

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

FACULTAD DE DERECHO

Tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho

“LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO
ACTIVO DE LAS EMPRESAS”

Simón Alfredo Valverde Gutiérrez

San José, Costa Rica

Agosto, 2004

**Área de Investigación
Facultad de Derecho**

16 de agosto del 2004.

**Doctor
Rafael González Ballar
Decano
Facultad de Derecho**

Hago de su conocimiento que el Trabajo Final de Graduación del
estudiante:

VALVERDE GUTIERREZ SIMON

**Titulado: "LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO ACTIVO DE LAS
EMPRESAS "**

Fue aprobado por el Comité Asesor, a efecto de que el mismo sea
sometido a discusión final. Por su parte, el suscrito ha revisado los
requisitos de forma y orientación exigidos por esta Área y lo apruebo en
el mismo sentido.

Asimismo le hago saber que el Tribunal Examinador queda integrado
por los siguientes profesores:

| |
|--|
| Presidente: LIC. PEDRO BERNAL CHAVES CORRALES |
| Secretario: LIC. FEDERICO TORREALBA NAVAVAS |
| Informante: LIC. AARON MONTERO SEQUEIRA |
| Miembro: LIC. LUIS PAL HEDEGUS |
| Miembro: LIC. CARLOS ESTRADA NAVAS |

La fecha y hora para la PRESENTACION PUBLICA de este trabajo se
fijó para el día 31 de agosto del 2004, a las 18:00 p.m. la Sala de
Replicas.


**Dr. Daniel Gadea Nieto
Director**

CASTRO & PAL ASOCIADOS
ABOGADOS

INFO@CASTROPAL.COM
TEL: (506) 234-8204 FAX: (506) 234-8337
LOS YOSÉS SUR, DEL ITAN 225E, 50N, 50E
APDO. 10488-1000 SAN JOSÉ
COSTA RICA

3 de agosto, 2004

Señor

Dr. Daniel Gadea Nieto

Director Area de Investigación

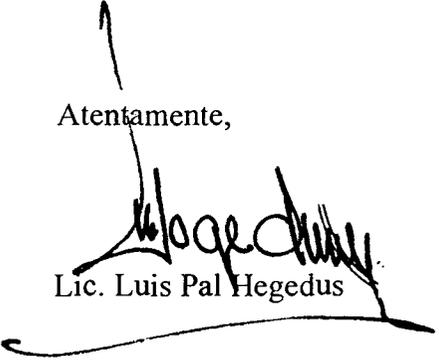
Facultad de Derecho

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Estimado señor:

Me permito hacer de su estimable conocimiento que he procedido a leer, en mi condición de lector, el trabajo final de graduación del egresado Simón Valverde Gutiérrez, titulado "La Propiedad Intelectual como activo de las empresas". Consecuente con lo anterior, procedo a hacer de su conocimiento que la misma cumple con los requisitos académicos exigidos y considero que han realizado un gran esfuerzo en la realización de este trabajo, razones por las cuales apruebo el texto del trabajo.

Atentamente,


Lic. Luis Pal Hegedus

CASTRO & PAL ASOCIADOS
ABOGADOS

INFO@CASTROPAL.COM
TEL: (506) 234-8204 FAX: (506) 234-8337
LOS YOSÉS SUR, DEL ITAN 225E, 50N, 50E
APDO. 10488-1000 SAN JOSÉ
COSTA RICA

3 de agosto, 2004

Señor

Dr. Daniel Gadea Nieto

Director Area de Investigación

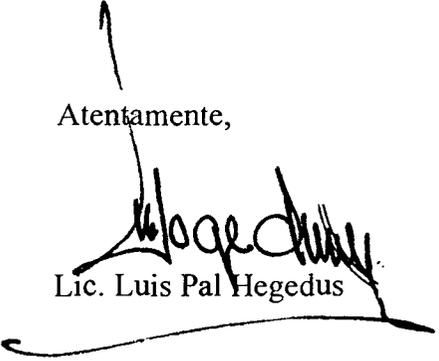
Facultad de Derecho

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Estimado señor:

Me permito hacer de su estimable conocimiento que he procedido a leer, en mi condición de lector, el trabajo final de graduación del egresado Simón Valverde Gutiérrez, titulado "La Propiedad Intelectual como activo de las empresas". Consecuente con lo anterior, procedo a hacer de su conocimiento que la misma cumple con los requisitos académicos exigidos y considero que han realizado un gran esfuerzo en la realización de este trabajo, razones por las cuales apruebo el texto del trabajo.

Atentamente,


Lic. Luis Pal Hegedus

San José, 3 de agosto del 2004.

Doctor
Daniel Gadea Nieto
Director Area de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Estimado Señor:

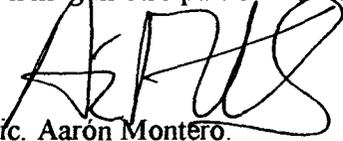
Por este medio me permito comunicarle que en mi condición de Director he revisado la tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho del estudiante Simón Valverde Gutiérrez.

El presente trabajo de investigación representa un gran aporte por tratarse precisamente de un tema novedoso y sobre el cual no existe una regulación y concepción jurídica clara. Asimismo, el tema de la "Propiedad Intelectual como activo" y su posibilidad de constituirse como "prenda" ha sido desarrollado en forma clara y amplia, tomando en consideración la escasez de bibliografía de naturaleza jurídica existente, todo lo cual le da un mayor valor a este trabajo final de graduación.

Por estos motivos, considero que la investigación realizada por el estudiante Valverde Gutiérrez aporta ideas y planteamientos novedosos en torno a la concepción de los activos de Propiedad Intelectual, reuniendo a su vez los requisitos de fondo y forma que exige el área.

Por lo anterior, el trabajo de investigación aquí elaborado cuenta con mi aprobación.

Sin ningún otro particular, atentamente,



Lic. Aarón Montero.

3 de agosto, 2004

Señor

Dr. Daniel Gadea Nieto

Director Area de Investigación

Facultad de Derecho

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Estimado señor:

Me permito hacer de su estimable conocimiento que he procedido a leer, en mi condición de lector, el trabajo final de graduación del egresado Simón Valverde Gutiérrez, titulado “La Propiedad Intelectual como activo de las empresas”. Consecuente con lo anterior, procedo a hacer de su conocimiento que la misma cumple con los requisitos académicos exigidos y considero que han realizado un gran esfuerzo en la realización de este trabajo, razones por las cuales apruebo el texto del trabajo.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pedro Chaves Corrales". The signature is fluid and cursive, with a large initial "P" and "C".

