

LAS MARCAS, LAS PATENTES Y EL VALOR EN ADUANA

(En instrumentos de la Organización Mundial de Aduanas y en la Jurisprudencia)* ³²⁶

POR DANIEL ZOLEZZI

SUMARIO

- I. Introducción.
- II. El eje de la cuestión.
- III. Opiniones Consultivas 4.1 a 4.14
- IV. Opiniones Consultivas en las que se considera que no existe condición de venta.
- V. Opiniones Consultivas en las que se considera que hay condición de venta.
- VI. Síntesis y algunas conclusiones.
- VII. Fallos que sostienen que la condición debe obrar en el contrato de venta. Corte Suprema de Canadá. “Mattel”.
- VIII. Fallos para los cuales “condición de venta” no equivale a “condición del contrato de venta”.
- IX. Nuestra Opinión.
- X. El Comentario 25.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana.

I.- INTRODUCCIÓN

Un viaje por Estados Unidos nos llevó al consabido paseo de compras. En ese trivial menester estábamos, cuando advertimos que ropa de dos conocidas marcas locales, llevaba la etiqueta “Made in China”. Como la caída del Muro nos parece todavía reciente, el origen de las prendas nos sorprendió un tanto: el “Imperio del Mal” era, hasta no hace tanto, el bloque comunista; un

“Made in China” en marcas estadounidenses, resultaba impensable. Antes que nosotros —simples consumidores— nos habituáramos al cambio, lo ponderaron los titulares de las marcas internacionales. Les resulta más ventajoso fabricar en China y en otros lugares antes inimaginables que en su propio país. También es frecuente el “Made in Vietnam”, lo que hubiera sido ciencia ficción en los 70 (el “Business now”, reemplazó al “Apocalypse”). Por supuesto, que el con-

326. (*) Este trabajo, aparecido en “El Derecho” del 18/04/2013, ha sido publicado con autorización de la Editorial Universitas S.R.L.

sumidor presta menos atención a esas menudencias —es decir, al país en el que se hizo el producto— que a la calidad que da por supuesta ante determinada marca.

Permítasenos ahora deslizarnos de la anécdota a lo aduanero. Lo primero que debemos advertir es la incidencia de una marca o de una patente en el valor de un producto, es alta. Ya, en la mitad del siglo pasado, la Definición de Bruselas —tratado internacional sobre valor en aduana— se hizo cargo de ese fenómeno. Su artículo III establecía que cuando las aduanas valoraran mercancías “...*fabricadas con arreglo a una patente de invención* o que “...se importen con una marca extranjera de fábrica o de comercio, o...se importen para ser objeto bien de una venta o de otro acto de disposición con una marca extranjera de fábrica o de comercio, ...*el precio normal se determinará considerando que este precio comprende, para dichas mercancías, el valor del derecho de utilizar la patente, el dibujo o la marca de fábrica o de comercio*” (cursivas nuestras). Ese “precio normal”, era el valor en aduana, es decir, la base de cálculo de los derechos de importación.

Ese tratado —que inspiró largos años nuestra ley— fue suplantado por el Acuerdo de Valor del GATT³²⁷ que rige en más de 150 países, incluido el nuestro, donde es ley desde 1988. Que también dispone que, dados ciertos requisitos, los importes que se pagan por marcas y patentes integran el valor en aduana de los productos importados. Veamos.

Su art. 1 dice que el valor en aduana, equivale al “precio realmente pagado o por pagar por las mercancías importadas” (art. 1). Ahora bien, si tal precio no incluye ciertos importes que se enumeran en el art. 8, ellos le deben ser adicionados. Uno de tales importes, es el de “*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” (art. 8.1.c.).

Pues bien, tales cánones y derechos de licencia, son “...entre otras cosas, pagos relativos a patentes, marcas comerciales y derechos de autor”, conforme a la Nota Interpretativa al art. 8 del Acuerdo³²⁸.

De ello surge que, para que los cánones o los derechos de licencia integren el valor de transacción, deben concurrir tres requisitos: a) no deben estar ya incluidos en dicho precio; b) deben relacionarse con las mercancías importadas; y, c) deben pagarse como condición de venta de ellas. Los dos primeros, no ofrecen dificultades³²⁹. En cambio, el tercero, que un canon se pague como “condición de venta” de las mercancías importadas, ha dado lugar a varios documentos de la Organización Mundial de Aduanas (en adelante OMA) y a fallos de tribunales de distintos países miembros del Acuerdo. Ni los unos ni los otros siguen siempre el mismo criterio.

Ahora bien, dichos cánones se pueden pagar al vendedor de las mercancías o a un tercero (“*que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta*”). Digamos, a guisa de ejemplo que, en casos como los que citamos al comienzo, es muy posible que quien venda la prenda sea su fabricante y que su importador deba pagar, además del precio a dicho vendedor, un canon un tercero, titular de una marca, a cambio del derecho a comercializar las prendas que lucen dicha marca. En estos casos, es donde más juega la famosa “condición de venta”.

327. Su nombre oficial es el de “Acuerdo para la Aplicación del Art. VII del GATT”.

328. Las Notas Interpretativas forman parte del Acuerdo, tal como lo dispone su art. 14.

329. El Comentario 25.1 del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas, brinda un claro ejemplo de la relación de las mercancías a valorar con el pago del canon. Dice así: “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 las mercancías”.

Dentro de la OMA, es el Comité Técnico de Valoración en Aduana³³⁰ el que redacta tales textos. El mismo es uno de los dos Comités que administran el Acuerdo, tal como lo dispone su art. 18. Dichos textos no son norma internacional, pero gozan de autoridad doctrinaria y pueden servir de guía tanto para las aduanas como para los administrados.

II.- EL EJE DE LA CUESTIÓN

Su eje pasa por determinar cuando un canon o un derecho de licencia se abona como “condición de venta” de venta de las mercancías importadas. Durante la primera década de vida del Acuerdo³³¹, en la que asistimos al Comité Técnico como delegado de nuestro país, pudimos observar que, por lo general, los países industrializados sostenían al respecto una postura más restrictiva que la de los países en desarrollo. Tendían a verla, al menos, como a una instrucción expresa del vendedor de que se pagara el canon a un tercero. Los países en desarrollo, por su parte, consideraban que esa lectura estrechaba el texto del Acuerdo, que dice otra cosa.

El motivo de tales posturas se debe a que, en los países industrializados, el impuesto aduanero no es una fuente relevante de sus ingresos fiscales y, por otra parte, suelen ser sede de las empresas titulares de las marcas y de las patentes de más valía, interesadas en que la venta de sus productos encuentre los menores escollos (tributarios) que sea posible. En cambio en los países en desarrollo, el ingreso aduanero constituye un ingreso de cierta o de mucha importancia en sus presupuestos.

