

Estigmas

El misterio de la explotación de los signos distintivos

Grupo de Investigación de Ius et Veritas^(*)

Marité Aragaki Nakahodo
 Roberto Espinoza Checa
 Silvia La Torre Matuk
 Jessica Maeda Jerí
 Ana Julia Mendoza Chiappori
 Rodrigo Mendoza Marín

"El estigma fue lo que existió en un principio, y en él se basó la historia. Hubo un hombre con algo en el rostro que daba miedo a los demás (...). Aquel hombre tenía poder, inspiraba temor. Llevaba una 'señal'. Ésta no se explicaba como lo que era, es decir, como una distinción, sino como todo lo contrario. La gente dijo que aquellos tipos con la 'señal' eran siniestros; y la verdad, lo eran. Los hombres con valor y carácter siempre le han resultado siniestros a la gente".
 Hermann Hesse. *Demian*.

1. Introducción.

Todos los días, tal vez sin reparar en ellos, percibimos gran cantidad de signos distintivos en nuestro medio; desde vistosas gigantografías de empaques de cigarrillos hasta el peculiar sonido de una corneta que corresponde a una conocida marca de helados; pasando por carteles colocados en las fachadas de distintos restaurantes y frases leídas en radiodifusoras que acompañan la denominación de grandes universidades.

Aquello no hace más que afirmar la importancia adquirida por los signos distintivos en relación con el desarrollo económico de las empresas y, en general, con la generación de riqueza en la sociedad. En efecto, signos distintivos como las marcas, los lemas comerciales y los nombres comerciales no sólo otorgan a su titular el beneficio de diferenciar su producto o servicio de otros, publicitarlos o identificar su empresa o establecimiento comercial, respectivamente, sino que también le permiten obtener ingresos a través de transferencias o licencias, posicionarse en el mercado y aumentar sus ingresos por ventas, adquirir un *goodwill* que le permita desarrollar más fácilmente un negocio posterior, acceder a créditos, etcétera.

Asimismo, tenemos que tener muy presente que los beneficios que pueden generar los signos distintivos,

como bienes susceptibles de ser comercializados en el mercado, se ven muchas veces menguados en la medida que no existe un adecuado sistema de valorización para éstos, toda vez que su valor constituye el punto de partida de gran cantidad de negocios jurídicos de los que pueden ser materia.

El presente trabajo pretende desarrollar la calidad de fuente generadora de riqueza de los signos distintivos, identificar los principales obstáculos para su desarrollo y plantear algunas alternativas de solución que permitan mejorar su situación actual. Así, responderemos interrogantes como ¿cuál es la función económica de los signos distintivos?, ¿por qué es necesario protegerlos?, ¿cómo se valoriza un signo distintivo?, ¿cuáles son, en el Derecho Societario, las implicancias de hacer uso de un acertado sistema de valorización de signos distintivos?, ¿cómo se calculan el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas considerando intangibles de este tipo?, ¿cuál es su ubicación contable?, entre otras.

2. Los signos distintivos.

La Propiedad Industrial, rama de la Propiedad Intelectual dedicada al estudio de los signos distintivos y de las invenciones y nuevas tecnologías, ha tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos. En particular,

(*) Agradecemos a los doctores Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Luis Alonso García Muñoz Nájara, Borja Sáinz de Aja Tirapu y, en especial, a la doctora Patricia Gamboa Vilela, por su apoyo y comentarios en las diferentes fases de elaboración de este trabajo. No comparten, sin embargo, responsabilidad alguna por los puntos de vista aquí expresados.

los signos distintivos; y más precisamente, las marcas, los nombres comerciales y los lemas comerciales han cobrado un importante papel en el comercio, debido a sus peculiares características. Es precisamente sobre la base de los tres signos citados que desarrollaremos el análisis que presentamos a continuación.

2.1. La marca.

La marca es, sin duda, el elemento más importante y utilizado de los signos distintivos.

Antiguamente, permitía distinguir el origen del producto e identificar al fabricante del mismo. Como consecuencia de ello, la marca llegó a identificar el producto por la calidad brindada por su fabricante. Hoy, en cambio, la marca es considerada un signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro. Asimismo, permite diferenciar productos o servicios similares, dado que nos facilita la evaluación de calidad e idoneidad de éstos. Así, este intangible cumple un importante rol en el proceso competitivo, pues favorece la libre elección del consumidor, en función a su experiencia previa y a su límite presupuestario. De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que este signo distintivo cobra importancia en tanto exista comercio, ya que es entonces cuando la distinción se hace necesaria y útil.

De acuerdo con Otamendi⁽¹⁾, entre las principales características de la marca, podemos encontrar las siguientes: (i) identifica el origen de los productos o servicios; (ii) distingue a un producto o servicio de otro, lo cual está íntimamente relacionado con la garantía de calidad; y, (iii) constituye una vía a través de la cual se otorga publicidad al producto o servicio.

Por su parte, Bertone y Cabanellas⁽²⁾ resaltan la importancia del registro de una marca en el proceso de reconocimiento de la misma. El registro le otorga a este signo distintivo la seguridad jurídica que necesita para seguir existiendo sin que otra persona pueda utilizarlo, razón por la cual, nuestro país, como muchos otros en Latinoamérica, ha adoptado un procedimiento atributivo de derechos. Es decir, la protección de la marca se adquiere con la inscripción de la misma en el registro respectivo, para lo cual debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 128 del Decreto Legislativo No. 823, Ley de Propiedad Industrial, el mismo que señala que podrán registrarse como tales “los signos

que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica (...)”. Nótese que la distintividad constituye, a nivel legal, uno de los elementos más definitorios de la marca.

En relación con los criterios de clasificación de las marcas, podemos destacar los siguientes:

a) En atención a su finalidad, se pueden clasificar en: (i) marcas de producto y (ii) marcas de servicio. Las primeras identifican, como su nombre lo indica, un producto en especial -por ejemplo, galletas “Casino” o jeans “Calvin Klein”-; mientras que las segundas están referidas a la prestación de servicios -la empresa de seguridad “Hermes” es un buen ejemplo-.

b) Por la estructura del signo, encontraremos las siguientes marcas: (i) denominativas, conformadas por secuencias de letras o palabras; (ii) figurativas, representativas de figuras o abstracciones; (iii) mixtas, elaboradas con la combinación de los dos tipos anteriores; (iv) tridimensionales; (v) sonoras, abarcando tanto melodías como sonidos; y, (vi) olfativas.

c) Atendiendo a la relación existente entre el signo y el producto o servicio, las marcas pueden ser: (i) de fantasía, cuando no tienen significado conceptual en el idioma; (ii) evocativas, si su significado recuerda al producto o guarda relación con éste; y, (iii) arbitrarias, en caso el signo no guarde relación con el producto.

Sin duda, entre las desarrolladas, la clasificación más utilizada es la primera, la misma que se encuentra consagrada en nuestra legislación.

2.2. El nombre comercial.

De acuerdo con la definición adoptada por el artículo 207 de la Ley de Propiedad Industrial, el nombre comercial es “(...) el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica”. En ese mismo sentido, Miranda Serrano sostiene que “(...) éste parece ser el signo destinado a identificar y distinguir tanto al empresario como a la actividad empresarial, o, mejor dicho, simultánea y conjuntamente al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial”⁽³⁾.

La doctrina científica en el Derecho comparado ofrece una doble concepción de los nombres comerciales: (i) la subjetiva, que identifica al empresario con el ejercicio de su actividad empresarial; y, (ii) la objetiva, que diferencia cada empresa en el mercado.

(1) OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1995. pp. 8-12.

(2) BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. *Derecho de las marcas*. Tomo I. Buenos Aires: Heliasta, 1989. pp. 13-14.

(3) MIRANDA SERRANO, Luis María. *Denominación social y nombre comercial*. Madrid: Marcial Pons, 1997. p. 104.

De hecho, ambas concepciones no son ajenas entre sí, sino que se complementan, ofreciéndonos un concepto más completo⁽⁴⁾. Sin embargo, es la concepción subjetiva la que más incidencia tiene en el cuerpo normativo vigente, pues define al nombre comercial como el signo que identifica tanto a una persona natural o jurídica en el ejercicio de una determinada actividad empresarial, o “económica”, en palabras de la Ley.

De otro lado, Fernández-Novoa define el nombre comercial como “aquella especial denominación bajo la cual el empresario, individual o social, ejerce la incesante actividad económica en que estriba la dimensión dinámica de la empresa; denominación en la que, por otra parte, se consolida y cristaliza el peculiar bien inmaterial representado por la dimensión estática de la empresa”⁽⁵⁾.

De acuerdo con lo anterior, podemos afirmar que el nombre comercial se utiliza no sólo en la documentación de la empresa y en la promoción de los productos de la misma, es decir, en su publicidad; sino que es, a su vez, la firma de los contratos y los negocios que la empresa celebra con terceros (proveedores, entidades bancarias, etcétera).

Hay que tener claro, pues, que el nombre comercial no es un simple instrumento de diferenciación en el mercado, ya que, bajo ese concepto, cualquier signo sería susceptible de protección como nombre comercial. La función principal del nombre comercial es poder individualizar un establecimiento o empresa, para que, así, éste se distinga de cualquier otro que realice o explote actividades similares.

2.3. El lema comercial.

Los lemas comerciales, de acuerdo con la Ley, son un complemento de las marcas, y van dirigidos a su mayor conocimiento. Sin embargo, creemos que más bien constituyen elementos accesorios a las marcas, pues bien puede haber marcas “completas” sin necesidad de ir acompañadas de lemas comerciales.

Tenemos, como ejemplo, al “*just do it*” de “Nike”, siempre fielmente escrito al lado de aquella suerte de visto bueno que nos recuerda a la marca. Este signo distintivo hace que el consumidor pueda recordar mejor la marca, y se haga una idea de qué concepto quiere transmitir la empresa que la crea y administra como signo.

Al ser el lema comercial “la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”⁽⁶⁾, se le otorga también protección y la seguridad del registro, pero corre la misma suerte que la marca. En efecto, el lema comercial no se puede transmitir solo, sino que debe ser transferido junto con la marca; de otro modo, perdería su función de dar a conocer y promocionar a ésta.

Por último, el lema comercial puede registrarse por un período de diez años renovables, lo cual permite que se vea protegido y cuente con la suficiente seguridad jurídica en el mercado.

3. Potencial y función económica de los signos distintivos.

Los signos distintivos, en tanto bienes económicos importantes de las empresas, especialmente las marcas, han sufrido grandes cambios debido a la globalización y liberalización en la actual economía. En efecto, tal y como señala Stuart Crainer⁽⁷⁾, ellas “(...) afrontan las mismas incertidumbres globales que están conformando otros aspectos de la administración empresarial” y, del mismo modo, “(...) están experimentando un cambio radical en muchas organizaciones (...). En estos tiempos, nadie puede permitirse el lujo de subestimar la importancia comercial de las marcas”. Se advierte, entonces, que los signos distintivos contribuyen enormemente en la generación de riqueza y, por tanto, deben ser tomados en cuenta como un eje fundamental en la gestión moderna de toda empresa.

Desde el punto de vista de las empresas, además, los signos distintivos, principalmente las marcas, constituyen un activo importante, sino el principal; mientras que, del lado de los consumidores, los signos distintivos sirven para distinguir los productos, identificar su procedencia empresarial y hasta identificar su calidad. De hecho, “(...) los derechos sobre los signos distintivos responden a consideraciones de buen orden en el comercio, a fin de que los consumidores no sean inducidos a error en cuanto a la proveniencia de los productos o de los servicios. Esos derechos constituyen para sus titulares una riqueza en razón del poder de atracción que tienen respecto de la clientela, siendo un factor esencial en la conquista del mercado”⁽⁸⁾.

(4) Cfr. Ibid.

(5) FERNÁNDEZ-NOVOA, C. *El nombre comercial y su problemática registral*. Barcelona: Catelldefels, noviembre 1971. p. 102.

(6) Artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial.

(7) CRAINER, Stuart. *El Verdadero Poder de las Marcas. Cómo lograr que las marcas sirvan para aventajar la competencia*. Madrid: Eresma y Celeste, 1997. p. 11.

(8) Chavanne y Burst citados por BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Op. cit.; p. 21.

De esta manera, la legislación sobre signos distintivos y su regulación constituyen un aspecto fundamental para el adecuado funcionamiento de la economía, razón por la cual, la falta de una legislación que proteja adecuadamente a los titulares de estos derechos puede ocasionar graves distorsiones en aquélla.

3.1. Funciones tradicionales de los signos distintivos.

Habida cuenta que la marca es uno de los signos distintivos más importantes, nuestro análisis respecto de las funciones de estos últimos girará en torno a la primera, para luego aplicarlas a los otros dos signos distintivos materia de análisis⁽⁹⁾.

3.1.1. Función distintiva.

La característica básica y fundamental de las marcas es su distintividad. Como señala Álvarez Soberanis⁽¹⁰⁾, “(...) la función principal de la marca es la de identificar al producto o servicio, con la finalidad de instrumentar su comercialización en el mercado”. Señala, además, que “(é)sta es sin ambages la principal función de la marca. Todos sus demás papeles son secundarios (...), el rol de identificación-diversificación es el fundamento de la existencia de los signos marcarios de cualquier índole que éstos sean”.

Es así que la función distintiva, aquella que diferencia un producto de otro o un servicio de otro, sólo se adquiere y materializa en el mercado y constituye un requisito indispensable para acceder al registro de una marca.

En relación con lo anterior, es preciso señalar que nuestro sistema de protección tiene un carácter constitutivo ya que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la oficina nacional competente; por tanto, la función distintiva se observará una vez otorgado el registro de la marca que conferirá el derecho de uso exclusivo al titular.

La excepción al carácter constitutivo del registro se presenta en el caso del nombre comercial, signo distintivo que no requiere ser registrado, pues su derecho de exclusiva se adquiere sólo con el uso.

La marca y el nombre comercial cumplen con esta función. En efecto, para el caso de las marcas resulta evidente la relación ya que éstas identifican,

precisamente, bienes y servicios que se diferenciarán en el mercado. El nombre comercial también cumple con la función distintiva al identificar a la empresa que nos brinda determinados servicios o productos.