Lic. Pedro Chaves Corrales

3 de agosto, 2004

Señor

Dr. Daniel Gadea Nieto

Director Area de Investigación

Facultad de Derecho

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Estimado señor:

Me permito hacer de su estimable conocimiento que he procedido a leer, en mi condición de lector, el trabajo final de graduación del egresado Simón Valverde Gutiérrez, titulado "La Propiedad Intelectual como activo de las empresas". Consecuente con lo anterior, procedo a hacer de su conocimiento que la misma cumple con los requisitos académicos exigidos y considero que han realizado un gran esfuerzo en la realización de este trabajo, razones por las cuales apruebo el texto del trabajo.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pedro Chaves Corrales". The signature is fluid and cursive, with a large initial "P" and a distinct "C" at the end.

Lic. Pedro Chaves Corrales

DEDICATORIA

A Dios, por ayudarme en cada momento de mi vida, ser mi eje y precursor de todo cuanto he logrado en la vida.

A mis padres, por todo el apoyo, amor, esfuerzo y dedicación que me han brindado y que me han impulsado a conseguir mis metas.

A mis hermanos, por estar siempre a mi lado.

INDICE

| | |
|--|----|
| INTRODUCCION | 1 |
| TITULO I: PROPIEDAD INTELECTUAL Y EMPRESAS | 6 |
| Capítulo I: La Propiedad Intelectual | 7 |
| Sección I: Propiedad Intelectual | 7 |
| A) Historia de la evolución de la Propiedad Intelectual..... | 7 |
| B) Concepto de la Propiedad Intelectual | 16 |
| Sección II: La Empresa y Activos | 31 |
| A) Concepto de Empresa | 31 |
| B) Concepto de Activos | 34 |
| Capítulo II: Activos de Propiedad Intelectual | 39 |
| Sección I: Valoración de Activos de Propiedad Intelectual | 39 |
| A) Necesidad de Valoración | 39 |
| B) Métodos de Valoración de la Propiedad Intelectual | 43 |
| Sección II: Importancia de los Activos de Propiedad Intelectual en las empresas | 52 |
| A) Inclusión de Propiedad Intelectual en Informes Contables .. | 52 |
| B) Beneficios de los activos de Propiedad Intelectual..... | 55 |
| C) Administración de los activos de Propiedad Intelectual..... | 60 |
| TITULO II: PROPIEDAD INTELECTUAL Y FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS | 67 |
| Capitulo I: La Prenda y la Propiedad Intelectual | 68 |
| Sección I: Acercamiento al Instituto de la Prenda | 68 |
| A) Concepto | 68 |

| | |
|---|------------|
| B) Efectos de la Prenda entre las Partes..... | 73 |
| Sección II: La Propiedad Intelectual como Prenda..... | 78 |
| A) Antecedentes..... | 78 |
| B) Posibilidades | 81 |
| C) Actualidad de la Banca Moderna | 85 |
| D) Legislación | 87 |
| E) Estado Actual de la Garantía Prendaria en activos de Propiedad Intelectual en Costa Rica..... | 92 |
| F) Consideraciones sobre el manejo de la prenda de Propiedad Intelectual en Costa Rica..... | 96 |
| Capítulo II: Experiencia en Otros Países..... | 100 |
| Sección I: Propiedad Intelectual como garantía..... | 100 |
| A) Antecedentes..... | 100 |
| Sección II: Legislación Comparada | 100 |
| A) Países de Tradición Commonwealth y Otros | 100 |
| B) Países de Tradición Civil..... | 115 |
| C) Organizaciones | 118 |
| CONCLUSION..... | 120 |

FICHA BIBLIOGRAFICA

VALVERDE GUTIERREZ, Simón Alfredo: “LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO ACTIVO DE LAS EMPRESAS”. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica, 2004, 145 p.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo desarrollar una nueva propuesta sobre la utilización de los activos de Propiedad Intelectual en la vida jurídica y económica de nuestro país.

Día a día se observa como las principales empresas tanto de nuestro país como del mundo han prescindido de su búsqueda por obtener activos físicos y se han centrado en la adquisición y desarrollo de activos intangibles los cuales tienen por corolario la Propiedad Intelectual como una de sus bases fundamentales.

El presente estudio pretende reafirmar la tesis de que la Propiedad Intelectual es un activo más de las empresas, el cual dentro de un marco jurídico adecuado puede servir de garantía prendaria.

El objetivo general de esta investigación es determinar desde un plano meramente jurídico, las posibilidades que brinda la ley para que los activos de Propiedad Intelectual puedan ser considerados como un bien importante en el desarrollo de las empresas.

Ahora bien, el trabajo tiene por objetivos específicos el explicar en qué consiste la Propiedad Intelectual, así como establecer un nexo en su papel como activo de las empresas. Otros corolarios del trabajo son los de determinar la posibilidad real de preñar los activos de propiedad intelectual, así como el estudio del marco normativo nacional e internacional, lo cual conduce a una respuesta sobre la manera de preñar un activo de propiedad intelectual.

La metodología utilizada para realizar esta investigación es la deductiva, partiendo de un análisis de la información bibliográfica existente acerca del tema.

Como principales conclusiones, se obtiene que la Propiedad Intelectual efectivamente puede ser preñada en nuestro país, sin embargo, el mecanismo establecido por la ley no brinda una determinación certera sobre el tema, lo cual induce a una pobre utilización del recurso.

Finalmente, se concluye que la Propiedad Intelectual es un activo valioso de las empresas, el cual al ser debidamente utilizado, se constituye como una forma real de captar recursos económicos y generar dividendos a las compañías.

S.A.V.G.

LISTA DE PALABRAS CLAVES: Propiedad Intelectual, empresas, activos, marcas, patentes de invención, derechos de autor, competencia desleal, naturaleza jurídica, valoración de activos, prenda, historia de la Propiedad Intelectual.

DIRECTOR: Aarón Montero Sequeria.

UNIDAD ACADEMICA: Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.

INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo desarrollar una nueva propuesta sobre la utilización de los activos de Propiedad Intelectual en la vida jurídica y económica de nuestro país.

Día a día se observa como las principales empresas tanto de nuestro país como del mundo han prescindido de su búsqueda por obtener activos físicos y se han centrado en la adquisición y desarrollo de activos intangibles los cuales tienen por corolario la Propiedad Intelectual como una de sus bases fundamentales.