Esas distintas lecturas del Acuerdo se fueron reflejando a lo largo de sus treinta años de vida tanto en los instrumentos del Comité Técnico – que no siguieron siempre una misma línea– como en los fallos de los tribunales de las partes contratantes, que tampoco siguieron un mismo rumbo.

Como dijimos, los pagos de los cánones pue-

den ser hechos al propio vendedor de las mercancías o a un tercero. Cuando se hacen al vendedor, es más fácil concluir que ellos sean condición de venta de tales mercancías (aunque tampoco sea necesariamente así). Por ello, en la mayor parte de las causas judiciales en las que se debatió la “condición de venta”, se trataba de cánones pagados a un tercero que no era el vendedor de las mercancías importadas.

No hace mucho, dicho Comité emitió el último instrumento en el que abordó la cuestión: es el Comentario 25.1, titulado “Cánones y Derechos de Licencia abonados a terceros – Comentario general”. Lo dejamos para el final, junto con las conclusiones de este trabajo. Para mejor llegar a él, pasemos ahora revista a los instrumentos anteriores del mismo Comité y a fallos relevantes de tribunales de distintos Países Miembros del Acuerdo, incluido el nuestro.

III.- OPINIONES CONSULTIVAS 4.1 A LA 4.14.

El Comité Técnico ha dedicado a los cánones las Opiniones Consultivas que corren de la que lleva el número 4.1 a la 4.14.

Expliquemos que – tal como el propio Comité la definió en sus Textos Preliminares – una Opinión Consultiva es un documento que “responde a un interrogante sobre las modalidades de aplicación del Acuerdo, a un conjunto de elementos de hecho reales o teóricos. Así pues, cuando los elementos de hecho en una situación dada sean idénticos a los descritos en la opinión consultiva, las Administraciones aduaneras dispondrán de una solución clara; cuando los elementos de hecho no sean idénticos, puede que la opinión consultiva no sea directamente aplicable, aunque podría constituir una orientación para la solución del problema”..

Pues bien, de las catorce Opiniones

330. En adelante diremos el “Comité Técnico” o el “Comité”.

331. El Acuerdo entró a regir en 1981 para los países industrializados y en distintos momentos posteriores para los países en desarrollo. Entre nosotros, es ley desde el primer día de 1988.

Consultivas relativas a cánones, *en doce la solución está dada por la presencia o no de la "condición de venta" que menciona el art. 8.1.c) del Acuerdo*. Ello prueba la importancia de determinar cuando un canon se paga o no como "condición de venta" del producto que se importa.

Ahora bien, en esos doce instrumentos hay absoluta paridad: en seis se concluye que debe hacerse un ajuste por existir una "condición de venta" y en otros seis la conclusión es que no cabe tal ajuste por faltar dicha condición. Pasamos a ellos.

IV.- OPINIONES CONSULTIVAS EN LAS QUE SE CONSIDERA QUE NO EXISTE CONDICIÓN DE VENTA

Las transcribiremos haciéndoles un breve comentario. Las cursivas de sus textos serán nuestras, con las que procuramos poner de relieve el centro del razonar del Comité.

a) Opinión Consultiva 4.2.

1. "Un importador compra a un fabricante discos de una obra musical. Según la legislación nacional del país de importación, cuando revende los discos se requiere al importador que pague un canon de un 3% del precio de venta a un tercero, autor de la obra musical, que posee los derechos de autor. Ninguna parte del canon revierte directa o indirectamente al fabricante ni se le transfiere como consecuencia de una *obligación derivada del contrato de venta*. ¿Debe añadirse el canon al precio realmente pagado o por pagar?"

2. "El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:

"El canon no debe añadirse al precio realmente pagado o por pagar para determinar el valor en aduana; el pago del canon no constituye una condición de venta para la exportación de las mercancías importadas, sino que surge de una obligación legal para este importador de pagar al poseedor de los derechos de autor cuando se venden los disco en el país de importación."

Comentario: Si bien no es el fundamento de

la solución, hay algo que dice el Comité al relatar los hechos que creemos necesario remarcar. Menciona *"una obligación derivada del contrato de venta"*. Y como vimos, el art. 8.1.c) del Acuerdo, habla de "condición de venta" no de *"una obligación derivada del contrato de venta"*.

b) Opinión Consultiva 4.3.

1. "El importador I adquiere el derecho de utilizar un procedimiento patentado para la fabricación de ciertos productos, y conviene en pagar al titular de la patente H un canon sobre la base del número de artículos producidos explotando aquel procedimiento. Según un contrato separado I diseña y compra al fabricante extranjero E una máquina ideada especialmente para explotar el procedimiento patentado. El canon por el procedimiento patentado, ¿forma parte del precio pagado o por pagar por la máquina importada?"

2. "El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:"

"Aunque el canon se pague por un procedimiento inseparable de la máquina y cuya explotación constituye la única función de aquélla, el canon no forma parte del valor en aduana, puesto que su pago no constituye una condición de venta de la máquina para su exportación al país de importación".

Comentario: si bien no es tan claro como en el instrumento anterior, el Comité parece también exigir aquí una condición expresa en el contrato de venta.

c) Opinión Consultiva 4.5

1. "El fabricante extranjero M es propietario de una marca comercial protegida en el país de importación. El importador I fabrica y vende bajo la marca comercial de M seis tipos de cosméticos. I debe pagar a M un canon que representa un 5% de su volumen de venta anual bruto de cosméticos con la marca comercial de M. Todos los cosméticos se fabrican según la fórmula de M a base de ingredientes obtenidos en el país de importación, salvo uno para lo cual M vende, normalmente, los ingredientes esenciales. ¿Qué trato ha de aplicarse al canon, habida cuenta de los ingredientes importados?"

2. “El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:”

“El canon debe pagarse a M tanto si I utiliza los ingredientes de M como si utiliza los suministrados por proveedores locales; por lo tanto, el canon *no constituye una condición de venta de las mercancías* y, a efectos de valoración, no puede añadirse de conformidad con el art. 8.1 c) al precio realmente pagado o por pagar”.

Comentario: Aunque el Comité afirme que dicho canon “no constituye una condición de venta, debió haber dicho que *no se relaciona con las mercancías importadas*. En efecto, si de seis cosméticos, cinco se elaboran con ingredientes nacionales y sólo uno con los importados, lo que falta es la *relación del canon con las mercancías importadas y no la condición de venta*. Por otra parte, en los hechos que describe el Comité, no se aclara si la obligación de abonar tal canon proviene del contrato de venta o de uno distinto (de licencia).

d) Opinión Consultiva 4.8.

1. “El importador I concierta un acuerdo de licencia/canon con el titular de la licencia L, establecido en el país X, por el que I acepta pagar a L una cantidad fija de canon por cada par de zapatos provistos de la marca de éste, importada en el país de importación. El titular de la licencia L proporciona trabajos artísticos y diseños relacionados con la marca. El importador I pacta otro acuerdo con el fabricante M, en el país X, para la compra de zapatos provistos de la marca de L colocada sobre los zapatos por M, y proporciona a M los trabajos artísticos suministrados por L. M no tiene concedida una licencia por L. En dicho contrato de venta no se estipula ningún pago de canon. *El fabricante, el importador y el otorgante de la licencia no están vinculados*”.