Sin embargo, no es posible atribuir función distintiva al lema comercial, pues dada su propia naturaleza, este signo se aplica a productos o servicios que ya se encuentran marcados, por lo que resultaría inexacto señalar que un lema comercial diferencia a un producto o servicio de otros. Lo que diferencia es la marca, aunque el lema comercial nos pueda evocar o sugerir ciertas características del servicio o producto.

3.1.2. Función identificadora del origen de los bienes y servicios.

Esta función es una consecuencia común, pero no necesaria de la función distintiva de los signos distintivos. A través de las marcas, los consumidores pueden conocer el origen empresarial del bien o del servicio ofrecido. Sin embargo, esta función tiene un carácter subsidiario, ya que, en muchos casos, los consumidores no saben con exactitud quién es el productor de los bienes o servicios. Puede suceder, incluso, que una empresa ofrezca diversas clases de bienes de distintas calidades y que, además, sean competidores en el mercado; en este caso, resultaría irrelevante la identificación del origen empresarial. En todo caso, el control jurídico de la identificación de la empresa debe realizarse a través de normas relativas al nombre de la empresa, es decir, al nombre comercial.

En cuanto al lema comercial, podemos afirmar que sí cumple con la función distintiva, en tanto nos evoca ciertas características de la empresa que proporciona el producto o servicio, aunque no se le puede atribuir la misma intensidad que en el caso de las marcas.

3.1.3. Función de garantía de calidad.

Esta función permite a los consumidores determinar qué signos distintivos corresponden a los productos de mejor calidad y cuáles a los de peor calidad. En este caso, también nos encontramos frente a una característica secundaria y subsidiaria de la función distintiva de las marcas. El Derecho no otorga valor jurídico directo a la función de garantía de calidad, razón por la cual el productor no responde por la baja

(9) En este punto es necesario dejar en claro que hemos tomado de la doctrina mayoritaria las principales funciones de la marca. Sin embargo, ya que el presente trabajo busca extender el análisis a la totalidad de los signos distintivos, la posible inclusión de cada uno de ellos dentro de las mencionadas categorías será materia de análisis en apartado siguiente.

(10) Álvarez Soberanis citado por BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Op. cit.; p. 27.

calidad de los productos. Este deterioro en la calidad sólo podrá ser sancionado en virtud de otras normas jurídicas en la medida en que se incurra en publicidades engañosas o se falsee informaciones respecto de la calidad del producto. Baumbach y Hefermehl señalan claramente las limitaciones de la función de garantía de calidad de las marcas. “La confianza que manifieste el adquirente de una marca se basa en que para él las mercaderías marcadas son conocidas como de determinada calidad y bondad conocidas (...). Cada empresa que coloca mercaderías marcadas en el mercado se esforzará para que éstas expectativas sean correctas. Esta será una postura de racionalidad económica para la empresa”⁽¹¹⁾.

Esta función se observa claramente en los casos del nombre comercial y el lema comercial. El nombre comercial nos indica la procedencia del producto o servicio y, como tal, está vinculado a la función de garantía de calidad que el consumidor espera encontrar en dicho establecimiento. Por su parte, el lema comercial evoca y sugiere, nos lleva a asociar un producto con determinada calidad.

3.1.4. Función publicitaria.

Esta función tiene varias facetas relacionadas con cada uno de los signos distintivos. La primera de ellas corresponde a la función distintiva de las marcas, ya que permiten acumular información respecto de experiencias propias y de terceros relacionadas con productos o servicios identificados. Una segunda faceta se vincula con la consistencia del signo marcario, léase, sus elementos visuales, la fuerza de atracción o sugestiva que las marcas pueden dar a través, incluso, de frases publicitarias o lemas comerciales. La tercera faceta está vinculada con la información directa y explícita del producto que recibe el consumidor a través de la publicidad⁽¹²⁾.

La función publicitaria tampoco se encuentra protegida en forma directa por la legislación que protege los signos distintivos, sino que se regula de acuerdo a las normas relativas a la competencia desleal.

No debemos dejar de advertir que la publicidad crea necesidades por las que el consumidor está dispuesto a pagar. Los consumidores tienen plena libertad para adquirir productos respecto de los cuales no existe publicidad alguna y las calidades pueden ser determinadas mediante la experiencia. Por tanto, ambos se benefician; el comprador se ve satisfecho comprando

el producto que desea y el vendedor se apodera del excedente que el comprador está dispuesto a pagar por poseer el producto que contiene la marca. En este sentido, las marcas pueden existir con o sin publicidad y aunque generen necesidades artificiales en el comprador, es por aquéllas que, finalmente, dicho comprador está dispuesto a pagar.

Esta función también se cumple en los casos del nombre comercial y el lema comercial. En cuanto al nombre comercial, a través de éste, el consumidor puede acumular información respecto de experiencias pasadas e identificar este signo distintivo en tanto satisface sus expectativas. También puede ocurrir que el nombre comercial, por sí mismo, sea altamente sugestivo, de tal manera que sea un importante factor de atracción para la potencial clientela. Finalmente, brinda información respecto de aquellos productos o servicios que la empresa produce. En relación con el lema comercial, basta señalar que tiene un carácter eminentemente evocativo o sugestivo, acompaña a la marca y la complementa, razón por la cual cumple una función de publicidad adicional a la marca, sin desprenderse de ésta.

3.1.5. Función condensadora del *goodwill*.

Corresponde a la doctrina norteamericana la tesis que la marca simboliza el *goodwill*. Dicho concepto se refiere a la buena fama o reputación de la que gozan los productos o servicios marcados. Desde el punto de vista de los consumidores, implica una preferencia respecto de los productos o servicios en virtud de determinadas experiencias pasadas. Se trata de un concepto que existe en la mente del consumidor. Desde el punto de vista del empresario, constituye un incentivo respecto de los consumidores, ya que el *goodwill* hace que el producto sea comprado sucesivamente. Esta función se encuentra íntimamente relacionada con las funciones de garantía de calidad y publicitaria, pues contribuyen a consolidar la buena fama de una marca.

Hasta aquí, las marcas tienen distintas funciones; sin embargo, no todas tienen igual significación. La función distintiva es la principal y de ella se derivan las demás funciones, tanto jurídicas como económicas. Además, esta función es la que permite la diferenciación de bienes y servicios respecto de otros en el mercado. Sin la posibilidad de cumplir esta función, las marcas y la mayoría de signos distintivos carecerían de significación tanto económica como jurídicamente.

(11) Baumbach y Hefermehl citados por BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Op. cit.; p. 42.

(12) Esta distinción fue tomada de BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo CABANELLAS DE LAS CUEVAS. Op. cit.; p. 47-49.

3.2. Función económica de los signos distintivos.

Los signos distintivos juegan un papel significativo en la conformación de los mercados competitivos. Ellos contribuyen a diferenciar productos similares ofrecidos por distintos productores y, del mismo modo, hacen que los mismos puedan generar ganancias significativamente mayores respecto de productos con iguales características, pero que gozan de un menor poder en el mercado. En efecto, los signos distintivos son susceptibles de adquirir un posicionamiento tan fuerte en el mercado, que, frente a productos esencialmente iguales, el consumidor promedio sólo prefiere algunos.

Los signos distintivos diferencian a un producto de otro, y también llevan, implícitamente, distintos conceptos que los consumidores identifican al momento de elegir un producto en el mercado. En efecto, el concepto de calidad, confianza, y muchos otros resultan indisolublemente unidos a los signos distintivos, principalmente, por la publicidad. A través de ésta, los agentes económicos productores de bienes y servicios buscan generar una mayor demanda en cuanto a sus productos, para aprovechar el excedente que se pudiera obtener en razón de una demanda con un mayor grado de inelasticidad. La publicidad también contribuye a generar poder de venta en las empresas y posicionamiento en el mercado que se traduce en ganancias. De otro lado, los consumidores tienen una expectativa de mantenimiento de calidad respecto de los productos diferenciados; por lo que se puede afirmar que los signos distintivos constituyen un incentivo importante al mantenimiento de la calidad, ya que, de otro modo, la demanda se podría desplazar hacia otros productos.

Los signos distintivos gustan, aunque diferencian ahí donde no hay diferencia. Ellos nos proporcionan felicidad, tranquilidad, nos dan un estilo de vida y satisfacen nuestros deseos. Por eso pagamos y estamos dispuestos a pagar más. A través de los signos distintivos podemos sentirnos seguros, ya que sabemos por propia experiencia la calidad del producto, y nos sentimos temerosos ante uno nuevo. Somos más cautos con todo lo nuevo, mientras confiamos en las bondades que ya conocemos. Ahí radica el poder de los signos distintivos. Generan un gran grado de fidelidad en sus consumidores, diferencian productos y servicios esencialmente iguales y permiten al productor subir precios y apropiarse del excedente generado.

Los signos distintivos pueden transformar mercados, en la medida que pueden relacionarse tanto con el ascenso como con el hundimiento de una empresa. Por ejemplo, una empresa puede hacer que otras fracasen en el mercado sólo porque posee un producto con una marca o un signo distintivo más fuerte en el mercado. Por ello, los signos distintivos constituyen un activo importante en las empresas. Se trata de intangibles de gran poder, capaces de desafiar grandes problemas de la realidad económica.

El Derecho de la Propiedad Industrial forma parte del conjunto de reglas jurídicas destinadas a regular y fundar el funcionamiento de los mercados. Comprende normas que impiden a unos competidores apropiarse del trabajo y esfuerzo de los otros; que posibilitan el flujo de la información correcta entre los agentes económicos. Se busca proveer de protección a aquellos que brindan información a través de signos distintivos, ya que ello genera una valoración positiva para la sociedad en su conjunto. De un lado, los consumidores conocen, se identifican y se informan respecto de ciertos productos; y, de otro, los titulares aseguran que sus signos distintivos no puedan ser utilizados de manera desleal por terceros.

Asimismo, los signos distintivos pueden conducir de un sistema de competencia perfecta a otro de competencia imperfecta. La diferenciación entre los bienes y servicios conducen a la formación de competencia monopólica, sin embargo, ello no implica que se trate de una práctica restrictiva de la competencia. La competencia monopólica, por el contrario, puede evidenciar un fuerte posicionamiento en el mercado respecto de una de las empresas productoras, resultado de estrategias y políticas propias. Lo que en todo caso resulta deseable es la formación de un mercado de competencia efectiva entre los oferentes, dentro de un marco de respeto y leal competencia que, en la mayoría de los casos, distará de ser una competencia perfecta.

4. Marco normativo de los signos distintivos en el ordenamiento peruano.

En materia de Propiedad Industrial, nuestro país se rige, principalmente, por normatividad de carácter comunitario y de índole interna, además de los tratados por él suscritos⁽¹³⁾. Los dos primeros grupos son los que trataremos en este punto, pues contienen regulación específica que incide directamente en el desarrollo de los signos distintivos en nuestro contexto.

(13) Nos referimos, precisamente, a los siguientes: (i) el Convenio de París de 1883, que instituye el trato igualitario y el trato unionista o de

4.1. Marco institucional de la Comunidad Andina.

La Comunidad Andina de Naciones, bloque de integración económica y social conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, tiene como objetivo promover el desarrollo económico de los países miembro en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social. En virtud de la voluntad de los Estados que la conforman se crea una suerte de poder autónomo supranacional que debe gozar de aplicación directa y preeminente en ellos. Por esta razón, las normas comunitarias no requieren de procedimientos de recepción en el ordenamiento interno de los países miembro para surtir todos sus efectos. Ellas son de inmediato cumplimiento. La preeminencia se refiere a la prevalencia del Derecho Comunitario respecto de su aplicación sobre normas nacionales o internas. Así, de presentarse un conflicto entre las normas internas de los países miembro, se preferirá siempre la aplicación de las primeras.

La Comunidad Andina expresa su voluntad a través de “decisiones”, las mismas que regulan materias específicas y gozan de aplicación directa en los Estados miembro. En materia de Propiedad Industrial, la Decisión 486 es la norma vigente que sustituyó a la Decisión 344 y cuyo contenido está en concordancia con las normas de la Organización Mundial del Comercio, del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPICs.

4.2. Marco interno.

En el ordenamiento peruano rige el Decreto Legislativo No. 823, Ley de Propiedad Industrial, norma que regula lo no previsto y reglamenta lo dispuesto por la Decisión 486. Sin embargo, en ningún caso podrá contravenir lo establecido por la norma comunitaria, pues ésta obliga a todos los Estados miembro sin distinción, como explicáramos anteriormente.

El Decreto Legislativo No. 823 responde a la necesidad de unificar en un solo cuerpo normativo la norma andina y la ley nacional; así como incorporar los estándares internacionales para la protección de la propiedad industrial, establecidos por los tratados internacionales.

El sistema peruano de protección de la propiedad industrial se rige por cuatro principios, los mismos que se hallan plasmados en la Ley de Propiedad Industrial. El primero de ellos es el principio de inscripción

registral, referido al uso exclusivo que nace con el registro respecto de un signo. En este punto cabe resaltar que, doctrinariamente, se distingue dos formas de adquirir el derecho al uso exclusivo; a través del uso y del registro. La primera de ellas se privilegia en aquellos países que tienen un sistema declarativo. Si bien existe el registro, al momento de la solicitud respectiva ante la oficina competente, se debe probar que existe una primera fecha de uso; es decir, se debe probar que se ha estado usando el signo distintivo que se pretende registrar. En este tipo de sistemas el uso tiene efectos jurídicos. La segunda forma de adquisición, explicada líneas arriba, es la que corresponde a nuestro ordenamiento, por lo que nos encontramos ante un sistema constitutivo.

El segundo principio es el principio de territorialidad, en virtud del cual, todos los derechos conferidos por el registro tienen efectos en todo el territorio de la República, no extendiéndose más allá de éste. Del mismo modo, en virtud de este principio, los derechos otorgados fuera del territorio de la República no tienen protección en nuestro país.

El tercer principio es el principio de especialidad, referido a que el derecho exclusivo concedido al titular de un registro se extiende: (i) a los productos y servicios para los cuales se registró y (ii) a aquellos productos y servicios similares o vinculados a los mismos. Para establecer la vinculación de los productos o servicios se utiliza la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida por el Arreglo de Niza de 1957.

El cuarto principio es denominado principio de buena fe comercial, según el cual toda solicitud de registro hecha ante la autoridad competente debe estar amparada por la buena fe comercial.