Lo anterior, hace que las empresas modernas busquen métodos de financiamiento y carezcan de garantías físicas con las cuales respaldar sus deudas, es decir, las empresas no poseen inmuebles que hipotecar y responder por sus responsabilidades, al mismo tiempo que si tienen dentro de su cartera de activos, patentes de invención, marcas, programas de cómputo, etc. que son más valiosos que un mismo inmueble, pero no lo utilizan efectivamente.

Es por ello, que el presente estudio pretender reafirmar la tesis de que la Propiedad Intelectual es un activo más de las empresas, el cual dentro de un marco jurídico adecuado puede servir de garantía prendaria.

El trabajo que se desarrollará a continuación es pues un acercamiento inicial a esta atrevida propuesta que ya ha sido aceptada en otras partes del mundo, por ello, pretende en primer lugar abrir la discusión sobre la posibilidad real de preñar la Propiedad Intelectual dentro de un marco jurídico seguro y como segundo propósito motivar a sus lectores a investigar más en este tema de gran actualidad.

El objetivo general de esta investigación es determinar desde un plano meramente jurídico, las posibilidades que brinda la ley para que los activos de Propiedad Intelectual puedan ser considerados como un bien importante en el desarrollo de las empresas.

Ahora bien, el trabajo se propone como objetivos específicos el explicar en qué consiste la Propiedad Intelectual, su naturaleza jurídica, así como establecer un nexo en su papel como activo de las empresas, con su respectiva valoración. Estos objetivos se pretenden desarrollar con el afán de determinar la posibilidad real de preñar los activos de propiedad intelectual, razón por la que otro objetivo específico es analizar el instituto de la prenda. Finalmente, se persigue como objetivo específico estudiar el marco normativo nacional e internacional, lo cual pueda conducir a una respuesta sobre la manera de preñar un activo de propiedad intelectual.

Para tales propósitos, esta investigación ha sido estructurada en dos títulos, cada uno compuesto por dos capítulos. En el primer capítulo se perseguirá establecer conceptos definidos sobre los cuales cimentar el resto del trabajo, por lo que se recorrerá inicialmente sobre la definición de Propiedad Intelectual, naturaleza jurídica, ramas que la componen, así como la conceptualización de activos y empresas.

Posteriormente, en el capítulo segundo se buscará establecer los métodos de valoración que existen para determinar de una manera objetiva el valor real de un activo de Propiedad Intelectual y materializar y hacer más tangible la realidad de que dichos activos son valiosos y determinables.

Asimismo, se propondrá potenciar más dentro de los esquemas empresariales, el rol activo que tienen los activos de Propiedad Intelectual dentro de su cartera de activos, por lo que se analizará su inclusión en los sistemas contables, así como los beneficios, administración, desarrollo de los mismos dentro de vida económica de las empresas.

Como otra parte medular de la investigación, se analizará la necesidad de las empresas modernas de financiarse y establecer como garantía la Propiedad Intelectual, así como los cambios que sufren las economías modernas al ir prescindiendo de activos físicos y contar con activos intangibles valiosos.

De tal manera, se estudiará en el capítulo tercero, el instituto de la prenda en la normativa costarricense así como las posibilidades reales de preñar la Propiedad Intelectual la cual es considerada un bien mueble.

Finalmente, en el capítulo cuarto se analizará la experiencia en otros países así como el desarrollo en organismos internacionales.

Para respaldar la afirmación anterior, se realizará un estudio de legislación comparada con el cual se busca encontrar respuestas a problemas que inician en nuestro país y que ya han sido resueltos en otras latitudes.

La hipótesis que se pretende demostrar en el presente trabajo de investigación es la de determinar las posibilidades reales de que la Propiedad Intelectual sea considerada efectivamente un activo valioso de las empresas que puede ser preñado y que puede ser la base de la economía moderna y la manera de alcanzar el desarrollo.

La metodología que se utilizó para realizar esta investigación fue la deductiva, analizando la información bibliográfica existente acerca del tema, con el propósito de clasificarla y lograr un análisis integral de la materia. Vale la pena indicar la escasez de fuentes bibliográficas de naturaleza jurídica con relación en

el tema de investigación, por tratarse de un tema novedoso y de poco desarrollo a nivel doctrinario hasta la fecha principalmente en nuestro país.

Nuestro país está experimentando una transformación de su economía y en su búsqueda por el desarrollo puede encontrar en la Propiedad Intelectual una vía rápida de lograrlo, es decir, contamos con una cantidad de personas muy valiosas que se encargan día a día de desarrollar activos de Propiedad Intelectual, los cuales gracias a la normativa vigente tienen una gran protección, pero no debemos quedarnos en este paso, sino que debemos potenciar todas las capacidades de la misma y destinarla para otros fines, siendo la garantía prendaria uno de ellos, facultando de esta manera un acceso al crédito y permitiendo desarrollar más activos que generen divisas al país.

Es por ello que el deseo del presente trabajo es crear una nueva visión e incentivar y abrir una discusión, en torno a la serie de cambios que pueden darse con la implementación de políticas empresariales y financieras basadas en activos intangibles, lo cual hará buscar soluciones en la normativa el mejoramiento de la seguridad jurídica para las transacciones que se realizarán, así como las soluciones para resolver los conflictos que se puedan suscitar.

TITULO I: PROPIEDAD INTELECTUAL Y EMPRESAS

El presente título tiene por propósito realizar un acercamiento al concepto de la Propiedad Intelectual, ramas que la componen, abarcando además su naturaleza jurídica, para lograr de esta manera una estrecha relación con la posibilidad de constituirla como un activo valioso de las empresas, lo cual no ha sido explotado en todas sus dimensiones, ya sea por la visión general de que es un activo intangible y al cual no se le ha brindado la importancia en nuestro país como si la está teniendo en las principales economías mundiales.

Por lo anterior, en este título se tratará de establecer parámetros de valoración de activos de Propiedad Intelectual así como el resaltamiento de la misma para demostrar su nuevo papel como activo fundamental de la empresa y por lo cual debe otorgársele un rol activo en la vida cotidiana de las mismas y de la economía moderna, por medio de instrumentos contables y legales que materialicen y propulsen a este activo como una nueva arista para el desarrollo de nuestra economía.

Capítulo I: La Propiedad Intelectual

Sección I: Propiedad Intelectual

A) Historia de la evolución de la Propiedad Intelectual

En la medida en que la actividad humana en el contexto de la sociedad primitiva fue desarrollándose y haciéndose cada vez más compleja, comenzó a "latir" la necesidad de comunicar la experiencia adquirida y los descubrimientos hechos.