2. “El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:”

“El importador tiene que pagar un canon por el derecho de utilizar la marca comercial. *Esta obligación deriva de un contrato separado que no está relacionado con la venta de las mercancías para su exportación al país de importación*. Aquéllas se compran a un proveedor con arreglo a un contrato distinto, y el pago de un canon no

constituye una condición de la venta de estas mercancías. Por consiguiente, en este caso, el canon no se añadirá al precio realmente pagado o por pagar”.

“La cuestión de saber si el suministro de los trabajos artísticos y de diseño relacionados con la marca son impondibles según lo dispuesto en el art. 8.1.b) es una cuestión distinta”.

Comentario: la solución se funda en el hecho de existir dos contratos distintos, uno de venta y otro de licencia – cosa harto frecuente en la vida comercial – y, también, aunque no se lo diga en la respuesta, en el hecho de no estar las partes vinculadas entre sí. Decimos esto último, pues, en un caso similar, *en la que las partes estaban vinculadas, el Comité llegó a una conclusión opuesta*. Se trata de la O.C. 4.11, que veremos más adelante.

e) Opinión Consultiva 4.9.

1. “Un fabricante, titular de una marca relativa a preparados para uso veterinario, y una empresa importadora pactan un acuerdo. Según éste, el fabricante cede al importador el derecho exclusivo de fabricar, utilizar y vender en el país de importación “preparados patentados”. Estos preparados, que contienen cortisona importada en forma apropiada para uso veterinario, se elaboran con cortisona a granel, suministrada al importador por el fabricante o en nombre de éste. La cortisona es un agente antiinflamatorio corriente no patentado que puede obtenerse de diferentes fabricantes y uno de los principales ingredientes de los preparados patentados.”

“El fabricante también otorga al importador la licencia que le da derecho exclusivo a utilizar la marca, en relación con la fabricación y venta, en el país de importación, de los preparados patentados.”

“Según las disposiciones financieras del acuerdo, el importador debe pagar al fabricante un canon equivalente al 8% de los dos primeros millones de u.m. de las ventas netas del preparado patentado, realizadas en un año civil, más el 9% de los siguientes dos millones de u.m. de las ventas netas del preparado patentado, realizadas en el mismo año civil. Se establece, igualmente, el pago anual de un canon mínimo de 100.000

u.m. En ciertas circunstancias especificadas en el acuerdo, ambas partes podrían convertir los derechos exclusivos en no exclusivos. En este caso, el canon mínimo se reduciría en un 25% y, en algunos casos, en un 50%. También los cánones basados en las ventas podrían reducirse en ciertas circunstancias.”

“Por último, los cánones que se basan en las ventas de los preparados patentados han de pagarse dentro de los 60 días, contados desde el final de cada trimestre del año civil.”

2. “El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente :”

“El canon se paga por el derecho de fabricar los preparados patentados que tienen incorporado el producto importado y, en definitiva, por el derecho de utilizar la marca para dichos preparados. El producto importado es un agente antiinflamatorio corriente no patentado. Por tanto, la utilización de la marca no está relacionada con las mercancías objeto de valoración. El pago del canon no constituye una condición de la venta para la exportación de las mercancías importadas, sino una condición para fabricar y vender los preparados patentados en el país de importación. Por consiguiente, no procede añadir ese pago al precio realmente pagado o por pagar.”

Comentario: No queda totalmente claro si los patentados se producen en el país de importación. De ser así, la respuesta es correcta. Igualmente, aunque la cortisona sea un producto corriente, es llamativo que, justamente, sea *“suministrada al importador por el fabricante o en nombre de éste”*

f) Opinión Consultiva 4.13.

1. “El importador I compra bolsas para artículos de deporte tanto al fabricante extranjero M como a otros proveedores. No existe vinculación alguna entre el importador I, el fabricante M y los diferentes proveedores. Por otra parte, el importador I está vinculado a la sociedad C que tiene los derechos de una marca. Por un contrato que I y C pactan, éste cede a aquél el derecho de utilizar la marca mediante el pago de un canon.”

“El importador I suministra al fabricante M, así como a otros proveedores, las etiquetas con la marca que se colocarán sobre las bolsas para artí-

culos de deporte antes de su importación.”

“¿Está relacionado el canon con las mercancías objeto de valoración? ¿Constituye su pago por I a C una condición de la venta entre M e I y entre éste y los demás proveedores?”

“2. El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:”

“Si bien el importador tiene que pagar un canon por el derecho de utilizar la marca comercial, la obligación deriva de un contrato separado que no guarda relación con la venta de las mercancías para su exportación al país de importación. Estas se compran a diferentes proveedores con arreglo a contratos distintos, y el pago de un canon no constituye una condición de la venta de estas mercancías.”

“El comprador no tiene que pagar un canon por poder comprar las mercancías. Por consiguiente, el canon no se añadirá al precio realmente pagado o por pagar como un ajuste según el art. 8.1 c). La cuestión de saber si el suministro de las etiquetas con la marca comercial puede considerarse imponible con arreglo al art. 8.1 b) es una cuestión distinta.”

Comentario: El Comité Técnico concluye que el pago del canon no constituye una condición de venta por ser dos convenios distintos el de compra y el de licencia (parecer que no comparte la mayor parte de la jurisprudencia, que veremos más adelante). La vinculación del importador con el titular de la licencia y el suministro de las etiquetas con las marcas que lucen las mercancías importadas, son circunstancias que provocan ciertas dudas sobre el acierto de la respuesta.

V.- OPINIONES CONSULTIVAS EN LAS QUE SE CONSIDERA QUE HAY CONDICIÓN DE VENTA.

a) Opinión Consultiva 4.1.

1. “Cuando una máquina, fabricada bajo una patente se vende para la exportación al país de importación a un precio que no comprende el derecho de patente, que el importador, *según las instrucciones del vendedor, debe pagar a un tercero, titular de la patente* ¿debe añadirse el canon al precio pagado o por pagar con arreglo a lo dispuesto en el art. 8.1 c) del Acuerdo?”

2. “El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:”

“El canon se añadirá al precio realmente pagado o por pagar de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1.c), puesto que el pago del canon por el comprador está relacionado con las mercancías objeto de valoración y constituye una condición de venta de esas mercancías.”

Comentario: Ante la claridad de los hechos, la respuesta no puede ser otra. No se indica si las instrucciones que cursó el vendedor al comprador fueron dadas por escrito.

b) Opinión Consultiva 4.4.