No obstante lo establecido por cada uno de los principios, existen algunas excepciones respecto de los mismos. En relación con el principio de inscripción registral, el nombre comercial constituye una excepción, puesto que el derecho exclusivo sobre este signo distintivo se adquiere por su primer uso en el comercio, y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

En cuanto al principio de territorialidad, la Decisión 486 establece que el titular de una marca registrada en un país miembro podrá oponerse al registro de otra marca idéntica o similar respecto de los cuales el uso de esa marca pueda inducir al público a error. De

derecho de preferencia; (ii) el Convenio de Estocolmo de 1967, el mismo que crea la Organización Mundial de la Propiedad Industrial; y, (iii) el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPICs), mediante el cual se buscó reformar normas que no otorgaban un adecuado nivel de protección a los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

esta manera, vemos que el principio de territorialidad se aplica a la faceta positiva del derecho de exclusiva que otorga el registro. Sin embargo, en cuanto a la faceta negativa del mismo, sí se puede establecer excepciones, ya que es posible oponerse incluso al registro de marcas fuera del territorio nacional.

Como hemos podido apreciar, la regulación de la propiedad industrial, y más específicamente de los signos distintivos, se encuentra intensamente regulada en nuestro ordenamiento por tratados multilaterales o bilaterales, convenios internacionales y, principalmente, por el marco comunitario andino. Este último marco regulador es el resultado de una necesidad de reacción colectiva frente al subdesarrollo de los países andinos y frente a la exitosa experiencia europea. Cabe preguntarnos, por tanto, en qué medida nuestro sistema normativo está contribuyendo efectivamente al ansiado éxito comunitario andino.

Debemos acotar en primer lugar, que, en el contexto europeo, podemos encontrar hasta tres tipos de marcas: la nacional, la internacional y la comunitaria. Esta última, establecida a partir de 1996, ha constituido un gran avance para la Comunidad Europea, pues, a través de ella, se ha creado un sistema de derechos de propiedad intelectual que proporciona protección unitaria a las marcas en toda la Unión Europea. De esta manera, ha sido posible que cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo pueda proteger su marca en la Unión Europea. Esto, evidentemente, ha contribuido a potenciar la dinámica del mercado en Europa y, del mismo modo, ha creado un mayor nivel de transparencia en el mercado. Desde cualquier punto de vista, un sistema como éste es deseable para la experiencia andina, ya que los beneficios serían incalculables al igual que en la experiencia europea. Se trata de una tarea nada sencilla, dado que la implementación de un sistema de tal magnitud importaría (i) la creación de un órgano encargado de la tramitación de las solicitudes; (ii) la implementación de sistemas informáticos de alto nivel, que permitan la integración de la información de manera adecuada; y, (iii) una adecuada política de actuación que permita la efectividad del sistema propuesto. Creemos, no obstante, que es importante tener en cuenta estos factores de desarrollo exteriores y, del mismo modo, consideramos posible la implementación de un sistema como el descrito anteriormente.

En segundo lugar, debemos señalar que un adecuado sistema de protección de los derechos de propiedad industrial, como todo sistema, depende en gran medida de la efectividad de las normas en la realidad. El nuestro es un sistema, en gran medida, garantista. Ello, sin embargo, no enerva las prácticas restrictivas de competencia desleal que se puedan presentar en la práctica. Debemos reconocer que un adecuado sistema de protección implica que la administración encargada pueda realizar efectivamente actuaciones de oficio destinadas a la inspección, decomiso y control de todas aquellas actividades consideradas como ilícitas.

Finalmente, cabe preguntarnos si la forma de protección atributiva de nuestro sistema resulta la más idónea. Los sistemas declarativos que privilegian el uso, le dan efectos jurídicos al mismo. De tal manera que, al momento de presentar la solicitud, es necesario probar el primer uso. A primera vista, parecería conveniente el privilegio del primer uso; sin embargo, creemos que resulta importante la evaluación previa realizada por la oficina competente, a fin de determinar la aptitud distintiva respecto de los signos distintivos que se pretende registrar.

5. Valorización de los signos distintivos en el Perú.

La primera pregunta que debemos respondernos es: ¿qué es el valor de la marca o signo distintivo? En palabras de Aaker, “(e)l valor de la marca es un conjunto de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o disminuyen valor suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de la compañía”⁽¹⁴⁾. Nosotros coincidimos con Smith, quien define el valor como “el valor actual de los futuros beneficios que se deriven al dueño de la propiedad”⁽¹⁵⁾; aplicando dicho concepto a los signos distintivos.

Al tratarse de activos intangibles es claro que su valorización presentará dificultades debido a su propia naturaleza. Se puede enumerar, al menos, cuatro características que dificultan la estimación de su valor. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la propiedad industrial en general es original, es decir, es única, lo cual dificulta la determinación de un precio a un producto o servicio que puede, incluso, no haber salido al mercado. En segundo lugar, siempre existen

(14) AAKER, David A. *Gestión del valor de la marca*. Madrid: Díaz de Santos, 1994. p. 18. Por activos o pasivos se entiende aquellos que están realmente vinculados al nombre o símbolo de la marca. Así, si éstos cambiasen, los activos o pasivos se verían afectados.

(15) SMITH, Gordon. *Trademark valuation*. New York: John Wiley & Sons, 1996. p. 18. Traducción libre (*Value can be defined as “the present value of future benefits to be derived by the owner of the property”*).

elementos subjetivos como las preferencias, los gustos o factores socioculturales que harán más compleja la cuantificación. En tercer lugar, existe una limitación en el número de compradores, ya que los interesados son personas especializadas en determinada área. Por último, una característica importante de esta clase de activos es la información imperfecta que manejan los agentes de mercado. En el caso de las campañas de publicidad, éstas no siempre se centran en criterios de objetividad, sino que buscan que los consumidores asocien el bien o el servicio con características de calidad, prestigio u otras que no cuentan con una base real⁽¹⁶⁾.

La pregunta entonces es: ¿por qué valorizar un signo distintivo?, ¿existe justificación suficiente para buscar determinar, de forma precisa, cuánto vale una marca, un lema comercial o un nombre comercial? La respuesta es, sin lugar a dudas, afirmativa, pues los signos distintivos tienen un valor económico incuestionable, siendo, en muchos casos, los activos más importantes de una empresa.

Desarrollar formas para valorizar los signos distintivos resulta importante por diversos motivos, entre los cuales encontramos: (i) la posibilidad de su transferencia, lo cual hace necesario fijar un valor para compradores y vendedores⁽¹⁷⁾; (ii) su capacidad de constituir aportaciones no dinerarias en sociedades mercantiles o de formar parte de los activos transferidos en reorganizaciones societarias, para lo cual es preciso determinar su cuantía económica; y, (iii) la posibilidad de utilizar la marca para adquirir financiamientos, garantizar deudas o incluso captar inversiones. Así pues, es claro que los signos distintivos son activos de larga duración que, bien empleados, son una fuente importante de ingresos para su propietario. Sin embargo, para un uso más eficiente de estos recursos, es preciso establecer un adecuado criterio de valorización, tema que pasamos a desarrollar a continuación.

5.1. Métodos de valorización.

Existen distintas metodologías para valorizar signos distintivos y propiedad industrial, en general. Al

elegir cualquiera de estos métodos, más allá de las deficiencias que cada uno pueda presentar, debe tenerse en cuenta el tipo de información que se tiene. En la actualidad, podemos distinguir tres enfoques principales: (i) el de costos, (ii) el de mercado; y, (iii) el de ingresos. Es importante resaltar que ninguno de ellos es excluyente ya que, en muchos casos, su utilización conjunta resulta lo más adecuado.

Si bien los enfoques que presentamos a continuación no son exclusivos de algún tipo de signos distintivos, para efectos de este trabajo los circunscribiremos al caso de las marcas, siendo en algunos casos de aplicación a los nombres comerciales y los lemas comerciales.

5.1.1. Enfoque de costos.

Toda creación intelectual implica algún tipo de costo, ya sea producto de la inversión de recursos financieros o humanos. Por ejemplo, el solo desarrollo de una marca trae consigo la implementación de toda una estrategia de *marketing*, es más, la sola elección de un nombre ya implica esfuerzo y dinero⁽¹⁸⁾. El punto de partida será, entonces, obtener un estimado de lo que costaría reproducir el signo distintivo⁽¹⁹⁾. Existen dos métodos con base en el enfoque de costos, aplicables a estos casos: (i) el costo histórico y (ii) el costo actual o de reposición.

5.1.1.1. Costo histórico.

El costo histórico busca reflejar el valor del activo intangible sobre la base de los gastos anteriores efectuados para crear la propiedad industrial. Se mide, pues, lo que realmente costó su creación. Este método tiene serios inconvenientes. Por ejemplo, se puede dar el caso de una marca que haya necesitado para su creación de gran cantidad de recursos, por lo que su costo real será sumamente elevado. Sin embargo, dicha marca puede no ser atractiva para los consumidores o incluso nunca llegar al mercado. No existe, por tanto, una relación directa entre los costos en los que se incurrió para su creación y su valor subsecuente⁽²⁰⁾.

(16) AREA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE INDECOPI. Documento de Trabajo No. 005-2000: *Promoviendo un marco institucional para la valorización de la propiedad industrial en el Perú*. En: *Separata Especial del Diario Oficial El Peruano*. Lima, 23 de agosto de 2000. p. 191881. En este mismo sentido, MESARINA DE ZELA, Rómulo. *Valor tangible de los intangibles*. En: *Medio Empresarial*. Número 4. Lima, 2001. p. 55.

(17) Cfr. AAKER, David A. Op. cit.; p. 25.

(18) AREA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE INDECOPI. Op cit.; p. 191881.

(19) SMITH, Gordon. Op. cit.; p. 131. Suscribe esta opinión BRATIC, Walter. *Advantages and economic and financial impact of intangible assets: the importance of intellectual property valuation*. En: *Seminario Internacional sobre a valorización de la Propiedad Industrial*. Lima: Indecopi, noviembre 1998. p. 21.

(20) GAJLAND, David. *Valuation of industrial property assets - Methodologies of determining the value of industrial property assets*. En: *Seminario Internacional sobre la valorización de la Propiedad Industrial*. Lima: Indecopi, noviembre 1998. p. 3. En el mismo sentido,

5.1.1.2. Costo actual o de reposición.

En este caso, la pregunta clave es ¿cuánto costaría remplazar este signo o desarrollar uno alternativo? El valor del signo deberá ser correlativo al costo de desarrollar una alternativa. Por tanto, para identificar este valor se debe, por ejemplo, estimar cuál sería el costo de establecer una nueva marca en el mercado y que ésta tenga el mismo nivel de aceptación que la que está siendo valorizada⁽²¹⁾. Por ejemplo, una empresa que se encarga de fabricar bebidas gaseosas quiere introducir un nuevo producto al mercado, lo que le costaría alrededor de 100 millones de dólares, teniendo un 25 por ciento de probabilidades de que éste tenga aceptación. Por tanto, se necesitará, al menos, cuatro productos para asegurar que uno sea ganador. La empresa necesitará alrededor de cuatrocientos millones de dólares para lograr establecer una marca que pueda ser equiparable a las anteriormente desarrolladas⁽²²⁾.

5.1.2. Enfoque de mercado.

El enfoque de mercado puede ser utilizado comparando el producto con otros similares. Por ejemplo, si uno desea conocer el valor de la marca “Mercedes Benz”, se utilizará información sobre los precios de transacción de otras marcas de automóviles, como “BMW”, “Audi”, etcétera. Este enfoque debe considerar la existencia de un mercado activo que comprenda propiedad comparable, así como un número razonable de transacciones anteriores de dicha propiedad, el acceso al conocimiento del precio al que la propiedad fue intercambiada y transacciones *arm's length* entre partes independientes. Por ello, comparar valores de signos distintivos no es tarea fácil. El intercambio de algún signo distintivo ocurre, generalmente, como parte de la venta de una empresa. Dicha venta incluye la adquisición del signo distintivo. Son muy importantes, pero pocas las transferencias de signos distintivos; e, incluso, cuando se realizan, muchas veces el precio de transacción no es revelado. Otro problema que se puede generar es que debido a la “originalidad” de cierto producto, no haya propiedad comparable. Es decir, no hay un récord de transacciones anteriores de algún producto similar para poder

comparar y, a partir de ahí, obtener el valor de la marca. Los factores que debemos considerar al momento de comparar un signo distintivo con el enfoque de mercado son los siguientes⁽²³⁾:

a) Industria. Para la comparación será necesaria una industria similar, con los mismos prospectos, factores demográficos, ordenamiento jurídico e inversiones de riesgo. Por ello, al valorizar la marca “Pilsen” vamos a preferir compararla con la marca “Cuzqueña”, que con la marca “Revlon”.

b) Beneficio. Es fundamental. Al momento de comparar un signo distintivo, es necesario que evaluemos que el beneficio que proporcione aquel que se pretende valorizar, sea de igual grado al del signo que vamos a utilizar de parámetro.

c) Nuevas tecnologías. Es significativo en tanto que éstas pueden resultar tan competitivas y novedosas, que surja el riesgo que determinado producto se vuelva obsoleto, y con ello el signo distintivo sufriría una depreciación bastante considerable. Hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías no resulten un riesgo de depreciación para el signo distintivo y así se pueda comparar éste con un signo de un producto similar anterior.

d) Barreras de entrada. Se presenta en el caso de las televisoras, capitales de inversión bastante importantes o competidores bien establecidos. Un signo distintivo con mayores posibilidades de apoderarse del mercado va a tener mayor valor.

e) Prospectos de crecimiento. Son determinantes en tanto que mayor prospecto de crecimiento de la industria va a significar mayor valor. No podemos comparar industrias similares que, sin embargo, sean disímiles en este factor. Por la seguridad que se brinda, la industria que posea un mayor prospecto de crecimiento va a poseer, asimismo, un signo distintivo de mayor valía.

f) Protección legal. Si determinada industria está protegida legalmente y no existen posibilidades de que se vea debilitada -pues excluye a otros de hacer uso de dicha propiedad-, va a tener un mayor respaldo y, con ello, mayores posibilidades de tener un valor considerable, al igual que sus signos distintivos.

g) Vida económica restante. Así como no va a ser lo mismo comprar una computadora de hace siete

BERTOLLOTTI, Nick. *Methodologies for determining the value of industrial property assets - viewpoint of a professional consultant engaged in valuating industrial property assets*. En: *Seminario Internacional sobre la valorización de la Propiedad Industrial*. Lima, noviembre 1998. p. 10

(21) GAJLAND, David. Op cit.; p. 3.