Es por ello que hace miles de años, los hombres se "explicaban entre sí las mejores formas de tallar las piedras para fabricar sus armas, los padres entregaban sus conocimientos a los hijos y unas comunidades intercambiaban con otras"¹.

El surgimiento de la Propiedad Intelectual no puede confundirse con la historia de la actividad inventiva humana, ya que las invenciones, en general las obras del pensamiento las ha producido el ser humano en todos los tiempos, independientemente de la existencia o no de la protección legal, social o económica. Tuvieron que surgir "un conjunto de condiciones y necesidades

¹ HEFTER R. (Lawrence) y LITOWITZ D. (Robert), ¿Qué es la propiedad intelectual?, <http://usinfo.state.gov/español/ipt> , Visitada el 22 de abril del 2002.

determinadas por un entorno cultural, económico y técnico, para que apareciera en la historia de la humanidad una institución legal incorporada a los ordenamientos jurídicos existentes que tutelara los intereses morales y económicos del creador”².

Estas observaciones nos conducen a la afirmación de que los Derechos de Propiedad Intelectual están íntimamente ligados a condiciones económicas, sociales y técnicas muy específicas, que sólo se producen en determinadas etapas de la historia de la humanidad.

En la antigüedad existía entre los Griegos y Romanos una cierta conciencia sobre lo que constituye hoy el Derecho de Autor, pues ya se disponía de medidas para sancionar el PLAGIO LITERARIO³.

Así mismo la evolución histórica del Derecho de Autor se asocia con el descubrimiento de la técnica de la impresión en China y Corea, mucho antes de que Gutemberg inventara la imprenta tipo móvil en el año 1440, pasando a ser los

² OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Reseña Histórica sobre el surgimiento de la Propiedad Industrial, <http://www.cienfuegos.cu/Paginas/CigetPIndustrial/historia.htm> Visitada el 18 de abril del 2002.

³ “O sea, que ya en la Antigüedad en Grecia y en Roma el plagio se condenaba por deshonoroso, y los griegos ya disponían de medios para sancionar el plagio literario, por lo que nos encontramos desde aquí con actos reprochables moralmente que con el paso del tiempo dejaron de ser actos inmorales aislados o solo repudiados por la mayoría y pasaron a ser intolerables para el Estado, teniendo ya la versión normativa: la relación entre validez jurídica y validez moral de una norma.” PEREZ PEÑA (Oscar Alberto), Derecho y Moral, <http://www.monografias.com/trabajos12/aderymor/aderymor.shtml> Visitada el 16 de abril del 2004

libros y manuscritos como los reyes de la información, porque a través de ellos el hombre podría hallar los resultados del trabajo de otros seres humanos.

A partir del mencionado invento surgieron los libreros y los riesgos que corrían los libros impresos de ser copiados por otras personas sin autorización de sus autores. El 10 de abril de 1710, “la Reina Ana de Inglaterra aprobó la primera Ley de Derecho de Autor con la que se reconoció por primera vez un derecho individual sobre una obra impresa. Esta ley era aplicable exclusivamente a los libros. En la evolución histórica del Derecho de Autor Francia predominó en el concepto de Propiedad Literal por el que se dictaron decretos con nuevas disposiciones entre ellos uno referido a la reproducción de las obras literarias, musicales y artísticas”⁴.

En España por su parte “desde comienzos del siglo XVI, para realizar cualquier publicación se requería de un privilegio, cuya obtención demandaba largas tramitaciones; recién después de haberse hecho la censura y enmendado el manuscrito se enviaba a la imprenta; una vez impreso, el libro se remitía al

⁴ IDRIS (Kamil), Intellectual Property for Economic Growth, WIPO Publications No. 888, Génova, Italia, 2003, pag 28.

Tribunal correspondiente para que se hiciera la comprobación con el manuscrito original, el cual se destinaba al archivo”⁵.

Aproximadamente entre los siglos XV al XVI se desarrolla en Europa lo que se conoce como Revolución Técnica Feudal a partir de un grupo de invenciones que hoy nos asombrarían por su aparente obviedad, pero que, dado el nivel de desarrollo de la técnica, representaron un salto que elevó al feudalismo a su mayor grado de desarrollo de la técnica.

Así tenemos que “en la medida en que una mayor población tuvo ingerencia en esas actividades también su participación fue en aumento, y al desarrollo la industria y el comercio se elevó por ende el nivel de las ambiciones de esa colectividad”⁶.

Renacieron el comercio y el intercambio monetario, se quebró la cerrada estructura del feudo, volvieron a florecer las ciudades en torno a los castillos y los centros eclesiásticos, y la investigación abrió sendas más amplias para la actividad inventiva.

⁵ VILLABA A. (Carlos) y LIPSZYC (Delia), El Derecho de Autor en Argentina, La Ley S.A., Buenos Aires, Argentina, 2003, p. 1.

⁶ BATALLA (Elvira), El Derecho de Marcas en Costa Rica, EDITORIAL UNIVERSIDAD DE COSTA RICA y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Costa Rica, 1979, p. 13.

Las ciudades estados italianas, para las cuales el feudalismo no significó lo mismo que para las demás del continente, desarrollaron varias ramas industriales y mantuvieron la supremacía.

Pero los inventores escondían celosamente la información sobre sus logros por temor a que les fuera robada. Siendo así, no todo lo que el ingenio humano era capaz de aportar (crear) se revertía en beneficio para la sociedad. La solución, surge en Venecia varios años de antes del descubrimiento de América, cuando en 1474 el estado veneciano aprueba el primer decreto sobre la concesión de patentes, el cual tenía como objetivo el aseguramiento de protección estatal al inventor, a quién se le otorgaban derechos exclusivos sobre su invención, a la vez que se veía obligado, para mantenerla, a ponerla en práctica y divulgarla. Pero no es hasta el año 1883 en que “se elabora y firma el primer tratado internacional de gran alcance: el CONVENIO DE PARIS, para la protección de la Propiedad Industrial, destinado a facilitar que los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales mediante derechos de Propiedad Intelectual”⁷, a saber:

- Las patentes (invenciones)
- las marcas
- los dibujos y modelos industriales

⁷ Ver OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. cit. Sitio de Internet.

Este convenio entro en vigor en el año 1884 en 14 estados por lo que se estableció una oficina internacional encargada de llevar a cabo la administración del convenio.

El Convenio de París se aplica a la Propiedad Industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidad, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal.

Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en 4 categorías principales⁸:

1. **Trato nacional:** en lo que se refiere a la protección de la Propiedad Industrial, cada estado tendrá que conceder a los nacionales de los otros estados contratantes la misma protección que a sus propios nacionales.
2. **Asimilación a la condición de nacionales:** las personas que tuvieran domicilio o establecimiento comercial o industrial efectivo y serio tienen derecho a ser asimilados en la condición de nacionales de los países de la unión.

⁸ Ver OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. cit. Sitio de Internet

3. **Derecho de Prioridad:** sobre la base de una primera solicitud en uno de los estados contratantes, las solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día de la primera solicitud. En otras palabras, las solicitudes posteriores serán consideradas como presentadas el mismo día.

4. **Independencia:** Los derechos que se otorgan en un país miembro de la unión son independientes a los otorgados en otro país miembro.

Con el paso del tiempo se fueron creando leyes nacionales que partían de este principio, el que, hasta nuestros días, mantiene su vigencia en cuanto a las legislaciones de todos los países.

“En el siglo XIX debido al auge y desarrollo de la imprenta, las obras artísticas y literarias en el mundo, así como el incremento del PLAGIO LITERARIO, los estados se vieron en la apremiante necesidad de crear los mecanismos legales para combatir esa situación”⁹. Es por ello que en el año 1886 se elaboró el CONVENIO DE BERNA para la protección de las obras artísticas y literarias, cuyo objetivo fundamental era contribuir a que los nacionales de los

⁹ Ver HEFTER R. (Lawrence) y LITOWITZ D. (Robert), Op. cit. Sitio de Internet

estados contratantes obtuvieran protección internacional para su derecho a controlar y a recibir un pago por ese uso útil, aplicable a:

- novelas, cuentos, poemas, obras de teatro,
- canciones, óperas, revistas musicales, sonatas y
- dibujos, pinturas, esculturas y obras arquitectónicas.

Al igual que el Convenio de París, para el Convenio de Berna se creó una oficina internacional encargada de llevar a cabo la administración.

En el año 1893 esas dos oficinas se unieron para formar la oficina internacional reunida para la protección de la Propiedad Intelectual conocida por las siglas (BIRPI) la que se ocupaba solamente de la administración de 4 tratados internacionales. Posteriormente, debido al amplio desarrollo de la materia y a la cantidad de países firmantes de los tratados mencionados, se “estableció en el año 1970 la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) como sucesora de la BIRPI, la que administra en la actualidad un total de 21 tratados internacionales”¹⁰.

El fundamento filosófico o legal de la Propiedad Industrial que muchos conceptúan como una de las formas de la Propiedad Intelectual, es discutido

¹⁰ Ver BATALLA (Elvira) Op. cit. p.16

profundamente. "Su legitimidad se sustenta en la necesidad de garantizar los frutos que el ejercicio de la libertad industrial produce, pudiendo su dueño acreditar que son suyos y exigir eficazmente a quienes atentan contra ésta. Su objeto es consagrar la propiedad hija del talento y trabajo propio, remunerar y recompensar los gastos realizados y los riesgos pasados, y estimular al mismo tiempo los deseos de nuevos adelantos e invenciones"¹¹.

La OMPI fue establecida en virtud de un convenio firmado en "Estocolmo el 14 de julio de 1967 y titulado Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El convenio de la OMPI entró en vigor en 1970, siendo actualmente parte del mismo más de 175 Estados"¹². Adquirió el estatuto de organismo especializado de las Naciones Unidas en el año 1974.

Desde sus inicios tuvo los siguientes objetivos:

1. Fomentar la protección de la Propiedad Intelectual en todo el mundo mediante la cooperación entre los estados y, en su caso, con la colaboración de cualquier otra organización internacional.

¹¹ Ver OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Op. cit. Sitio de Internet

¹² VILLALBA (Carlos), Presentación y Breve Reseña Histórica del IIDA.
<http://www.iidautor.com/historia.html>, Visitado el 6 de enero del 2004.

2. Asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de Propiedad Intelectual.

B) Concepto de la Propiedad Intelectual

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.), ente rector a nivel internacional en esta especialidad jurídica, señala que la *Propiedad Intelectual* consiste “en los derechos subjetivos derivados de la actividad intelectual en los campos industriales, científicos y artísticos”¹³.

Constitucionalmente la *Propiedad Intelectual* encuentra sustento en el artículo 47, el cual establece que “Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la **propiedad** exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley”.¹⁴ (La negrita no es del original).

Como se observa de lo anterior, nuestro legislador esboza ya un criterio definido al brindar protección a la actividad intelectual, siguiendo una línea de pensamiento similar a la utilizada al efecto por la O.M.P.I tal y como se refleja en

¹³ O.M.P.I, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Publication No. 489 (E) Geneva, Suiza, 2003, p. 3.

¹⁴ SABORIO VALVERDE (Rodolfo), Normas Básicas de Derecho Público, 7 edición, San José, Costa Rica, 2000, p. 6.

la definición de dicho ente, y atribuyendo además el término de propiedad a dichas creaciones.¹⁵

Ahora bien, tradicionalmente la doctrina en concordancia con la legislación¹⁶ ha dividido en tres grandes categorías la Propiedad Intelectual, las cuales son las siguientes:

- Propiedad Industrial: Incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen.
- Derecho de Autor y derechos conexos: “Abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obra de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas y los diseños arquitectónicos. Mientras tanto, los derechos conexos se relacionan con los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o

¹⁵ En cuanto a la utilización del término “propiedad” cierto sector de la doctrina ha discrepado en el tanto se cuestiona su naturaleza jurídica y se habla de derechos intelectuales. En la sección II del presente capítulo se detalla más al respecto.

¹⁶ Como consecuencia de la adopción de los convenios de París de 1883, sobre la Propiedad Industrial, y el de Berna de 1886, sobre la protección de obras literarias y artísticas, tradicionalmente se ha clasificado la “Propiedad Intelectual” en dos grandes ramas: la propiedad industrial; referida a invenciones, dibujos y modelos industriales, así como las marcas y lemas comerciales y la protección contra la competencia desleal; y el derecho de autor, que comprende también los derechos conexos.

ejecuciones, los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión”.¹⁷

- Competencia Desleal: “Comprende todos los actos deshonestos que propician abusos en materia industrial o comercial”.¹⁸

Ramas que comprenden la Propiedad Intelectual

De acuerdo con lo esbozado en la sección anterior, la Propiedad Intelectual encierra tres categorías: *Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Conexos y Competencia Desleal.*

Para una mayor comprensión, se realizara un breve acercamiento a cada una de ellas con el propósito de desarrollar sus contenidos esenciales.

a) “Propiedad Industrial”

1- Las Patentes

Una patente es “un documento, emitido después de un trámite de solicitud por una oficina gubernamental (o bien una oficina regional que actúa bajo mandato

¹⁷ Ver WIPO, *Op. cit.* p. 40

¹⁸ Ibid

de varios países o jurisdicciones), el cual describe una invención y crea una situación legal bajo la cual la invención patentada puede normalmente ser explotada (manufacturada, usada, vendida, importada) bajo la autorización del titular de la patente”¹⁹. El término “una invención” admite la posibilidad de solventar un problema específico en el campo de la tecnología.

