de un derecho de licencia se efectúa como condición de venta de las mercancías objeto de valoración

² 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;

(...)).



D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Comunitarización de la normativa OMC en el ámbito de la valoración aduanera.
2. Del pago de regalías por importación de productos.
3. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Comunitarización de la normativa OMC en el ámbito de la valoración aduanera

- 1.1. En el caso bajo estudio se analizará la aplicación de normas nacionales, normas internacionales expedidas en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como normas comunitarias. Teniendo en cuenta el vínculo existente entre la normativa de la OMC y el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, se abordará el tema de la prevalencia de este último sobre las normas internacionales y se hará especial referencia a la relación existente entre estos dos cuerpos normativos en cuanto a la valoración aduanera³.
- 1.2. En abundante jurisprudencia el Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la "Supremacía del Derecho Comunitario Andino", basándose en los principios de "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino", el de "Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino" y el de "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino".
- 1.3. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del ordenamiento jurídico andino, este Tribunal ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los países miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los países miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las normas de derecho internacional⁴.

³ Se seguirán los parámetros establecidos en la Interpretación Prejudicial emitida por este Tribunal el 30 de abril de 2014, en el marco del proceso 3-IP-2014.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 180-IP-2015 de fecha 7 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2770 del 19 de agosto de 2016; Proceso 118-AI-2003 de fecha 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206 del 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003 de fecha 5 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156 del 10 de enero de 2005.



- 1.4. Por lo expuesto, en el presente caso, se deberá aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas nacionales e internacionales, y solo aplicar estas últimas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el derecho comunitario.
- 1.5. En el asunto concreto es aplicable la normativa de la OMC comunitarizada; es decir, aquella incluida por la propia normativa andina como integrante del ordenamiento jurídico comunitario. En consecuencia, se deberá aplicar dicha normativa multilateral de conformidad con la interpretación armónica que de la misma haga el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Esto es de suma importancia, ya que el Tribunal debe lograr, por vía de interpretación, una armonización entre la normativa andina y la multilateral comunitarizada sobre la base de los principios fundamentales que guían el ordenamiento comunitario andino.
- 1.6. Existe una comunitarización de la normativa GATT-OMC (*General Agreement on Tariffs and Trade* o Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) al ser esta precisamente la que regula y confiere los métodos para efectuar la valoración aduanera. Las normas de la OMC son las que van a brindar los lineamientos, de conformidad con los Artículos 1 y 22 de la Decisión 571.
- 1.7. De conformidad con el Artículo 1 de la Decisión 571, para los efectos de la valoración aduanera, «los países miembros de la Comunidad Andina se regirán por lo dispuesto en el texto del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994⁵, por la Decisión 571 y su Reglamento Comunitario.»
- 1.8. Para la interpretación y aplicación de las normas de valor contenidas en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC se tomarán en cuenta las Decisiones del Comité de Valoración en Aduana de la Organización Mundial del Comercio, así como las Opiniones Consultivas, Comentarios, Notas Explicativas, Estudios de Casos y Estudios del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas⁶.

2. Del pago de regalías por importación de productos

- 2.1. En el proceso interno, la materia controvertida versa sobre si los derechos de licencia deben agregarse al valor en aduana de mercancías

⁵ Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/20-val.pdf (Consulta: 5 de septiembre de 2021).

⁶ Disponibles en: <http://www.wcoomd.org/> (Consulta: 5 de septiembre de 2021).



tales como juguetes que van dentro del Kinder Joy, por lo cual corresponde desarrollar el presente tema.

- 2.2. 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 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
- 2.3. 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 derechos⁷.
- 2.4. 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»⁸.
- 2.5. Sobre el particular, el 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;

(...))»

(Énfasis agregado).

⁷ Los mencionados derechos se encuentran regulados en la normativa comunitaria sobre la materia.

⁸ Numeral 6 del Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Disponible en:

<http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/valoracionadua/instrumentosAcuerdo/Comentarios/25-1-Comentarios.pdf> (Consulta: 5 de septiembre de 2021).



- 2.6. 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.
- 2.7. De lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿bajo qué parámetros se incluyen dichos derechos en la valoración aduanera?
- 2.8. El Artículo 26 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina 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:
- 2.8.1. **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 intelectual⁹. 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.).
- 2.8.2. **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.¹⁰

⁹ Ibidem.

¹⁰ Numeral 7 del Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoración de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Disponible en:

<http://www.sunat.gob.pe/legislacion/aduanera/valoracionadua/instrumentosAcuerdo/Comentarios/25-1-Comentarios.pdf> (Consulta: 5 de septiembre de 2021).



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 tercero¹¹.

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.

(...)»

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 venta¹².

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.

En consecuencia, se deberá determinar si las condiciones fácticas que contextualizan la importación de los productos objeto de

¹¹ Numeral 2 del Artículo 26 de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

¹² 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.



valoración aduanera, hacen evidente que el pago de las licencias constituye una condición de venta¹³.

2.8.3. **Que se basen en datos objetivos y cuantificables.** Los derechos deben ser claramente determinables.

2.8.4. **Que no estén incluidos en el precio realmente pagado o por pagar.** Si ya están incluidos no se pueden incorporar por segunda vez.

2.9. 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.

2.10. 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.¹⁴

¹³ 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 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.».

Ver Interpretación Prejudicial N° 614-IP-2016 de fecha 27 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3118 del 20 de octubre de 2017.



2.11. 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.

3. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

3.1. **«Un honorario pagado por el uso de marcas necesarias para la producción y comercialización de productos terminados dentro y fuera del Ecuador; y, por la presentación del servicio de asistencia técnica puede considerarse “relacionado con la mercancía que se valora” cuando la mercancía que se valora consiste en materias primas no patentadas de uso regular en la industria de alimentos.»**

Para dar respuesta a la pregunta que antecede la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

3.2. **«Si el pago de la supuesta regalía puede considerarse como “condición de venta” de la mercancía únicamente porque la parte a la cual se realiza el pago es una parte relacionada aun cuando la mercancía que se valora no esté sujeta al pago de ningún canon o derecho de licencia»**

Para dar respuesta a la pregunta que antecede la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

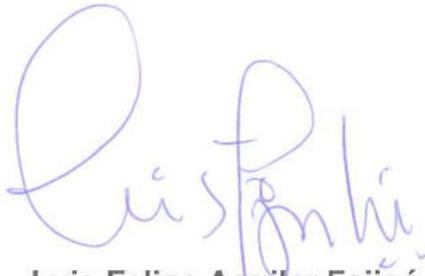
3.3. **«Si la supuesta regalía puede considerarse basada en “datos objetivos y cuantificables” aun cuando el honorario previsto en el contrato incluya dentro de una compensación única no diferenciada, a más del pago por el uso de marcas la presentación del servicio de asistencia técnica».**

Para dar respuesta a la pregunta que antecede la autoridad consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.



En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° 17510-2020-00095, 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.

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 e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 7 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta 26-J-TJCA-2021.



Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

Notifíquese a la autoridad 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.

