22824/2019 ECOLAB SA (TF 23636-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

Buenos Aires, de de 2020.- ID

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.- A fs. 235/236 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió —por mayoría— revocar —con costas por su orden— las resoluciones nros. 166/2004 y 167/2004 en virtud de las cuales, en la primera de ellas, se determinó de oficio el impuesto a las ganancias —retenciones a beneficiarios del exterior— por los ejercicios 2000 a 2002, se liquidaron intereses y se aplicó multa equivalente al 50% de gravamen presuntamente omitido, con sustento en el art. 45 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificatorias) y, en la segunda, se determinó de oficio el impuesto a las ganancias por los ejercicios 1999 a 2001 y se ajustó el quebranto impositivo acumulado.

II.- Para así decidir recordó que no se encuentra controvertido que la actora suscribió el 1º de diciembre de 1994 un contrato de distribución y licencia de marcas y *know-how* con la firma “Ecolab Inc.” con domicilio en Minnesota, Estados Unidos, que era su controlante, con vigencia hasta el 1º de diciembre de 1999, que fue registrado ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) el 9 de enero de 1995, emitiendo dicha entidad el certificado nº 7095.

Con posterioridad, la recurrente registró la renovación del contrato ante el INPI el 12 de junio de 2002, oportunidad en que dicho organismo emitió el certificado nº 960 con vigencia para las operaciones entre el 1º de diciembre de 1999 y el 1º de diciembre de 2004.

Por lo tanto, la cuestión a resolver consiste en examinar si los pagos realizados por la actora a su controlante del exterior en la fecha comprendida entre el 1º de diciembre de 1999 y el 12 de junio de 2002 se encuentran sujetos a la tasa prevista en el art. 93, inc. a), de la ley del impuesto a las ganancias y si corresponde deducir del gravamen tales erogaciones, por haber dado cumplimiento a la ley 22.426 de transferencia de tecnología.

Sobre el punto, indicó que la cuestión debatida es análoga a la analizada por la Corte Suprema en la causa "Oleoducto Trasandino SA", pronunciamiento del 8 de abril de 2008. Allí se sostuvo que *"la pretensión del Fisco Nacional de asimilar la celebración de un nuevo contrato al monto de las prestaciones debidas por el receptor no encuentra sustento en las normas aplicables en la materia. Es que, éstas imponen el registro de los actos jurídicos que tengan por objeto la transferencia de tecnología y la obligación de informar, con carácter de declaración jurada, la estimación de los pagos a efectuarse, circunstancia que fue estipulada en el contrato original, en cual se fijó en el 2% de las 'ventas netas'. No constituyendo el monto contractual uno de los requisitos exigibles a fin de determinar el tratamiento impositivo que corresponde dispensar a los pagos realizados en virtud del contrato"*.

La ley 22.426 —arts. 1º, 3º y 9º— establece los requisitos para la deducibilidad del tributo, como al tratamiento de las regalías abonadas, entre los que no está incluida la inscripción de las prórrogas del contrato original, máxime en el caso, donde se encuentra fuera de discusión que con la renovación del contrato no se modificaron sus aspectos sustanciales.

El hecho de que la actora haya solicitado una nueva certificación no puede tener incidencia para modificar el tratamiento impositivo de los pagos efectuados; por el

contrario, no hace sino revalidar que aquélla se refiere al contrato ya registrado.

Impuso las costas por su orden, dada la complejidad y las particularidades que presenta la cuestión suscitada.

III.- Disconformes, ambas partes, interpusieron sendos recursos de apelación (fs. 238/vta y fs. 249/vta.).

IV.- La demandada formuló agravios a fs. 254/258, que fueron contestados a fs. 264/269 vta.

Sostuvo que el Tribunal Fiscal realizó una aplicación dogmática del precedente de la Corte Suprema en que fundó su decisión y omitió apreciar las particulares circunstancias verificadas en el caso. No tuvo en consideración que la inscripción de la prórroga al contrato original fue extemporánea y, por lo tanto, no se encontraba cumplido el requisito de inscripción ante la autoridad de aplicación, acontencimiento que —dijo— condiciona el tratamiento fiscal de los pagos realizados a su controlante del exterior.