Una invención tiene relación ya sea con un producto o un proceso. “La protección conferida a la patente es limitada en el tiempo”²⁰ por lo cual vencido éste, la invención pasa al dominio público.

Algún sector doctrinario ha afirmado que la patente le reconoce al inventor la posibilidad de excluir el uso de la invención por parte de un tercero (derecho de exclusión), y no el derecho del inventor de utilizar la invención. Asimismo, el inventor puede conceder una *licencia* a un tercero para que explote económicamente su invención.

Para que la obra pueda ser patentada, deben cumplirse determinados requisitos:

¹⁹ Ver WIPO, *Op. cit.* p. 16

²⁰ Ver WIPO, *Op. cit.* p. 17

1. “Que la materia sea susceptible de ser patentada: como regla general, se establece que todas las invenciones tecnológicas pueden ser objeto de patentes, no obstante, existen materias (tratamientos médicos sobre humanos, descubrimiento de sustancias naturales, métodos matemáticos) o razones (el interés público) que hacen que la invención no sea apta para recibir tal protección”²¹.

2. Utilidad: la invención debe contar con una utilidad práctica, que es lo que se conoce como “aplicabilidad industrial”.

3. Novedad: resulta difícil probar que una invención sea novedosa, por ello, lo que se acostumbra a hacer es probar lo contrario, es decir, que la obra no posee esta cualidad.

4. Carácter inventivo: considerado uno de los elementos más difíciles de verificar, este criterio exige que la invención no sea parte de una invención ya existente, ni tampoco una derivación obvia que alguien con habilidad media en la materia puede inferir. En suma, “exige que la invención vaya más allá, como solución a un problema técnico, de lo que una persona

²¹ Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 de 5 de abril de 1983, art. 1.

promedio, con habilidad en la materia, pueda desarrollar ante el mismo problema”²².

2- Las Marcas Comerciales

Las marcas pueden definirse como “cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase”²³.

Además de individualizar el producto, “la marca sirve para que el consumidor pueda definir el origen de un bien, y con ello, responsabilizar a una empresa por su producto”²⁴.

La marca debe contar con dos características: que se pueda distinguir de otras marcas, y que no resulten engañosas ni contrarias a la moral y el orden público.

²² O.M.P.I, Intellectual Property Reading Material, Publication No. 276 (E) en la dirección www.wipo.org/about-ip/en, pp. 30-34 Visitado el 12 de febrero del 2004.

²³ Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero del 2000, art. 2.

²⁴ Ver O.M.P.I. Op.cit. p. 60.

3- Diseños Industriales y Circuitos Integrados

Los Diseños Industriales hacen referencia a “la creación de objetos ornamentales o estéticos de un artículo, pudiendo consistir en rangos tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como los diseños, las líneas o el color”.²⁵

Mientras tanto, la Ley de protección a los sistemas de trazados de los circuitos integrados, Ley No. 7961, en su artículo 1, inciso a), define como circuito integrado al “producto, en su forma final o intermedia, de cuyos elementos, al menos uno es activo y alguna o todas las interconexiones forman parte del cuerpo o la superficie de una pieza material, y que se destine a realizar una función electrónica”.

El desarrollo de estos diseños exige de las empresas una gran inversión económica y personal altamente especializada; no obstante, una vez creado, el diseño es fácilmente duplicable, y es por ello que se brinda protección a estos avances tecnológicos. Dicha protección consiste en “evitar, precisamente, la reproducción no autorizada de la topografía o diseño del circuito, y asimismo el

²⁵ Ver WIPO, Op cit. p. 111

titular del derecho puede evitar la venta, importación o distribución, por parte de terceros, de su diseño”²⁶.

4- Indicaciones Geográficas

Una indicación geográfica es como su nombre lo expresa “una seña de que un producto determinado proviene de una zona geográfica concreta”²⁷, ejemplo de ellos ha sido siempre la bebida espumosa de “Champagne” o el queso “Roquefort”. Y es precisamente por esa reputación que se ha creado y, en especial, por la asociación entre los nombres de los lugares y la calidad o tipo de algunos productos, que tal género de distintivo puede considerarse un valioso elemento comercial, digno de recibir protección por parte de las autoridades estatales.

b) Derechos de Autor y Derechos Conexos

1- Derecho de Autor

Lipszyc señala en sentido objetivo que “Derecho de Autor es la denominación que recibe la materia. Contrariamente en sentido subjetivo se alude

²⁶ Ver O.M.P.I Op cit. p. 114.

²⁷ Ver WIPO, Op cit. p. 119

a las facultades que goza el autor en relación con la obra que tiene originalidad o individualidad suficiente y que se encuentra comprendida en el ámbito de la protección dispensada”²⁸.

El derecho de autor pertenece al campo de la protección de las obras literarias y artísticas. Entre ellas figuran “las obras escritas, musicales, artísticas, como pinturas y esculturas y las obras que utilizan la tecnología, como los programas de ordenador y las bases de datos electrónicas”²⁹. Es muy importante puntualizar y hacer hincapié en que lo que se protege bajo el la denominación de derecho de autor son las formas de expresión de las ideas y no las ideas mismas.

2- Los Derechos Conexos

La finalidad de los derechos conexos es proteger los intereses jurídicos de ciertas personas y de ciertas entidades jurídicas que contribuyen a poner las obras a disposición del público, siendo de ésta manera que el objeto general de los mismos es “brindar una esfera de protección a las personas u organizaciones que aportan creatividad, técnica y organización al proceso de poner una obra a disposición del público”.³⁰

²⁸ LYPSZYC (Delia), Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones UNESCO/ CERLALC/ZAVALIA, Argentina, 2002, p. 14

²⁹ Ver WIPO, Op cit. p. 40

³⁰ Ibid

Por lo general, se señala la existencia de tres tipos de derechos conexos: “los derechos de intérpretes sobre sus interpretaciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre éstas obras y los derechos de organizaciones de transmisiones radiales y televisivas sobre sus programas”³¹.

c) Protección contra la Competencia Desleal

El Convenio de París define en su numeral 10 bis inciso 2 a la competencia desleal como todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

Por su parte el inciso 3 del mismo artículo especifica los actos en particular que deben prohibirse, los cuales son:

“Artículo 10^{bis}: Competencia desleal

1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

³¹ ZAMUDIO (Teodora), Derechos Conexos, <http://www.dpi.bioetica.org/daconexos.htm>, Visitado el 20 de mayo del 2002.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Lo anterior hace referencia a los actos correspondientes a la competencia desleal de una manera certera.

Naturaleza Jurídica de la Propiedad Intelectual.

Entorno a la naturaleza jurídica de la denominada “Propiedad Intelectual” se ha desarrollado un álgido debate, en el tanto un amplio sector de la doctrina jurídica cuestionan la idea de que se trate de un verdadero derecho de propiedad, por lo que se ha analizado desde diferentes puntos de vista dicho instituto. Para sintetizar esta discusión, a continuación se expondrán los criterios que han prevalecido:

a) Propiedad Intelectual como una propiedad especial

Según esta corriente de pensamiento, el término Propiedad no es unívoco, razón por la cual pueden existir muchas formas de propiedad³², resultando de tal manera que la Propiedad Intelectual es un tipo de propiedad especial distinta de la propiedad urbana, comercial, inmueble, etc. Es fundamental recalcar que según este criterio cada forma de propiedad tiene un régimen jurídico distinto, con particularidades las cuales usualmente encuentran fundamento en leyes.

³² Luis DÍEZ-PICAZO señaló que: “(...)El concepto unitario de propiedad deja paso a la idea de diversidad de propiedades, ya que según sea la naturaleza del objeto, la situación jurídica habrá de tener un contenido diferente. No se pueden aplicar las mismas directrices o los mismos esquemas al régimen de la propiedad mobiliaria que la inmobiliaria, la propiedad urbana que a la rústica, y así sucesivamente.”

Esta posición faculta la tesis de que estamos en presencia de un derecho del mismo género que la propiedad, el cual sin embargo reviste caracteres especiales en razón del objeto sobre el cual recae.³³

Derechos básicos y característicos de la propiedad común como el de usufructo, el de uso, el de transformación y el derecho de enajenación son también percibidos por los titulares de la Propiedad Intelectual, sin perjuicio de que características que si se le atribuyen a la propiedad común como el de perpetua, absoluta o exclusiva se vean relativizados en la Propiedad Intelectual.

b) Derechos sobre bienes inmateriales

Esta corriente señala que la Propiedad Intelectual se ejerce sobre bienes inmateriales, los cuales pueden ser ejercidos bajo un poder jurídico que consiste en derechos exclusivos y absolutos que pueden ser explotados económicamente.

Esta teoría fue elaborada por Josef Kohler, quien para desarrollarla partió de la idea de que se tienen además de derechos patrimoniales, otros derechos de índole personal. Se trata entonces de “un derecho de carácter patrimonial que tiene el autor para la explotación económica de un bien inmaterial que se

³³ SALVAT señala al respecto “no sostenemos que sea una propiedad lisa y llana, sino que jurídicamente se le asemeja y puede ser sometida a un régimen legal análogo con las diferencias exigidas por la índole de su objeto.”

encuentra fuera del individuo, pero que no es corporal, tangible o asible; y junto a este derecho, el autor tiene otro derecho el cual corresponde a una expresión concreta del derecho general de la personalidad”.³⁴

c) Derecho de la personalidad

La teoría que recibe el nombre de derecho de la personalidad parte del hecho de que las creaciones intelectuales son en realidad “un derecho de la personalidad, del cual se refleja una emanación del espíritu del autor que se ha logrado individualizar a través de su actividad creadora”.³⁵ Se establece (así) que el autor tiene la posibilidad de dar a conocer su obra, cederla, venderla, reproducirla, representarla, etc., inclusive sin carácter económico, razón por la cual lo patrimonial es tan solo una característica accesorio, perdurando siempre la creación como una emanación de su personalidad. Sin embargo, lo anterior ha sido criticado pues se establece por ciertos autores que “las obras del ingenio son tratadas por el derecho como algo objetivo, externo a la persona de su creador y que sale con ciertos recaudos, de la esfera de la personalidad”.³⁶

³⁴ LYPSZYC (Delia), Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones UNESCO/ CERALC/ZAVALIA, Argentina, 2002, p. 22

³⁵ Ver LYPSIC Op.cit. p. 24

³⁶ Ibid.

d) Derecho Personal-Patrimonial

Esta teoría intermedia establece que si bien es cierto las creaciones intelectuales representan un derecho de dominio sobre un bien intelectual, también comprende “ciertas facultades de carácter personal y a la vez de carácter patrimonial, dándose de esta manera una tesis mixta que protege intereses de la personalidad e intereses patrimoniales”.³⁷

e) Teoría de los Derechos Intelectuales

Una nueva categoría de derechos que tiene por objeto tutelar la producción intelectual del hombre. Los llamados *iura in re intellectuali*, surgieron ante la insuficiencia de la clasificación tradicional, establecida desde los tiempos romanos, entre los derechos reales y los personales³⁸.

Se utiliza esta expresión de *Derechos Intelectuales* para “designar los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen a los autores de creaciones espirituales y a los industriales y comerciantes que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su

³⁷ Ver LYPSIC, *Op. Cit.* p. 27

³⁸ Ibid

actuación y preservar, frente a los competidores, los valores espirituales y económicos incorporados a su empresa”³⁹.

Comparte con la tesis personal-patrimonial de cierta manera al establecer que se destacan dos elementos, uno relativo a la relación entre el autor y su creador y otro de naturaleza patrimonial.

Los derechos intelectuales se caracterizan principalmente porque “la protección patrimonial que brindan no dura para siempre, sino que independientemente de la actividad del titular del derecho, éste se extinguirá al haber transcurrido un determinado plazo que la ley (establece) determina, según cada rama de los derechos intelectuales. De manera que, salvo por los aspectos morales del derecho, la protección jurídica sobre los bienes inmateriales nace destinada a morir en una cierta cantidad de años, sin que el titular del derecho pueda hacer algo para impedirlo”.⁴⁰

Sección II: La Empresa y Activos

A) Concepto de Empresa

³⁹ BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1993, pag. 45.

⁴⁰ MARTÍNEZ MONGE, Federico y MORALÉS HERRA, Cynthia: Nuevos desafíos a los derechos intelectuales: La problemática de la industria relativa a las obras musicales en la era de Internet. Tesis para

El concepto de *empresa* tal y como sucede con muchos otros conceptos de nuestro léxico, ha ido evolucionando y se ha modificado para abarcar cada vez más, todas las posibilidades que encierra dicho instituto.

La empresa nació “para atender las necesidades de la sociedad creando satisfactores a cambio de una retribución que compensara el riesgo, los esfuerzos y las inversiones de los empresarios”⁴¹.

En la actualidad, las funciones de la empresa han variado, por lo que la definición de la misma por ende ha adquirido otros matices que amplían su rango de acción a más objetivos que los brindados anteriormente, aunado al hecho que la empresa alcanzó la categoría de un ente social con características y vida propia, favoreciendo el progreso humano e influyendo directamente en el ambiente económico del medio social en el que se actúa.

Para definir el término empresa es necesario entender que el mismo varía dependiendo del enfoque que se le brinde. En su más simple acepción significa “la acción de emprender una cosa con un riesgo implícito”⁴².

optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2002, p. 78.

⁴¹ SANTOS HERNANDEZ (Aníbal). <http://somnus1654.webcindario.com/antece.htm>. Visitado el 25 de junio del 2003.

⁴² Ibid

Diversas personas u organismos han brindado diversas definiciones de la empresa, a saber:

Anthony Jay: Institución para el empleo eficaz de los recursos mediante un gobierno (junta directiva), para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas y proporcionarle seguridad y prosperidad a los empleados.

Diccionario de la Real Academia Española: La entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad.

Isaac Guzmán Valdivia: Es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para lograr una producción que responda a los requerimientos del medio humano en el que la propia empresa actúa.

José Antonio Fernández Arena: Es la unidad productiva o de servicio que, constituida según aspectos prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de la administración para lograr sus objetivos.

Petersen y Plowman: Actividad en la cual varias personas cambian algo de valor, bien se trate de mercancías o servicios, para obtener una ganancia o utilidades mutuas.

Roland Caude: Conjunto de actividades humanas colectivas, organizadas con el fin de producir bienes o rendir beneficios.

De lo anterior, se extrae que la mejor definición que se acopla a la actualidad de la empresa es la siguiente: *“Organización de recursos humanos, materiales y financieros que ofrecen productos y servicios”*.

Esta definición permite un margen de acción amplio y se adapta a la realidad actual, en donde las empresas no son vistas únicamente como un medio de producción, sino que se engloba dentro de ella la organización de los recursos materiales, humanos y financieros para cumplir objetivos económicos.

B) Concepto de Activos

Los activos se definen como “todo aquello que posee una compañía y que tiene un precio en términos de dinero”⁴³. Se han clasificado de cuatro formas, tres

⁴³ MALONE S. (Michael) y EDVINSSON (Zeif), El Capital Intelectual. Traducido por Jorge Cárdenas, Grupo Editorial Norma, Bogotá, Colombia, 1998, p. 27

de ellas precisas y mensurables y la cuarta carece de lo anterior por lo que su valor se determinará hasta que sea vendido.

Los dos primeros activos fijos son activos *corrientes*, lo que significa que generalmente se consumen o se venden en el término de un año, los mejores ejemplos son las existencias y cuentas por cobrar, los otros activos fijos o de *larga vida*, los cuales en la forma de planta, equipos y “propiedades”⁴⁴ con una vida superior a un año.

El tercer tipo de activos lo constituyen las *inversiones*, tales como “las acciones y los bonos que posea una compañía”⁴⁵. Si bien es cierto, estos activos no pueden resultar tan tangibles como los anteriores, si pueden ser medidos en forma sistemática por su valor de mercado y otras medidas.

El cuarto tipo de activos es “el que brinda muchos más problemas a la hora de ser medido o valorado, por cuanto su existencia material no existe, sin embargo son valiosos para la compañía y pueden resultar más rentables que los activos fijos en algunos casos”⁴⁶. Estos activos son conocidos como los activos *intangibles*.

⁴⁴ Se entiende por “propiedades” en este sentido a todos los bienes muebles e inmuebles físicos o tangibles.

⁴⁵ Ver MALONE S. (Michael) y EDVINSSON (Zeif), Op. cit. p. 27

⁴⁶ Ver MALONE S. (Michael) y EDVINSSON (Zeif), Op. cit. p. 28

Tradicionalmente, “los activos físicos han constituido la parte más importante del valor de la empresa”⁴⁷, y se les ha considerado como el factor principal a la hora de determinar la competitividad de la empresa en el mercado. En los últimos años, la situación ha variado de manera significativa.

Sucede cada vez con mayor frecuencia que, principalmente como consecuencia de la revolución que se ha producido en las tecnologías de la información y el crecimiento de la economía del sector servicios, las empresas son “conscientes de que a menudo los activos intangibles pasan a ser más valiosos que los activos físicos”⁴⁸.

Los activos *intangibles* surgen “como una necesidad clara y obvia de incluir cierto tipo de propiedad dentro de los libros contables de las empresas, es decir, no se puede dudar que una marca de fábrica, patente de invención o secreto industrial posea valor y brinde una ventaja competitiva sobre otros productos en el mercado”⁴⁹. Específicamente se dice que las carteras de Propiedad Intelectual de las empresas son los activos *intangibles* más notables, dentro de los cuales se enmarcan las: marcas, patentes y diseños registrados; secretos comerciales; metodologías propias (Know how), bases de datos, licencias, software y derechos

⁴⁷ Ver MALONE S. (Michael) y EDVINSSON (Zeif), *Op. cit.* p. 28

⁴⁸ O.M.P.I. http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/ip_asset/business_assets.htm Visitado el 18 de septiembre del 2003

⁴⁹ Ver MALONE S. (Michael) y EDVINSSON (Zeif), *Op. cit.* ,p. 27

de autor. Se llega entonces a “una gestión de activos de Propiedad Intelectual, pues los que van a la cabeza y quienes pretenden sobrevivir en el mercado, procuran el registro de marcas, nombres y lemas comerciales; así como la protección de inventos, avances y mejoras tecnológicas”⁵⁰.

Ahora bien, toda esta gestión de dichos activos forman en algunos casos parte de los *pasivos*, representados por los años de investigación y fondos para desarrollar dichos conceptos intelectuales. