

República Bolivariana de Venezuela
Universidad Monteávila
Comité de Estudios de Postgrado
Especialización en Propiedad Intelectual

**Principios Rectores para Venezuela en materia de valorización económica de Signos
Distintivos a través del Derecho Comparado**

Abg. Ulises Sánchez, C.I. V-27.333.491

Asesora: Esp. Annet Angulo Celis

Caracas, 07 de julio del 2022

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL ASESOR

Quien suscribe, **ANNET F. ANGULO CELIS**, titular de la Cédula de Identidad N° V-12.958.442, **APRUEBO EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por el estudiante **ULISES ALEJANDRO SÁNCHEZ CARRILLO**, titular de la Cédula de Identidad N° **V-27.333.491**, cursante de la **Especialización de Propiedad Intelectual (EPROI)**, en la realización del Trabajo Especial de Grado titulado *Principios Rectores para Venezuela en materia de valorización económica de Signos Distintivos a través del Derecho Comparado*, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista técnico y en reciprocidad el estudiante siguió los lineamientos y sugerencias que se le realizaron, de acuerdo con los requisitos exigidos por el Reglamento de Postgrado de la Universidad Monteávila.



Firma del Asesor

DATOS DEL ASESOR:

Nombre: Annet Angulo Celis

Cédula: V-12.958.442

Teléfono: 0412-2302577

Email: aangulo@profesor.uma.edu.ve

RIF-J 30647247-9

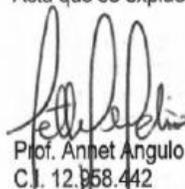


**Comité de Estudios de Postgrado
Especialización en Propiedad Intelectual**

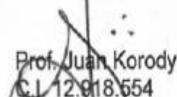
Quienes suscriben, profesores evaluadores nombrados por la Coordinación de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteávila, para evaluar el Trabajo Especial de Grado titulado: "Principios rectores para Venezuela en materia de valorización económica de signos distintivos a través del derecho comparado", presentado por el ciudadano: Sánchez, Ulises, cédula de identidad N° V- 27.333.491, para optar al título de Especialista en Propiedad Intelectual, dejan constancia de lo siguiente:

1. Su presentación se realizó, previa convocatoria, en los lapsos establecidos por el Comité de Estudios de Postgrado, el día **15 de julio de 2022**, de forma presencial en la sede de la Universidad.
2. La presentación consistió en un resumen oral del Trabajo Especial de Grado por parte de su autor, en los lapsos señalados al efecto por el Comité de Estudios de Postgrado; seguido de una discusión de su contenido, a partir de las preguntas y observaciones formuladas por los profesores evaluadores, una vez finalizada la exposición.
3. Concluida la presentación del citado trabajo, los profesores evaluadores decidieron, reconociendo su contribución a la comunidad jurídica en un tema que ha sido poco abordado, invitándole a seguir desarrollando su estudio y análisis para sentar principios aplicables a la práctica, otorgar la calificación de Aprobado "A" por considerar que reúne todos los requisitos formales y de fondo exigidos para un Trabajo Especial de Grado, sin que ello signifique solidaridad con las ideas y conclusiones expuestas.

Acta que se expide en Caracas, el día 15 del mes de julio de 2022.



Prof. Annet Angulo
C.I. 12.958.442



Prof. Juan Korody
C.I. 12.918.654



Prof. Pamela Echeverria
Pasaporte 287199917N

El presente estudio orientó la investigación en torno a la valorización económica de los Signos Distintivos, lo que necesariamente incluye no solo su análisis contable, sino también legal y de mercado. La investigación fue diseñada de forma que, a través de la recolección de datos documentales, lo que incluye: artículos de investigación, doctrina, jurisprudencia y el conocimiento de profesionales de distintos países del Sur de América, se pudiese desarrollar principios rectores en materia jurídica para la valorización de los Signos Distintivos en Venezuela. Ahora bien, para lograr lo anterior, se extrajeron puntos relevantes de los datos documentales lo que va desde la génesis de un signo distintivo, hasta su terminación u obsolescencia; a lo anterior y en virtud de cumplir el objetivo, hay que añadir la práctica desde el punto de vista de las empresas, es decir, en la investigación se pretende explicar cómo impacta la valorización de un signo distintivo al giro comercial de una empresa venezolana, la cual es afectada por las particularidades políticas y económicas de Venezuela.

Palabras clave: Signos Distintivos, Valorización de Signos Distintivos, Propiedad Industrial, ISO 10668, Principios Rectores.

RESUMEN

The present study oriented the research around the economic valuation of Distinctive Signs, which necessarily includes not only their accounting analysis, but also their legal and market analysis. The research was designed in such way that, through the collection of documentary data, including research articles, doctrine, jurisprudence, and the knowledge of professionals from different countries of South America, it was possible to develop guiding principles in legal matters for the valuation of Distinctive Signs in Venezuela. Now, in order to achieve the mentioned above, relevant points were extracted from the documentary data ranging from the genesis of a distinctive sign, to its termination or obsolescence; in addition to the above, and in order to meet the objective, it is necessary to add the practice from the point of view of the companies, in other words, the research intends to explain how the valuation of a distinctive sign impacts the commercial activity of a Venezuelan company, which is affected by the political and economic conditions of Venezuela.

Key words: Distinctive Signs, Valuation of Distinctive Signs, Industrial Property, ISO 10668, Guiding Principles.

ABSTRACT

Índice de Contenido

Introducción	1
Capítulo I. Del Problema	4
Planteamiento Del Problema.....	4
Objetivos: General y Específicos	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos	6
Justificación E Importancia.....	7
Alcance y Delimitación Del Trabajo.....	8
Capítulo II. Del Marco Teórico.	9
Antecedentes	9
Revisión y análisis de trabajos especiales y/o, tesis de grado o investigaciones de naturaleza similar.	9
Breve estudio sobre las distintas formas de valorización de los signos distintivos.....	12
Valorizaciones fundamentadas en el costo del activo	13
Valorizaciones fundamentadas en el precio del mercado.....	14
Valorizaciones fundamentadas en los ingresos	15
Bases Teóricas.....	16
Bases Legales	27
Capítulo III. Del Marco Metodológico	30
Tipo De Investigación	30
Diseño De Investigación	31
Capítulo IV. Creación Intelectual Del Signo Distintivo	32
Concepto De Creación y Creación Intelectual.	32
Capital Intelectual	33
Capítulo V. De La Relación Entre El Uso Y El Valor Económico Del Signo Distintivo.	35
Obligación Del Titular De Hacer Uso Del Signo Distintivo.....	35
Perjuicio Lícito A Los Competidores: Daño Concurrencial.	37
Capítulo VI. De Los Signos Distintivos Como Activo Empresarial	39
Signos Distintivos Como Activos Empresariales De Propiedad Industrial	39
Obligación De Indicar A Los Signos Distintivos En Los Estados Financieros Y Demás Informes Contables De Las Sociedades.	40

Caso: Pérdida Del Valor Del Capital Social Por Reconversión Monetaria y El Efecto De Agregar El Signo Distintivo Como Capital.....	43
Transferencia De La Titularidad De Los Signos Distintivos.....	48
Capítulo VII. De La Valorización De Los Signos Intangibles.	50
Valorización Según La Norma ISO 10668.	50
Valorización Interbrand.....	53
Brand Equity	54
Valorización De Daños Y Perjuicios En Infracciones De Derechos Sobre Signos Distintivos	56
Capítulo VIII. De La Pérdida Del Valor Económico De Los Signos Distintivos.....	59
Obsolescencia y Tipos De Obsolescencia.....	60
Caducidad Del Registro Del Signo Distintivo; Vulgarización Del Signo Distintivo Y Nulidad Del Signo Distintivo.....	61
Caducidad del registro:	61
Vulgarización del signo:	62
Nulidad del Registro:.....	63
Capítulo IX. Desarrollo De La Propuesta: Principios Rectores Para La Valorización De Signos Distintivos.....	64
Breve Exposición De Motivos.	64
Principios Rectores Para La Valorización De Signos Distintivos.....	66
Bases Fundamentales.....	66
Criterios de Valorización del Signo Distintivo.....	68
Gestión Posterior a la Valorización	69
Signos Distintivos e Informes Contables.....	70
Capítulo X. Conclusiones y Recomendaciones	72
Primer Apartado. Anexos.....	74
Anexo 1.	74
Anexo 2.	74
Referencias Bibliográficas	75

Introducción

Hace aproximadamente 45 años, señalaba Carrascosa, en su libro La Valorización de la Marca, en una breve pero magnífica introducción en donde señala que, a raíz de una conversación con el Dr. Juan Carlos Alzaibar, en 1977 consultor jurídico del Banco Provincial, este le cuestiona sobre cómo incluir a las marcas en los objetos que sus clientes pudiesen ofrecer como garantías. Si bien el libro de Juan Manuel Carrascosa es del año 2002, esta introducción refiere al pensar de hace 45 años, en donde ya se estudiaba cómo poder garantizar un crédito a través de una marca, es decir, se habla de la creación de la marca como un activo intangible capaz de generar valor para una empresa y, por consiguiente, siendo capaz de garantizar un crédito, también se discute sobre el años 1977, año para el cual, según datos de Ocean Tomo (2020), el “capital intelectual” como lo refieren, formaba parte tan solo de un 17% del capital total de una empresa tal como se verá más adelante.

Este trabajo de investigación tiene una génesis similar, considerando que han pasado aproximadamente 45 años de la corta anécdota de Carrascosa y si bien es indudable el papel fundamental que tienen los signos distintivos en la competencia entre las empresas, en su ventaja competitiva, si bien es sabido que los consumidores son capaces de pagar más por la marca, cuando se trata de un producto o servicio más o menos similar, es inaudito que no se relacione directamente el valor de una empresa con su marca, por lo que y a pesar de su incidencia económica, aún parece que hay un velo sobre el tópico de su valorización.

Ahora bien, la pregunta del Dr. Alzaibar fue específica y orientada al giro comercial de su negocio y la verdad es que la valorización siempre dependerá de este, el rubro y las operaciones que una sociedad desee realizar; es probable que sea un despropósito valorar un signo distintivo cuando no se tiene intención de licenciarlo, transferirlo, gravarlo para solicitar un crédito o vender

el fondo de comercio, por lo que la importancia de la valorización recaerá en el ¿cuándo? y el ¿por qué?

Considerando lo anterior y con la intención de brindar en el territorio venezolano, principios rectores que sirvan de guía para la valorización de signos distintivos y consideraciones generales sobre su transferencia, durante esta investigación se pasará desde la creación del signo distintivo hasta obsolescencia, esto pues, porque para aprender realmente a valorar un signo distintivo, es necesario conocer su formación, ¿cuál es el rol de los departamentos de mercadeo y legal en un proceso creativo de formación de un signo distintivo? ¿cuál es la cantidad de inversión inicial que se realiza para su creación? Es común e inclusive hasta entretenido de ver (en algunos casos) como existe esa dicotomía entre los departamentos de mercadeo y legal dentro de una empresa, por un lado, los de mercadeo les gusta sortear de alguna forma las normas y con ánimo despreocupado, crear marcas, muchas veces sin saber las implicaciones que pudiese traer a nivel legal, ¿está disponible? ¿marcas similares han tenido contingencias como oposiciones o negativas de oficio a nivel administrativo? ¿o por otro lado hay marcas similares ya en el mercado con protección o no? Por supuesto, las preguntas anteriores no interesan a un creativo y tienden a crear roces entre ambos departamentos, la tendencia es que un departamento legal sea rígido, sin embargo, con un trabajo multidisciplinario, el nacimiento de un signo distintivo pudiese ser algo maravilloso y lucrativo.

A lo comentado es necesario agregarle el conocimiento sobre los signos distintivos, en primer lugar, ¿qué es? Pero más allá de las cuestiones conceptuales sobre propiedad industrial, es importante conceder un acercamiento a su naturaleza económica y por supuesto, las principales funciones que un signo distintivo tienen para su titular, funciones que al ser aprovechadas generan valor para sus titulares y por último, se resaltarán las principales razones a nivel económico y legal

por las cuales es menester la protección marcaria, entre las cuales se destacan la exclusividad en su uso.

En relación, importa añadir breves palabras sobre el uso de los signos distintivos, es clara la ventaja competitiva que la exclusividad otorga a los titulares, el poder ser dueño de una forma sobre una expresión (un signo distintivo) evita que terceros hagan uso de la misma expresión, lo que genera un beneficio para los titulares, pero por supuesto, un daño a sus competidores, si bien lícito, pero daño al fin. Ahora, entendiendo el daño que existe, se hace obligación del titular de hacer uso de la marca, castigándosele por el no uso (con la cancelación del registro) por lo que, es necesario establecer una relación entre el uso del signo distintivo y su valor económico.

Llegado a este punto, donde se establecieron claramente las cuestiones conceptuales sobre los signos distintivos, toca ver este mismo signo, pero como un activo empresarial de propiedad industrial, para lograr esto, es necesario entender lo que es una sociedad desde la lupa del ordenamiento jurídico venezolano. Una vez comprendido esto, se entrará a estudiar a la marca como activo empresarial y por consiguiente, la obligación o no de incluirlas en los Estados Financieros (EEFF) o en otros informes contables de la empresa y, además de esto y entre las particularidades de Venezuela, es sumamente interesante analizar el caso reconversión monetaria, la pérdida de valor del capital social y cómo recuperarlo a través de la valorización del signo distintivo.

Apréciase ahora, que para poder “rescatar” el capital social de la empresa, es obligatorio considerar los distintos tipos de valorización existentes, comparando sus características relevantes y resaltando las más acordes a la investigación y la realidad, culminando con el fallecimiento del signo distintivo, tópico en el que se estudiarán los tipos de obsolescencia y pérdida del signo distintivo.

Capítulo I. Del Problema

Planteamiento Del Problema

Durante el año 2020 el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) concedió 11.000 marcas (SAPI, 2020) para el siguiente año 2021, informó públicamente que concedió 7.975 (SAPI, 2022) estas son 18.795 marcas concedidas en Venezuela en un lapso de dos años, ahora bien, de todas estas marcas, ¿cuántas tendrán un valor real y verificable? ¿cuántas habrán sido solicitadas tomando en consideración un informe legal y de mercado? ¿cuántas realmente se están usando en el tráfico económico? Un sistema de protección de marcas es necesario, de esa afirmación no cabe duda, sin embargo, ¿la protección realmente se extiende únicamente al *ius prohibendi*? Según la Real Academia Española el verbo proteger quiere decir lo siguiente: “2. tr. Amparar, favorecer, defender a alguien o algo” Una forma de amparar y favorecer el derecho de marcas en Venezuela, no se extiende únicamente a la protección a través del *ius prohibendi*, sino también ofreciendo la información, medios y canales pertinentes a los titulares y solicitantes sobre tópicos de interés para estos, para que en una posible negociación de licencia, no estén desamparados por desconocimiento o que puedan negociar un préstamo por tener capital con el cual garantizarlo, inclusive, desde el punto de vista del Estado ¿cuántos de estos registros le están generando realmente valor fiscal a la economía del país? Según Ocean Tomo, para el año 2020, el 90% de los activos netos de una empresa, estaban representados por activos intelectuales (en los términos de esta investigación activos intelectuales): marcas de producto o servicio, lemas comerciales, nombres comerciales patentes de invención o mejora, introducción de invención o mejora, modelos o dibujos industriales, entre otros, siendo el mayoritario, los activos intangibles de propiedad intelectual y es que, parece que la tendencia mundial está dirigida en torno a la propiedad intelectual en general.

Las empresas venezolanas dirigen su gestión principalmente a *proteger* sus marcas, más que a generar *valor* con ellas, acá se preguntará, ¿por qué esto es relevante? En el ámbito de la Propiedad Intelectual, siempre se exclama la importancia de proteger las marcas, porque de esta forma, los empresarios con sus marcas, los inventores con sus patentes y los autores con el derecho de autor tendrán un incentivo para seguir produciendo y creando bienes inmateriales susceptibles de ser protegidos por el sistema de Propiedad Intelectual (PI), con lo que los Estados tendrán fuentes de ingreso derivadas de la PI, pero, para países como Venezuela, ¿qué tanto de esa fuente de ingreso realmente se están aprovechando? La inversión aproximada que un empresario debe hacer para el registro de su marca, en una sola clase, es de USD. 340,00¹ esta cantidad de dinero va al Estado, pero después de eso, ¿en dónde queda lo que podría recaudarse de la comercialización y valor de la marca?