Al momento de efectuarse los pagos la prórroga del contrato —con independencia de que modifique o no aspectos sustanciales— no se encontraba inscripta ante el INPI, motivo que acarrea los efectos previstos en el art. 9º de la ley 22.426 y en el art. 93 de la ley del impuesto —improcedencia de la deducción del gastos y alícuota general en la retención—. En definitiva, ello implica idénticas consecuencias que la falta de registración del contrato original.

V.- A fs. 278 esta sala declaró desierto el recurso interpuesto por la actora a fs. 238, contra el pronunciamiento de fs. 235/236.

VI.- En los términos en que quedó trabada la *litis*, corresponde únicamente expedirse con relación a la queja formulada por la demandada.

VII.- Al respecto, cabe recordar que en la ley 22.426 se dispuso que los actos jurídicos a título oneroso que tengan por objeto la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el país, siempre que tales actos tengan efectos en la República Argentina, deben registrarse en el INPI a título informativo (arts. 1º y 3º).

Asimismo, se estableció que la falta de presentación de los actos jurídicos con las formalidades exigidas por la norma no afectará su validez, pero las presentaciones a favor del proveedor no podrán ser deducidas a los fines impositivos como gastos por el receptor y, a su vez, la totalidad de los montos pagados como consecuencia de tales acuerdos contractuales será considerada ganancia neta del proveedor (art. 9º vigente al momento de los hechos).

VIII.- En ese contexto, no debe soslayarse que de la documentación obrante en la causa, se advierte efectivamente que el contrato de distribución y licencia de marcas y *know-how* examinado por la inspección actuante se encontraba inscripto ante la autoridad competente, su plazo de vigencia y su prórroga se hallaban expresamente estipulados en el instrumento, y no

existió modificación alguna de los aspectos sustanciales del acuerdo celebrado entre la contribuyente y su controlante del exterior.

Así, pues, la pretensión del Fisco Nacional de asimilar el pedido de inscripción de la prórroga a la celebración de un nuevo contrato no encuentra sustento en las normas aplicables, en las propias estipulaciones de la convención celebrada ni en los hechos efectivamente acaecidos.

En efecto, la circunstancia de que la actora haya solicitado una nueva certificación ante el INPI, no obstante que ello no fuera necesario según el criterio del Tribunal Fiscal, no puede tener incidencia para modificar el tratamiento impositivo de los pagos realizados al beneficiario del exterior, pues esa circunstancia no hace más que revalidar que éste se refiere al contrato ya registrado ante la autoridad de aplicación bajo el nº 9607, cuyas estipulaciones poseen encuadramiento en el art. 93, inc. a), de la ley del impuesto a las ganancias (conf. Corte Suprema, causa *"OLEODUCTO TRASANDINO ARGENTINA S.A."*, pronunciamiento del 8 de abril de 2008).

Definitivamente, las normas aplicables al caso contemplan una serie de requisitos para la deducibilidad del gravamen, como así también para determinar el tratamiento tributario que corresponde dispensar al pago de las sumas realizadas a su controlante del exterior, entre los que no está incluida la inscripción de las prórrogas del contrato original (conf. esta sala, causa *"AMCOR PET PACKAGING DE ARGENTINA S.A."*, pronunciamiento del 3 de febrero de 2015).

Desde esta perspectiva, el Fisco Nacional no logró desvirtuar con sus agravios el pronunciamiento apelado. Por el contrario, sus fundamentos no hacen más que reiterar

los planteos introducidos en la instancia anterior y que fueron analizados por el Tribunal Fiscal, de manera que su crítica sólo traduce la disconformidad con el criterio del sentenciante, pero no invoca ni acredita que aquél hubiera incurrido en un error en la aplicación o interpretación de las normas en juego.

En mérito de lo expuesto, este tribunal **RESUELVE:** rechazar el recurso de la demandada y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravios, con costas (conf. art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Fecha de firma: 05/03/2020
Alta en sistema: 06/03/2020
Firmado por: DRA. DO PICO - DRA. HEILAND - DR. FACIO - , JUECES DE CÁMARA - - H. GERDING SECRETARIO

#33553911#253639261#20200228130402357