1. “El importador I compra al fabricante M, titular de la patente, un concentrado patentado; este concentrado importado se diluye simplemente en agua corriente y se envasa, antes de su venta en el país de importación. Además del precio por las mercancías, *el comprador debe pagar al fabricante M, como una condición de venta*, un canon por el derecho de incorporar o utilizar el concentrado patentado, en el producto destinado a la reventa. El importe del canon se calcula con arreglo al precio de venta del producto acabado.”

2. “El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:”

“El canon constituye un pago relacionado con las mercancías importadas que el comprador tiene que pagar como condición de venta de dichas mercancías y, por consiguiente, debe incluirse en el precio realmente pagado o por pagar de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.1.c). Esta opinión se refiere al canon pagado por la patente incorporada a las mercancías importadas y no prejuzga situaciones diferentes.”

Comentario: Es posible relacionar el canon con el producto importado, puesto que éste sólo es disuelto en agua sin mezclarse con mercancías nacionales. En los hechos, se dice que el canon debe pagarse como “condición de venta”. Pero se dice si ella figura o no en el respectivo contrato.

c) Opinión Consultiva 4.7.

1. “Se concierta un acuerdo entre la sociedad de discos fonográficos R y el artista A, estableci-

dos ambos en el país de exportación X. Según este acuerdo, A cobrará un canon por cada grabación vendida al por menor, como contraprestación por los derechos de reproducción, comercialización y distribución mundiales que A cede. Ulteriormente, R concierta un contrato de distribución y de venta con el importador I por el que acuerda suministrarle, para su reventa en el país de importación, los discos que reproducen una interpretación del artista A. Por el mismo contrato, R cede a su vez los derechos de comercialización y distribución a I quien, por su parte, deberá pagarle a R un canon equivalente al 10% del precio de reventa al por menor de cada grabación comprada, e importada en el país de importación. I abona el pago del 10% a R.”

2. “El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:”

“El pago del canon constituye una condición de venta porque I tiene que abonar este importe con arreglo al contrato de distribución y de venta concertado con R. Para proteger sus intereses comerciales R no habría vendido las grabaciones a I, si éste no hubiera aceptado las condiciones.”

“El pago está relacionado con las mercancías objeto de valoración porque se hace por el derecho de comercializar y distribuir dichas mercancías importadas, y el importe del canon variará según el precio de venta real de cada disco.”

“El que R, a su vez, esté obligado a pagar un “canon” a A por las ventas mundiales de las interpretaciones de A no guarda relación con el contrato firmado entre R e I. Este efectúa el pago directamente al vendedor, y la forma en que R asigna sus ingresos brutos no le concierne ni es de su interés. Por consiguiente, el canon del 10% se añadirá al precio realmente pagado o por pagar.”

Comentario: La redacción es confusa y el ejemplo no es el mejor. El canon del 10 % es pagado por el comprador al vendedor, no al artista A y forma parte del valor de transacción.

d) Opinión Consultiva 4.10.

1. “El importador I en el país P compra al fabricante M, del país X, prendas de vestir. M también es titular de una marca relativa a ciertos

personajes de cómics. *Por el contrato de licencia pactado entre I y M, éste producirá las prendas únicamente para aquél, y colocará sobre ellas, antes de la importación, la imagen de aquellos personajes de comics así como la marca, e I revenderá esas prendas en el país P.* Como contraprestación por este derecho, I acepta pagar a M, además del precio por las prendas, un derecho de licencia que se calcula en cierto porcentaje de los precios de venta netos de las prendas en las cuales se han colocado los personajes de comics y la marca.”

2. “El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente” :

“El pago de un derecho de licencia, por el derecho de revender las prendas importadas provistas de elementos protegidos por una marca, constituye una condición de la venta y está relacionado con las mercancías importadas. Estas no pueden comprarse sin las imágenes de los personajes de cómics y sin la marca. Por consiguiente, ese pago se añadirá al precio realmente pagado o por pagar.”

Comentario: El caso es claro. El importador y su proveedor extranjero están unidos por dos contratos distintos: el de venta y el de licencia, *siendo en este último donde obra “la condición de venta”*. El pago del canon es directo, pues se hace al vendedor de las mercancías, que es también el titular de la marca.

e) Opinión Consultiva 4.11.

1. “El fabricante de prendas de vestir para deporte M y el importador I están ambos vinculados a la case 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 contrato 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 I 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 existiera 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.”

Comentario: el caso es interesante, por varios motivos. *En primer lugar, se dice expresamente que la obligación de pagar el canon no figura en el contrato de venta.* Como vimos, en la O.C 4.10, ella emanaba del contrato de licencia. Acá tampoco se dice que figure en este último. Puede pensarse que ella surge de la lectura de ambos convenios.

Tal vez, se considere relevante que todas las partes están vinculadas entre sí. Obsérvese que en las Opiniones Consultivas 4.8 y 4.13, ante situaciones muy similares a la que aquí se describe, se resolvió en sentido opuesto, posiblemente porque, en ellas, no todas las partes estaban vinculadas.

El relato de los hechos, en algún punto, es contradictorio. El párrafo 1 del instrumento dice que el importador y el titular de la licencia tienen un “acuerdo celebrado por separado”. Sin embargo, el párrafo 2 dice “que no existe un contrato escrito” entre ellos (siendo de un modo o del otro, creemos que la solución sería la misma).

f) Opinión Consultiva 4.12.

1. “El importador I y el vendedor S pactan un contrato de venta para el suministro de un laminador. Este será integrado a una cadena de fabricación de barras de cobre ya existente en el país de importación. *El laminador lleva incorporada una tecnología que supone un procedimiento patentado, y que aquél realizara.* El importador,

además del precio por el laminador, tiene que pagar un derecho de licencia de 15 millones de u.m. por el derecho de utilizar el procedimiento patentado. El vendedor S cobrará al importador el precio del equipo y del derecho de licencia y transferirá la totalidad de este derecho al otorgante de la licencia.”

2. “El Comité Técnico de Valoración en Aduana expresó la opinión siguiente:”

“El derecho de licencia se paga por una tecnología incorporada en el laminador que le permite realizar el procedimiento patentado. El laminador se ha comprado específicamente para realizar este procedimiento patentado. Así pues, puesto que el procedimiento por el cual se paga el derecho de licencia de 15 millones de u.m. está relacionado con las mercancías objeto de valoración y el pago del derecho constituye una condición de la venta, el importe de este derecho se añadirá al precio realmente pagado o por pagar por el laminador importado.”

Comentario: El fundamento por el cual se considera pertinente el ajuste es que: *“El laminador se ha comprado específicamente para realizar el procedimiento patentado”, indica que el canon se relaciona con la mercancía importada* (ante hechos similares, la conclusión es opuesta a la que se arribara en la Opinión Consultiva 4.3, antes citada). En cuanto a la obligación del adquirente de abonar “además del precio por el laminador...un derecho de licencia...”, no se dice si obra por escrito ni en cuál contrato.

VI.- SÍNTESIS Y ALGUNAS CONCLUSIONES

Del repaso de las Opiniones Consultivas emitidas por el Comité, cuyo criterio no parece haber sido siempre el mismo, podemos extraer algunas conclusiones:

1º) En una sola de ellas —en la O.C 4.2— se habla de la “condición de venta” como una *obligación derivada del contrato de venta* (ver su párrafo 1). Aunque derivada no es inequívoca, parece que se trata de una cláusula de ese contrato.

2º) Por el contrario, en la O.C 4.10, la obligación de pagar el canon — que determina la exis-

tencia de la “condición de venta” — deriva del contrato de licencia.

3º) En las O.C 4.8 y 4.13, los contratos de venta y de licencia son distintos. Y en ambas se concluye que la obligación de pagar el canon, que obra en el segundo de ellos, no constituye una “condición de venta”.

4º) En cambio en la O.C 4.11, en el cual vendedor, comprador y titular de la licencia son personas vinculadas —ante hechos muy similares a los de las O.C 4.8 y 4.13— se brinda una solución opuesta. El Comité afirma que: *“En el contrato de venta...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...El que no existiera un contrato escrito con la sociedad matriz no desliga a I de la obligación de efectuar un pago conforme lo exige la sociedad matriz”*.

5º) De lo visto en los dos puntos anteriores, parece que cuando todas las partes están vinculadas es más fácil que el Comité concluya que la obligación de pagar el canon sea una “condición de venta”, aunque ella no obre en la venta (O.C 4.11) que cuando no todos los intervinientes están vinculados (O.C 4.8 y 4.13)

6º) Las O.C 4.3 y 4.12, que brindan respuestas distintas, describen, sin embargo, hechos similares. En la primera —en la que no hay “condición de venta”— el importador adquiere los derechos sobre un procedimiento patentado y luego, por contrato separado “diseña y compra al fabricante extranjero *E una máquina ideada especialmente para explotarlo*”. En la segunda, en cambio, procede el ajuste cuando se compra un laminador *ideado específicamente “para realizar (un) procedimiento patentado”*, adquirido con anterioridad. (En la O.C 4.3, el canon se paga a un tercero; en la O.C 4.12, al vendedor. El Comité parece valorar más ese hecho que la similitud de los hechos).

7º) En seis Opiniones Consultivas, el canon se paga a un tercero que no es el vendedor de las mercancías importadas. De ellas, en cuatro no hay ajuste por faltar “condición de venta”: O.C 4.2, 4.3, 4.8 y 4.13. En las dos restantes O.C 4.1 y 4.11, el Comité hace lugar al ajuste por darse dicha condición.

8º) Los instrumentos del Comité presentan

ciertos defectos de redacción. Por ejemplo, no es nada claro el último párrafo del punto 2 de la O.C. 4.7. Y es decididamente contradictoria la O.C. 4.11, cuando en su párrafo 1 habla del “acuerdo celebrado por separado” y en su párrafo 2 dice que no existe tal acuerdo.

VII.- FALLOS QUE SOSTIENEN QUE LA CONDICIÓN DEBE OBRAR EN EL CONTRATO DE VENTA. CORTE SUPREMA DE CANADÁ. “MATTEL”

En esta causa, resuelta el 7 de junio de 2001, la Corte Suprema de ese país, atribuyó a la expresión “condición de venta”, en sus propias palabras, “un significado legal específico”. Se trataba de un importador que compraba ciertos productos que vendía bajo una marca, por cuyo uso abonaba un canon a una tercera persona que no era el vendedor.

Dijo en su sentencia que: “En su obra *“The sale of goods”*, T.S. Atiyah, declara que *“en el sentido habitual, una condición es una modalidad que, sin ser la obligación principal impuesta por el contrato, conlleva tal importancia vital que alcanza la esencia de la transacción (pág. 60).* Luego, el profesor Atiyah agrega que: *“la importancia de una condición en los contratos para la venta de bienes consiste en que su incumplimiento, si es cometido por el vendedor, puede generar para el comprador el derecho de rechazar las mercaderías en forma absoluta y negarse a pagar el precio, o si ya lo ha pagado, recibir el reembolso del mismo”*.

Añadía más adelante: “En la apelación en cuestión, las regalías no fueron pagadas como condición de venta. Si Mattel Canadá se rehusara a pagar las regalías al concedente de licencia X, Mattel U.S no podría rehusarse a vender las mercaderías bajo licencia a Mattel Canadá o repudiar el contrato de venta” (párrafo 62).

La Corte concluyó que, “a menos que el distribuidor *tenga el derecho de rehusarse a vender las mercancías bajo licencia a un comprador* o repudiar el contrato de venta en los casos en los que el comprador no pagara regalías o derechos de licencia”, tales regalías o derechos no integran

el valor de transacción (párrafo 68 del fallo, cursivas nuestras). Aunque la sentencia no es del todo clara, puede inferirse que considera que la “condición de venta” equivale al “*derecho (del vendedor) a rehusarse a vender las mercancías*”, en caso que no se pague el canon y que ello debe obrar en el contrato de venta.

VIII.- FALLOS PARA LOS CUALES “CONDICIÓN DE VENTA” NO EQUIVALE A “CONDICIÓN DEL CONTRATO DE VENTA”

1.- Corte Suprema de la India. “Collector of Customs, Ahmedabad vs. Essar Gujarat Ltd”. (Civil Appeal No. 3152/3, 1991).

Los hechos eran los siguientes: una empresa importó una planta industrial de un vendedor alemán, quedando su compra sujeta al cumplimiento de dos condiciones: a) que el gobierno aprobara esa compra; b) que el importador obtuviera de una sociedad de los Estados Unidos la licencia que permitía poner la planta en funcionamiento. La sociedad estadounidense era la titular del know how necesario para ponerla en marcha.

La importadora obtuvo ambas autorizaciones. Además, adquirió de la titular de la licencia el derecho a fabricar y vender ciertos productos de hierro de acuerdo con un procedimiento patentado, a cambio del pago de un canon. El tribunal sostuvo que ese entramado contractual constituía una condición de venta y dispuso que el importe del canon se añadiera al precio pagado por la planta para determinar su valor en aduana.

2.- Jurisprudencia de Nueva Zelanda

2.1.-Corte de Apelaciones

a) “**Adidas**”. En este caso, resuelto el 13 de octubre de 1998, Adidas New Zealand, subsidiaria de la corporación “Adidas AG había celebrado con ésta un contrato de licencia y distribución, por el cual gozaba del derecho a distribuir con exclusividad en ese país los productos que lucieran la marca “Adidas”. Como contraprestación, le pagaba un canon. Por otra parte compraba los productos que habría de vender bajo esa

marca a fabricantes extranjeros *que no tenían vinculación con la titular de la licencia*.

El voto del juez Henry, al que adhirieron sus colegas Blanchard y Thomas, sostuvo que el canon se pagaba con relación a las mercancías importadas, citando a Glashoff y Sherman quienes afirman que debe esclarecerse si la compra de lo tangible hubiera sido posible sin la adquisición de lo intangible. Dice que las mercancías se importaban para ser vendidas en el país de importación, generándose con su venta la obligación de pagar el canon. En efecto, Adidas New Zealand sólo podía comprar los productos que importaba *a firmas autorizadas a fabricarlos por Adidas AG, de modo que no podía adquirir el producto que luego revendía, sin incurrir en la obligación de abonar el canon*.

Analiza luego las Opiniones Consultivas 4.11 y 4.13 y dice no compartir el criterio del Comité Técnico, *que parece otorgar fuerza decisiva a la existencia de vinculación entre las partes en el contrato de compra y el de licencia para resolver la existencia de una condición de venta*. Afirma también que, entre lo que dicen esos instrumentos y lo que establece el texto del Acuerdo, debe darse prioridad al último. Sostiene por último, que no es necesario que la condición de venta se exprese en los contratos de venta o de licencia.

El juez Blanchard, adhirió, considerando además que la “condición de venta”, la probaba lo siguiente: i) la importadora hacía sus compras únicamente a través de la comisionista de Adidas Asia - Pacific vinculada con la titular de la licencia; ii) dicha comisionista se encargaba de controlar que la calidad de las mercancías fuera la adecuada para ser vendidas bajo la marca Adidas.

b) “Avon”.

En este litigio —resuelto el 9 de noviembre de 1999— la situación era la siguiente. Avon NZ importaba productos que compraba a Avon Australia (ambas pertenecían a la corporación estadounidense Avon International). Lo hacía a medida que recibía pedidos de clientes a través de sus agentes de venta. Avon Australia remitía directamente las mercancías a dichos agentes de venta, embalándolas individualmente para cada uno de ellos. A fin de cada mes, facturaba a Avon NZ el total de lo vendido. Una y otra empresa

gozaban de libertad para establecer sus precios (la australiana en las ventas que hacía a su par neozelandesa y, ésta última en las ventas a los consumidores finales). No existía un contrato escrito de aprovisionamiento ni condiciones de venta expresadas de ese modo.

La importadora debía abonar un canon a Avon Products por un contrato de licencia que la autorizaba a usar la marca Avon en los bienes que comercializaba. La aduana resolvió que el canon integraba el valor de transacción de las mercancías importadas.

La importadora apeló sosteniendo que no constituía una condición de venta, puesto que ese contrato no estipulaba ese pago. Adujo asimismo que —a diferencia de lo que sucedía en “Adidas”— Avon Products no supervisaba la calidad del producto fabricado por el proveedor extranjero.

La Corte sostuvo que igualmente controlaba la calidad de las mercancías, puesto que la vendedora —Avon Australia— estaba ligada con Avon Products por otro contrato, que especificaba qué era lo que podía fabricar y distribuir. *Afirmó —acuñando una frase feliz— que la expresión “condición de venta” que emplea el art. 8 es necesariamente más amplia que “condición del contrato de venta de las mercancías” y que en el caso se daba tal condición*.

También tuvo en cuenta que Avon Australia pagaba cánones a Avon Products por todas sus ventas, con excepción de las que hacía a Avon NZ, concluyendo que era evidente que en esas operaciones era ésta la que los abonaba. Consecuentemente, confirmó el ajuste dispuesto por la aduana.

2.2.- Corte de Wellington. “CBS”.

La Corte de Wellington confirmó un ajuste hecho por la aduana a CBS de Nueva Zelanda que adquiría grabaciones a un proveedor australiano y abonaba un canon a CBS Records International —de los Estados Unidos— por el derecho a revenderlas con la marca CBS. Su importe se calculaba en base al precio al que las revendía.

El fallo sostuvo que el canon se pagaba como condición de venta, citando a Glashoff y Sherman cuando afirman que “el pago del canon

es siempre una condición de venta si de no mediar el pago del mismo los bienes no se hubieran vendido”. Dijo que la importadora no hubiera adquirido las grabaciones, de no haber mediado el acuerdo de licencia con CBS Records International que la autorizaba a comercializarlas (sentencia del 9 de marzo de 1995).

3.- España

3.1.- Tribunal Supremo. “Warner Music”. El 17 de noviembre de 2006, el Supremo confirmó el fallo de la Audiencia Nacional que ordenaba un ajuste en los términos del art. 8.1.c). Resolvió que de los contratos de venta y de licencia surgía que los cánones se pagaban como condición de venta de las mercancías importadas.

Se trataba de importaciones hechas por Warner Music Spain S.A de “maestros” de grabaciones que suministraba el proveedor alemán Record Service GMBH. Al precio que se pagaba por ellos, la aduana había adicionado el importe de un canon que la importadora abonaba a WEA de los Estados Unidos.

Al confirmar el ajuste, el Tribunal dijo:

“Añade la recurrente que si se estuviera en presencia de una condición indirecta, parece lógico que en el contrato suscrito entre WEA y Warner se estableciera que la fabricación de los soportes se realizara por Record y que esta compañía no suministrara los soportes fabricados, en la medida en que Warner no abonara el canon por utilización de los maestros a WEA. También podría haberse pactado entre Record y Warner que el suministro no tendría lugar si no se produjera el pago del canon a WEA...Sin embargo, el motivo debe rechazarse, pues la sentencia declara probado en forma que resulta inatacable en casación, que basta leer el contrato y su modificación, para llegar a la conclusión que el canon satisfecho es condición de fabricación y venta de los productos como consecuencia de la utilización de maestros”. Como puede apreciarse en este párrafo el Supremo no hace caso de los parámetros del caso “Mattel”, de la Corte Suprema de Canadá, invocados por el apelante. De ese modo rechaza que la condición de venta se configure sólo cuando las ventas se suspendan en caso de falta de pago del canon.

“A lo anteriormente expuesto —prosigue— debe añadirse igualmente la circunstancia esencial, de que, tanto Record como Warner Music son filiales — alemana la primera, española segunda — de la empresa americana WEA Internacional Inc., razón por la que las ventas de la primera a la segunda, no pueden desligarse de las obligaciones asumidas entre la matriz y la sociedad española”.