Haciendo un pequeño trabajo de introspección sobre el tema planteado anteriormente, se hace menester determinar en primer lugar, ¿hay forma de generar valor con las marcas? ¿cómo se genera valor con estas marcas? Una vez resuelto esto, corresponde analizar si en Venezuela existen antecedentes que ayuden a determinar una base teórica y legal para la valorización económica de las marcas y, una vez hecha esta valorización, ¿se debe declarar? ¿cómo se refleja en los activos de las empresas?

En Venezuela existen propuestas como las de la firma de contadores KPMG para la valorización de los activos intangibles o la del profesor Luis Fraga Pittaluga, no obstante, el tema sigue siendo un tabú para muchos actores del pulmón económico del país, incluido el sector público.

¹ Ver imagen 1 en Anexos.

Visto todo lo anterior, queda la interrogante sobre qué hacer al respecto, para cada problema, por regla general, hay una solución, la cura contra el desconocimiento, es el aprendizaje, en virtud de ello, el objetivo principal de esta investigación es poder desarrollar una serie de principios rectores que sirvan como guía para la valorización de signos distintivos; estos principios deberían poder ser fuente de consulta nacional para cualquier interesado en valorar un signo distintivo, para lograrlo, se requerirá la investigación documental, por la naturaleza de la especialización y el tópico del trabajo de investigación.

Objetivos: General y Específicos

Objetivo General

- Estudiar los Signos Distintivos como activos empresariales, a través del análisis de jurisprudencia y doctrina extranjera con el fin de establecer Principios Rectores que sirvan como guía para determinar el valor económico de los Signos Distintivos en Venezuela a través del Derecho Comparado.

Objetivos Específicos

- Comparar qué elementos toman en cuenta otras naciones o instituciones a través de la revisión de doctrina y legislaciones extranjeras, con el fin de determinar las bases o elementos para los principios rectores para Venezuela.
- Estudiar los métodos de valorización de activos intangibles clásicos, a través de la creación de un cuadro comparativo, con la finalidad de establecer los beneficios y desventajas de cada técnica de valorización de signos distintivos.
- Analizar áreas del derecho similares o análogas, desde la carencia de valorización de signos distintivos, para lograr establecer cómo se ven afectadas por el desconocimiento en materia de valorización de los Signos Distintivos.

Justificación E Importancia

Una laguna de información generalmente causará perjuicios para las partes interesadas en tal o cual información. De la sociedad venezolana en general muchas personas pueden valorar que el venezolano carece de cultura tributaria, debido a que tiende a evadir impuestos o desconocerlos totalmente, carece de cultura sucesoral o testamentaria, porque difícilmente un ciudadano venezolano se prepare y deje un testamento, sino que, por el contrario, las sucesiones *ab intestato* son el pan de cada día, así las cosas, pareciese que también carece de conocimientos sobre valorización de signos distintivos o, en todo caso como lo indica Carrascosa (2002) los responsables de los departamentos contables en las empresas prefieren ignorar o evitar el problema que conlleva la valorización a nivel de tiempo, organización y logística.

Ahora bien, con estas líneas no se trata de explicitar que la valorización de marcas debe hacerse obligatoriamente en toda empresa, sociedad, cooperativa o emprendimiento, la verdad es que, ¿es importante la valorización de signos distintivos? Sin duda alguna, pero una empresa mediana o pequeña, sin planes a futuro de vender su sociedad o licencias marcas, o en fin, sin planes de realizar operaciones que requieran necesariamente el uso de su marca, no debería o no tendría que valorizarla porque su valorización requeriría la contratación de peritos, abogados, contadores, entre otros elementos que se traducen en una inversión a la cual no verá retorno (por no hacer uso de la información, la cual caduca con el pasar de los años).

Siguiendo el hilo argumental, esta investigación resulta relevante no porque hará que cada empresa en el territorio venezolano empiece a valorar sus activos, lo cual sería un despropósito en los términos anteriores, sino que es relevante porque en estas líneas se levanta el velo contable de la valorización de los activos intangibles y se explica de forma sutil y concisa el rol de los abogados y otros profesionales, pero principalmente asesores jurídicos, en el proceso de valorización de

marcas, que es un proceso multidisciplinario en el que los especialistas en propiedad intelectual juegan un papel fundamental.

Alcance y Delimitación Del Trabajo

Esta investigación, documental como lo es, pudiese contener información de cualquier continente del mundo, todo en virtud de conseguir las referencias necesarias para redactar los principios rectores en materia de valorización de signos distintivos. No obstante, el producto final, que es la redacción de estos principios, tiene la intención de ser aplicado, por lo menos en principio, en el territorio venezolano.

Capítulo II. Del Marco Teórico.

Antecedentes

Revisión y análisis de trabajos especiales y/o, tesis de grado o investigaciones de naturaleza similar.

En la búsqueda de trabajos de investigación de naturaleza análoga, con la finalidad de conseguir referencias para poder establecer criterios de valorización de signos distintivos en Venezuela, es escasa la información que se tiene al respecto, es posible conseguir variada información sobre valorización en términos netamente contables, pero ya se ha establecido en las primeras líneas que no es el foco de esta investigación, sino, por el contrario, establecer el valor del abogado dentro del proceso y en torno a este concepto crear los principios de valorización de signos distintivos. Así las cosas, toca intentar descubrir de qué formas se ha rozado la superficie de la valorización de activos intangibles en distintos países y; se encuentra que, sin ir muy lejos, en Colombia se publicó en el 2013 un artículo llamado “Propiedad Industrial 2020”, en donde, escasa y conceptualmente, tocan el tema de los signos distintivos no solo como “un bien protegido” sino como un activo intangible con valor cuantificable para las empresas.

Es por estas externalidades positivas que se derivan de las marcas que un sistema marcario eficaz incide positivamente en el agregado de una economía; se aumenta el consumo (los consumidores compran más productos de mejor calidad a mayor precio) y la inversión (las empresas tienen mayores incentivos a incrementar la calidad de sus productos). Por este motivo, cualquier impulso que se le quiera dar al conjunto de la economía colombiana debe tener en cuenta el refuerzo a esta parte del Sistema de PI. (subrayado del autor)

Ahora bien, es probable que dicho juicio “*debe tener en cuenta el refuerzo a esta parte del Sistema de PI*” se hayan abordado de formas que, hasta el momento, se desconocen por no estar íntimamente relacionadas y por tratarse de políticas públicas, sin embargo, se pudiese estimar que, al referirse a ese tipo de impulsos, querían remitirse a crear seguridad jurídica al respecto de las inversiones para generar y gestionar el valor de los activos intangibles de propiedad intelectual, debido a que, es probable que Colombia reconozca la importancia de la valorización de activos intangibles, no solo para el Estado como incentivo fiscal, sino para los titulares como empresarios.

Así las cosas y sin perjuicio de lo anterior, es complaciente leer la Decisión 291, sobre el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, esta Decisión regula lo concerniente a las inversiones de capital extranjero y hace menciones muy interesantes sobre inversiones de intangibles y tecnología, dentro de esta decisión se ofrecen reglas respecto a la forma en cómo los Países Miembros deben valorar estos activos intangibles a los efectos de la inversión extranjera.

Artículo 1.- Para los efectos del presente Régimen se entiende por:

Inversión Extranjera Directa: [omissis] Los Países Miembros, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales, podrán considerar como aporte de capital, las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos (sic) patentados o no patentados que puedan presentarse bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones”

Por otro lado, la Decisión 291 indica lo siguiente:

“**Artículo 12.-** Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con

las respectivas legislaciones de los Países Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología, u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada.”

Ahora bien, de la lectura anterior, se puede extraer que la Decisión 291, en su artículo 12, señala que los aportes que se hagan en materia de tecnología, asistencia o conocimientos técnicos deben ser evaluados antes de su aprobación según su contribución efectiva, para ello, se tomarán en cuenta: 1. La estimación de sus utilidades probables; 2. El precio de los bienes que incorporen la tecnología; 3. Otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada. Este artículo 12 otorga un acercamiento a las formas de valorar un intangible aceptadas por la legislación, lo que permite desarrollar el resultado de esta investigación.

Pocos años después, dentro de la misma Comunidad Andina, en el año 2000, a través de la Decisión 486, en su artículo 136 literal h se establece como parte de las prohibiciones de uso de marca aquellas que constituyan una dilución en la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario, de una marca ya registrada. Pero ¿cómo determinar ese valor comercial o publicitario? A falta de reglas en la Decisión 486, se podría pensar en utilizar por analogía las reglas dispuestas en la Decisión 291.

Por último, repasando la doctrina venezolana el trabajo de Fiscalidad de los Intangibles y de la Propiedad Intelectual de Luis Fraga-Pittaluga presenta una tesis sustanciosa para sentar ciertas bases fundamentales de este trabajo de investigación, sobre esto, más adelante se precisará el punto teórico de los activos intangibles de propiedad industrial como activos empresariales.

Sin embargo, además de esto, Fraga-Pittaluga (2021) menciona en su obra un punto de suma importancia a lo largo de este trabajo y es que el valor económico de los activos intangibles suele ser *exponencialmente* más alto que el de los activos tangibles y es que, esto no es capricho, se trata de que los activos tangibles pierden su valor con el tiempo, algunos de estos con fechas de caducidad programadas o estimadas. En el caso de los activos intangibles, verbigracia de propiedad industrial, como los signos distintivos, podrán estar vigentes y generando valor tantos años como su titular decida renovar y explotar la marca y que, por supuesto, las condiciones culturales en las cuales nació dicha marca sigan ligeramente igual. El autor en referencia cierra este punto con lo siguiente: “Cuando los bienes intangibles disfrutan además de la protección jurídica que ofrece la propiedad intelectual, su valor se acrecienta superlativamente”.

Entendido el valor exponencial de los activos intangibles de propiedad industrial, Fraga-Pittaluga (2021) también plantea la funesta situación jurídica en la que se encuentran el valor económico de los activos intangibles, es decir, si bien existe una amplia protección a estos derechos, su valorización económica, como un activo, es un tema de escasa conversación.

Breve estudio sobre las distintas formas de valorización de los signos distintivos.

Si bien es cierto que este trabajo de investigación no está enfocado en la parte contable de la valorización de activos intangibles, es decir, no se estudiará la parte práctica de la valorización, se hace menester presentar alguno de los métodos de valorización de signos distintivos más utilizados y los elementos que se estudian y analizan para la valorización (no el cálculo). Además, estas líneas establecerán lo que actualmente se toma en cuenta a la hora de valorizar activos intangibles, lo que servirá para determinar más adelante, cuál método se ajusta más al producto de esta investigación.

Para la redacción de los párrafos siguientes, se tendrá apoyo de la obra “Una guía para calcular el valor de su marca” de Cat y Cikato (2005), en la cual, a partir del capítulo IV “Valuación de Marcas” ofrecen una serie de métodos ya conocidos de valorización de activos (no necesariamente de intangibles y mucho menos de signos distintivos, pero aplicados a estos).

Valorizaciones fundamentadas en el costo del activo

De conformidad a los autores mencionados *ut supra* las valorizaciones basadas en el costo tienen como piedra angular el principio (contable) de sustitución, que indica, básicamente que un comprador o inversionista no pagaría por un activo un valor mayor al de creación o preparación de dicho activo, en otras palabras, si el costo de creación es de USD. 1.000.000,00 no pagaría por dicho activo USD. 1.500.000,00. Para sentar las diferencias de cada método, se iniciará con una breve conceptualización.

- Costo Histórico: “Histórico” hace referencia al pasado o historia de la marca, ¿en qué sentido? Los costos en que se incurrieron para su investigación, creación, desarrollo, para este método necesariamente se requiere los registros contables asociados directamente a la marca. Se tomarán en cuenta especialmente: i. Desarrollo del proyecto; ii. Honorarios por servicios de desarrollo; iii. Gastos de registro de marcas; iv. Desarrollo de material de empaque; v. Gastos publicitarios; vi. Merchandising; vii. Promoción y eventos comerciales.
- Costo de Reposición: “Reponer” indica necesariamente que algo se ha perdido, desgastado o dañado, reponemos un objeto cuando el que tenemos ha sufrido daños de algún tipo. Este método resulta sumamente interesante por el tipo de condiciones aplicables, para valorizarlo es necesario considerar los gastos que se tendrían que asumir para crear un activo similar y restarle los daños que trajeron como consecuencia

- la pérdida de valor, estos daños se traducen en deterioro físico, obsolescencia funcional, económica y tecnológica. Lo que pudiese resultar sumamente difícil si consideramos que los signos distintivos son bienes intangibles.
- **Costo de Reproducción:** “Reproducción” La reproducción se ilustra al explicar que toda reproducción es una copia exacta de algo ya existente, es decir, cuando se habla de costo de reproducción, se hace referencia a los costos que se necesitarían para, pues, reproducir o crear un activo en exactamente las mismas condiciones, incluyendo, por supuesto, sus deterioros físicos y obsolescencias.
 - **Costo de Reemplazo:** Tal vez el “reemplazo” es uno de los términos más complicados de conceptualizar, el reemplazo pudiese ser por un objeto mejor, igual o peor, no obstante, los autores de la obra referenciada en este capítulo, Cat y Cikato (2005), infieren que el reemplazo, a diferencia de la reposición o reproducción tiene que ver con la obsolescencia tecnológica y funcional, lo que hace pensar que el reemplazo, debe ser estudiado como si se quisiera crear un activo igual, pero mejor que el anterior.

Valorizaciones fundamentadas en el precio del mercado

El método de valorización en torno al mercado, toma como referencia operaciones reales y verificables de activos, esto resulta sencillo y práctico cuando se discute de activos materiales, en donde por lo general las diferencias entre uno y otro son sutiles o de calidad y por tal motivo es comparable, sin embargo, los signos distintivos, cualquiera que sea este, resulta complicado compararlos cuando cada uno posee características subjetivas, muchas veces ligadas a valores empresariales, cuando, de por sí en la mayoría de las legislaciones se exige distintividad para su protección, es decir, cada uno será distinto y por tanto, incomparable.

Este método toma en cuenta cuatro premisas principales para la valorización de activos: i. Existencia de un mercado activo, es decir, que tenga ventas constantes y regulares; ii. Existencia de transacciones de activos similares en el pasado, lo que sería complicado en los términos referidos en el párrafo anterior; iii. Que la información de las ventas sea pública; iv. Transacciones entre asociaciones independientes, ya que de ser empresas relacionadas o dependientes una de la otra, es probable que la referencia de valor no sea objetiva.

Valorizaciones fundamentadas en los ingresos

Este método se enfoca principalmente en los ingresos económicos que el activo pudiese generar a futuro, para ello, Cat y Cikato (2005) destacan 4 fundamentos: i. el total de ingresos que el activo pudiese generar; ii. El tiempo en el cual se percibirán los ingresos; iii. El riesgo de realización de los ingresos futuros; iv. El valor en la actualidad de los fondos.

Para apoyar al lector en la comprensión de los distintos métodos de valorización se presenta el siguiente cuadro, en donde el • quiere señalar el elemento que toma en cuenta y la x el elemento que generalmente no analiza:

Valorización Fundamentada En			
Elementos Relevantes	El Costo	El Precio del Mercado	Los Ingresos
Costo de Creación del Activo	•	x	x
Beneficios Presentes y Futuros	x	•	•
Distintividad del Activo	x	x	•
Vigencia del Activo	x	x	•
Nivel de Protección Legal	x	x	x
Volatilidad del mercado	x	•	•

Es menester resaltar, que no existen métodos “malos” o “buenos” de valorización, todo depende, como se señalará más adelante, del propósito y tipo de valorización que se requiera. Los resultados nunca son exactos y por lo general, un método de valorización no excluye al otro, lo

más importante es que siempre se tomen en cuenta, junto con estos métodos, los criterios de valorización que se indican en esta investigación

Bases Teóricas

La PI es un área del derecho de importante referencia en la sociedad actual, la cual está conectada a la virtualidad, que consume contenido día a día, que crea, desarrolla y gestiona emprendimientos, en donde muchos jóvenes tienden a ser parte de una pequeña y mediana empresa (pymes). Tan solo para el año 2020, según datos aportados por el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional a través del Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (SENCAMER), en Venezuela se constituyeron aproximadamente 7.657 pymes, lo que, si cada una decidiese proteger por lo menos un signo distintivo, se traduciría (por lo mínimo) en 7.657 potenciales solicitudes de registro de marcas ante el SAPI.