(22) AAKER, David A. Op. cit.; p. 29.

(23) PARR, Rusell. *Pricing Intangible Assets: Methods of Valuation of Intellectual Property*. En: *Seminario Internacional sobre la valorización de la Propiedad Industrial*. Lima: Indecopi, noviembre 1998. p. 18.

años, que una computadora del año en curso; tampoco será lo mismo comparar signos distintivos de productos que tengan una duración de utilidad distinta.

Al momento de comparar un signo distintivo, habrá que considerar los factores antes señalados. Si son suficientemente similares, se podrá realizar la comparación; en caso contrario, resultaría poco útil.

La aplicación de este enfoque en el caso peruano resulta complicada. En el Perú no existe un mercado activo en el que se desarrolle este tipo de transacciones de forma más o menos continua y las pocas que se realizan se llevan a cabo de forma poco transparente, lo cual impide que exista la información suficiente para la aplicación de esta metodología. Nos vemos sin los datos necesarios para poder hacer una comparación.

5.1.3. Enfoque de ingresos.

El signo distintivo es considerado como un activo para las empresas y, como tal, puede generar ingresos periódicamente. Este enfoque pretende evaluar el flujo futuro de ingresos que el signo distintivo generará, pues de nada sirve que esté bien valorizado actualmente si es que no producirá ingresos futuros. “El empleo del enfoque de ingresos para su valorización implicaría calcular, en términos del valor presente, cuál es el volumen de recursos que recibirá el tenedor del derecho de uso de la misma. Ello implica efectuar pronósticos y evaluar escenarios acerca del desempeño de la empresa en el mercado, tarea que puede resultar difícil y con un elevado margen de error”⁽²⁴⁾. Este enfoque comprende tres factores importantes: (i) la cantidad y el patrón del beneficio económico a recibir; (ii) la duración del beneficio económico; y, (iii) el riesgo que comprende anticipar el beneficio.

La cantidad y el patrón del beneficio económico futuro se calcula mejor por la cantidad de flujo de efectivo neto derivado del trabajo de la marca. Se

considera el costo de hacer negocios, así como el capital adicional de inversión que se requiere para sostener la marca y, por lo tanto, el flujo de efectivo.

El enfoque de ingresos puede ser aplicado utilizando diversas metodologías, siendo las dos más importantes (i) la valorización utilizando el valor de la regalía y (ii) el método del flujo de caja descontado; criterios de valorización que desarrollaremos en este apartado. Sin embargo, existen otras que pueden darnos algunas referencias, como las valorizaciones (i) por residuo, (ii) utilizando un precio *premium*, (iii) utilizando la ventaja de la utilidad bruta; y, (iv) tomando la ventaja de la utilidad operativa⁽²⁵⁾. A continuación, desarrollaremos los dos primeros criterios de valorización, de acuerdo con lo expuesto por Smith⁽²⁶⁾.

5.1.3.5. Valorización utilizando el valor de la regalía.

Esta metodología toma como base el concepto de que si una compañía es dueña de una marca no tiene que obtener la licencia de otra. Por tanto, se ve liberada de pagar una contraprestación por el uso, es decir, una regalía, un *royalty*. El *royalty*, utilizado en estas operaciones, se obtiene del mercado y se utiliza como un sustituto de ingresos atribuibles a una marca.

5.1.3.6. Método del flujo de caja descontado⁽²⁷⁾.

De acuerdo con Smith, este es el método que captura todos los elementos del valor de la marca; sin embargo, conlleva una ardua labor de investigación y proyección, ya que el resultado final dependerá de los factores que lo dirigen.

Si conocemos el valor total de una determinada empresa y los ingresos que ésta puede producir, además del valor y la tasa de retorno⁽²⁸⁾ de alguno de sus activos, podemos determinar en un proceso iterativo las tasas de retorno de los activos desconocidos. La aplicación

(24) AREA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DE INDECOPI. Op cit.; p. 191882.

(25) De acuerdo con Gordon Smith, la valorización por residuo consiste en calcular el valor de la marca, restándole al valor de los negocios de una empresa el valor de los activos monetarios, de los activos tangibles y de los activos intangibles identificados. De otro lado, en la valorización utilizando un precio *premium*, se calcula los ingresos atribuibles a una marca teniendo como base el precio *premium* obtenido en el mercado por los productos o servicios que representan las marcas. Se valoriza la marca calculando el valor actual de ingresos atribuible a este. Finalmente, los métodos de valorización utilizando la ventaja de la utilidad bruta (resultado de restarle a las ventas el costo de ventas) y la de la utilidad operativa (utilidad bruta menos los gastos operativos) son muy similares. En el primer caso, se calcula el flujo de ingresos atribuible a una marca resultante de economías de escala que la marca produjo en los costos de manufactura. Esto resulta en una utilidad bruta provechosa para la compañía. La adquisición de una marca hará que se produzca más y, si bien los costos de ventas también aumentarán, el porcentaje de utilidad bruta será mayor. En el segundo caso, el procedimiento es más o menos igual pero tiene como ventaja que en la utilidad operativa se contiene un mayor número de variables lo que hace al análisis más preciso. SMITH, Gordon. Op. cit.; p. 154.

(26) Ibid.; p. 157.

(27) El flujo de caja resulta de la diferencia entre ingresos y egresos de efectivo. Está formado por el flujo operativo, el flujo de inversión y el flujo de financiamiento.

(28) La tasa de retorno es la tasa anual a la cual recuperamos la inversión. Por ejemplo una tasa de retorno de 10 por ciento significa que recuperamos 10 por ciento de la inversión anualmente, es decir, recuperaremos la inversión en 10 años.

de este método parte del retorno requerido para la propiedad industrial (esto se calcula sabiendo el valor del negocio, sus ingresos y el valor y los retornos requeridos por los otros activos), para luego estimar los retornos para los activos de propiedad industrial, utilizando principalmente el juicio, pero siempre dentro de los límites producto del valor total y de los retornos generales de la empresa. Con estos factores y un estimado de los ingresos generales de la compañía, en un lapso determinado, podemos calcular el valor de la marca.

En otras palabras, este método busca el valor actual de los flujos de cajas futuros asociados a la empresa. Este valor actual es el valor en efectivo al día de hoy de los flujos de cajas que se espera sean generados por el activo valorizado. La forma en que esto se logra es más o menos la siguiente:

$$VA = \frac{E(FC1)}{(T+R)} + \frac{E(FC2)}{(T+R)^2} + \frac{E(FC3)}{(T+R)^3} + \dots + \frac{E(FCM)}{(T+R)^n}$$

En este modelo, VA es el valor actual de los flujos de caja de la inversión. La tasa de descuento para cada año está representada por "E(FC)". Esta ecuación nos indica que el valor actual de los flujos de caja esperados es igual a la suma de los flujos de caja esperados para cada año, cada uno de los cuales ha sido ajustado por factores relacionados con el tiempo y los riesgos de los flujos de caja. Por tanto, hay tres factores que calcular: (i) el número de años en la proyección, (ii) la tasa de descuento; y, (iii) el flujo de caja para cada período⁽²⁹⁾.

Debemos tener presente que la marca no se encuentra apartada de todos los demás factores. Su poder para obtener ingresos guarda relación estrecha con los demás activos. Por tanto, no podemos atribuirle a la marca mayores ingresos de los que le tocan luego de repartirlos con los otros activos de la empresa.

El método del flujo de caja descontado tiene como ventaja su habilidad para reflejar una amplia variedad de condiciones que pueden afectar el valor. Por otro lado, permite probar la sensibilidad del resultado a cambios en supuestos tales como nivel de gastos, tasas de crecimiento y la necesidad de aumentar capital.

5.2. ¿Cómo se valoriza en el Perú?

La valorización de intangibles en el Perú es un fenómeno relativamente nuevo, que adolece de un adecuado sistema de regulación, lo cual tiene como

consecuencia que la valorización se haga, la mayoría de veces, de forma arbitraria. Los enfoques que hemos presentado en el punto anterior no se utilizan de manera regular, razón por la cual no existe uniformidad al momento de valorizar intangibles. Se buscó resolver este problema publicando el Documento de Trabajo de Indecopi anteriormente citado; sin embargo, hasta que no exista una norma imperativa que obligue a que las valorizaciones se lleven a cabo siguiendo ciertas pautas, no se alcanzará uniformidad y se continuará valorizando de forma, prácticamente, artesanal.

El estado actual se debe a diversos factores. La aplicación de los diversos enfoques tratados se hace sumamente difícil en un mercado tan limitado como el peruano. En la mayoría de los casos no se cuenta con información suficiente para aplicar cualquiera de las metodologías presentadas. Estas han sido pensadas en función a mercados con características distintas, en los cuales este tipo de acciones son mucho más frecuentes. No podemos pretender utilizar enfoques exitosamente empleados en Estados Unidos, donde el mercado es mucho más rico, existe una mayor cantidad de signos distintivos, y las transacciones de éstos se hacen públicas.

La situación se agrava aun más si tenemos en cuenta que no se exige una valorización para transferir una marca. Por ejemplo, deseo vender una empresa encargada de fabricar una conocida marca de bebidas gaseosas, uno de los principales activos, sin lugar a dudas, será la propia marca. Las partes pactan un precio por la transferencia de la empresa, precio en el cual sin haber realizado una valorización formal ya incluyen el valor de la marca. Al no exigirse una valorización formal el que transfiere la marca lo hace a título gratuito y nunca se llega a tener conocimiento de su valor.

Por otro lado, en los últimos años, la gran mayoría de valorizaciones ha sido realizada por la SUNAT, institución que, al no existir norma alguna que regule este tema, realiza la valorización del modo que les resulte más favorable, utilizando criterios arbitrarios, siendo el margen de error sumamente amplio. Por último, no existe un organismo especializado en esto, ni siquiera un organismo designado para hacerlo. En la actualidad, el Cuerpo Técnico de Tasaciones, el Consejo Nacional de Tasaciones (CONATA) y otras entidades particulares pueden encargarse de hacer estas operaciones. En caso se realice una tasación judicial, las dos primeras instituciones mencionadas pueden ser las encargadas.

(29) ABELL, Mark. *Methodologies for determining the value of industrial property assets - View point of an institution for the management of industrial property rights*. En: *Seminario Internacional sobre la valorización de la propiedad industrial*. Lima: Indecopi, noviembre 1998. p. 3-4.

Si bien es cierto que Indecopi ha realizado ciertos esfuerzos para perfeccionar la manera en que se valoriza, el Cuerpo Técnico de Tasaciones no cuenta con los conocimientos suficientes para realizar esta labor. Se les ha dado este encargo al no existir una institución especialmente designada. El vacío no es sólo legislativo (al existir una falta de regulación, pues hasta el momento sólo existe un proyecto de reglamento que busca revertir esta situación), sino también administrativo, pues no hay un organismo especializado encargado de hacer este trabajo. Hasta no solucionar estos inconvenientes es muy poco lo que se puede avanzar.

El mercado de los intangibles es muy oscuro y es debido a sus propias características que se hace difícil revertir la situación. Si se tratara de un bien tangible no sería necesario un mercado transparente para su adecuada valorización; sin embargo, al ser un intangible, la información con que contamos es mucho más reducida y se vuelve esencial.

5.2.1 Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú.

El Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú (CTT) es una Institución de Derecho Público interno, integrada por ingenieros y arquitectos colegiados en el país, especializados en la valorización de bienes en general. Actualmente, funciona como una asociación civil que reúne alrededor de cuatrocientos cincuenta asociados activos. Entre el CTT e Indecopi no existe una vinculación directa. Simplemente, al solicitar los datos de una empresa al momento de una valorización, el CTT le pide información para verificar la vigencia de estos datos y si corresponden a la propiedad del solicitante.

Al momento de valorizar signos distintivos, el CTT toma como base el método de “valuación de empresa en marcha”. Para ello, lo más importante es tener el valor de la empresa (mientras esté operando). Utiliza la siguiente fórmula básica: activos = pasivos + patrimonio. Tenemos que los activos se conforman por el activo corriente (AC), el activo fijo (AF) y los intangibles (I). Luego, que los pasivos está integrados por el pasivo a corto plazo (PC) y el pasivo a largo plazo (PL). Entonces, de la fórmula activos = pasivos + patrimonio, tendremos:

$$AC + AF + I = PC + PL + PAT$$

El valor de la empresa (VE) consiste en la suma del pasivo a largo plazo y el patrimonio (PAT). De ahí que la fórmula cambie a:

$$AC + AF + I = PC + VE$$

Si pasamos el pasivo a corto plazo al otro lado de la ecuación para poder quedarnos en un lado con el

valor de la empresa, tenemos lo siguiente:

$$AC - PC + AF + I = VE$$

La resta del activo corriente y el pasivo a corto plazo nos da el capital de trabajo (CT). Por lo tanto:

$$CT + AF + I = VE$$

Como nuestra intención es hallar el valor de los signos distintivos, primero debemos encontrar el valor de los intangibles. Por eso:

$$I = VE - (CT - AF)$$

$$I = VE - CT + AF$$

El valor del capital de trabajo normalmente utilizado es la doceava parte del costo de ventas. El activo fijo se extrae del balance de la empresa; sin embargo, este monto se ajustará con un afinamiento durante el informe técnico para tener la tasación en valores comerciales.

El problema del método propuesto es que dicha metodología calcula el total de activos intangibles de la empresa. Los signos distintivos son tan sólo una parte de los activos intangibles. En consecuencia, no se diferencia entre los diferentes tipos de intangibles que puede poseer una compañía. Por otra parte, para encontrar el valor de los signos distintivos, se vale de un análisis posterior de las ventas.

Así, consideramos que esta propuesta nos deja cierta incertidumbre, puesto que no nos brinda un método comparable y cierto que nos permita hallar el valor de cada uno de los signos distintivos. Su falencia reside en que se trata de un método residual, en el que el valor del intangible es lo que queda luego de restarle al valor de la empresa los activos tangibles y el capital de trabajo. Se trata de un método muy básico, pues no cuenta con las variables necesarias para considerarlo un método preciso, que permita saber con seguridad que el valor resultante es realmente el del signo distintivo. Por ejemplo, consideramos que debería agregarse en la fórmula algún factor que incluya el grado de recordación de un signo distintivo en el consumidor. Además, consideramos que no se incluye información del mercado que debiera resultar útil al momento de valorizar una empresa. Por ejemplo, podría incluirse información sobre el posicionamiento en el mercado del producto entre los consumidores, los cambios tecnológicos en la industria a la que corresponda el signo distintivo por valorizar, probables estrategias de los competidores o, incluso, los cambios, problemas y demás que inciden en la política económica de un país.

5.2.2. Valorizando el panorama.

A lo largo de este punto hemos buscado dar un panorama general tanto de las metodologías existentes para la tasación de intangibles como de lo que ocurre actualmente en el Perú. Sin lugar a dudas la situación es preocupante, ya que una incorrecta valorización le quita mucho de su potencial económico a los signos distintivos. Las tasaciones se han venido llevando hasta el momento de forma muy artesanal, sin que exista un reglamento apropiado con pautas preestablecidas que permitan una tasación uniformizada de los signos distintivos. Otra falencia importante de nuestro sistema es que no existe un organismo especializado encargado de esta tarea. Los organismos que actualmente lo llevan a cabo han asumido la tarea de forma residual sin que exista una verdadera preocupación por este tema. Si estos problemas no se solucionan es muy poco lo que se podrá avanzar de manera eficiente y acertada. Este es el primer paso para poder desarrollar al máximo el gran potencial económico de los signos distintivos y de los intangibles en general.

Las tres metodologías esbozadas tienen sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, consideramos que al momento de plantear una de ellas como la más adecuada, se debe tomar en consideración el contexto en que ésta va a ser utilizada y cuál es el tipo de información con que se cuenta. La clave para una adecuada valorización es utilizar acertadamente la información a la que se puede acceder. Por tanto, la adopción de cualquiera de las metodologías será adecuada siempre que se cuente con toda la información necesaria para aplicarla correctamente.

No obstante ello, en nuestra opinión es el **método de ingresos**, principalmente, en su versión del flujo de caja descontado, el que permite incorporar más variables logrando así una valorización más precisa. Estamos conscientes de que las metodologías presentadas no son fáciles de realizar, menos aun esta última. Sin embargo, no nos cabe la menor duda que vale la pena el esfuerzo.

6. Posibilidades de explotación de los signos distintivos.

Tal como mencionáramos en el apartado 3 precedente, los signos distintivos constituyen activos

importantísimos en el patrimonio de sus titulares, pues, dada su propia naturaleza, son difíciles de reemplazar en tanto son creaciones intelectuales únicas o que pueden haber adquirido tal fuerza en el mercado que permite asegurar un nivel de ingresos considerable.

Pues bien, los signos distintivos adquieren cada vez más fuerza como elementos de negociación, lo cual se materializa en operaciones de compraventa, licencias de uso, aportaciones no dinerarias para la constitución de sociedades, batallas en la repartición del accionariado en fusiones de sociedades, etcétera.

Son precisamente estos temas los que desarrollaremos en este punto, con la finalidad de resaltar las principales posibilidades de tráfico jurídico de estos elementos de la Propiedad Industrial para, así, promover un uso eficiente y una correcta apreciación de los mismos.

6.1. Transferencias.

Por su especial naturaleza jurídica, a los derechos sobre signos distintivos no les son totalmente aplicables las normas del Derecho común que regulan el derecho de propiedad. En razón de lo anterior, surge la interrogante acerca de si la transferencia de los derechos sobre dichos bienes -en propiedad, como en el caso de la cesión; o en uso temporal, como en un contrato de licencia- se enmarca "(...) dentro de los esquemas tradicionales del derecho de propiedad o fuera de ellos, como derechos especiales determinados por la singularidad de los bienes sobre los cuales recaen"⁽³⁰⁾.

Al respecto existen diversas teorías, entre las cuales, a nuestro criterio son las más importantes (i) la teoría de los derechos personales, según la cual los derechos sobre los signos distintivos son una continuación de la personalidad, pero implican ciertos efectos patrimoniales, entre los que se encontraría el derecho a transferirlos⁽³¹⁾; (ii) la teoría de la propiedad incorporal, que afirma que estos derechos han sido calificados siempre como de propiedad y que el modo de adquirir el dominio sobre los signos distintivos es a través del uso⁽³²⁾; y, (iii) la teoría de los derechos intelectuales, para la cual los signos distintivos representan una tercera clase de derechos patrimoniales, dejando de lado los reales y los de acreencia, que no son derechos de propiedad común porque no puede

(30) CASTELLANOS, Margarita y Luz María ZEA. *Acciones para la defensa de los derechos marcarios*. Trabajo de grado para optar por el título de abogado. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1993. p. 1.

(31) Gierke y Bluntschu citados por CASTELLANOS, Margarita y Luz María ZEA. Op. cit.; p. 2.

(32) Esta teoría no es apropiada para nosotros, pues tal como explicáramos en el apartado 3, la titularidad sobre estos derechos se adquiere a través del registro, es decir, nos encontramos frente a un sistema constitutivo de derechos en cuanto a signos distintivos se refiere.

(33) Jean Daldin citado por CASTELLANOS, Margarita y Luz María ZEA. Op. cit.; p. 2.

haber una apropiación física, pero que sí generan un señorío sobre la cosa incorporal⁽³³⁾.

En nuestra opinión, los signos distintivos otorgan a su titular derechos patrimoniales sobre un bien inmaterial, que se diferencian de los derechos de propiedad común en que no son perpetuos, sino temporales, pues deben renovarse cada cierto tiempo⁽³⁴⁾. Sin embargo, es preciso señalar que, para efectos de la transferencia de estos bienes, queda de lado el carácter temporal en el sentido señalado, toda vez que ésta se realiza en el período en que el signo distintivo se encuentra inscrito en el registro a nombre del transferente, de manera que transfiere al adquirente todos los derechos que recaen sobre éste y, entre ellos, a renovar el registro una vez transcurrido el plazo establecido por la legislación vigente.

6.1.1. Cesión de derechos sobre signos distintivos.

A grandes rasgos, la cesión se puede definir como un tipo básico de contratación en materia de signos distintivos, en virtud del cual “el titular de un signo distintivo transfiere a un tercero sus derechos sobre el mismo”⁽³⁵⁾.

La importancia de esta operación se deriva del altísimo poder económico que han ido tomando los signos distintivos en los últimos años, pues la transferencia en propiedad de, por ejemplo, una marca no sólo implica el paso de la misma a la esfera jurídica de una persona distinta al transferente, sino que puede llevar consigo la identificación de un gran negocio, la garantía de un producto o servicio de buena calidad, el respaldo del reconocimiento del consumidor, etcétera.

El régimen jurídico de las cesiones es un tanto complejo, dadas las características especiales de los signos distintivos. Se trata de actos jurídicos contractuales que encuentran las bases de su validez y efectos jurídicos en el Derecho Contractual. Es importante tener en cuenta que los actos vinculados a derechos de propiedad industrial “son susceptibles de tener efectos sustanciales sobre el comportamiento de los mercados y sobre la competencia dentro de ellos; de allí que sea creciente el interés de todo el sistema jurídico de determinar la validez de los distintos elementos relacionados a las cesiones (...) de los signos distintivos”⁽³⁶⁾.

A efectos de llevar a cabo las referidas operaciones, es necesario contar con un adecuado sistema de valorización, de manera que permita reducir efectivamente los costos de transacción de las mismas, por cuanto las partes podrán negociar, a partir de un criterio objetivo, el precio del signo distintivo a transferirse a través de la cesión.

Ahora bien, para analizar la transferencia de los signos distintivos, debemos tener en cuenta que éstos son clasificados como bienes inmuebles por el artículo 886 de nuestro Código Civil, y que el mismo dispone en su artículo 947 que “(l)a transferencia en propiedad de una cosa mueble se efectúa con la tradición a su acreedor, **salvo disposición legal diferente**” (el resaltado es nuestro). En el caso materia de análisis, la excepción está constituida por la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que establece un régimen especial para este tipo de bienes, el mismo que se diversifica según el signo distintivo materia del acto jurídico a realizarse.

Así, en el caso de la transferencia en propiedad de las marcas, debemos atender a lo señalado en el artículo 7 del referido cuerpo legal, el mismo que dispone que las transferencias y licencias que afecten derechos de propiedad industrial se inscribirán en los “registros de Propiedad Industrial”. Asimismo, señala que dichos actos y contratos surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción. Siguiendo a Gutiérrez⁽³⁷⁾, si partimos de una interpretación literal de este dispositivo, se podría concluir que la transferencia en propiedad de una marca surte efectos frente a terceros a partir de su inscripción en el registro. *Contrario sensu*, la transferencia surtiría efectos entre las partes antes de dicha inscripción; en otras palabras, desde la celebración del contrato por el cual se transfiere.

Sin embargo, dicha norma debe ser interpretada en concordancia con el artículo 162 del mismo cuerpo normativo, que dispone que “(e)l derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere por el registro de la misma ante la Oficina competente”. La alusión al “derecho al uso exclusivo” en el artículo citado, no hace otra cosa que referirse al derecho de propiedad⁽³⁸⁾, pues, partiendo de un análisis económico de este derecho, la propiedad radica en la posibilidad de excluir a los demás del consumo y uso del bien en cuestión⁽³⁹⁾. En efecto,

(34) Sobre este punto, ver: CASTELLANOS, Margarita y Luz María ZEA. Op. cit.: p. 4.

(35) HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. *Contratos de licencia sobre signos distintivos*. En: *Revista Jurídica del Perú*. Lima. p. 113.

(36) *Ibid.*

(37) GUTIÉRREZ ZANELLI, July. *La transferencia de propiedad de las marcas*. En: *Revista de Estudios Privados*. Número 5. p. 183.

(38) *Ibid.*: p. 185.

(39) En este sentido, BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. *Un mundo sin propiedad*. En: *Derecho*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Número 45. Diciembre, 1991. p. 140; TORRES LÓPEZ, Juan. *Análisis Económico del Derecho*. Madrid: Tecnos, 1987. p. 49; COOTER, Robert y Thomas ULEN. *Derecho y Economía*. México: Fondo de Cultura Económica, 1988. p. 144; entre otros.

tal como señala Bullard, “(u)n sistema de propiedad coherente debe dar al adquirente la certeza de poder excluir a cualquier otro pretendido adquirente, es decir, una posibilidad de exclusión total”⁽⁴⁰⁾.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que la Ley de Propiedad Industrial consagra un sistema constitutivo de derechos a través del registro, podemos concluir que la transferencia en propiedad de una marca debe realizarse a través del registro del acto traslativo de propiedad. En consecuencia, queda claro que no se podrá transferir marcas que no hayan sido previamente registradas. No obstante ello, de acuerdo con el artículo 7 antes comentado, los contratos de transferencia en propiedad no inscritos en Indecopi serán exigibles entre las partes, puesto que constituyen actos jurídicos eficaces amparados por el Derecho de las Obligaciones; sin embargo, no habrán transferido propiedad en ningún caso, dado que no se habrá cumplido con el modo exigido por nuestra legislación, es decir, con la inscripción en el registro correspondiente.

Así, podemos afirmar que la propiedad de las marcas se adquiere solamente “(...) por el ‘registro’ y, considerando que la transferencia es una de las formas de adquirir la propiedad de una marca, ésta se entenderá efectuada cuando el título de la transferencia (contrato) haya sido inscrito en el Registro de Propiedad Industrial del INDECOPI, es decir, se haya cumplido con el modo”⁽⁴¹⁾.

Por último, es importante anotar que la interpretación descrita beneficia al comercio de las marcas, toda vez que el registro otorga certeza a los potenciales adquirentes respecto de quién es el titular de la marca en la cual está interesado, constituyéndose así en un incentivo para la transferencia de dichos bienes, y en un método confiable y barato para evitar los fraudes.

En relación con los lemas comerciales, basta decir que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 194 de la Ley de Propiedad Industrial, deberán ser transferidos conjuntamente con los signos marcarios a los cuales se asocian. Lo anterior se debe a la propia naturaleza de los lemas comerciales pues, en su calidad de signos accesorios a las marcas, su registro depende directamente de estas últimas.

Sin embargo, el artículo 191 del comentado dispositivo señala que el titular podrá solicitar que el lema comercial sea vinculado a otra marca registrada a su nombre y en la misma clase. Si el artículo en mención constituye una excepción al principio de accesoriedad

del lema comercial a la marca, siempre que se vincule a una de la misma clase, no encontramos fundamento alguno que justifique que el titular de ésta sea el único al cual se le pueda vincular el lema comercial. Somos de la opinión que la norma debería permitir que el lema comercial sea vinculado a marcas de la misma clase, pero de distinta titularidad, toda vez que permitiría una mejor asignación de los mismos, fortaleciendo su carácter de bienes susceptibles de comercializarse.

En cambio, cuando estamos frente a un nombre comercial, la situación es totalmente distinta, pues como señala el artículo 210 del Decreto Legislativo No. 823 “(...) el nombre comercial únicamente podrá ser transferido con la totalidad de la empresa o el establecimiento que venía usándolo. En la transferencia de una empresa o establecimiento, se comprenderá el derecho al uso exclusivo del nombre comercial, salvo pacto en contrario”. La disposición citada está de acuerdo con nuestra definición de nombre comercial, pues en tanto el nombre comercial es el signo que designa y distingue a la empresa, es acertado que se transfiera con ella⁽⁴²⁾. Sin embargo, así como la norma permite que la empresa se transfiera sin el nombre comercial, previo pacto entre las partes; debería también permitir que éste se transfiera con una parte de la empresa en el caso de una reorganización societaria a través de una escisión, siempre que ella implique la transferencia de la línea de producción que más identifique a la empresa con el nombre comercial, como veremos más adelante.

Sin embargo, a pesar de la importancia de las cesiones, este tipo de operaciones es inusual, pues son pocos los titulares de signos distintivos que se atreven a transferirlos sin haber realizado una acertada valorización de éstos. Por ello, resulta necesario -reiteramos- contar con un sistema de valorización que otorgue a los potenciales transferentes la seguridad de que el valor de su signo distintivo es el que le corresponde de acuerdo a criterios objetivos; de lo contrario, aquéllos preferirán licenciarlos, aun cuando tengan que incurrir en los costos propios del licenciamiento de signos distintivos.

6.1.2. Los contratos de licencia sobre signos distintivos.

Probablemente la operación más común, vinculada a los derechos de propiedad industrial, es el

(40) BULLARD GONZÁLEZ, Alfredo. Op. cit.; p. 141.

(41) GUTIÉRREZ ZANELLI, July. Op. cit.; p. 185.

(42) Cfr. ZARAGOZÁ AMIEL, José Francisco. *Notas sobre la regulación jurídica del nombre comercial*. En: *Ius et Veritas*. Año IX, Número 16. p. 214.

licenciamiento de signos distintivos y, más aun, el de marcas.

Existen distintas definiciones del contrato de licencia de signos distintivos. Algunos lo definen como la autorización "(...) de uso que concede el propietario de la marca a terceros interesados en usar ese signo ya reservado anteriormente por el propio titular"⁽⁴³⁾. Otros, entienden que se trata de un contrato no traslativo de dominio en que el titular del signo distintivo confiere a otra persona el derecho a usar el signo inscrito⁽⁴⁴⁾. Así, a diferencia de la cesión, en el caso de la licencia no existe una transferencia de propiedad de los derechos sobre el signo distintivo.

Lo importante es que a través de esta autorización "el licenciante asume una doble obligación. Por un lado, se compromete a no ejercer su *ius prohibendi* frente al uso del signo distintivo, y, por otro lado, asume la posición activa de poner a su licenciario en condiciones de realizar un adecuado uso de su signo distintivo"⁽⁴⁵⁾.

El contrato de licencia otorga una serie de beneficios tanto para el licenciante, como para el licenciario. El licenciante se verá beneficiado, partiendo del supuesto que se trata de una licencia onerosa, por la contraprestación del licenciario por el derecho de uso del signo. Dicha contraprestación suele materializarse en dinero y fijarse en función a un porcentaje sobre los ingresos netos producidos por el licenciario, sobre la base de criterios acordados por las partes; a la cual se llama regalía. Sin embargo, existen también el llamado sistema de pago inicial, de acuerdo con el cual se ejecuta un solo pago al inicio del contrato, independientemente de los ingresos del licenciario; y, un sistema mixto, que consiste en un pago inicial y posteriores pagos en función a los ingresos netos.

Además del pago de las regalías, el titular del signo distintivo se verá beneficiado por el incremento de la imagen y el prestigio del mismo y de la creación de nuevas posibilidades de venta para sus productos o servicios distinguidos, en el caso de la licencia de marca, como consecuencia de su uso por el licenciario⁽⁴⁶⁾.

Por su parte, el licenciario obtiene la ventaja de vincular temporalmente su producto o servicio a un

signo introducido con anterioridad en el mercado, conocido por los consumidores; y que ya genera una considerable demanda. De esta manera, no se ve obligado a realizar el esfuerzo y el gasto, la mayor parte de las veces excesivo y siempre incierto de elegir un nuevo signo; sino que explotará el *goodwill* que está unido al signo⁽⁴⁷⁾.

La Ley de Propiedad Industrial regula el licenciamiento de uso de marcas en su Título IX, el mismo que se aplica supletoriamente a la regulación en dicho sentido de los lemas y nombres comerciales.

En efecto, el artículo 166 del citado cuerpo legal permite al titular de una marca licenciarla en uso para la totalidad o parte de los servicios para los cuales fue registrada. Lo anterior quiere decir que si un sujeto tiene registrada una marca que distingue distintos servicios y/o productos, podrá autorizar a un tercero para que haga uso de la misma con el fin de identificar los productos o servicios de éste, los mismos que pueden abarcar todas o una parte de las clases en que la marca fue registrada.

Para el caso de los nombres comerciales, la licencia se otorgará para que se distinga al licenciario como empresario titular de un negocio, de manera que se le identifique en el ejercicio de una actividad económica. Así, podrá contar con el respaldo de la reputación alcanzada por el titular del nombre comercial.

Ahora bien, la licencia otorgada puede ser exclusiva o no exclusiva. La primera implica no sólo que el titular no conceda licencias adicionales, sino que "excluye al propio licenciante del derecho a usar la marca durante la vigencia del contrato"⁽⁴⁸⁾; mientras que en la segunda, el licenciante no ofrece exclusividad, por tanto, se reserva el derecho a conceder licencias adicionales o a utilizar él mismo la marca. Lo mismo ocurre en caso se otorgue una licencia sobre un nombre comercial.

Cuando el licenciante se comprometa a no otorgar licencias adicionales, manteniendo su derecho a continuar usando la marca o el nombre comercial, estaremos frente a una variante de la licencia no exclusiva, conocida como licencia única⁽⁴⁹⁾. En este último caso será necesario que las partes sigan un procedimiento ante la Oficina de Signos Distintivos del

(43) RANGEL ORTIZ, Horacio. *Licenciamiento de derechos de marcas*. En: *Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI. Primer congreso latinoamericano sobre protección de la Propiedad Industrial*. Lima: INDECOPI - OMPI, 1994. p. 261.

(44) CABANELLAS, Guillermo. *Derecho de Marcas*. Tomo II. Buenos Aires: Heliasta, 1983. p. 367.

(45) HUNDSKOPF EXEBIO, Oswaldo. Op. cit.; p. 114.

(46) Cfr. Ibid.; p. 116.

(47) Ibid.

(48) RANGEL ORTIZ, Horacio. Op. cit.; p. 262.

(49) Cfr. Ibid.

Indecopi, en el cual acuerden la coexistencia del signo distintivo licenciado, con la finalidad de que ésta no afecte el interés general de los consumidores.

El caso de los lemas comerciales no resiste mayor análisis, puesto que corren la misma suerte que la marca, al ser accesorios que complementan a ésta. Es decir, si el titular autoriza la licencia en uso de una marca, el lema comercial que la acompaña se entenderá licenciado en los mismos términos que aquélla.

En cualquiera de los casos señalados anteriormente, además de registrar la licencia en el registro correspondiente, el licenciante deberá adoptar las medidas de fiscalización necesarias para que se mantenga vigente la asociación entre el signo y las características del producto o servicio, o la actividad comercial distinguida, pues éste responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o servicios licenciados, o de la actividad económica distinguida según sea el caso. El cumplimiento de esta disposición, establecida en el artículo 167 de la Ley, es también importante porque traerá como consecuencia adicional que la marca no se desprestigie ante la eventual mala calidad del producto o servicio ofrecido por el licenciatario, manteniendo así las características y el nivel de calidad otorgadas originalmente por el titular.

6.2. Aspectos societarios.

Hoy en día, los negocios se dirigen a través de grandes corporaciones; casi no hay industria que no se desarrolle bajo formas societarias. En este sentido, es importante la creación de nuevas sociedades mercantiles, pues contribuyen al desarrollo y crecimiento de la economía nacional.

Para tal efecto, debemos realizar un análisis de los distintos tipos de aporte que pueden ser realizados a una sociedad anónima; ya que, si bien estamos frente a sociedades netamente capitalistas, una sociedad no sólo se genera con aportes dinerarios, sino que, muchas veces, el aporte consiste en la transferencia de derechos, bienes muebles, inmuebles, etcétera.

Por esta razón, nos detendremos a analizar la importancia -como bienes materia de aportación- de los signos distintivos, al momento de constituir una

sociedad. Asimismo, realizaremos un breve análisis de la transferencia de los signos distintivos al momento de producirse una fusión o escisión de empresas y las consecuencias que de ello derivan. Finalmente, abordaremos la posibilidad de realizar un aumento de capital mediante la aportación de signos distintivos.

6.2.1. Aportaciones no dinerarias a una sociedad.

En primer lugar, debemos tener claro que "(l)os aportes constituyen los bienes, derechos o servicios, susceptibles de ser valorados económicamente, que los socios se comprometen a transferir o prestar a favor de la sociedad, para la realización del fin común objeto de la misma (...)">⁽⁵⁰⁾. En efecto, los aportes a una sociedad anónima pueden ser de diversa índole, por ello, la Ley General de Sociedades (en adelante, LGS) establece, en sus artículos 25 y 26, los tipos de bienes no dinerarios que pueden ser objeto de aportación; entre los que se encuentran los bienes muebles e inmuebles, los títulos valores y los derechos de crédito.

Así, de acuerdo con la LGS, pueden ser objeto de aportaciones, los bienes o derechos que pueden ser valorizados económicamente⁽⁵¹⁾. De la misma manera, Garrigues y Uría señalan que "(e)n un sentido estricto, las aportaciones a la sociedad anónima han de hacerse en dinero o en bienes valorizables en dinero (...)">⁽⁵²⁾.

La importancia de las aportaciones no dinerarias radica en que muchos socios fundadores son titulares de bienes que podrían contribuir con el objeto de la sociedad y que, además, constituirían un importante beneficio para ésta, dado que estos bienes pueden estar valorizados en sumas relevantes que signifiquen para la empresa un incremento patrimonial. Asimismo, permiten que los socios sin liquidez formen parte de una sociedad, recibiendo acciones a cambio de los bienes no dinerarios aportados. En consecuencia, la valorización de estos bienes toma un papel primordial; ya que, si bien los aportes *in natura* pueden ser importantes, a la vez "(l)as aportaciones no dinerarias encierran siempre el peligro de traducir en cifra de capital aportaciones ficticias o valoradas con exceso"⁽⁵³⁾. En este sentido, debe haber una "(...) correspondencia inicial entre patrimonio y capital social pues este último cumple una función de garantía. Este requisito de integridad y realidad del capital social responde a la

(50) ELÍAS LAROZA, Enrique. *Derecho Societario Peruano. La Ley General de Sociedades del Perú*. Trujillo: Normas Legales, 2000. p. 60

(51) El artículo 74 de la LGS, señala que "(e)n la sociedad anónima sólo puede ser objeto de aporte los bienes o derechos susceptibles de valorización económica".

(52) GARRIGUES, Joaquín y Rodrigo URÍA. *Comentario a la Ley de Sociedades Anónimas*. Tomo I. Madrid: Samaran, 1953. p. 315 y 316.

(53) *Ibid.*: p. 329.

necesidad de garantizar a los terceros y acreedores de la sociedad anónima que existe un patrimonio real detrás del capital, sobre el que actúa la cifra de capital como cifra de retención para responder de las deudas sociales⁽⁵⁴⁾.

Como consecuencia de lo anterior, nuestra legislación ha establecido un procedimiento para la revisión y aprobación de la valorización de los bienes no dinerarios, con el fin de determinar si éstos corresponden al valor que les fue asignado⁽⁵⁵⁾. En el caso materia de análisis, la valorización se complica aun más debido a la naturaleza de los signos distintivos, como veremos en las líneas siguientes.

6.2.2. La aportación de signos distintivos en la constitución de una sociedad anónima.

Para estudiar las peculiaridades de aportar un bien no dinerario, como un signo distintivo, debemos reparar en los requisitos generales para que un derecho de propiedad industrial, y en particular un signo distintivo, sea materia de aporte. Para tal efecto, la doctrina ha señalado como requisitos: (i) la transmisibilidad; (ii) la posibilidad de valorización económica; y, (iii) la susceptibilidad de figurar en el balance. A continuación, mencionaremos, de manera sucinta, en qué consiste cada uno de estos requisitos para luego establecer los requisitos especiales dependiendo del tipo de signo distintivo.

En primer lugar, la transmisibilidad, requisito que ha sido analizado en el apartado 6.1 se refiere principalmente a la posibilidad que el signo distintivo sea materia del tráfico jurídico y económico. En efecto, todo signo distintivo, salvando las peculiaridades que cada uno posee, puede ser objeto de cualquier tipo de contrato, incluyendo la transferencia como aporte a una sociedad. En segundo lugar, la posibilidad de valoración económica radica, principalmente, en “(...) la posibilidad que tiene el titular del derecho de explotar (...) el signo con exclusión de los demás y, en definitiva de la suspensión de la concurrencia”⁽⁵⁶⁾. De lo anterior se desprende que los signos distintivos, hoy en día, poseen un gran significado económico, que responde a diversos criterios. Lo complicado es cuantificar su valor económico, para lo cual se ha desarrollado diversos

métodos que deben de ser aplicados de manera eficiente para alcanzar una aproximación real del valor de una marca o un lema comercial, por ejemplo⁽⁵⁷⁾. En tercer lugar, la aportación debe figurar en el balance de la sociedad, pues “(l)a existencia de una transmisión plena desde el patrimonio del socio al patrimonio de la sociedad -la aportación- debe hacerse constar en el asiento contable correspondiente”⁽⁵⁸⁾, lo cual implica la patrimonialidad de la aportación. En el caso de los signos distintivos (en particular, las marcas), éstos son considerados activos intangibles de acuerdo a las Normas Internacionales de Contabilidad (en adelante, las NIC), siempre que no sean adquiridos por terceros; y no cuando son de creación interna. En ese sentido, las aportaciones de marcas sí configurarían un activo intangible, ya que la sociedad está adquiriendo de un tercero (el socio aportante) el signo distintivo; en consecuencia, éste puede -y debe- figurar en el balance de una sociedad. Todos los requisitos antes mencionados derivan de un requisito más amplio, es decir, la patrimonialidad de los signos distintivos y, en general, de los derechos de propiedad industrial, ya que si estos derechos no fueran de carácter patrimonial, su transmisibilidad y su valorización económica carecerían de sentido.

Una vez determinados los requisitos que deben cumplir los signos distintivos para ser objeto de una aportación a una sociedad anónima, debemos analizar los requisitos particulares que cada signo distintivo debe respetar a la hora de ser aportados.

En ese sentido, si bien las marcas, los nombres comerciales y los lemas comerciales cumplen con los requisitos antes señalados, los dos últimos se caracterizan por su accesoriadad a la empresa y a la marca, respectivamente.

Así, en el caso de los nombres comerciales, lo común es que sean transferidos con la totalidad de la empresa, no obstante un sector de la doctrina ha establecido la posibilidad de que su transferencia no se haga necesariamente con el íntegro de la empresa. Este último sería el caso de una sociedad que, teniendo varios nombres comerciales, decide escindir un bloque patrimonial con uno de ellos, sin necesidad de transferir toda la empresa⁽⁵⁹⁾. Consideramos que los nombres

(54) BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl. *La Aportación de Derechos de Propiedad Industrial al Capital de las Sociedades Anónimas*. Navarra: Aranzadi, 1999. p. 135.

(55) Artículo 76 de la LGS.

(56) *Ibid.*; pp. 115-116.

(57) *Supra* apartado 5.1.

(58) BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl. *Op. cit.*; p. 117.

(59) *Ibid.*; p. 120.

comerciales deben ser aportados en caso se aporte una empresa, ya que aportarlo con independencia de la misma no tiene ningún sustento económico.

En relación con los lemas comerciales, consideramos que dada su intrínseca relación con las marcas es casi imposible desvincularla de la misma, de acuerdo a lo antes mencionado. Por tanto, su sola aportación de nada serviría si no tiene a la marca para darle sustento jurídico y económico.

No cabe duda del revestimiento económico que poseen las marcas por sí mismas. Así, en tanto fuente de riqueza de una sociedad, el aporte de una marca puede resultar altamente rentable, toda vez que es posible de ser explotada con la finalidad de satisfacer los intereses sociales.

No obstante ello, la doctrina española señala algunos ejemplos en los que existe una restricción para la aportación de una marca. Es el caso de las llamadas marcas derivadas -aquella que depende de una marca principal-, pues no podrían ser aportadas independientemente de la marca principal, por citar un ejemplo.

En conclusión, los signos distintivos son bienes inmateriales susceptibles de ser aportados a una sociedad mercantil, dado que cumplen con el requisito principal de ser posibles de valorización económica. En consecuencia, el único gran problema es la determinación exacta de su valor, para lo cual, los socios aportantes, y posteriormente los directores de las sociedades, deben realizar una valorización adecuada, respetando los criterios explicados y desarrollados en el apartado 5 de nuestro trabajo. De esta manera, no se subvalorará ni se sobrevalorará la marca. Este requisito de la valoración es importante en el ámbito societario porque, como explicáramos líneas arriba, debe existir correspondencia entre el capital social y el patrimonio de la sociedad, toda vez que éste se constituye en garantía de los terceros frente a la sociedad.

6.2.3. Los signos distintivos en las principales formas de reorganización societaria.

La transferencia de signos distintivos tiene una gran relevancia al momento de realizarse una fusión o escisión de empresas. A continuación, haremos una breve referencia a las implicancias de los signos distintivos al momento de realizarse una operación societaria de esta naturaleza.

En cuanto a la reorganización de empresas, en particular las fusiones y escisiones, debemos indicar que dentro del traspaso patrimonial de una empresa a otra, al margen de las peculiaridades que cada tipo de

reorganización presenta, puede estar incluido el conjunto de bienes y derechos de propiedad industrial y, en particular, diversos signos distintivos que una empresa posea. Ahora analicemos cada tipo de reorganización.

En primer lugar, tenemos las fusiones por absorción y por constitución (en el lenguaje de la LGS, por incorporación); en ese sentido, cuando estamos ante un supuesto de fusión por absorción, la empresa absorbida puede tener una gama amplia de marcas, lemas comerciales y nombres comerciales, que deberán detallarse en el informe de fusión. Cabe indicar que en estos casos la patrimonialidad de estos bienes hace que la empresa absorbida tenga un valor agregado de vital importancia, ya que no sólo se está adquiriendo las marcas y demás signos distintivos, sino que también adquiere una clientela asidua a la marca, un nombre comercial que ya se encuentra posicionado en el mercado, etcétera. En consecuencia, el informe de fusión debe contar con una objetiva valorización realizada por un experto, ya que el valor contable de los signos distintivos, por lo general, no es igual al valor que éstos tienen en el mercado. En este caso, la adquisición de los signos distintivos por parte de la sociedad absorbente es total. Un punto importante a tomar en cuenta, es que la sociedad absorbente podrá reflejar en su balance los signos distintivos adquiridos producto de una fusión y, en consecuencia, tendrá beneficios tributarios (esto se analizará en detalle en el acápite referido a los aspectos tributarios).

En segundo lugar, en el caso de una fusión por constitución, el tratamiento es similar al de las aportaciones no dinerarias a una sociedad, ya que las dos empresas se unen y luego se extinguen para formar la nueva sociedad. De igual manera, la importancia de la valoración de los signos distintivos toma mayor relevancia porque ello implica la mayor o menor participación en el accionariado de una de las dos empresas.

Por otro lado, en el caso de una escisión, ya sea total o parcial, la empresa escindida puede transferir una o todas sus marcas pertenecientes al bloque patrimonial escindido. De la misma manera sucederá con los lemas comerciales, ya que al ser accesorios a las marcas, deben pasar junto con las marcas transferidas. El caso de las transferencias de los nombres comerciales trae algunas dudas respecto de su posibilidad de ser escindido junto con el bloque patrimonial. Como el nombre comercial identifica a una empresa en el mercado, es evidente que si una empresa sólo escinde un bloque pero aún mantiene sus actividades, no tendría sentido que traspase el nombre con el que se maneja en el mercado. Pero en

el caso de una *holding*, que tenga varios bloques patrimoniales que por sí mismos configuren empresas, se entenderá que si se escinde una de estas empresa o bloque patrimonial, el nombre comercial con el que se maneja esa empresa también será transferido, mas no el nombre comercial de la sociedad madre.

6.2.4. La aportación de signos distintivos en un aumento de capital.

Ahora cabe preguntarse si los signos distintivos pueden ser materia de aporte luego de constituida una sociedad anónima, en particular en un aumento de capital y la subsiguiente emisión de nuevas acciones.

De acuerdo a la legislación nacional, un aumento de capital puede llevarse a cabo, entre otras razones, por la realización de nuevos aportes⁽⁶⁰⁾. De acuerdo al análisis realizado anteriormente, hemos concluido que los signos distintivos pueden ser y son bienes objeto de aportación a una sociedad, en ese sentido y a este nivel de análisis, no habría inconveniente en realizar un aumento de capital por la aportación de una marca, un nombre comercial o un lema comercial. Sin embargo, la LGS establece una norma particular para las aportaciones no dinerarias. En efecto, el artículo 213 de la LGS establece que para los casos de aportes no dinerarios, como la aportación de signos distintivos, se regirá por las mismas reglas que los aportes dinerarios. Además, el artículo señala los requisitos para la aportación de estos bienes, entre ellos está la obligación de reconocer la posibilidad de realizar aportaciones dinerarias para que los demás accionistas tengan el derecho de suscripción preferente y, de esta manera, mantengan su mismo porcentaje en el accionariado. Otro de los requisitos es que el socio aportante debe estar identificado, además de presentar el informe de valorización. De acuerdo a la doctrina nacional, este artículo tiene algunos aciertos pero también varios errores; en ese sentido, exigir que se realice también aportes dinerarios para que los demás accionistas mantengan su porcentaje en el accionariado, es irrelevante, ya que el derecho de suscripción preferente es irrenunciable. Además, no necesariamente tienen que ser aportes dinerarios sino que podrían, fácilmente, ser aportes no dinerarios. Con relación a la presentación del informe de valorización consideramos que, si bien es evidente que debe presentarse, en un aumento de capital el informe adquiere mayor relevancia, ya que una valorización incorrecta puede llevar a la sociedad a emitir

acciones sin un verdadero sustento económico, siendo el aumento de capital el momento en que supuestamente la sociedad considera que su situación le permite realizar este incremento patrimonial⁽⁶¹⁾. Consideramos que el informe de valorización debe ser realizado por un experto independiente para evitar fraudes a los accionistas y a futuros acreedores de la sociedad.

En consecuencia, de acuerdo con nuestra legislación, no existe impedimento legal para que se realice un aumento de capital mediante una aportación de signos distintivos.

Asimismo, la doctrina extranjera deja abierta la posibilidad de realizar aumentos de capital mediante la aportación de signos distintivos siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en la legislación. No obstante, la doctrina europea establece diversos requisitos antes de una aportación de signos distintivos y, en general, de aportaciones *in natura*. Entre estos requisitos encontramos algunos de carácter formal, vinculados con los acuerdos que deben tomar los órganos societarios para proceder a una aportación no dineraria, ya que se requiere de diversas juntas de accionistas para decidir el aporte, informes de los administradores, etcétera. Se plantea también que el derecho de suscripción preferente sea suspendido en este tipo de aportes por ser de interés de la sociedad. Así, no se perjudicaría a algunos accionistas en el sentido de perder su posición porcentual dentro de la sociedad⁽⁶²⁾. En definitiva, los aumentos de capital que tengan por objeto bienes inmateriales como los signos distintivos, se encuentran permitidos, pero los mismos deben de realizarse con suma cautela dada la naturaleza de estos bienes, los intereses de la sociedad, y el espíritu capitalista de la misma; por lo tanto, una optima revisión por parte de los directores y gerentes debe ser primordial, para evitar perjuicios a la sociedad.

7. Aspectos tributarios.

Los signos distintivos son un valor agregado, ya sea por el incremento económico que ellos significan para una compañía, por el mismo valor que ellos poseen o por las ganancias que se derivan de su transferencia en el mercado.

En ese orden de ideas, al ser considerados los signos distintivos como una fuente de riqueza de un importante valor económico, esto, de alguna manera, debe tener

(60) Artículo 202 de la Ley General de Sociedades.

(61) ELÍAS LAROZA, Enrique. Op. cit.; pp. 442-443.

(62) BERCOVITZ ALVAREZ, Raúl. Op. cit.; pp. 386-407.

alguna repercusión en el aspecto fiscal e impositivo, como veremos en las líneas siguientes.

Por esta razón, consideramos importante realizar un sucinto análisis del régimen impositivo que afecta a los signos distintivos en nuestro país, en particular, el referido al Impuesto a la Renta (en adelante IR) y al Impuesto General a las Ventas (en adelante IGV), ya que éstos gravan las transferencias de los mismos, siendo éste el mecanismo por el cual las empresas obtienen mayores riquezas.

7.1. Generalidades.

Consideramos útil empezar señalando algunos conceptos importantes en relación con los impuestos que serán materia de análisis.

El IR se caracteriza por gravar la obtención de riqueza de las personas naturales y jurídicas. En particular, nos interesa lo referido a las rentas de segunda categoría y tercera categoría, ya que, éstas gravan, además de otros conceptos, la obtención de riqueza derivada de la enajenación de intangibles.

Por otro lado, el IGV se caracteriza por gravar el consumo de bienes muebles, en ese sentido, nos abocaremos al estudio de las diversas modalidades en las que incide este impuesto, tomando en cuenta la definición de venta y bien mueble adoptada por la ley y el reglamento del IGV y la implicancia en la hipótesis de incidencia de la transferencia de signos distintivos.

A continuación, pasaremos a analizar, en particular, cada uno de los impuestos antes señalados.

7.2. Los signos distintivos y el Impuesto a la Renta.

Para analizar las consecuencias de este impuesto sobre los signos distintivos, debemos diferenciar dos grandes grupos; el primero, referido a las rentas derivadas de personas naturales y en segundo lugar, las rentas de las personas jurídicas. Así, se analizará las hipótesis de incidencia de las rentas de segunda y tercera categoría y las peculiaridades de cada una.

Además, es necesario hacer una distinción, referida, particularmente, al tratamiento de las marcas en el impuesto a la renta, específicamente, al tratamiento que se les da a las mismas de manera contable y las repercusiones al momento de determinar el impuesto.

7.2.1. Cómo se gravan los signos distintivos.

Para realizar un enfoque práctico del tema, vamos a centrarnos en los signos distintivos más significativos: las marcas.

En ese sentido, debemos aclarar que las marcas cobran importancia tributaria cuando se produce una transacción; ya que, es en ese momento cuando se obtiene un ingreso que configura como renta. En efecto, de acuerdo con el numeral 5 del inciso b) del artículo 3 de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante LIR)⁽⁶³⁾, únicamente se considerará como renta los resultados de las enajenaciones de marcas, o en otras palabras, las ganancias de capital producto de una cesión en uso de una marca o del otorgamiento de una licencia para el uso de las mismas.

Una vez determinado el momento en el cual se produce el hecho generador de renta en el caso de las marcas, es necesario analizar, desde el punto de vista del contribuyente, las implicancias de este impuesto, dependiendo de la categoría de renta específicamente.

En ese sentido, las marcas pueden ser de titularidad de una persona natural como de una persona jurídica, por eso la ley hace una distinción para ambos supuestos.

7.2.1.1 Rentas de segunda categoría.

Las rentas de personas naturales generadas por la enajenación de intangibles, se encuentran gravadas como rentas de segunda categoría. En consecuencia, el inciso d) del artículo 24 de la LIR, establece que son rentas de segunda categoría “(e)l producto de la cesión definitiva o temporal de derechos de llave, marcas, patentes, regalías o similares”. Como podemos apreciar, la hipótesis de incidencia de la norma, únicamente, se verá materializada cuando se produzca el hecho económico, es decir, la cesión definitiva o temporal del derecho de uso que tiene sobre la marca; el producto de ésta se encontrará gravado con el IR. De esta manera, se grava las rentas obtenidas por la enajenación de marcas, realizadas por personas naturales.

Ayudémonos de un ejemplo para clarificar las cosas. Si Francisco, titular de la marca “Luigi Bosca”, valorizada en 1,000.00 soles -por tanto, con un costo computable del mismo valor-, decide ceder su derecho de manera definitiva a Marita, en un valor de 1,500.00 soles, el resultado de esta operación estará gravado con el IR; es decir, la diferencia entre el ingreso neto total y

(63) “Artículo 3.- Constituyen rentas gravadas los siguientes ingresos, cualquiera sea su denominación, especie o forma de pago:

b) Los resultados provenientes de la enajenación de: (...)

5. Derechos de llave, marcas y similares (...).”

el costo computable⁽⁶⁴⁾. En otras palabras, 1,500.00 menos 1,000.00, lo que da un total de 500 soles de renta bruta, a la cual se debe restar los gastos incurridos en la operación, los mismos que están determinados por ley en un 10 por ciento de la renta bruta. Una vez deducidos estos gastos, obtenemos una renta neta de 450 soles, por concepto de renta de segunda categoría derivada de la enajenación de una marca. En ese sentido, si Francisco no tiene más rentas que la generada por la transferencia de esta marca, su renta neta global será de 450 soles, a la cual se le debe aplicar la tasa de 15 por ciento, en consecuencia, debe pagar un impuesto de 67.5 soles.

De esta manera, hemos podido apreciar cómo se aplica el IR a los titulares, como personas naturales, de signos distintivos.

Por otro lado, debemos mencionar que hay dos temas de vital importancia: el primero, es el vinculado con el valor de la marca al momento de la transferencia; y, el segundo, relacionado con la posición contable de las mismas y la repercusión de éstas en el impuesto bajo análisis. El tratamiento de estos temas lo haremos junto con el análisis del IR de tercera categoría, ya que resulta más práctico y palpable en el caso de las empresas. A continuación, realizaremos el estudio del impuesto en el ámbito empresarial.

7.2.1.2 Rentas de tercera categoría.

Debemos empezar señalando que las ganancias provenientes de las enajenaciones de marcas entre empresas se encuentran gravadas con el IR. En efecto, la LIR estipula en su artículo 28, inciso d), que serán rentas de tercera categoría, el resultado de la enajenación de bienes en los casos contemplados en el artículo 3 y 4 de la LIR. Como señaláramos líneas arriba, el artículo 3 establece que se encuentran gravadas con el IR el producto de las enajenaciones de marcas.

En consecuencia, las enajenaciones de marcas realizadas por empresas, tienen un tratamiento similar al supuesto descrito para el caso de rentas de segunda categoría. No obstante, el tratamiento de las rentas de tercera categoría tiene algunas peculiaridades.

En primer lugar, debemos señalar que existen, a nivel contable, dos tratamientos distintos para las marcas; es decir, las marcas creadas internamente por una empresa y las marcas adquiridas de terceros.

Con respecto al primer supuesto, las NIC, específicamente la NIC 38⁽⁶⁵⁾, establece que las marcas de creación interna no son consideradas activos intangibles, por tanto, todo desembolso incurrido en su producción, creación, registro, inscripción; en definitiva, todo costo relacionado con la misma, está destinado a la obtención de rentas y mantener la fuente productora de una empresa; en consecuencia, es deducible como gasto en un ejercicio. De otro lado, la marca no se registra contablemente como un activo, es decir, que no figura en el balance general de una empresa. Aquí radica la importancia económica de la producción de marcas por las mismas empresas; ya que, además de generar mayor competitividad en el mercado, al poder ofrecer nuevos productos, servicios, etcétera; genera un beneficio tributario para las mismas, en el sentido que podrán deducir como gastos para la determinación de la renta imponible, todo aquel que contribuya con la realización de las marcas de creación interna. Es por esta razón que cuando se transfiere una marca de fábrica, la renta neta es equivalente a la renta bruta obtenida en la operación, ya que la misma carece de costo al no existir montos deducibles en la operación.

Por otro lado, tenemos las marcas adquiridas de terceros las cuales sí ingresan a la contabilidad de la empresa como activo intangible, en ese sentido, es evidente que una empresa no podrá deducir como gasto al momento de determinar su renta imponible, lo amortizado por la adquisición de la misma. En efecto, la LIR establece en el inciso g) del artículo 44 que lo pagado por intangibles adquiridos no pueden ser deducidos de la renta bruta⁽⁶⁶⁾. Sin embargo, puede deducirse lo amortizado en caso de intangibles de duración limitada, no obstante, las marcas no están consideradas como intangibles de duración limitada. En ese sentido, el numeral 2 del inciso a) del artículo 25 del Reglamento de la LIR, señala que no se consideran

(64) El costo computable "(...) es el costo de adquisición o producción, o en su caso, el valor de ingreso al patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a ley" (artículo 20 de la LIR). Asumamos que el costo computable para esta operación es el valor de adquisición de la marca que tuvo que pagar Francisco. Es evidente que partimos del supuesto que Francisco adquirió la marca de un tercero, caso contrario deberíamos utilizar otro criterio para determinar el costo computable, como el costo de producción o el valor de ingreso al patrimonio.

(65) El párrafo 51 de la NIC 38 señala que: "las marcas, membretes (...) y partidas semejantes en substancia que se hayan generado internamente, **no deben ser reconocidas como activo intangible**" (el resaltado es nuestro).

(66) "Artículo 44.- No son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría: (...)

g) La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos, y otros activos intangibles similares. Sin embargo, el precio pagado por activos intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente, podrá ser considerado como gasto y

como activos intangibles de duración limitada las marcas de fábrica, lo que implica, como ya dijéramos, que el precio pagado por la adquisición de estos signos distintivos, no puede ser deducido como gasto.

Como vemos, hay dos posibilidades para que una empresa se encuentre gravada con el IR por la enajenación de marcas, el primero, si la enajenación es de una marca de creación interna; y, el segundo, es la enajenación de una marca creada por un tercero.

En el primer supuesto, para determinar la renta debemos analizar el costo computable de la marca, la cual abarcaría la valorización de la misma, los gastos incurridos en su producción, inscripción, registro, etcétera; en consecuencia, la renta bruta, es decir, la diferencia entre el costo computable y el ingreso neto proveniente de la enajenación, será igual a la renta neta, ya que no hay conceptos deducibles, al no tener un costo contable ni tributario ya que nos encontramos frente a marcas de creación interna.

El segundo supuesto es el referido a la transferencia de marcas creadas por terceros. En este caso, a la renta bruta se le podrá deducir los gastos, salvo el precio pagado por la adquisición de éstas, de acuerdo con el artículo 37 de la LIR.

Todas las transferencias a las que hemos hecho referencia, deben respetar el criterio estipulado en el artículo 32 de la LIR, es decir, el valor de mercado, al cual deben hacerse todas las transferencias de titularidad, en caso contrario, la SUNAT podrá ajustar dicho valor si es que considera que hay una sobrevaluación o subvaluación. Esto nos lleva a hacer referencia a un punto antes tratado; nos referimos a la valorización de la marca y los diversos criterios a tomar en cuenta al momento de realizar su valoración, la cual debe respetar los elementos empleados para la misma, de tal manera que la marca transferida tenga un valor que satisfaga a su titular y que, además, vaya acorde con los valores del mercado. Creemos conveniente señalar que, en caso SUNAT no considere que una marca ha sido transferida al valor de mercado y en consecuencia proceda a ajustar su valor, la administración debe tomar en cuenta los métodos para valorar una marca, ya que la misma merece un tratamiento distinto al de cualquier otro bien dadas la características de las mismas.

7.3. Los signos distintivos y el Impuesto General a las Ventas.

Una especie de los impuestos que gravan el consumo es el que nuestra legislación ha denominado Impuesto General a las Ventas. La peculiaridad de este impuesto es que si bien están gravadas las ventas, el vendedor va a trasladar el impuesto al consumidor; de esta manera, se cumple con la finalidad buscada con este impuesto, es decir, gravar el consumo.

En ese orden de ideas, debemos resaltar que este impuesto está únicamente destinado a las empresas o a las personas jurídicas que realicen actividad empresarial y al caso de las personas naturales que se dediquen al comercio de manera habitual. En consecuencia, basaremos nuestro análisis en las transferencias de signos distintivos que se producen entre empresas para establecer la generalidad del impuesto, ya que el universo de las personas naturales que se dedican al comercio de signos distintivos es muy reducido.

7.3.1. Cuándo se encuentran gravadas las transferencias de un signo distintivo.

La hipótesis de incidencia del IGV, determina que se encuentra gravada la venta de bienes muebles, así como la prestación de servicios en el país. Si bien la Ley del IGV regula más supuestos que se encuentran gravados con el impuesto, nos interesa los dos mencionados, pues en estos supuestos es que figura la afectación del impuesto en el caso de los signos distintivos. Analicemos cada aspecto del supuesto de hecho.

7.3.1.1. Transferencia definitiva de un signo distintivo.

En primer lugar, debemos analizar el término **venta**, el cual no está únicamente referido al contrato de compra-venta civil, sino que está vinculada a un concepto más amplio. En consecuencia, cualquier transferencia de titularidad de bienes muebles a título oneroso se encontrará gravada con el impuesto; es decir, no sólo cuando estamos frente a una compra-venta estaremos obligados a pagar el impuesto, sino también frente a una dación en pago, permuta, expropiación, etcétera; en definitiva, debe haber una salida total del dominio de su titular en favor de un tercero.

aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el caso de diez (10) años. La SUNAT, previa opinión de los organismos técnicos pertinentes, está facultada para determinar el valor real de dichos intangibles, para efectos tributarios, cuando considere que el precio consignado no corresponda a la realidad" (el resaltado es nuestro).

Por lo tanto, el impuesto tendrá relevancia cuando una empresa realice una transferencia total y definitiva de la titularidad de un signo distintivo.

Como el lector habrá podido apreciar, estamos partiendo del supuesto que los signos distintivos son considerados como bienes muebles para la Ley del IGV. En efecto, a partir del año 1996, los signos distintivos son considerados como bienes muebles para la legislación tributaria, razón por la cual la Ley del IGV considera como bienes muebles a los signos distintivos, invenciones, derechos de autor, derechos de llave y similares. En consecuencia, si una empresa transfiere una marca de tal manera que el adquirente recibe el dominio de la misma, esta operación se encontrará gravada con el IGV.

En este caso, la obligación tributaria nace en la fecha señalada en el contrato y por los montos establecidos, la Ley también contempla la posibilidad de considerar como momento del nacimiento de la obligación tributaria, cuando se perciba el monto pactado, sea éste total o parcial, o cuando se emita el comprobante de pago. Dependerá de lo que ocurra primero⁽⁶⁷⁾. Si bien el momento del nacimiento de la obligación tributaria se encuentra determinado en la Ley de manera exacta, la transferencia de una marca o de un signo distintivo en general, implica diversos actos que contribuyen a la eficacia de la transferencia como el registro del nuevo titular de la marca, por ejemplo. Esto no ha sido contemplado por la Ley del IGV al momento de determinar el nacimiento de la obligación tributaria, ya que sin el cambio de titular en el registro es como si nunca se hubiera transferido la marca; en consecuencia, puede que la venta no surta sus efectos, entonces, el hecho imponible no llega a materializar la hipótesis de incidencia, razón por la cual se debería devolver el impuesto pagado. Creemos que en el caso de los signos distintivos, el nacimiento de la obligación debe darse en el momento en que realmente se transfiere el dominio de los mismos.

7.3.1.2 Otorgamiento temporal de un signo distintivo.

Como señaláramos en el apartado 6.1.2, las licencias en uso de un signo distintivo, es la operación más frecuente, ya que responde más a la naturaleza de

los signos distintivos y del valor, como fuente de riqueza, que ellos poseen. De la misma manera, consideramos importante realizar el análisis de estas operaciones, pues tendrán una implicancia tributaria.

Un primer punto es que debemos tener en cuenta que no estamos frente a una cesión definitiva de la titularidad de una marca o un signo distintivo, sino que estamos ante una licencia para el uso de la misma, pero de manera temporal, no estamos ya ante un supuesto de venta, de acuerdo a la legislación del IGV; en consecuencia, estos supuestos se encuentran gravados como servicios porque implican obligaciones, y el objeto de la misma es siempre una prestación, ya sea de dar, hacer o no hacer. En consecuencia, en este caso cuando uno licencia en uso un signo distintivo se obliga a otorgarlo por un tiempo determinado y por una contraprestación, por tanto, es un servicio que brinda el licenciador al licenciario. En ese sentido, la Ley del IGV define servicio como: “(t)oda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aun cuando no esté afecto a este último impuesto; incluidos el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero (...)”⁽⁶⁸⁾.

Como podemos apreciar, la licencia en uso de una marca implica un servicio, ya que cumple con los requisitos establecidos en la definición que da ley

Por tanto, al momento de licenciar una marca o cualquier signo distintivo, debe tenerse en cuenta un costo más en la transacción, que es el IGV.

7.3.1.3. ¿Dónde se gravan las operaciones vinculadas con los signos distintivos?

La respuesta a esta pregunta es importante porque no todas las operaciones que impliquen la transferencia o la licencia en uso de un signo distintivo se encuentran gravadas.

La Ley del IGV determina que únicamente se encuentran gravadas las ventas y la prestación o utilización de servicios únicamente realizados en el país⁽⁶⁹⁾.

Para el caso de ventas de signos distintivos, la ley ha señalado el criterio para determinar cuándo una transferencia de titularidad es realizada en el país, y es

(67) Inciso a) del artículo 4 de la Ley del IGV.

(68) Numeral 1 del Inciso c) del artículo 3 de la Ley del IGV.

(69) “Artículo 1.- Operaciones gravadas

El Impuesto General a las Ventas grava las siguientes operaciones:

a) La ventas en el país de bienes muebles;
b) La prestación o utilización de los servicios en el país (...)”.

precisamente cuando el adquirente y el titular se encuentran domiciliados en el Perú.

En el caso de los servicios, éstos se encuentran gravados cuando se prestan y utilizan en el país. En ese sentido, cuando se licencia una marca entre empresas domiciliadas, es evidente que serán gravadas con el IGV, y las licencias realizadas por “no domiciliados” que serán utilizadas en el país, también se encuentran gravadas con el impuesto.

Consideramos que la manera como se encuentran gravados los signos distintivos en nuestro país, responde a la naturaleza de los mismos. Sin embargo, debemos tomar en cuenta los comentarios esbozados para hacer más efectiva su aplicación. Asimismo, el Estado debería generar más incentivos para que las empresas creen más signos distintivos, ya que estos, como venimos sustentando en el presente trabajo, son una importante fuente de riqueza.

8. Reflexión final.

A lo largo de este trabajo hemos querido resaltar

que, hoy en día, no podemos dejar de advertir y, menos aun, de aprovechar el altísimo potencial económico de los signos distintivos. Para tal efecto, es preciso propiciar el tráfico jurídico de dichos elementos de la Propiedad Industrial sobre la base de un marco normativo protector, mas no proteccionista, de los derechos que de ellos se derivan.

Asimismo, ha quedado demostrada la necesidad de contar con un adecuado sistema de valorización para los signos distintivos, de alcance general y con efectos *erga omnes*, de manera que se otorgue seguridad sobre el valor de los signos distintivos a los titulares de éstos. Lo anterior permitirá a estos últimos advertir las consecuencias -jurídicas y económicas- de realizar determinadas operaciones, tales como transferir, licenciar, aportar, etcétera.

De esta manera, la práctica comercial generará incentivos suficientes para que los titulares de marcas, nombres y lemas comerciales celebren actos jurídicos como los descritos en los puntos precedentes y, ¿por qué no?, innoven en las formas de explotación de aquellos signos distintivos.²⁵