Tres argumentos de peso esgrime el Supremo. El primero, es que para que exista condición de venta, no es necesario que se estipule que la falta de pago del canon apareja la suspensión de suministros por parte del vendedor (como lo requiere la doctrina emanada de “Mattel). El segundo, que basta leer el contrato de licencia para comprender que el pago del canon obra como condición de venta en las compras hechas a otra sociedad. El último, que la vinculación de todas las partes involucradas agrega un peso adicional a los dos anteriores

3.2.- Tribunal Económico Administrativo Central

a) Resolución 00/2526/2003, fallo del 2/2/2005)

Dicho Tribunal resolvió el siguiente caso. Un importador había celebrado un contrato de licencia con el titular de una marca, bajo la cual podía comercializar prendas de vestir importadas a cambio del pago de un canon del 15 % del precio que pagaba por ellas. Como dichas prendas eran fabricadas por terceros, el importador adujo que el canon no constituía una condición de venta pues gozaba “de libertad para adquirir la mercancía de distintos proveedores” y que ellos no estaban vinculados con el titular de la licencia. El análisis de los hechos reveló al Tribunal que dichos fabricantes —para producir las prendas— debían contar con autorización del titular de la licencia y hacerlas conforme a sus instrucciones. Además, el titular de la licencia estaba facultado para inspeccionar las fábricas y los lugares donde se embalaban o se almacenaban tales mercancías. De todo ello concluyó que el canon se pagaba como condición de venta de las mercancías importadas y formaba parte de su valor en aduana (Vocalía 8ª).

b) Resolución 00/10131 del 25/04/1998

El mismo Tribunal ha dicho: “Resulta, y la práctica así lo demuestra, que difícilmente constará explícitamente tal condición (de venta) en un contrato de licencia, por lo que no es imprescindible tal estipulación para deducir la condición de venta, ya que de no satisfacerse el ya citado canon el vendedor licenciante no estaría dispuesto a continuar con el suministro de componentes, exigiendo la resolución del contrato...” (Fundamento de Derecho Quinto, Vocalía 8ª). El criterio se reiteró, entre otras, en las causas 00/5976/1997, del 22/10/99; 00/7171/2000, del 19/02/2003; 00/913/1997, del 10/02/2000, 00/4220/2002, del 18/06/2003, etc.).

4.- Jurisprudencia de nuestro país

El Tribunal Fiscal de la Nación resolvió en el caso “Ford SA c/ D.G.A s/ apelación” (Sala E, 1/12/08) que la existencia de la condición de venta debía buscarse en la inteligencia conjunta de los contratos de venta y de licencia, fallo del que hicimos un comentario, al que remitimos (ED 235 – 613; “El valor en aduana y los cánones. Un precedente de interés”). Ese pronunciamiento fue confirmado por la Sala V de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, el 8 de abril de 2010.

IX.- NUESTRA OPINIÓN

Los instrumentos del Comité Técnico y los fallos que hemos visto, reflejan los distintos puntos de vista que, alrededor de la expresión “condición de venta”, se han sostenido a lo largo de las tres décadas que lleva cumplidas el Acuerdo. Antes de abordar el Comentario 25.1, creemos adecuado volcar nuestro parecer, que pasamos a exponer.

1º) El art. 8 del Acuerdo dice que integran el valor de transacción “los cánones y derechos de licencia...que el comprador tenga que pagar directa o indirectamente *como condición de venta de dichas mercancías*”. No dice “como condición establecida en el contrato de venta de dichas mercancías”. La realidad indica que casi

nunca habrá en una venta internacional una cláusula así. Tales ventas son escuetas y rara vez van más allá de una orden de compra y de la consecuente factura que emite el vendedor.

2º) Los codificadores —entre los que hubo destacadísimos especialistas en derecho aduanero— no eran ajenos a esa realidad comercial: no es casual la redacción que dieron al art. 8. Dijeron lo que querían decir. Si hubieran preferido decir “como condición establecida en el contrato de venta de dichas mercancías”, lo hubieran hecho. Y no lo hicieron.

3º) En ese sentido, coincidimos con el juez Barber cuando dijo: “The expression “...as a condition of the sale of goods...” is necessarily wider than “as a condition of the contract of sale of the goods” (La expresión “*como condición de venta de las mercancías...*” es necesariamente más amplia que “como una condición del contrato de venta de las mercancías”). (Autoridad Aduanera de Apelación de Nueva Zelanda, “Colgate”, 17/01/2001).

4º) Para determinar si existe o no una condición de venta en el sentido del art. 8.1.c) debe hacerse un cuidadoso análisis de los contratos involucrados y de los aspectos propios de cada transacción. Generalmente, la obligación de pagar un canon no se estipula en el contrato de venta de las mercancías importadas. Es más posible que ella emane de un convenio de licencia que obre por separado, el cual, además, puede haberse celebrado entre el comprador y el vendedor o entre aquél y un tercero. Teniendo en cuenta las estipulaciones de ese convenio y las del contrato de venta, como asimismo las circunstancias particulares del caso, es que puede establecerse si los cánones se pagan como condición de venta de las mercancías importadas.

5º) Creemos —como Glashoff y Sherman— que la expresión “condición de venta” no tiene un significado único que pueda ser aplicado, sin más, a los distintos casos de la vida mercantil (ellos dicen “The requirement that “the buyer must pay (the royalty) as a condition of sale” does not have a single, clear meaning which one can hope to master and then be able to apply automatically and with confidence”)³³².

6º) En “Mattel” la Corte Suprema de Canadá

332. “Customs Valuation”, Kluwer, 1988, pág. 124.

entendió que existe condición de venta cuando las ventas pueden suspenderse si el comprador deja de pagar el canon y ello está estipulado en el contrato de venta. No cabe duda que si se suspenden las ventas por falta de pago en el canon, existe condición de venta. Pero sería un grave error entender que ella se configura sólo en ese caso, pues existen muchas otras maneras de que se produzca. Por ejemplo, en las circunstancias vistas en los casos “Adidas” y “Warner Music”, ya vistas.

7º) El Comité Técnico tiene expresamente dicho que la “condición de venta” no figura en el contrato de venta en las Opiniones Consultivas 4.10 y 4.1. Igualmente consideró que tal condición se daba en los casos allí descriptos, procediendo el correspondiente ajuste.

8º) La equiparación de la “condición de venta” al *standard* “Mattel” fue explícitamente rechazada por el Tribunal Supremo de España en “Warner Music”, cuando dijo: “Añade la recurrente que si se estuviera en presencia de una condición indirecta, parece lógico que en el contrato suscrito entre WEA y Warner se estableciera que la fabricación de los soportes se realizara por Record y que esta compañía no suministra los soportes fabricados, en la medida en que Warner no abonara el canon por utilización de los maestros a WEA. También podría haberse pactado entre Record y Warner que el suministro no tendría lugar si no se produjera el pago del canon a WEA...Sin embargo, el motivo debe rechazarse, pues la sentencia declara probado en forma que resulta inatacable en casación, que basta leer el contrato y su modificación, para llegar a la conclusión que el canon satisfecho es condición de fabricación y venta de los productos como consecuencia de la utilización de maestros”.

9º) En síntesis, la presencia o no de una condición de venta debe analizarse a la luz del contrato de venta, del de licencia (por lo general, es más rico en estipulaciones que el primero) y de distintas cuestiones de hecho (relativas al fabricante, a su eventual control, al titular de la licencia, al comisionista interviniente, a la especificidad de los productos, etc.).

X.- EL COMENTARIO 25.1.

Dicho instrumento del Comité Técnico dice que “pretende servir de guía para la interpretación y aplicación del art. 8.1 c) del Acuerdo en casos en que un canon o derecho de licencia se paga a un tercero licenciante que no está vinculado al vendedor”.

Conviene aquí aclarar que, según los Textos Preliminares del mismo Comité, un Comentario es “una exposición consistente en una serie de observaciones sobre una parte del Acuerdo para aclarar una situación, complementando la lectura literal del texto con indicaciones suplementarias. Los comentarios pueden incluir ejemplos, si fuera preciso. Así pues, los comentarios proporcionarán generalmente a las Administraciones aduaneras directrices para la aplicación de una parte determinada del Acuerdo a cierto número de situaciones” (cursivas nuestras).

Iremos transcribiendo las partes esenciales del instrumento, a la vez que volcando nuestro parecer que expresaremos en cursivas para mejor distinción de texto y comentario. El documento comienza así:

“Un hecho habitual en el comercio internacional se da cuando el canon o derecho de licencia se paga a un tercero, es decir, a una parte distinta del vendedor de las mercancías importadas. Generalmente, en estas situaciones, el comprador/importador pacta un contrato de venta con el vendedor/fabricante al tiempo que concluye un acuerdo de licencia con un tercero licenciante. En algunos casos, también existe un acuerdo de licencia entre el licenciante y el vendedor/fabricante.”

Prosigue diciendo que:

“Con miras a proceder a la determinación del valor según el art. 8.1 c), es importante examinar todos los documentos pertinentes, incluidos los acuerdos de canon o de licencia y el contrato de venta...La información recogida en estos acuerdos y otros documentos pertinentes puede dar algún indicio para saber si el pago del canon o derecho de licencia se debería incluir en el valor en aduana con arreglo al art. 8.1 c)”.

Esto es lo que hemos sostenido, en este trabajo y en ocasiones anteriores (3337): que la condición de venta surge del entramado de los contratos de venta y de licencia y, también, de las circunstancias que los rodean.

Sigue el Comentario 25.1:

“Un factor clave que permite determinar si el comprador debe pagar el canon o derecho de licencia como condición de venta de las mercancías importadas reside en *saber si el comprador no podría comprar las mercancías importadas sin pagar dicho canon o derecho de licencia. Cuando el canon se paga a un tercero vinculado al vendedor de las mercancías importadas, es más probable que el pago del canon o del derecho de licencia constituya una condición de venta* que cuando dicho canon o derecho de licencia se paga a un tercero no vinculado al vendedor. *Se pueden dar casos en los que se considere que el pago de cánones o de derechos de licencia constituye una condición de venta incluso cuando éstos se pagan a un tercero.* No obstante, se debe analizar cada situación teniendo en cuenta todos los elementos de hecho relacionados con la venta y la importación de las mercancías, incluyendo las obligaciones contractuales y legales contempladas en los documentos pertinentes, como el contrato de venta y el acuerdo de canon o de licencia” (cursivas nuestras).

Tres puntos a subrayar: a) debe estudiarse si la compra de lo tangible está subordinada al pago del canon; b) se afirma que es más posible que el canon sea parte del valor en aduana cuando todas las partes están vinculadas³³⁴; c) se admite que también puede pagarse como condición de venta cuando se le abona a un tercero no vinculado.

Más adelante expresa:

“La prueba más evidente de que el comprador no puede adquirir las mercancías importadas sin pagar el canon o derecho de licencia es que los documentos de la venta de las mercancías importadas incluyan una declaración explícita estableciendo que el comprador debe pagar el canon o derecho de licencia como condición de venta. Semejante referencia resultaría determinante para decidir si el pago del canon se ha efectuado como condición de venta”. *El Comité Técnico reconoce, sin embargo, que es posible que los documentos de la venta no incluyan una disposición tan explícita, especialmente cuando el canon o derecho de licencia se paga a una parte no vinculada al vendedor.* En este caso, puede que sea necesario examinar otros factores con miras a determinar si el pago del derecho de licencia se efectúa como condición de venta”.

Efectivamente, tal como antes lo dijimos, es muy raro que en el contrato de venta obre semejante disposición. Por ello, a renglón seguido, el instrumento dice que determinar cuando existe una condición de venta:

“...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”.

Coincidimos plenamente. A continuación el documento enumera ciertos “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”. Que son los siguientes:

“(a) Se hace una referencia al canon o derecho de licencia en el contrato de venta o documentos conexos;

333. Capítulo VIII de nuestro libro “Valor en Aduana”, La Ley, 2008, y en “El valor en aduana y los cánones. Un precedente de interés”, ED, T. 235, pág. 613 y ss.

334. La vinculación se define en el art. 15.4 del Acuerdo, que dice así: “A los efectos del presente Acuerdo se considerará que existe vinculación entre las personas solamente en los casos siguientes:

- a) Si una de ellas ocupa cargos de responsabilidad o dirección en una empresa de la otra;
- b) si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios;
- c) si están en relación de empleador o empleado;
- d) si una persona tiene, directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión del 5 por ciento o más de las acciones o títulos en circulación y con derecho a voto de ambas;
- e) si una persona controla directa o indirectamente a la otra;
- f) si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera;
- g) si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona;
- h) si son de la misma familia”.

(b) Se hace una referencia a la venta de las mercancías en el acuerdo de licencia;

(c) 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;

(d) 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;

(e) 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.”

“Cada caso deberá examinarse individualmente, teniendo en cuenta las circunstancias que le sean propias”.

Estamos plenamente de acuerdo. Obsérvese que, si bien los puntos c) y d) que acabamos de citar, recogen los parámetros de “Mattel”, en

cuanto a que se pueda suspender la venta si se incumple el contrato de licencia, no se los considera como los únicos parámetros indicadores de la existencia de una condición de venta, parecer, éste, que es el nuestro tal como lo hemos expuesto.

Conclusión:

a) El instrumento se hace cargo que “*es posible que los documentos de la venta no incluyan una disposición tan explícita, especialmente cuando el canon o derecho de licencia se paga a una parte no vinculada al vendedor*”.

b) También indica que la existencia de esa condición ha de rastrearse en los contratos involucrados el de venta y el de licencia – y en la demás documentación y en los hechos que puedan comprobarse en cada caso concreto.

c) Queda claro que la expresión “condición de venta”, que emplea el Acuerdo, no equivale a “cláusula escrita en el contrato de venta” interpretación estrecha e incompatible con su texto.

d) Aunque parezca obvio, queremos señalar que ni las conclusiones del Comité —ni las nuestras — autorizan tampoco a una postura extrema que entienda que cada vez que se paga un canon existe una “condición de venta”. La eventual existencia de ella debe ser ponderada interpretando —en cada caso— los distintos contratos involucrados y las circunstancias particulares de la operación.