Así las cosas en la actualidad, es importante determinar que el derecho de propiedad intelectual, es de naturaleza multidisciplinaria, con una amplia cantidad de objetos de protección y que van en exponencial crecimiento y evolución, por tal motivo, es normal que un abogado especialista en propiedad intelectual, que requiera valorizar un signo distintivo, tenga que aprender términos contables que de otra forma no manejaría e inclusive, tendrá que apoyarse en contadores para cumplir con el requerimiento, quienes seguramente aprenderán sobre términos jurídicos que sin la naturaleza multidisciplinaria de la valorización de dichos activos no manejaría.

Ahora bien, los signos distintivos, comúnmente conocidos como marcas, son la insignia que acompañan los productos y servicios de los empresarios, estos signos tienen la finalidad de distinguir los servicios y productos respecto de los utilizados por sus competidores que existen en

el mercado para un mismo producto o servicio, así las cosas, a través de los años, muchos autores se han dado a la tarea de definir lo que se entiende por signo distintivo.

Antonio Roselló y Gómez (1957, p.51) describe a los signos distintivos de la siguiente manera “algo así como un distintivo que garantice con toda seguridad que el objeto señalado con la misma, procede de una industria o de un trabajo determinado” En esta primera definición hablamos de una garantía, sobre esto, la doctrina nos ha enseñado que la garantía que ofrecen los signos distintivos tiene doble vía, por un lado, la del titular, la garantía o seguridad de poder prohibir legítimamente el uso ilícito de su signo y, por otro lado, la garantía de los consumidores, de que aquel producto que están adquiriendo, tiene ciertas cualidades y características propias del producto y que provienen de una empresa que les genera confianza.

Según Eugenio Pouillet (1912): “Se puede decir con verdad que la marca es un medio material para garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancía a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre” Es decir, el signo distintivo tendrá como función principal el indicarle al adquiriente del producto o servicio el origen de este, así como sus características y cualidades, en este sentido, se hace interesante la definición de Pouillet, debido a que, no necesariamente el producto tiene que estar en un anaquel para que el adquiriente sepa de donde proviene, por lo que pudiese verlo en un sitio que no es natural para este y aun así reconocer su origen, por lo que la insignia que acompaña al producto debe ser lo suficientemente distintiva para ser reconocida en cualquier medio.

Otras definiciones, como la de Laborde (1914, p.5), establece: “Es todo signo particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante imprime el carácter de su personalidad sobre sus productos para distinguirlos de los de sus competidores” Es decir, las marcas no solo tienen como finalidad indicar la procedencia del producto, también, funcionan para

que el titular, comerciante o fabricante le comunique a sus consumidores la identidad y valores que acompañan la marca.

Para César Sepúlveda (1995, p.63):

“La marca es un signo para distinguir. Se emplea para señalar y caracterizar mercancías o productos de la industria, diferenciándolos de otros. Tiene por objeto la marca proteger las mercaderías poniéndolas al abrigo de la competencia desleal mediante la identificación. Están destinadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y garantizar su procedencia”

En este sentido, se establece que los signos distintivos no solo indican procedencia empresarial y garantizan ciertos derechos, sino que sirven como defensa para los comerciantes frente a otros que, con artilugios, tengan intención de aprovecharse de la reputación ajena.

En estas cortas líneas, se ha podido determinar algunos detalles importantes sobre los signos distintivos y su función, en primer lugar ayudan a determinar la procedencia empresarial de los productos, indicándole al consumidor que dicho producto, sin importar en donde esté situado, proviene de tal organización, además, también indica calidad, cualidad y las características asociadas a la marca y el producto y, desde un punto de vista más técnico, le conceden al fabricante o comerciante la garantía de que podrá defender su identidad frente a terceros que violen los derechos que estos signos distintivos otorgan, sin embargo, para esta investigación es de suma importancia aportar dos conceptos como los de Mario Ghirón (1937): *“La marca es el medio principal para atraer la clientela hacia una o más mercancías de la hacienda, individualizando las mercancías iguales o similares”* y Hernández Ron (1945. p.295):

“Las marcas de fábrica, de comercio y de agricultura, constituyen un medio para identificar los productos comerciales y acreditar su procedencia. El crédito que un fabricante o un comerciante ha logrado adquirir para la marca con que distingue sus mercancías, es un resultado de su trabajo y una propiedad que debe ser protegida con igual título que las demás formas de la propiedad. También es necesario garantizar al público contra los fraudes resultantes de la falsificación de las marcas y su empleo por personas sin derecho a ellas. Ambos fines de protección y garantía, se alcanzan estableciendo un Registro de Marcas a cargo del Estado”

Los conceptos antes mencionados interesan a esta investigación porque establecen una función económica del signo distintivo, en los términos de Ghirón (1937) se trata de *“el medio principal para atraer la clientela”* y en los términos de Ron (1945)

“el crédito que un fabricante o un comerciante ha logrado adquirir para la marca con que distingue sus mercancías, es un resultado de su trabajo y una propiedad que debe ser protegida con igual título que las demás formas de la propiedad”,

Es decir, se interpreta que además de todas las funciones mencionadas anteriormente, los signos distintivos tienen una función económica, generan y aportan capital a sus titulares, a través de la publicidad, la comercialización y venta de los productos y servicios protegidos por la marca.

Todo esto, no se genera solo, es necesario que el signo distintivo sea gestionado, se publicite, sea visto en vallas, comerciales, en supermercados, farmacias o cualquier otro punto de venta, es necesario que el signo distintivo sea *utilizado, explotado* para que genere riqueza.

En su obra *Las Marcas Comerciales en Venezuela*, Leopoldo Palacios ofrece una variedad de autores que agrupan a las marcas en distintos tipos, inclusive ofrece una clasificación según el

autor, refiriéndose a él mismo, donde expone los siguientes grupos: a. por su forma externa o presentación: nominativas, figurativas, mixtas, plásticas, complejas o asociadas y compuestas; b. por su objeto: marcas de fábrica, marcas de comercio, marcas de agricultura, marcas de servicio, denominaciones comerciales y contramarcas ; c. por su finalidad: marcas característica, marcas originarias, defensivas o protectoras y en marcas de reserva; d. por su origen: marcas nacionales y extranjeras y; e. por el título de su propietario: registradas y no registradas.

Así, pues, a los efectos del control sobre los activos intangibles como lo son los signos distintivos, esta clasificación tendrá menor o mayor relevancia dependiendo de las legislaciones internas de cada país, debido a que, bien pudiese considerarse que algunas de estas marcas son protegibles o no ante las oficinas de propiedad industrial.

No obstante lo anterior, se hace menester voltear a la clasificación que ofrece Marco Matías Alemán (2008, p.160) en una tesis de un tópico base similar a esta llamada “Algunas consideraciones sobre las marcas como activo empresarial y su tratamiento en el régimen español del concurso de acreedores”, para dicho autor, las marcas fueron clasificadas como comunes y marcas notorias o renombradas:

La Marca Común: Según Alemán (2008) serán marcas comunes todas aquellas que no tengan especial reconocimiento, es decir, que no puedan ser clasificadas como una marca notoria o renombrada, ahora, si bien el autor no lo indica, todos los demás tipos de marcas deberían estar dentro de estas marcas comunes siempre y cuando, no cumplan la condición de ser marca notoria o renombrada.

Así las cosas, estas marcas comunes serán protegidas dependiendo de la legislación de cada país, ¿en qué sentido? Pues si se tratase de un país con un sistema de protección registral puro

(derecho constitutivo) o que, por el contrario, también proteja marcas por su uso (derecho declarativo).

En este sentido, asumiendo que la marca se encuentra en un país con protección registral pura para que una empresa pueda incluir en sus Estados Financieros o masa activa dicha marca, esta debería estar registrada, sucede lo mismo con las transferencias de titularidad de las marcas.

La Marca Notoria o Renombrada: Para el referido autor —Alemán (2008)— serán marcas notorias o renombradas las que, en contraposición con las comunes, tengan *gran reconocimiento empresarial* lo que, de conformidad a la jurisprudencia alemana, según Fernández Novoa (1984) se pudiese medir de la siguiente manera: a) que la marca sea conocida en un sector cuantitativo importante del público en general; b) Que el signo ha de poseer cierta originalidad; c) La marca debe ser valorada por el público de manera positiva.

En torno al tópico de estas marcas, Alemán (2008) menciona que estas tienen distintos niveles de protección. Las marcas notorias, serán aquellas que, registradas o no son conocidas por el sector específico al cual el producto está dirigido (ejemplo: medicamentos para el sector farmacéutico), por su parte, las marcas renombradas, serán aquellas que una vez registradas sean conocidas por el público en general, verbigracia, Adidas, una marca conocida no solo por el sector en el que comercializa (principalmente calzado, extendiéndose a mercados análogos como bolsos, artículos deportivos y otros no tan similares como lentes, relojes y perfumes) sino por el público en general, consuma o no sus productos o servicios). Se pudiese dilucidar que, el valor de un signo distintivo aumentará cuando se trate de un signo notorio o renombrado.

Ahora bien, el término de marcas o signos distintivos ya se conoce ampliamente, sin embargo, es de suma importancia resaltar que los signos distintivos se componen de tres dimensiones, según la tesis de Salinas (2007), estos son:

Marca (trademark): La marca o *trademark* tiene que ver con aquella forma básica de conceptualización a la que se refería en párrafos anteriores, esto es, toda la representación visual de la imagen de la marca, es decir, su carácter meramente diferenciador.

Seña (Brand): Se constituye por todos los derechos inherentes al signo distintivo, tiene que ver básicamente con el know-how de la empresa, también lo relacionaría al *brandbook*.

Negocio (Global Brand): Tiene que ver ya con la gestión de la marca, como se maneja en su unidad de negocio correspondiente, cultura organizacional, entre otros factores inherentes a la empresa y sus valores.

Es en este último en donde se estima que realmente se encuentra el valor económico de la marca, no en el *trademark*, cuando la marca pudiese no estar siquiera registrada, ni en el *Brand*, cuando pudiese ser tan solo un registro, sino en la dimensión del *Global Brand*, que es cuando se explota el activo, se comercializa y, más importante, se le otorga personalidad a la marca, lo que se traduce en el consumidor en reputación y percepción.

Ahora bien, la valorización de los activos intangibles de propiedad intelectual, específicamente de signos distintivos, como es el caso, está determinado no solo por cuestiones de carácter contable —elemento que, por supuesto, teóricamente, es importante que conozca el especialista en propiedad intelectual— sino de carácter legal y gerencial, es un trabajo que requiere una *Gerencia de Marca*, es importante conocer los métodos y enfoques de valuación, el marco de dicha especialidad jurídica (Pombo, 2015).

Antes de continuar conviene señalar y determinar los siguientes puntos conceptuales: En primer lugar, se ha decidido utilizar el término “valorización” sobre “valoración”, la idea de estudiar el uso de ambos términos provino de la obra del Dr. Carrascosa “La Valorización de la Marca”. Sí bien ambos términos parecieren referirse a lo mismo y en cierto sentido lo es, “valorar” según la Real Academia Española en el primer concepto indica “Señalar el precio de algo” y “valorización” la define como “Acción y efecto de valorizar” y “valorizar” según Carrascosa (2003, p. 41) se refiere a “Valorar, evaluar”, ahora, la diferencia conceptual entre ambos parece recaer en el objeto al que se le dará valor, por un lado, dar valor no parece necesariamente referirse a un valor económico, y aunque así lo fuese, esta valorización da la impresión de ser subjetiva, sin pasar por un proceso de evaluación, por otro lado, la valorización sí considera una evaluación, lo que quiere decir que se pasa por un proceso de estudio y análisis, lo que da un resultado objetivo y más acertado. Por tal motivo, en este trabajo se utilizará preferentemente el término valorización sobre la valoración.

Conviene subrayar también la siguiente terminología: se puede definir un signo distintivo, por interpretación a cualquier signo que identifique a un producto o servicio, ahora, cuando este signo es protegido por el sistema de Propiedad Industrial, pasa a ser una marca. En este sentido, se puede considerar al signo como el concepto general y a la marca como especie de este, incluyendo también a los nombres y lemas comerciales. A esta conclusión podemos llegar al analizar el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina la cual establece: “efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. [...]”; en la legislación venezolana el artículo es ligeramente similar, según el artículo 27 de la Ley de Propiedad Industrial, las marcas son: “*Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo [...] para distinguir los artículos que*

produce”. Ahora, siendo así las cosas, cuando se mencione en estas líneas signo distintivo o marcas, se entenderá que se refiere a todo signo que identifique productos o servicios, protegido o no por el sistema de PI según se interprete por el contexto.

Esta recapitulación conduce al siguiente planteamiento: La protección de la PI en cualquiera de sus dimensiones incentiva la creación y el comercio. Como se ha establecido antes, desde el punto de vista del consumidor los signos distintivos son un indicador de calidad, la compra de un producto de buena calidad bajo la marca X genera en el consumidor un indicador de calidad para productos de la misma marca, lo que promueve el consumo de este y otros, por recomendaciones y buenas referencias; acá cabe reflexionar lo que sigue: Un competidor de mala fe, pudiese pretender aprovecharse de la reputación positiva de la marca más favorecida, fabricando o comercializando productos con una calidad posiblemente menor, lo que generaría la merma en la confianza y en el valor de la marca del titular de esta.

Abundan los ejemplos para dejar clara la importancia de la protección de los derechos de PI, los titulares de derechos sobre signos distintivos necesitan de un sistema de protección en donde existan los mecanismos apropiados para accionar contra competidores de mala fe, buscando no solo su justa indemnización, sino también menguar las intenciones de otros que quisieren hacer lo mismo.

Ante todo lo expuesto hasta este punto, es indiscutible el valor que los signos distintivos representan para los Estados, el comercio, sus titulares y el consumidor en general.

Para los Estados con un sistema de protección mediante registro, representan ingresos fiscales por las tasas que deben cancelar los solicitantes en las oficinas de registro, tan solo en Venezuela, según datos del SAPI (2022), en el 2021 se registraron 7.975 marcas, lo que representa

que solo por pagos de derechos de registro, los ingresos ascienden a la suma de USD. 1.573.148,5, si se estudia desde el punto de vista del procedimiento completo (Aproximadamente USD. 339,29 por solicitud de registro de marca), por el 2021 la suma de ingresos por tasas del SAPI asciende a la cantidad de USD. 2.705.837,75. Todos estos son aportes dinerarios al fisco que realizan a través del pago de las tasas por parte de los solicitantes de signos distintivos.

Además de las tasas por solicitud, según Fraga-Pittaluga (2021) si bien en Venezuela no existe un régimen ordenado y claro de tributación de activos intangibles (que como se estableció, los signos distintivos encuadran dentro de dicha definición de activos) estos deberían ser gravados por la Ley de Impuesto Sobre la Renta, por el enriquecimiento obtenido por la transferencia de estos activos (cesiones, licenciamientos) o la explotación comercial de estos (ventas de productos o servicios con marcas), lo que por supuesto, genera para el Estado ingresos provenientes del ánimo de lucro y competencia de las distintas empresas radicadas en el territorio nacional.

Para el comercio: La naturaleza intrínseca de los signos distintivos se evidencia cuando dicho signo es puesto en el comercio, es decir, cuando su legítimo titular hace uso de la marca, identificando a sus productos o servicios, realizando publicidad, procurando su presencia en Internet o redes sociales, entre otros medios de dar a conocer el producto —con su marca, claro está—, es decir, la naturaleza de los signos distintivos está en su explotación comercial. Todo lo anterior genera tráfico en el mercado, la presencia de las marcas en las redes, vallas y demás medios publicitarios es beneficioso tanto para los anunciantes como para los dueños de los espacios publicitarios, por lo general, esto genera más ventas para los anunciantes.

Para los titulares de signos distintivos: Genera un derecho de exclusiva, lo que les permite a los titulares prohibir (*ius prohibendi*) que terceros utilicen sus signos distintivos sin autorización,

esto por supuesto evita que el valor de la marca se diluya por el riesgo de confusión o peor aún, por la falsificación de las marcas.

Para los consumidores: Es prudente destacar, a través del foco de Camilo Cortés Prieto (2021), que la relación que existe entre los derechos de propiedad industrial y el comercio les confiere a sus titulares un derecho de explotación económica exclusiva sobre —en este caso— los signos distintivos de los cuales son titulares, generando a su favor un *ius prohibendi*. En términos similares a lo comentado *ut supra*, la propiedad industrial, específicamente el derecho de marcas es un ordenamiento de doble vía, por un lado, protege a los titulares de usos indebidos o sin autorización, pero también, protege a los consumidores del riesgo de confusión, es decir, prevenir que los consumidores, compren productos con marcas similares pero con características distintas, lo que en algunos casos pudiese ser peligroso, como en los productos farmacéuticos.

Ahora bien, todo lo anterior, se complementa con la contabilidad, la cual, si bien no es tópico principal de esta investigación, sí se establecerán breves consideraciones al respecto, por un lado, todas las sociedades anónimas, a través de sus administradores y de conformidad al artículo 304 del Código de Comercio venezolano, deben presentar a sus accionistas balances con el capital realmente existente y de conformidad al artículo 34 de la misma ley, el Libro Diario debe contener las operaciones diarias hechas por el comerciante, dentro de las cuales deben incluirse indudablemente las relativas a la gestión de la propiedad industrial, estas, entre otras son las obligaciones que cada comerciante debe cumplir, para entender con mayor claridad este punto, es importante referirse a Fraga-Pittaluga (2021, p. 32) cuando establece que:

Toda actividad económica, sin importar el tamaño de la entidad, el ámbito donde ésta se desenvuelva, o incluso si hay o no un fin de lucro involucrado, requiere de un registro detallado y ordenado de operaciones, para administrar la entidad, cuantificar y proyectar

sus resultados, conocer y controlar sus movimientos patrimoniales, gestionar sus activos y pasivos y ofrecer información relevante a socios, asociados, accionistas, administradores, acreedores, entes reguladores y terceros en general, según el caso. (subrayado del autor).

Es decir que, más allá de las obligaciones comerciales y fiscales que tiene el comerciante para sus acreedores, el Estado y terceros interesados, el registro contable será necesario para una correcta gestión diaria, para poder proyectar futuras oportunidades de inversión, costos.

Bases Legales

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Venezuela). Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.908 del 19 de febrero del 2009, según la Enmienda N° 1: Como siempre, la Constitución supone la norma máxima en toda Nación y por tal motivo, es usual que siempre se haga referencia primero a esta, por ser la norma de la cual todas las demás se generan. En este caso, el régimen de Propiedad Intelectual está previsto en el artículo 98 de la Carta Magna. Como preámbulo al tópico de esta investigación, sirve únicamente para sentar las bases del concepto de Signo Distintivo en su nivel más básico, pero no como activo intangible:

Artículo 98.- (omissis) El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

- Ley de Propiedad Industrial (Venezuela). Publicada en Gaceta Oficial N° 25.227 del 10 de diciembre de 1956: Como desarrollo a estos derechos de propiedad industrial que establece la Constitución, nos referimos en este caso a la de 1961, se promulga la Ley de Propiedad

Industrial. Lamentablemente, la ley venezolana en la materia poco ofrece sobre el concepto de signo distintivo como un activo intangible, si no, como se describió previamente, tan solo en su concepción más básica. Estos dos preceptos nos obligan a remitirnos a tratados o leyes extranjeras, como se verá más adelante.

Artículo 27.- Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinación de palabras, leyenda y cualquiera otra señal que revista novedad, usados por una persona natural o jurídica para distinguir los artículos que produce, aquéllos con los cuales comercia o su propia empresa. La marca que tiene por objeto distinguir una empresa, negocio, explotación o establecimiento mercantil, industrial, agrícola o minero, se llama denominación comercial. Lema comercial es la marca que consiste, en una palabra, frase o leyenda utilizada por un industrial, comerciante o agricultor, como complemento de una marca o denominación comercial.

- Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva (Venezuela) Publicada en Gaceta Oficial N° 41.310 del 29 de diciembre de 2017: Si bien en materia de propiedad industrial, la ley no ofrece conceptos o acercamientos a la valorización económica de las marcas, la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, en su artículo 7, establece como válida la inversión extranjera a través de bienes inmateriales o intangibles, bien sea marcas comerciales, de productos, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños o dibujos industriales e inclusive derechos de autor. De lo que carece esta ley, a diferencia de las que estudiaremos más adelante, es que no sugiere forma de evaluar estos activos y, sin conocer su forma de valorización, mal pudiese introducirse en el país como capital de inversión.

Artículo 7. A los efectos de esta Ley Constitucional, se entiende por:

Inversión: Todos aquellos recursos obtenidos lícitamente y destinados por un inversionista nacional o extranjero a la producción de bienes y servicios, que incorporen materias primas o productos intermedios y finales con énfasis en aquellos de origen o fabricación nacional, que contribuyan a la creación de trabajo digno, promoción de la pequeña y mediana industria, encadenamientos productivos endógenos, así como al desarrollo de innovación productiva.

(omissis)

iii. Bienes inmateriales o intangibles constituidos por marcas comerciales, marcas de producto, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños o dibujos industriales y derechos de autor, así como todos los derechos de propiedad industrial e intelectual consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes que regulan esta materia. Incluidos también la asistencia técnica y conocimientos técnicos que se refieran a procesos, procedimientos o métodos de fabricación de productos debidamente soportados mediante el suministro físico de documentos técnicos, manuales de instrucciones. Los aportes intangibles mencionados, serán considerados como inversión extranjera cuando la cesión se realice entre empresas que no se encuentren directa o indirectamente vinculadas entre sí, previo registro del contrato de cesión ante el órgano nacional competente en materia de propiedad intelectual, siempre que la cesión de derechos involucre la transferencia efectiva al sujeto receptor de la inversión de la propiedad de los bienes inmateriales o intangibles cedidos.

(omissis)

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Enmendado el 28 de septiembre de 1979 (En lo adelante CUP). Lamentablemente, el CUP tampoco ofrece muchas soluciones al problema teórico o práctico de la valorización económica de los signos distintivos.
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Ley Aprobatoria publicada en Gaceta Oficial N° 4.829 Extraordinaria del 29 de diciembre de 1994: Años después y en relación al CUP, los ADPIC, si bien no establecen de ninguna forma métodos de valorización de marcas, ni ningún tipo de criterio, sí empieza a tratar temas como el de la transferencia de las marcas, lo que transforma el concepto clásico/básico de los signos distintivos a uno en donde podemos empezar a verlo como un activo o propiedad capaz de ser transferido y, por tanto, valorado.

Capítulo III. Del Marco Metodológico

Tipo De Investigación

Esta investigación fue del tipo proyectiva, debido a que a través de un proceso de indagación (investigación de derecho comparado), se quiso dar solución a un problema sobre la carencia de principios en la valorización económica de signos distintivos en Venezuela, esta propuesta puede ser ejecutable y de referencia para los organismos correspondientes en el territorio venezolano, sin limitarse únicamente al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

Diseño De Investigación

Teniendo como base la naturaleza de esta investigación y el área de estudio, para el cumplimiento de los objetivos, este proyecto se orientó principalmente sobre el método cualitativo, en virtud del análisis de legislaciones y doctrina tanto nacional como extranjera.

Capítulo IV. Creación Intelectual Del Signo Distintivo

En los apartados de este capítulo, se estima poder dirigir la atención al esfuerzo del proceso creativo de la concepción de un signo distintivo, está orientado a demostrar el valor de la marca desde su creación, no solo desde el punto de vista del costo en dinero o efectivo, sino, como se menciona, el esfuerzo intelectual, el cual sustenta también el argumento de que los signos distintivos son propiedad intelectual. A través de estos párrafos, se verá el origen de los signos distintivos.

Concepto De Creación y Creación Intelectual.

Es probable que todos los días, *algo* se cree, “crear”, según el diccionario de la Real Academia Española, en su primera acepción dice: “Producir algo nuevo”, también, en la segunda definición establece: “Producir algo de la nada”; ahora, ante estos dos conceptos podemos inferir que crear es el resultado de la conducta humana, la definición no nos remite necesariamente a un acto voluntario, por lo que el *crear* por sí solo, demanda ser un acto involuntario, instintivo.

Por otra parte, Carrascosa (2003, p. 26) señala que también hay un tipo de creación intelectual, que a diferencia de la creación pura y espontánea, es voluntaria, pensada, requiere un esfuerzo, por supuesto intelectual, para su creación. Ahora bien, según Rivas & Pacheco (2015) el trabajo ya no se centra exclusivamente en el esfuerzo físico, sino que ahora el esfuerzo intelectual pasa a cobrar un gran peso frente al tangible, para los efectos de estos breves párrafos, al mencionar creaciones, nos referiremos en general a cualquiera de los objetos de protección de la Propiedad Intelectual.

Por tal motivo, expresan Rivas & Pacheco (2015) que cada vez más son las iniciativas que se dan para capitalizar la producción intelectual, inclusive creando nuevas unidades de negocio. Es decir, las empresas y las personas representadas por aquellas que cada vez generan más bienes

intangibles susceptibles de ser protegidos por el sistema de propiedad intelectual y, con cada creación se dan cuenta del valor que esta genera.

Capital Intelectual

Aludiendo al criterio de Rivas & Pacheco (2015), dentro de un campo de globalización y crecimiento tecnológico mundial, surge con mayor fuerza la mente humana, su naturaleza creativa e innovadora: “desde el empresarial el cual se evidencia cuando el talento humano que la conforma es capaz de generar ideas que agreguen valor a la misma; o bien, desde iniciativas individuales en las cuales una persona logra capitalizar su producción intelectual de forma independiente”. Así las cosas, los empresarios logran crear valor económico con sus creaciones.

A las luces de la obra de El Concepto del Capital Intelectual y sus Dimensiones el capital intelectual y sus autores Sánchez, Melian y Hormiga, 2007 (p.108):

Es la combinación de activos inmateriales o intangibles, incluyéndose, el conocimiento del personal, la capacidad para aprender y adaptarse, las relaciones con los clientes y proveedores, las marcas, los nombres de los productos, los procesos internos y la capacidad de I+D, etc. de una organización, que aunque no están reflejados en los estados contables tradicionales, generan o generaran valor futuro y sobre los cuales se podrá sustentar una ventaja competitiva sostenida

Es decir, el capital intelectual, serán todos los activos inmateriales de naturaleza intelectual que generen valor a la sociedad, se trata de investigaciones, creaciones, innovaciones, desarrollo de nuevas unidades de negocios. En este sentido, ya se ha reiterado en líneas anteriores que los signos distintivos identificadores de productos y servicios, los cuales forman parte de dicho capital intelectual, no suelen ser reflejados en los informes contables tradicionales, en este punto es

importante resaltar, nuevamente, lo dicho en párrafos anteriores, en muchas ocasiones este capital no se refleja en los informes contables porque no hay necesidad, si la sociedad no tiene intenciones de transferir sus activos de propiedad intelectual, invertir en la valorización bien pudiese ser un gasto sin retorno de inversión.

De lo anterior, se deduce que el capital intelectual, conformado por distintos elementos de carácter inmaterial, generan valor agregado a las empresas, valor que se traduce en ventajas competitivas frente a otras empresas y por tanto, ganancias en producción, ventas, rentabilidad.

Capítulo V. De La Relación Entre El Uso Y El Valor Económico Del Signo Distintivo.

Obligación Del Titular De Hacer Uso Del Signo Distintivo.

Por regla general, todo en el derecho tiene una razón de ser y la protección sobre las marcas no escapa de ello, las marcas se protegen para que los titulares puedan hacer uso libremente de estas, por este motivo, el artículo 166 del Régimen Común sobre la Propiedad Industrial de la Comunidad Andina establece el siguiente criterio:

Artículo 166.-

Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. (subrayado del autor).

Ahondando en lo anterior, la marca debe ser utilizada, es un deber del titular cuyo incumplimiento acarrea consecuencias que terminan en la cancelación del registro de la marca y

no solo debe ser utilizada, debe ser utilizada de forma real y efectiva, en palabras de Fernandez Novoa (2004, p.580) esto quiere decir que:

A pesar de ello, cabe opinar, sin embargo, que a través de la expresión uso real se pone de manifiesto que, a efectos de la observancia de la carga legal del uso, deben considerarse irrelevantes los actos del uso de la marca aparentes o ficticios.

Como indica el artículo 166, la marca debe ser puesta en el comercio, según la OMPI, esto implica:

Facultad de poner la marca en los productos o en su presentación	Fijar, colocar o aplicar la marca sobre el producto correspondiente o su envoltorio, envase o presentación.
Facultad de introducir en el mercado los productos o servicios identificados	Actos de comercialización, actividades preparatorias o conectadas con la comercialización, venta del producto o prestación del servicio.
Facultad de emplear la marca en la publicidad pertinente	Utilizar la marca para efectos publicitarios.
Facultad de importar, exportar, almacenar o transportar productos marcados	Importar, exportar, almacenar y transportar.
Fuente: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2002. Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad	

Todos estos actos que menciona la OMPI, están relacionados entre sí, en primer lugar, hacer uso de la marca implica aplicarla en los empaques de los productos, para que los consumidores relacionan la calidad de estos con su procedencia, en el caso de los servicios, pudiese ser a través del uso del signo en uniformes, material POP, en un segundo nivel, está la venta de los productos o servicios, ya que, de nada vale hacer uso del elemento distintivo en el empaque si dichos productos nunca dejan el almacén, en un tercer lugar y de suma importancia para lograr el posicionamiento de la marca, está el uso a través de campañas publicitarias, en vallas, banderolas, pautas comerciales en radio, televisión, entre otros actos publicitarios y, por último, también se considerará que hay uso cuando el titular de la marca realice con estos actos de importación, exportación y transporte, dentro de estos actos, no se debería incluir el almacenaje debido a que,

como se indicó anteriormente, sería un despropósito poner la marca en empaques o envoltorios y dejarlos almacenados, sin la venta de estos.

Por supuesto, estos no son los únicos actos que implican el uso real y efectivo de la marca, con la modernización y la evolución del comercio electrónico, el uso de la marca también evolucionó, la venta de los productos con marca se realizan en espacios electrónicos como Twitter, Instagram, Facebook, Amazon, la publicidad ahora es digital, a través de historias, post, reels e inclusive tiktok, por lo que, dado el caso y dependiendo del tipo de producto o servicio, los usos detallados por la OMPI en el 2002 pudiesen no ser suficientes para considerar que el titular ha cumplido con su obligación del uso de la marca.

Con esta comprobación de usos y su obligación, es fácil llegar a la conclusión de que existe una relación intrínseca entre el uso de la marca y el valor económico que genera para su titular, con la vinculación entre la calidad del producto y su procedencia, con el posicionamiento de la marca a través de los actos publicitarios desarrollados por el titular, todos estos actos generan valor para la compañía, es lo que anteriormente se ha reiterado y es que el capital intelectual, la marca, el *branding* generan valor y como se señalará más adelante, es parte importante del *Brand Equity* o el sobreprecio que el consumidor está dispuesto a pagar por la mera existencia de la marca.

Perjuicio Lícito A Los Competidores: Daño Concurrencial.

El daño concurrencial o lícito representa un conjunto de derechos o situaciones que, según el ordenamiento jurídico vigente es un daño justo o necesario. Ahora, “justo” en una concepción moderna, según la Real Academia Española quiere decir “que obra según justicia y razón”, es decir, un daño lícito es “justo” según los legisladores, en este sentido, la competencia, que genera daño entre los competidores es justa y lícita porque es necesaria en el comercio, la competencia

genera ingresos, empleo, diversidad en la elección de productos y servicios y por supuesto, un tráfico mayor en lo que a Propiedad Industrial se refiere.

Según Céspedes (2017, p. 256) el daño concurrencial “el daño lícito se caracteriza por ser un daño permitido y tolerado por el ordenamiento” lo que quiere decir que estamos conscientes del daño, pero, debido a que este es justo y además necesario, se permite. En este caso, el daño concurrencial ocurre cuando un competidor protege un signo distintivo como marca evitando que cualquier otro competidor haga uso de signos distintivos similares siendo esto lo que conocemos como el *ius prohibendi* que se constituye con la protección del signo distintivo ante las oficinas registrales competentes.

Desde el punto de vista del mercado, el *ius prohibendi*, genera una ventaja competitiva para el titular, pero al mismo tiempo, es nocivo para sus competidores (Cortes, 2021), lo que genera en esta –la persona titular del derecho de propiedad industrial– la obligación de hacer *uso* de la marca, ya que, caso contrario, estaría prohibiendo a terceros interesados, el uso de signos que no se están explotando. En este sentido Kunze (1994) establece: “Las marcas no utilizadas constituyen una barrera artificial para el registro de nuevas marcas”.

A la luz del argumento anterior, podemos concluir lo siguiente: i. El registro de una marca genera para el titular una ventaja competitiva frente a sus competidores, lo que resulta en un daño concurrencial lícito y por supuesto, esa ventaja se traduce en ingresos para el titular; ii. Para que la marca genere valor, necesariamente debe usarse, estar en el tráfico económico; iii. El uso de la marca se hace obligatorio y por tanto, el incumplimiento de esta obligación constituye una sanción, que en términos económicos, se traduce en la pérdida del posicionamiento de la marca en el mercado, en términos jurídicos, hablamos de la cancelación por no uso.

Capítulo VI. De Los Signos Distintivos Como Activo Empresarial

Signos Distintivos Como Activos Empresariales De Propiedad Industrial

Antes de definir a los signos distintivos como activo empresarial, es pertinente adentrarse brevemente a la parte financiera de una empresa, el abogado Luis Fraga-Pittaluga (2021) sostiene que:

“Toda actividad económica, sin importar el tamaño de la entidad, el ámbito donde ésta se desenvuelva, o incluso si hay o no un fin de lucro involucrado, requiere de un registro detallado y ordenado de operaciones, para administrar la entidad, cuantificar y proyectar sus resultados, conocer y controlar sus movimientos patrimoniales, gestionar sus activos y pasivos y ofrecer información relevante a socios, asociados, accionistas, administradores, acreedores, entes reguladores y terceros en general, según el caso”.

De conformidad a lo señalado por el autor *in comento*, para que la actividad económica de una empresa se desarrolle normalmente, es necesario llevar registro, a través de asientos contables, de todo egreso, ingreso, activo, inventario de bienes, mercancía, entre otros, esto sirve para tomar decisiones certeras en el día a día de la empresa, además de dar resultados de la gestión. Más adelante, Fraga-Pittaluga (2021) indica parte de lo que reiteradamente se ha repetido en las líneas de este trabajo: “Hoy en día la verdadera fuente de valor económico y riqueza no es más la producción de bienes materiales, sino la creación y manipulación de activos intangibles” Estos activos intangibles no se limitan únicamente a los activos inmateriales de propiedad intelectual, pero los abarca en gran medida.

Fraga-Pittaluga (2021) cita al Centro de Investigación en Intangibles de la *Stern School de la Universidad de Nueva York* sobre los activos intangibles con lo siguiente:

fuentes de beneficios económicos futuros para una empresa, carentes de sustancia física y distintos de los activos tangibles y monetarios, adquiridos en un intercambio o desarrollados internamente con unos costos identificables, con una vida finita, que tienen un mercado de valor aparte de la empresa y que son propiedad o están controlados por ella.

En relación con lo anterior Fraga-Pittaluga (2021) concluye que, para que los activos intangibles sean considerados como tales, deben cumplir con lo siguiente: i. Deben carecer de una sustancia física, porque siendo así, en vez de estar frente a un activo *intangible* estaríamos, pues, frente a un activo *tangible*; ii. Deben ser identificables, lo que quiere decir que deben poder individualizarse del resto de los bienes de la empresa; iii. Que surjan de derechos reales (propiedad, titularidad sobre ese bien intangible) o contractuales (licencia, cesión, venta), iv. Que el costo de estos bienes pueda ser valorables o identificables; v. Que puedan producir beneficios a futuro, Fraga-Pittaluga (2021) resalta lo siguiente sobre este último punto: “(recuérdese que el concepto de *utilidad económica* es esencial en el caso de los bienes intangibles)” lo que nos remite a los términos del uso del signo distintivo, debido a que el signo no podrá generar beneficios económicos sino que ingresa dentro del tráfico económico.

Obligación De Indicar A Los Signos Distintivos En Los Estados Financieros Y Demás

Informes Contables De Las Sociedades.

Para el desarrollo de este capítulo es menester atender a lo exposición de autores como Fraga-Pittaluga (2021), cuando indica:

Hoy en día la verdadera fuente de valor económico y riqueza no es más la producción de bienes materiales, sino la creación y manipulación de activos intangibles. Sin embargo, los estados financieros no muestran adecuadamente la información concerniente a estos bienes

lo que los ha hecho menos y menos informativos en relación con la verdadera situación económica de la empresa.

Para Carrascosa (2002), por lo menos 19 años antes de los comentarios de Fraga-Pittaluga, la situación era similar, este expone lo siguiente:

No parece fácil, en una primera aproximación, incorporar el valor de la marca al balance. En principio porque el valor de cada marca debe ser fijado por lo menos en cada ejercicio fiscal, lo cual requiere dotar a los contadores de un instrumento científico, repetible, que les permita aplicarlo cuantas veces sea necesario a marcas diferentes y obtener resultados razonablemente aproximados, de manera que no se atente contra la sinceridad del balance.

A pesar de la indudable importancia de los activos intangibles de propiedad industrial en el giro diario de las empresas, la dificultad y el desconocimiento sobre su valorización, además del poco conocimiento de su valor como activo de transferencia, hace que los comerciantes opten por no incluirlos en ninguno de sus informes contables, lo relevante es estudiar si esto constituye un incumplimiento o no.

Considerando que el comerciante está subordinado diariamente a registros, desde la constitución de la sociedad (artículo 17 del Código de Comercio) hasta su liquidación, inclusive se impone una pena pecuniaria por el incumplimiento de este hecho (artículo 23 del Código de Comercio), es coherente pensar que para el caso de los signos distintivos o cualquier activo intangible de propiedad industrial debe existir de la misma manera un registro contable.

En este orden de ideas, el Código de Comercio venezolano establece una obligación para todo comerciando, de llevar libros de registro contable sobre todas las operaciones que realicen:

“Artículo 32.- Todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual comprenderá, obligatoriamente, el libro Diario, el libro Mayor y el de Inventarios. Podrá llevar, además, todos los libros auxiliares que estimará conveniente para el mayor orden y claridad de sus operaciones.”

En el libro diario, se asentarán todas las operaciones relativas a la compra o venta, indicando quién es acreedor y quién es deudor, esto poco interesa para el caso de los signos distintivos, salvo cuando estemos adquiriendo o cediendo alguno a través de un contrato de cesión. Sin embargo, el libro de inventario es, según el artículo 35 del Código de Comercio, en donde deben asentarse al inicio y al final de cada año fiscal una descripción estimatoria de todos sus bienes tanto muebles como inmuebles, (por interpretación general de “bienes”, incluidos los incorporales), así como los activos, pasivos y créditos. No contento con esto, el comerciante debe indicar en su balance de Ganancias y Pérdidas (G y P) todos los beneficios obtenidos, lo que, tomando en cuenta lo establecido en esta investigación, debe incluirse los beneficios obtenidos por los signos distintivos:

“Artículo 35.- Todo comerciante, al comenzar su giro y al fin de cada año, hará en el libro de Inventarios una descripción estimatoria de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles y de todos sus créditos, activos y pasivos, vinculados o no a su comercio.

El inventario debe cerrarse con el balance y la cuenta de ganancias y pérdidas; ésta debe demostrar con evidencia y verdad los beneficios obtenidos y las pérdidas sufridas. Se hará mención expresa de las fianzas otorgadas, así como de cualesquiera otras obligaciones contraídas bajo condición suspensiva con anotación de la respectiva contrapartida.”

Además de todo lo dicho, el artículo 304 del Código de Comercio impone una obligación a los administradores de las sociedades anónimas de presentar ante el comisario y los accionistas el balance donde se refleje los beneficios realmente obtenidos y el capital social realmente existente, en palabras de Carrascosa (2002, p.78) estas disposiciones refuerzan la idea de que los signos distintivos no solo *pueden* presentarse en los informes contables de las empresas, sino que *deben* ser presentados en dichos informes, por ser una obligación según lo dispuesto en el Código de Comercio venezolano.

Caso: Pérdida Del Valor Del Capital Social Por Reconversión Monetaria y El Efecto De Agregar El Signo Distintivo Como Capital.

Ante ciertas situaciones negativas de índole pública, el Estado dentro del fuero de su competencia aplica políticas públicas en virtud de mejorar o eliminar dicha situación, una reconversión monetaria representa una política monetaria y pública que tiene como medio la eliminación de decenas de la unidad monetaria del país, con la finalidad de proveer mejoras en la eficiencia financieras y económicas a razón de los procesos locales de hiperinflación o devaluación (Dávila, 2021).

Desde el 2008, Venezuela ha pasado por tres reconversiones monetarias, la primera desde el 1^{ero} de enero del 2008, en donde se estableció en términos generales, la eliminación de tres ceros a las expresiones monetarias actuales, dicha reconversión fue establecida con base en el Decreto N° 5.229 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria, publicado en Gaceta Oficial N° 38.638 del 6 de marzo del 2007.

Posteriormente y en una segunda reconversión monetaria en el 2018, el ejecutivo nacional decidió sobre la eliminación de tres ceros más a la expresión monetaria actual en ese período, esta reconversión fue establecida en Decreto N° 3.332 publicada en Gaceta Oficial N° 41.336 de fecha

22 de marzo del 2018. En ese momento, la reconversión empezaría a ser efectiva desde el 04 de junio del 2018. No obstante, esta reconversión pasó por varias prórrogas hasta que finalmente, en el mismo año 2018, se publicó en Gaceta Oficial N° 41.446 el Decreto N° 3.548 el cual derogó la eliminación de tres ceros y en cambio, decidió sobre la eliminación de cinco ceros a la expresión monetaria actual, todo lo anterior, a partir del 20 de agosto del 2018.

Hasta el momento, la tercera reconversión monetaria no se dio muy atrás en el tiempo, apenas en el año 2021, a través del Decreto N° 4.553, publicado a través de la Gaceta Oficial N° 42.185 en donde se dio la eliminación de seis ceros a la expresión monetaria. Ahora bien, todo lo anterior y con mayor fuerza en la reconversión monetaria del 2018 y 2021 generó una descapitalización en el capital social de varias compañías domiciliadas y constituidas en Venezuela, según Vargas (2022):

“La empresa venezolana, a pesar que ha tenido que lidiar con todos estos factores externos para poder sobrevivir operativamente, en este momento muchas de ellas se encuentran en una situación de descapitalización, producto de una disminución en la expresión monetaria del capital social o por el aumento progresivo de las pérdidas acumuladas, que en algunos casos han consumido más de dos tercios de su capital social, y de acuerdo al Código de Comercio en su artículo N° 264, deberán optar por reintegrar el capital o limitarlo a la suma que queda, o poner la sociedad en liquidación” (subrayado del autor)

Se puede ahondar todavía un poco más en lo que se refiere Vargas sobre el capital social; el Código de Comercio no define lo que es capital social, aunque sí determina una amplia cantidad de efectos y obligaciones en torno a este. Según el diccionario y academia online Economipedia, el capital social es “un elemento que podemos encontrar en el balance contable de una empresa” y su principal función es “actuar como garantía por parte de la empresa frente a terceros” definición

que guarda relación con la costumbre mercantil respecto a lo que se conoce como capital social en Venezuela.

En este orden de ideas y en referencia al Código Comercio venezolano las compañías se disolverán, entre otras razones, por la pérdida del capital, bien sea total o parcial cuando los socios no resuelvan reintegrar capital ni limitarlo al existente:

“Artículo 340.- *Las compañías de comercio se disuelven:*

1º Por la expiración del término establecido para su duración.

2º Por la falta o cesación del objeto de la sociedad o por la imposibilidad de conseguirlo.

3º Por el cumplimiento de ese objeto.

4º Por la quiebra de la sociedad aunque se celebre convenio.

5º Por la pérdida entera del capital o por la parcial a que se refiere el artículo 264 cuando los socios no resuelven reintegrarlo o limitarlo al existente.

6º Por la decisión de los socios.

7º Por la incorporación a otra sociedad.” (subrayado del autor).

Sobre el artículo 264 se establece:

“Artículo 264: *Cuando los administradores reconozcan que el capital social, según el inventario y balance ha disminuido un tercio, deben convocar a los socios para interrogarlos si optan por reintegrar el capital, o limitarlo a la suma que queda, o poner la sociedad en liquidación. Cuando la disminución alcance a los dos tercios del capital, la*

sociedad se pondrá necesariamente en liquidación, si los accionistas no prefieren reintegrarlo o limitar el fondo social al capital existente.” (subrayado del autor).

Con todo, esta descapitalización, tan fortuita como la reconversión ha generado cierta incertidumbre entre los comerciantes, en las pequeñas o medianas empresas, pudiese estar la situación de falta de efectivo necesario para aumentar capital e, inclusive las grandes transnacionales, con casas matrices fuera del país se ven ante la disyuntiva si aumentar capital o no. por las implicaciones fiscales que pudiesen traer para sus accionistas extranjeros.

Ahora bien, en relación con lo anterior, existe una disposición emanada del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz la cual es la Resolución N° 19 “*mediante la cual se establece los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de acto o negocios jurídicos en los Registros Principales, Mercantiles, Públicos y las Notarías*” publicada en la Gaceta Oficial N° 40.332 del 13 de enero del 2014 que establece en su artículo 18 las distintas formas aprobadas por este Ministerio para el aumento del capital social:

“Artículo 18: Para la tramitación de aumento del capital de Sociedades Mercantiles, además de los requisitos obligatorios deberá presentar los siguientes requisitos:

[...]

- En caso que se realice con dinero en efectivo Depósito o cheque junto con la carta de liberación del mismo, si se realiza con cheque de plaza, o el comprobante de la transferencia bancaria en moneda de curso legal

- En caso que el aporte se haga con bienes muebles y/o inmuebles: Copia del título de propiedad a nombre de la sociedad mercantil, e inventario de los mismos.

Si el aumento se realiza por corrección monetaria (actualización patrimonial al cierre del ejercicio), deberá presentarse:

1) Estados financieros en formatos VEN NIF (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela) al cierre del ejercicio anterior, acompañados del informe de auditoría del contador público debidamente visado.

2) Estado Financiero de fechas intermedias visado, antes y después del aumento.

Si el aumento se efectúa por capitalización de acreencias de accionistas, deberá presentar la certificación de la cuenta por pagar del accionista, mediante un informe emanado de auditoría.” (subrayado del autor)

Según Vargas (2021), el aumento por bienes muebles o inmuebles se materializa con el aporte de bienes o derechos que sean susceptibles de ser cuantificados económicamente y por supuesto, según el artículo citado, deben presentar el título de propiedad de dicho bien o derecho (en el caso de las marcas, el certificado de registro emanado del SAPI). Al llegar a este punto y en caso de no contar con efectivo o deudas hacia los accionistas para capitalizar, es correcto inferir que ante la descapitalización que tantas compañías venezolanas han sufrido producto de la reconversión monetaria, es posible *salvar* el capital social de la compañía a través del aporte de marcas, situación ante la cual y de conformidad al artículo 18 de la resolución antes citada, es necesario que el signo distintivo esté registrado y que posteriormente sea valorizado para presentarlo ante el Registro Mercantil como aporte de capital.

Ante toda esta situación, pudiese ser más probable que el comerciante aporte más valor al capital social con sus marcas que, con sus activos tangibles, con efectivo o capitalización de deudas.

Transferencia De La Titularidad De Los Signos Distintivos.

Constando entonces, a los activos intangibles de propiedad intelectual (específicamente los signos distintivos) como activos empresariales sobre los cuales pesan derechos reales de propiedad, toca advertir sobre cómo estos pueden ser transferidos o enajenados.

Al poseer derechos de titularidad sobre un activo intangible de propiedad industrial como los signos distintivos, su titular bien pudiese cederlo, licenciarlo, gravarla como garantía e inclusive otorgarla como capital en una sociedad, ahora bien, no todas estas figuras están previstas expresamente en la ley.

En el caso de la cesión, la Ley de Propiedad Industrial venezolana prevé que para obtener el registro de una cesión, el cedente y el cesionario deben entregar la solicitud ante la Oficina de Registro de Propiedad Intelectual en el territorio nacional, hasta ese punto es excelente, porque le da base a las operaciones de cesión de activos intangibles de propiedad industrial, sin embargo, al ser un activo que se obtiene a través de derechos reales, es decir, al ser un título, su titular podría enajenarlo y transferirlo de otras maneras.

Como se mencionó antes, si bien en nuestra legislación sobre propiedad industrial no se mencionan más transferencias aparte de la cesión, el titular de un signo distinto también pudiese licenciar el signo distintivo; en Venezuela es muy común ver estas operaciones en los contratos de franquicia (contratos atípicos, que no reciben una regulación apropiada en el ordenamiento jurídico venezolano) en donde los titulares de una marca licencian a terceros el uso de su marca para explotarla en el mercado.

Ahora bien, aunque las garantías no sean tan comunes como la licencia (la cual no tiene regulación en la ley) estas, las garantías de signos distintivos sí cuentan con base jurídica en la Ley

de Hipotecas Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión venezolana, en donde se establece claramente que las marcas son susceptibles de ser hipotecadas para garantizar el cumplimiento de obligaciones del titular de la marca, el problema recaerá, en todo caso, en la falta de criterios claros para valorar activos intangibles de propiedad industrial en Venezuela.

En el caso del otorgamiento de un signo distintivo como capital en una sociedad, el Código de Comercio no establece cuáles bienes son válidos para aportar al capital, tan solo hace mención general de estos, por lo que, entendiendo que los signos distintivos son considerados activos intangibles de propiedad industrial, estos pudiesen perfectamente ser bienes en aporte al capital de la sociedad. El problema de esta cuestión, al igual que cualquier transferencia o enajenación, consiste en la falta de criterios claros para valorar activos intangibles de propiedad industrial en Venezuela.

Capítulo VII. De La Valorización De Los Signos Intangibles.

Valorización Según La Norma ISO 10668.

En la introducción al ISO 10668 “*Brand Evaluation – Requirements for monetary Brand evaluation*”, se establece que “Los activos intangibles son reconocidos como propiedades de alto valor. Se pudiese decir que el más valioso pero menos comprendido activo intangible es la marca” (*Intangible assets are recognised as highly valued properties. Arguably the most valuable but least understood intangible assets are brands*). Es decir, la ISO 10668 reconoce que los activos intangibles constituyen un elemento de mayor cuantía y que, pudiese decirse que los activos intangibles de mayor valor, pero más incomprendidos son las marcas. En este sentido, en el caso de las patentes de invención, la valorización si bien puede ser complicada, resulta más sencillo cuando en el mercado existen otros activos con componentes más o menos similares, en el caso de los signos distintivos, la valorización resulta más compleja porque, en principio, no hay un signo distintivo que sea similar al otro, la comparación de mercado resulta inoperante o infructuosa.

Según Alonso (2020) las normas de la *International Organization Standardization (ISO)* son estándares de libre cumplimiento y de reconocimiento internacional, desarrollados con la intención de apoyar a las sociedades a mantener ciertos niveles de calidad frente a sus consumidores y entes reguladores, relacionados con la gestión y prestación de servicios.

Esta norma ISO sobre valorización de marcas incluye consideraciones de carácter financiero, del comportamiento del mercado y parámetros legales, lo que, según el criterio de Benito (2011) representa un gran avance en lo que a normas ISO sobre valorización de marcas se refiere, en virtud de que incluye consideraciones sobre la protección legal de las marcas, estimaciones que en normas anteriores no se tomaban en cuenta e influyen directamente en el valor económico de la marca.

Ahora bien, a modo de preámbulo, la norma ISO 10668 establece dos criterios importantes: el Propósito de la Valorización y la Premisa de la Valorización. En primer lugar, se requiere establecer el Propósito de la Valorización porque, en palabras de Heberden (2011, p.5) “La valorización de marcas pueden llevarse a cabo con una amplia gama de fines, como la planificación estratégica, la elaboración de informes financieros, la resolución de conflictos y la diligencia debida previa a la adquisición” (*Brand valuations can be carried out for a wide range of purposes including strategic planning, financial reporting, dispute resolution, and pre-acquisition due diligence.*) es decir que, el propósito de la valorización también influirá en el resultado estimatorio del valor económico del signo distintivo, reiterando en este punto que, la valorización siempre dependerá de una razón para la cual y no de un mero capricho de valorización, lo que resultaría en un despropósito, salvo que exista obligación de declarar estos valores económicos.

Por otro lado, la ISO 10668 define la Premisa de la Valorización como: “la hipótesis relativa al conjunto de circunstancias más probable que puede aplicarse a la valorización en cuestión” (*the assumption regarding the most likely set of circumstances that can be applicable to the subject valuation*), citando a Heberden (2011, p.5):

“El valor está en el ojo del espectador, por lo que es esencial determinar si un activo debe valorizarse desde la perspectiva de un comprador típico (valor de mercado), de un comprador específico (valor de inversión) o de un vendedor involuntario (valor de liquidación). En la mayoría de las situaciones comerciales, el valor de mercado es la premisa adecuada” (*Value is in the eye of the beholder, so it is essential to determine whether an asset is to be valued from the perspective of a typical purchaser (market value), a specific purchaser (investment value), or an unwilling seller (liquidation value). In most commercial situations market value is the appropriate premise.*)

Lo que quiere decir que, el valor de la marca dependerá también del tipo de comprador, por lo que es importante reunir la mayor cantidad de datos posibles y verificables antes de iniciar la valorización, para que la estimación del valor de una marca sea tan cercana a la realidad posible.

Con lo anterior, llegamos a los planteamientos siguientes. Esta nueva norma ISO 10668 requiere que la valorización sea hecha bajo los siguientes criterios, los cuales son indispensables para cualquier valorización: i) usar suficiente data, válida y verificable; ii) basarse en información, conclusiones e hipótesis objetivas y verificables; iii) tomar en cuenta los aspectos financieros, es decir, todo beneficio económico del pasado y los que se proyecten obtener en el futuro; iv) tomar en cuenta los aspectos de mercado, el cual es importante para estimar el Brand Equity a través del comportamiento de los clientes y el posicionamiento de la marca y; v) tomar en cuenta los aspectos legales, mediante el cual se estudia el nivel de protección jurídica de la marca, lo que incide en su valor.

Queda más por decir sobre la norma ISO 10668 y es que, en comparación con los estándares de valorización de organizaciones como FASB (*Financial Accounting Standards Board*), IASB (*International Accounting Standards Board*), IVSC (*International Valuation Standards Council*) y OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) e inclusive en comparación con anteriores normas ISO sobre valorización, según Benito (2011) las anteriores normas ISO y todas las normas de las organizaciones mencionadas sobre esta materia ignoraban agregar los aspectos de mercado y legal.

Cabe destacar, a la luz de las razones de Benito (2011) que el uso de las normas ISO, en general, no basta para darle credibilidad a la evaluación, sino que también hay que considerar la solvencia del valorador, su procedencia, experiencia y trayectoria.

Valorización Interbrand

La página oficial de Interbrand en español ofrece un breve acercamiento al modelo de valorización con el que trabajan, en este sentido, indican lo siguiente:

“La metodología de valoración de Interbrand ofrece un análisis amplio y profundo de la marca como activo estratégico, revelando de qué manera contribuye al crecimiento del negocio y definiendo una hoja de ruta para que siga haciéndolo en el futuro.”

El modelo Interbrand brinda una valorización que no se concentra únicamente en presentar o dar como producto terminado el valor económico de un signo distintivo, sino que, como valor agregado, permite a la empresa conocer planes estratégicos, formas de crecimiento en torno al signo distintivo y proveyendo una agenda para que la marca siga dando beneficios en el futuro.

Según la página oficial de Interbrand su método de valorización recibió el certificado ISO 10668. Además, de conformidad a Cat y Cikato (2005) el método de valorización Interbrand ha recibido grandes reconocimientos por ser uno de los métodos con mayor equilibrio en las consideraciones a tomar en cuenta para la valorización y ser objetivo.

Cat y Cikato (2005) guían al lector sobre el método de valorización Interbrand e indican que, para valorizar la marca, estos buscan “la fuerza de la marca” a través de varios puntos de consideración:

- Liderazgo: Básicamente, es un estudio del posicionamiento del signo distintivo en el mercado. Este liderazgo, dependiendo del tipo de mercado del cual se trate, permite al titular mayor control sobre los canales de distribución, mayor presencia en puntos de venta, resistencia frente a los competidores, ventajas competitivas en relaciones con otros proveedores.

- Estabilidad: En este punto se trata de medir la lealtad hacia la marca, es la elección de los consumidores de la misma marca sobre cualquier otro. En relación con el punto anterior, entre más tiempo la marca tenga el liderazgo, mayor será su estabilidad y más influencia tendrá en la mente del consumidor.
- Internacionalidad: Según Cat y Cikato (2005) las marcas que compiten en mercados internacionales tendrán, por lo general, mayor valor que las marcas nacionales o regionales.
- Mercado: En este punto se estudia a nivel macro, el mercado en el que la marca se desenvuelva, su rubro, madurez, evolución, volatilidad, la competencia que tenga la marca. Entre más fácil sea el manejo de la marca en el mercado y menos competencia tenga, mayor será su valor económico.
- Protección: Aquí, al igual que con la ISO 10668, se evalúa el nivel de protección legal que tenga la marca, señala Cat y Cikato (2005) que “Resulta lógico que aquellas marcas que estén sujetas a juicios o litigios estén sometidas a un mayor desgaste, que a su vez deteriora su imagen y valor”.

Cat y Cikato (2005) realizan ciertas críticas a este método de valoración indicando la subjetividad de la evaluación, sin embargo, hacen un comentario interesante sobre que los elementos que evalúa Interbrand ya que estos sirven para establecer una guía en los principales factores que afectan positivamente a la marca en los distintos mercados, aumentando la “fuerza de la marca”.

Brand Equity

Es importante fijar en el entendimiento del lector la fuerza del valor económico de la marca y la fuerza que la marca por sí sola tiene para agregar valor económico a las empresas, en este sentido, Aaker (1998) establece lo siguiente: “La fidelidad es un gran diferencial competitivo,

porque los clientes fieles dan preferencia a una marca, son menos sensibles al precio y prestan menos atención a los competidores” (*Loyalty is a big competitive differential, because loyal customers give preference to a brand, are less sensitive to price and pay less attention to competitors*) Es decir, la lealtad a la marca genera que el factor determinante a la hora de realizar una compra sea la marca y no el precio del mismo, bien sea de un producto o servicio, es decir, los consumidores están dispuestos a pagar un precio mayor por un producto relativamente similar solo en función de la marca y lo que esta representa: su imagen, identidad, valores.

Alemán (2008) al referirse sobre el *Brand Equity* establece que:

“En todos los casos en los que se ha generado esa lealtad entre el consumidor y la marca, el empresario está en posición de cobrar un plus por el servicio o producto que identifica con la marca, es lo que se denomina *brand equity* y consiste en el mayor valor que el consumidor está dispuesto a pagar, en razón pura y simplemente de la marca, a pesar de la existencia de otros productos o servicios que son básicamente iguales”.

Srivastava and Shocker (1991) definen al *Brand Equity* en términos similares:

“conjunto de asociaciones y comportamientos de los clientes, de los distribuidores y de la empresa matriz de una marca, que permite un mayor volumen de ventas y unos márgenes más elevados de los que serían posibles sin la marca, además de una mayor ventaja competitiva y diferencial” (*set of associations and behaviors of customers, distributors and the parent company of a brand, which allows for higher sales volume and higher margins than would be possible without the brand name, in addition to a stronger competitive advantage and differential*).

El *brand equity*, como se mencionó antes, es el valor agregado al producto, un producto con marca es, generalmente, más costoso que uno sin marca y, por tal motivo, los consumidores, a conciencia, están dispuestos a pagar ese valor adicional solo por lo que la marca genera. Lo que se traduce en ventajas competitivas y un valor adicional a la empresa en ventas.

Valorización De Daños Y Perjuicios En Infracciones De Derechos Sobre Signos Distintivos

La valorización en materia de daños y perjuicios por infracción de derechos marcarios dista de ser como las vistas anteriormente, en donde se toma en cuenta el comportamiento del mercado, rubro, la fidelidad de los clientes, su protección legal; en el caso de los daños y perjuicios los legisladores y en otras oportunidades los jueces, han establecido elementos distintos a considerar, además que, en los casos anteriores, se valoriza la marca, en este caso, estudiamos el valor económico del daño, el valor económico de la marca sería, en todo caso, un elemento adicional a tomar en cuenta para valorizar el daño.

Para iniciar, en Estados Unidos ha establecido a través del *Lanham Act* o la ley de marcas de 1946, en su Sección 35 las consideraciones que debe tomar en cuenta un juez para decidir sobre la cantidad de dinero que debe pagar un infractor en caso de daños y perjuicios en relación con derechos de propiedad industrial. En este sentido, en caso de las violaciones mencionadas, establece brevemente lo que el demandante tendrá derecho a recuperar:

- I. Las ganancias del demandado: Entendiendo las ganancias como los ingresos menos los costos asumidos por la venta de los productos.
- II. Cualquier daño alegado por el demandante: El cual tiene que ser probado.
- III. El costo de la acción.

Para decidir sobre la causa, el juez deberá requerir los siguientes elementos a las partes: I. Las ventas del demandado deberán ser demostradas por el demandante y; II. El demandado deberá probar todos los elementos que redujeron las ganancias de dichas ventas.

El juez podrá, tomando en consideración causas especiales, decretar un valor superior a los daños y perjuicios reales, siempre y cuando no supere tres veces dicho valor real. Y en caso de que la estimación con base en las ganancias le parezca inadecuada o excesiva, decidirá bajo su propio criterio una estimación distinta tomando en cuenta cualquier circunstancia especial.

Ahora bien, el *Lanham Act* también establece que, en casos especiales, cuando exista violación de derechos marcarios por la falsificación de una marca, el demandante podrá solicitar al juez que decrete una compensación no con base en los daños y perjuicios por las ganancias del demandante sino: I. Una indemnización por cada uso de marca falsificada en cada tipo de producto de no menos de Mil Dólares Estadounidenses (USD. 1.000) y, no más de Doscientos Mil Dólares Estadounidenses (USD. 200.000); II. En caso de que la violación haya sido dolosa, no más de Dos Millones de Dólares Estadounidenses por cada marca falsificada en cada producto o servicio vendido (USD. 2.000.000).

A la luz del ordenamiento jurídico uruguayo, el cálculo para determinar los daños y perjuicios por motivo de infracción de derechos marcarios es similar al del *Lanham Act*, según Paladino (2022) la sentencia N° 52/2017 de septiembre del 2017 estableció condena por concepto de daños y perjuicios causados a través de infracciones marcarias por falsificación de marca y violación del *trade dress*, el cálculo para determinar la indemnización por daños y perjuicios se basó en las ventas del infractor menos los costos asociados a esta, lo que se traduce en las ganancias; sin embargo, de conformidad a lo establecido por Paladino (2022) es la primera vez que una sentencia determina un porcentaje tan alto de indemnización, un 70% de las ganancias,

cuando otras han establecido valores mucho menos sustanciosos, en tan solo 30% o 50% de las ganancias, lo que, en razonamientos del autor de esta investigación es una injusticia frente al legítimo titular de la marca debido a que se dejan por fuera ganancias que no le correspondían al infractor.

En Venezuela, la jurisprudencia señala términos relativamente similares. En el caso de *Coventry Chemicals Limited contra Alfonso Ruiz Amigo, C.A.*, Sentencia N° RC.000220 que consta en el Expediente N° 14-182 de la Sala de Casación Civil y fecha 29 de abril del 2015, si bien la decisión del juez sobre el valor de los daños y perjuicios a pagar fue inmotivada por no señalar los motivos por los cuales decidió tal cantidad de dinero, según decisión posterior de la Sala de Casación Civil, los elementos que estimó para considerar que efectivamente sí hubo daños y la argumentación planteada es interesante: Para el juez de la demanda, la sola infracción del derecho constituye un daño, debido a que es el titular “quien es el legítimo interesado en determinar la oportunidad y el modo en que utilizará su marca o su invento patentado como de las autorizaciones de uso a conferir a terceros”.

En este sentido, el titular de un derecho de exclusiva con base en la Propiedad Industrial no tendría que, siquiera, probar las ganancias del infractor como en el *Lanham Act*, sino que basta probar la infracción para establecer que existió daño. Ahora bien, la apreciación de este juez, si bien la sentencia pareció arbitraria como ya se mencionó antes, sienta un precedente interesante en materia de daños y perjuicios por infracción de propiedad industrial, su tesis parece lógica si se estima que, una empresa podría decidir no lanzar o vender un producto o servicio a cierto sector demográfico o en cierto período de tiempo en razón de estrategias de venta, lo que sí es importante y no fue establecido por el juez es que a pesar de ser un daño válido, también debe ser probado, es

decir, la forma en cómo estas ventas afectaron la estrategia de ventas del titular, caso contrario, lo correcto sería estimar el valor económico del daño a través de las ganancias del infractor.

Queda más que agregar sobre la sentencia referida, el juez que decidió sobre la casación, llamando la atención sobre la falta de estimación, no de la existencia del daño, que fue verificado, sino de la valorización de este, menciona que el juez *ad quem* debió considerar *cuáles fueron las pérdidas económicas que hubiese sufrido la demandante como consecuencia del uso indebido de la marca*.

No obstante lo anterior, parece más práctico y justa la indemnización según los cálculos planteados por el *Lanham Act*, debido a que se basan en hechos reales y comprobables mediante facturas u otros medios de comprobación de ventas, caso contrario a lo planteado por el juez de la demanda y el juez de casación, en ambos casos, la estimación de los daños es meramente estimativa y no exacta.

Capítulo VIII. De La Pérdida Del Valor Económico De Los Signos Distintivos.

Los activos incorporales de propiedad intelectual, especialmente los signos distintivos, son activos que por su naturaleza y su vigencia en el tiempo, tienen una vida útil y económica más larga que muchos otros activos inmateriales, recordemos, pues, antes de analizar los subpuntos siguientes que, un signo distintivo cuando se protege ante las oficinas registrales competentes pasa de ser un signo distintivo a una marca. Por tal motivo, antes de concluir cuánto valor a perdido una marca o si lo ha perdido todo, hay que analizar el caso particular, observar la razón por la cual se presume la disminución de su valor económico y ver si, la sola pérdida del registro que concede su protección significa la depreciación total de su valor económico.

Obsolescencia y Tipos De Obsolescencia

Una de las funciones principales del signo distintivo es diferenciar los productos o servicios que dicho signo cubre, no obstante, en ocasiones, es normal que el profesional que se encarga de su protección no considere de forma individual o separada al *producto o servicio*; cuando en ocasiones es necesario estudiarlos de forma separada como es el caso de la obsolescencia, inclusive, el producto puede perfectamente sobrevivir sin el signo distintivo, pero este no puede sobrevivir sin el producto o servicio; el producto podrá seguir haciendo ventas sin necesidad del signo distintivo, pero el signo distintivo sin el producto no puede *utilizarse* y al no hacer uso de la marca, no hay valor y es objeto de cancelación por no uso.

Ahora bien, la obsolescencia, en términos generales es el estado en que un *producto* ha llegado al fin de su vida útil, en este sentido, entendemos la *vida útil* como el período durante el cual se espera que una empresa haga uso de un producto, lo que no puede confundirse con la *vida económica* de un producto, que es el período durante el cual dicho producto puede generar ingresos para una empresa (Economipedia, 2019).

Cabe señalar el siguiente planteamiento: La naturaleza de los signos distintivos hacen que sea casi imposible que pasen a un estado de obsolescencia o que su vida útil y económica sea mucho más amplia que la del producto mismo, sobre ellos no pesa obsolescencia tecnológica, ni funcional que son las más comunes y asociadas a los productos, véase, verbigracia, el caso del Isotipo del PlayStation® (ver anexo 2), su vida útil y económica sigue vigente desde su creación en 1994 y hasta el día de hoy, distinto al producto que distingue, el Isotipo ha perdurado en el tiempo y presente en las consolas PlayStation® 2 (lanzamiento en el año 2000), el PlayStation® 3 (lanzamiento en el año 2006), el PlayStation® 4 (lanzamiento en el año 2013) y el PlayStation® 5 (lanzamiento en el año 2020).

A propósito de lo anterior, toca estudiar los distintos tipos de obsolescencia de los cuales puede ser objeto un producto, para ello, se tomará como referencia el caso de Blockbuster Video: Blockbuster fue una empresa de renta de películas y videojuegos en físico, con tiempo de devolución y renta por película, que en poco tiempo llegó a ser sumamente famosa, con por lo menos 9.000 tiendas en gran parte del mundo, para el 2004, era una empresa con una marca con gran *fuerza*, no obstante, el mismo año, fue superada a grandes rasgos por Netflix, que ofrecía una suscripción mensual, en donde sus usuarios podían ver películas de forma ilimitada y por supuesto, sin “tiempo de devolución”. Aunque Blockbuster intentó crear su propia plataforma de suscripción mensual, no pudo competir contra la innovación de Netflix.

Esto generó que su servicio, sufriese de obsolescencia, se pudiese hablar de obsolescencia funcional y tecnológica, debido a que, el mismo servicio de renta de películas, fue superado por otro servicio de naturaleza similar, pero con características que mejoraban la anterior, generando que el consumidor eligiese el renovado sobre el obsoleto. E inclusive, se pudiese estar frente una obsolescencia percibida, porque, aunque Blockbuster no dejó realmente de funcionar (tan solo un competidor con un mejor servicio lo reemplazó) los consumidores eligieron uno sobre el otro.

Caducidad Del Registro Del Signo Distintivo; Vulgarización Del Signo Distintivo Y Nulidad

Del Signo Distintivo

Caducidad del registro:

La obsolescencia no es la única forma en que un signo distintivo pudiese perder su valor, estos signos, una vez obtenido su registro, tienen en Venezuela un término de quince (15) años de vigencia de conformidad al artículo 30 de la LPI y según el artículo 31 serán renovables por períodos sucesivos de 15 años, sin limitación. Ahora bien, volviendo a los principios básicos, este registro otorga a su titular el *ius prohibendi*, el uso exclusivo de su marca, no obstante, no concede

el uso, el uso del signo bien pudiese ser anterior al registro, por tal motivo, el valor económico del signo pudo haberse generado con anterioridad a su registro, aunque no con la misma fuerza.

Ahora, con lo anterior en cuenta, la caducidad de un registro de marca, que se traduce en la no renovación de este, significa en una reducción de su valor económico, el signo distintivo, antes protegido con un derecho de exclusiva, estaría sujeto a intentos de registro de signos similares, a usos sin autorización y aunque existiesen medios de defensa posteriores, el signo distintivo se vería indudablemente reducido en su valor económico por no poseer protección legal.

Otra razón de caducidad del registro de marca es el no uso, el cual fue explicado en el capítulo V de esta investigación.

Vulgarización del signo:

Establece el Tribunal de la Comunidad Andina (TJCAN) en el Proceso 16-IP-98 del año 1998 y Gaceta Oficial N° 398, que lo vulgar, respecto a las marcas:

“Se conoce como denominación vulgar, corriente o de uso común a la que en sus inicios era un nombre original para un producto y se ha convertido por su uso y con el paso del tiempo en un apelativo obligado de los productos o servicios identificados”.

Ahora bien, para las legislaciones, esto supone un hecho que conlleva un castigo para su titular, lo que constituye la cancelación del registro.

Ahora bien, independientemente de si el signo distintivo tiene protección o no, la vulgarización generaría, inevitablemente, la reducción total de su valor económico, debido que se trata no solo de la cancelación por vulgarización (en caso de tener protección) sino, la pérdida de su carácter distintivo, lo que frente a terceros inversores y para la propia empresa, significaría la

perdida de beneficios económicos, su ventaja competitiva, su valor para asumir obligaciones, entre otros.

Nulidad del Registro:

La concesión de un registro de marca se realiza a través de un acto administrativo, ahora, como es de conocimiento, estos actos administrativos pueden ser objeto de nulidad, por tal motivo, cuando se habla de nulidad en derecho, es inmediata la asociación al acto administrativo. En este sentido, de conformidad al artículo 84 de la LPI, los registros de concesión de marcas podrán ser objeto de nulidad cuando dicha concesión se haya hecho en perjuicio de terceros. Además de lo anterior, la nulidad de un registro de marca en Venezuela significa, no solo la pérdida del *ius prohibendi*, sino también el no poder hacer uso de esta debido a que, en los términos del artículo 102 de la LPI, todo aquel que pretenda hacer uso de un signo que ha perdido sus efectos de registro será multado y en caso de reincidencia, prisión para el reincidente la cual podrá ser ejecutada de oficio por quien ejerza la acción penal, a modo de referencia, se citan los artículos mencionados:

“**Artículo 84.-** La nulidad del registro de la marca que hubiere sido concedida en perjuicio de derecho de tercero, podrá ser pedida ante los tribunales competentes, si el interesado no hubiere hecho la oposición a que se contrae el artículo 77 de esta Ley. Esta acción sólo podrá intentarse en el término de dos años, contados a partir de la fecha del certificado.”

“**Artículo 102.-** Serán castigados con multa de cincuenta a un mil bolívares:

omissis

4º) los que, en forma dolosa, pretendan mantener como válido un registro que haya perdido sus efectos de acuerdo con la declaración pública de la autoridad competente. En caso de reincidencia, la pena señalada en el presente artículo se convertirá en prisión proporcional.”

Capítulo IX. Desarrollo De La Propuesta: Principios Rectores Para La Valorización De

Signos Distintivos.

Breve Exposición De Motivos.

Esta investigación tuvo su génesis en la curiosidad de un estudiante que se preguntaba el motivo por el cual en Venezuela las empresas nacionales no tienen la tendencia de valorizar sus activos intangibles de propiedad industrial, especialmente, los signos distintivos. Las principales dudas ante esta situación se refirieron a determinar cuáles materias se ven afectadas por la falta de valorización de signos distintivos; en el caso de una sucesión, ¿cómo responde el Estado ante el heredero? ¿cuál método utiliza para valorizar la marca? ¿es justa, eficaz? La carencia de criterios para valorizar marcas en el derecho sucesoral y el desconocimiento en la materia, genera para el heredero o legatario incertidumbre y en el derecho, una laguna; la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás Ramos Conexos nada menciona sobre activos intangibles de propiedad intelectual, más allá de las generalidades, sobre cualesquiera bienes y derechos del causante, generalidades donde se puede incluir a los activos intangibles de propiedad intelectual, pero, por supuesto, sin saber cómo se declara, calcula, liquida.

Esta no es la única materia que está a salvo sobre el desconocimiento en cuanto a la valorización de activos intangibles de propiedad intelectual se refiere, en materia tributaria poco se declara sobre los beneficios dados por el uso de las marcas o el *Brand Equity* y, por supuesto, poca legislación existe al respecto, lo que guarda relación con los tributos a pagar por las donaciones o herencias.

A nivel empresarial, son pocas o ningunas las empresas que manejan la valorización de sus activos intangibles de propiedad intelectual, lo que evita: 1. Alternativas para el aumento de capital social; 2. Alternativas para constituir garantías e inclusive alternativas para recibirlas; 3. Un

cálculo eficaz o acertado en materia de royalties para franquicias; 4. Atraer inversionistas a la sociedad; 5. Cumplir con sus obligaciones mercantiles; 6. Obtener indicadores de gestión de los signos distintivos de la empresa; 6. Manejar herramientas eficaces para mantener o evitar disminuir el valor de la marca.

Las razones expuestas, entre otras, motivaron la realización de esta investigación y los 13 principios rectores o criterios que se exponen más adelante, los cuales, se espera que sirvan para:

1. Determinar el rol fundamental que tienen los abogados y especialistas en propiedad intelectual en el proceso de valorización de signos distintivos;
2. Dar a conocer la importancia y los beneficios de la valorización de signos distintivos tanto a empresarios, abogados y organismos correspondientes;
3. Proveer herramientas y criterios en esta materia, que coadyuven en el procedimiento de creación, gestión y valorización de signos distintivos

Principios Rectores Para La Valorización De Signos Distintivos.

Bases Fundamentales

1. **La valorización de un signo distintivo es una actividad multidisciplinaria, principalmente realizada entre abogados, economistas y contadores.**

El ejercicio de la especialidad en propiedad intelectual conlleva generalmente el estudio de distintas materias, el abogado especialista en propiedad intelectual requiere ser integral en su ejercicio; la valorización de signos distintivos no escapa de este hecho, esta práctica requiere de la participación inicial de: i. Un abogado preferiblemente especializado en propiedad intelectual, que tenga experiencia en materia de valorización de activos intangibles y pueda realizar una evaluación de la situación legal del signo distintivo; ii. Un economista, que podría encargarse de la evaluación del mercado en donde el signo distintivo se desenvuelva; iii. Un contador, quien recopilará toda la información correspondiente y la analizará para realizar la estimación del valor económico del signo distintivo.

2. **Un signo distintivo no es signo solo porque exista un diseño, el signo distintivo es, tiene valores, esencia y un propósito.**

Para que el signo distintivo tenga un valor real, un valor económico estimable, es necesario que *sea*, en el sentido de que debe tener valores asociados, una esencia, un propósito, la sola identificación de un producto con un signo no genera valor por sí solo, requiere que una unidad de negocio lo asocie con valores positivos, que generen en el consumidor la asociación con emociones. Un ejemplo venezolano de esto es el nombre comercial “Farmatodo”, muchos consumidores coincidirían al señalar que entrar a un Farmatodo genera tranquilidad, otros dirán que al entrar a Farmatodo este les hace “gastar todo su

dinero” y no en un sentido de que sea costoso, sino lo que genera, la sensación de atracción. Por otro lado, Netflix es conocido, entre otras cosas por el “*Netflix and chill*” lo que, de forma jocosa quiere decir relajarse usando Netflix. Estos son ejemplos de que la marca debe representar y de que la mera existencia de un diseño o denominación no aportan valor económico a la marca.

3. **La valorización del signo distintivo tiene que ser necesaria (debe detallarse el propósito).**

En el sentido de que la falta de una razón para valorizarla constituiría un despropósito y una inversión innecesaria. En referencia a la obligación de indicar el valor de los signos distintivos en los informes contables de la sociedad, la valorización pudiese ser más formal y con una inversión reducida para cumplir con dicha obligación, ¿en qué sentido? Realizando una valorización asociada al costo de creación del signo distintivo y señalando los costos asociados al valor económico, lo que puede hacerse con relativa facilidad si se lleva un registro contable de los gastos de la creación del signo distintivo, estos pudiesen ser, además de los aranceles (en caso de que apliquen), el diseño por parte de una agencia creativa, los honorarios de abogados especialistas en la materia, para crear un signo viable en el tiempo y disponible, entre otros gastos directos o indirectos.

4. **La valorización del signo distintivo tiene que ser eficaz.**

En el sentido de que se elija el método de valorización adaptado al propósito de esta. Cada valorización debe ser estudiada desde el punto de vista del propósito de esta, bien sea para cumplir obligaciones, constituir garantías, aportar capital, elegir la cantidad de royalty apropiado, entre otras razones, deben ser estudiadas para elegir el método de valorización más eficaz y acorde al requerimiento.

5. **Usos del signo distintivo previos al registro.**

El signo distintivo, como un *todo* o como un género, representa un signo distintivo que identifica productos o servicios, este signo no está necesariamente protegido o registrado en las oficinas de registro de propiedad industrial correspondientes, ahora bien, también se ha señalado la importancia de la evaluación del signo distintivo para su valorización económica. Ahora bien, esto no quiere decir que un signo distintivo sin protección no tenga valor económico, tan solo quiere decir que tendrá menos valor frente a un signo que cuente con protección.

Criterios de Valorización del Signo Distintivo.

6. **Es necesario evaluar las posibles instancias que pueda tener el signo distintivo a nivel legal.**

Involucrar a un abogado desde el inicio de la creación de un signo distintivo es provechoso en muchos sentidos, este puede aportar una visión objetiva desde un inicio, evaluando los posibles riesgos asociados al signo distintivo, presentando al interesado variados escenarios y con base a estos, tomar una decisión calculada. Además de lo anterior y en caso de no haber involucrado a un abogado desde el inicio, la evaluación legal de la marca siempre será pilar fundamental de las resultados de la valorización, un signo distintivo en riesgo de oposiciones, nulidades o demás instancias es un signo con un valor económico en riesgo de fluctuación y, por supuesto, con mucho menos valor que otro signo que tenga un nivel de protección alto. El estudio y análisis de las controversias debe realizarse antes y durante la valorización.

7. **Recopilación de datos precisos y objetivos.**

El uso de datos precisos y objetivos es fundamental para la valorización del signo distintivo, se debe precisar la información legal, la información de mercado y los datos contables asociados al signo distintivo.

8. **Estudio del mercado.**

El mercado y rubro donde se desenvuelva el signo distintivo tendrá suma relevancia en la valorización inclusive en la determinación de su periodicidad. No es lo mismo el valor de una marca que distingue ropa, calzado y moda, el cual se desenvuelve en un mercado donde los gustos por un estilo de ropa pueden variar en tan solo pocos meses a una marca de un producto farmacéutico que su consumo está relacionado más a una necesidad intrínseca del ser humano y no a gustos o preferencias del consumidor.

9. **Estimación del *Brand Equity*.**

Es importante que se determine el valor del *Brand Equity*, ¿cuánto está dispuesto a pagar el consumidor por solo el signo distintivo? O ¿cuál sería el precio de mi producto sin este? Son preguntas que el titular debe hacerse para realizar una correcta estimación de la valorización del signo distintivo. Si tenemos dos signos de un rubro y especialidad idéntica, con una calidad similar, uno más costoso que otro y, siendo el más costoso el que más ventas tiene, quiere decir que el consumidor está dispuesto a pagar más por solo la asociación con la marca.

Gestión Posterior a la Valorización

10. **Aplicar estrategias para evitar perder la distintividad de la marca.**

La gestión de marcas es un trabajo continuo y tiene que ver con las estrategias asociadas a la marca para mantener el posicionamiento de esta, que se da desde la creación de la marca

y debe finalizar únicamente cuando la empresa ya no tenga interés en explotar la marca, caso contrario, debe perdurar en el tiempo.

11. **Publicidad como medio para mantener el valor económico de las marcas y su distintividad.**

La publicidad no es necesariamente una obligación del titular de la marca, sin embargo, es un medio para lograr los fines asociados a la marca, se mencionan varios:

- i. La publicidad ayuda a la recordación de la marca y la asociación con la empresa titular, lo que le da mayor fuerza a la marca, lo que a su vez genera y mantiene el valor económico de esta.
- ii. La publicidad es una prueba del uso de la marca, uso que, según la legislación venezolana, es obligatorio.
- iii. La publicidad es una estrategia que emplear cuando exista riesgo de vulgarización de la marca, ayudando al consumidor a distinguir la marca del producto.
- iv. La publicidad es un medio para apelar a la emocionalidad del consumidor y construir una base sólida de la esencia de la marca.

Signos Distintivos e Informes Contables

12. **Señalar el valor económico de los signos distintivos en los informes contables de la empresa.**

De conformidad a la legislación mercantil venezolana, señalar el valor económico de los signos distintivos es una obligación de los comerciantes, para cumplir con esta obligación, se sugiere la aplicación periódica de un sistema de valorización con base en el costo de la misma, lo que incluiría los aranceles de registro del signo (en caso de que apliquen), el costo de creación del diseño y *branding* hechos por una agencia creativa, los honorarios de

abogados especialistas en la materia, que apoyen en la evaluación de las opciones de marca, para crear una marca viable, disponible y defendible, entre otros gastos directos o indirectos.

13. **Establecer la periodicidad de la valorización de los signos distintivos acorde a las necesidades de la empresa.**

Establecer la periodicidad de la valorización es de suma importancia a nivel empresarial porque permite obtener indicadores de gestión asociados al signo distintivo, para mejorar su gestión y rentabilidad. La periodicidad varía según el mercado en el que se desenvuelva el signo distintivo, como se señaló anteriormente, hay mercados más volátiles que otros y la periodicidad dependerá de esta, en mercados con porcentajes altos de volatilidad, la periodicidad debería ser mínimo semestral y en mercados estables de mínimo un años y máximo dos.

Capítulo X. Conclusiones y Recomendaciones

A lo largo de esta investigación, se han establecido varios criterios con base en la ley, la jurisprudencia o la doctrina, lo que condujo a los siguientes planteamientos: La valorización de los activos intangibles de propiedad intelectual para las empresas, específicamente los signos distintivos constituyen para estas un valor económico representativo, en muchas oportunidades un valor mucho más alto que los activos tangibles, por esta razón es conocido que todo el mobiliario y activo tangible de Coca-Cola®, aunque se produzca con la misma calidad y los mismos equipos no tendrían el mismo valor sin la marca Coca-Cola®, esto por tan solo por traer uno de miles de ejemplos a colación.

Para ello, existen varios métodos de valorización dentro de los cuales se señalaron principalmente tres, también se mencionó que la existencia de varios métodos no quiere decir que uno sea mejor que el otro, siempre, en todo momento, el uso de un método tendrá que ver con el propósito de la valorización, ¿es para cumplir una mera obligación fiscal o mercantil? Se pudiese utilizar un método asociado al costo, ¿es para transferirlo? El método de mercado o de ingresos pudiese ser viable; por supuesto, cada método ha recibido críticas, por tal motivo, se ha recomendado hacer uso de los 13 principios rectores señalados en esta investigación, la valorización no es un proceso aislado, se requiere del apoyo de profesionales de distintas áreas que puedan recomendar al empresario el mejor método a seguir, junto con la guía de estos principios rectores.

Más allá del valor económico, la transferencia de titularidad o el cumplimiento de una obligación jurídica, la valorización permite al empresario obtener métricas, indicadores de gestión con los cuales se pueden generar proyecciones asociadas a la gestión del signo distintivo, con esto el empresario sabrá a ciencia cierta la fuerza de su signo distintivo frente a sus competidores,

contará con las respuestas que necesite para hacer crecer su marca e inclusive, tendrá una evaluación objetiva del riesgo de su marca.

Dicho esto, la valorización de un signo distintivo será en la mayoría de los casos, un aliado para el empresario y los principios rectores señalados en esta investigación tienen la intención de servir como guía y además como una forma de *romper el hielo* entre el empresario, abogados, contadores e inclusive funcionarios respecto al tópico tan poco conversado y debatido de la valorización de los signos distintivos, tan provechosa pero tan complejo.

Primer Apartado. Anexos.

Anexo 1.

Inversión en Petro (PTR) Aplicable a Empresas Nacionales y Extranjeras				
Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	
Búsqueda de Antecedentes	Introducción de la Solicitud	Publicación en Prensa	Pago de Derechos	Total
Petro 0,72	Petro 1,8		Petro 3,50	Petro 4,16
\$40,58	\$101,45		\$197,26	\$339,29

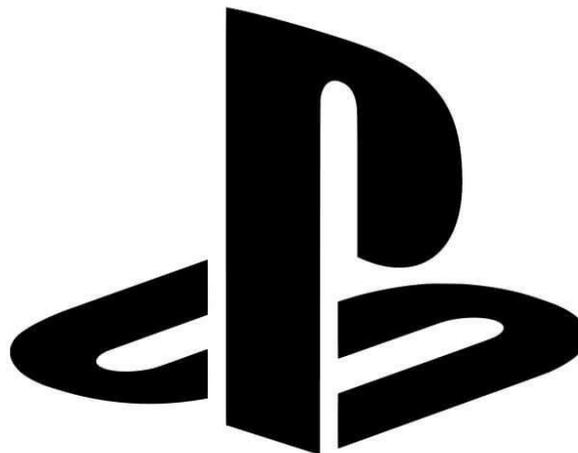
Imagen 1

Fuente: <https://sapi.gob.ve/wp-content/uploads/2021/09/AVISO-OFICIAL-DIRECTOR-GENERAL-No-DG-14-2021-Actualizacion-de-las-Tasas-1.pdf> y creación propia

Anexo 2.



1994 - 2009



2009 - HOY

Referencias Bibliográficas

Aaker, David A. 1998. *Brands: Managing Brand Equity Brand value*. 13^{va} edición. Sao Paulo: Elisevier.

Alemán, M. 2008. *Algunas consideraciones sobre las marcas como activo empresarial y su tratamiento en el régimen español del concurso de acreedores*: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/628/593>

Alonso C. 2020. *¿Qué son las normas ISO?*. Global Suite Solutions. <https://www.globalsuitesolutions.com/es/que-son-normas-iso/#:~:text=Las%20normas%20ISO%20son%20un,de%20productos%20en%20la%20industria>.

Álvarez, R. 2014. *Marca renombrada y vulgarización: ¿dos caras de una misma moneda?*. Jornada de la Oficina Española de Patentes y Marcas. España. http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/78_02_La_proteccion_de_la_marca_renombrada_frente_a_la_vulgarizacion.pdf

Benito M. 2011. *El nuevo estándar ISO de valoración de marcas*: <http://pdfs.wke.es/4/5/8/2/pd0000064582.pdf>

Cañibano, N. *et al.* 1999. *The value relevance and managerial implications of intangibles: A literature review*. Meritum.

Cat, F., Cikato, A. 2005. *Una guía para calcular el valor de su marca*. Cikato Abogados. Venezuela.

Carlier G. 2018. *La cancelación por vulgarización: a propósito del proceso con la marca “Cartonplast” en la Superindustria*. Superintendencia de Industria y Comercio. Colombia. <https://www.sic.gov.co/ruta-pi/noviembre14/la-cancelacion-por-vulgarizacion-a-proposito-del-proceso-con-la-marca-cartonplast-en-superindustria>

Carrascosa, J.M. 2002. *La Valorización de la Marca*. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas.

Céspedes, C. 2017. *El daño lícito y el derecho de huelga*. Revista de Derechos: <https://www.redalyc.org/journal/851/85150088009/>

Coll Morales, F. 2021. *Obsolescencia*. Economipedia.com.

<https://economipedia.com/definiciones/obsolescencia.html>

Congreso de la República de Venezuela. 1981. *Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos*. Gaceta Oficial N° 2.818.

Congreso de la República de Venezuela. 1956. *Ley de Propiedad Industrial*. Gaceta Oficial N° 25.227.

Cortés, C. 2021. *El uso excesivo del derecho, una forma de vinculación entre la propiedad industrial y la competencia*. Revista La Propiedad Inmaterial N° 31: Universidad Externado de Colombia: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/7267/9976>

Dávila A. 2021. *Reconversión Monetaria en Venezuela*. Revista Law By Experts. <https://www.venamcham.org/reconversion-monetaria-en-venezuela/>

de Paula, E., Chaves, S. 2017. *Identity, Positioning, Brand Image and Brand Equity Comparison: A Vision About Quality In Brand Management*. Independent Journal of Management & Production, vol. 8. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=449553639006>

Fraga-Pittaluga, L. 2021. *Fiscalidad de los Intangibles y de la Propiedad Intelectual (Con un estudio sobre tributación de la economía digital)*. Editorial Jurídica Venezolana International.

Francisco Lopez, J. 2019. *Diferencia entre vida útil y económica*. Economipedia.com <https://economipedia.com/definiciones/diferencia-entre-vida-util-y-economica.html>

García, C. 2014. *La obsolescencia programada y percibida en el ámbito de las TIC*. Universidad de Valladolid. <https://uvadoc.uva.es/handle/10324/6182>

Ghirón, M. 1937. *Curso de Derecho Industrial*. Roma.

Gonzaga A. E. 2016. *La Obsolescencia de las marcas*. Universidad Académica de Ciencias Empresariales. Machala. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/7850>

Hernández Ron, J.M. 1945. *Tratado Elemental de Derecho Administrativo*. Tomo III. Editorial Las Novedades, C.A.

Interbrand. 2021. *Cómo valoramos las marcas*. <https://interbrand.com/madrid/best-spanish-brands/article/metodologia-como-valoramos-las->

[marcas/#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20de%20valoraci%C3%B3n%20de,signa%20haci%C3%A9ndolo%20en%20el%20futuro.](#)

Iriarte, M. 2016. *Las 10 empresas demasiado grandes para caer... que ya no existen*. El Mundo. Madrid.

<https://www.elmundo.es/economia/2016/01/25/56a227e5e2704e313a8b46aa.html>

KPMG. (s.f.). *Valoración intangible*.
<https://home.kpmg/ve/es/home/services/advisory/deal-advisory0/valoracion-de-intangibles.html>

Kunze, G. 1994. *Introducción al Derecho y a la Práctica en Materia de Marcas*. Manual de Formación de la OMPI. Segunda Edición 1994: Ginebra Suiza:
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_653.pdf

Laborde, A. 1914. *Traité Théorique et Pratique de Marques de Fabrique et de Commerce*. París.

La Comisión de la Comunidad Andina. 2000. *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. Perú.

Lanham (Trademark) Act codified at 15 U.S.C. 1946. EEUU.
<https://www.bitlaw.com/source/15usc/index.html>

Lanham (Trademark) Act codified at 15 U.S.C. 1946. EEUU.
https://www.law.cornell.edu/wex/lanham_act

Mercé Hernández. *¿Qué es la vulgarización de la marca?*
<https://curellsunol.com/es/blog/la-vulgarizacion-de-la-marca/>

Metke Méndez, R. 2007. *El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*. Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 9, num. 2.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-05792007000200004

Ministerio del Poder Popular del Comercio Nacional. 2021. *Más de 7 mil Pymes se formalizaron en 2020 con la simplificación de trámites*:
<http://www.sencamer.gob.ve/?q=content/m%C3%A1s-de-7-mil-pymes-se-formalizaron-en-2020-con-la-simplificaci%C3%B3n-de-tr%C3%A1mites>

Ministerio del Poder Popular del Comercio Nacional. 2022. *Emprendedores apuestan por registrar marcas ante el SAPI*: <http://www.sencamer.gob.ve/?q=content/m%C3%A1s-de-7-mil-pymes-se-formalizaron-en-2020-con-la-simplificaci%C3%B3n-de-tr%C3%A1mites>

Ministerio Del Poder Popular Para Relaciones Interiores Justicia Y Paz. 2014. *Resolución N° 019, mediante la cual se establece los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de acto o negocios jurídicos en los Registros Principales, Mercantiles, Públicos y las Notarías*. Gaceta Oficial N° 40.332 del 13 de enero de 2014.

Natalia Paladino. 2022. *Condena de USD. 500.000 en daños y perjuicios por imitación de Trade Dress de Perfumes*. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual. <https://asipi.org/biblioteca/es/download/condena-de-usd-500-000-en-danos-y-perjuicios-por-imitacion-de-trade-dress-de-perfumes/>

Natalia Tobón. 2022. *Valoración de marcas para emprendedores*. Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual. <https://asipi.org/biblioteca/es/download/valoracion-de-marcas-para-emprendedores/>

Novoa, F. 1984. *Fundamentos de derecho de marcas*. Madrid, Montecorvo.

Novoa, F. 2004. *Tratado sobre derecho de marcas*. Editorial Marcial Pons/Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid.

Ocean Tomo. 2020. *Intangible Asset Market Value Study*. Consultado en: <https://www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study/>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 2002. *Alcance y Limitaciones de los Derechos de Propiedad Industrial*. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_pi_sem_bog_02/ompi_pi_sem_bog_02_1.doc

Pombo. 2015. *Valuación de los Activos Intangibles de Propiedad Intelectual: Fundamentos económicos, jurídicos, financieros y contables*. Colombia: Universidad Externado de Colombia.

Pouillet E. 1912. *Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence Delovale*. París.

Presidencia de la República. 2007. Decreto N° 5.229 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reconversión Monetaria. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638.

Presidencia de la República. 2018. Decreto N° 3.548. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.446.

Presidencia de la República. 2021. Decreto N° 4.553. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.185.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.5 en línea]. <https://dle.rae.es/justo>

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.5 en línea]. <https://dle.rae.es/proteger>

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.5 en línea]. <https://dle.rae.es/valorar>

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: *Diccionario de la lengua española*, 23.^a ed., [versión 23.5 en línea]. <https://dle.rae.es/valorización>

RedHistoria. 2021. *Historia del PlayStation: origen, evolución y consolas*. <https://redhistoria.com/historia-del-playstation-origen-evolucion-y-consolas/>

Registro Nacional de Leyes y Decretos. 1998. *Ley de Marcas*. Ley N° 17.011. Uruguay. <https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17011-1998>

Registro Nacional de Leyes y Decretos. 1988. Código General del Proceso. Ley N° 15.982. Uruguay. <https://www.impo.com.uy/bases/codigo-general-proceso/15982-1988>

Rivas Ariana; Juan Pacheco. 2015. Capital Intelectual como elemento clave en la creación de emprendimientos en Venezuela. <https://www.redalyc.org/journal/5530/553057362008/>

Roselló, A., y Gómez, A. 1957. *La Propiedad Industrial*. España: Palma de Mallorca.

Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. 2015. Sentencia N° RC.000220 Expediente N° 14-812. <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/abril/176821-RC.000220-29415-2015-14-812.HTML>

Sánchez Galán, J. 2015. *Capital Social*. Economipedia.com.

<https://economipedia.com/definiciones/capital-social.html>

Sánchez, A., Melian, A. y Hormiga, E. 2007. *El concepto de capital intelectual y sus dimensiones*. Revista Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa. Volumen 13, N° 2.

Sepúlveda, C. 1955. *El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial*. México.

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. 2020. *11 mil marcas han sido otorgadas en tan solo 11 Boletines de la Propiedad Industrial realizados este último año*. Consultado en: <https://sapi.gob.ve/boletines-de-propiedad/>

Superintendencia de Industria y Comercio. 2013. *Propiedad Industrial 2020*. Colombia.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 1998. *Proceso 16-IP-98*. Gaceta Oficial N° 398. <http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Gacetas/gace398.PDF>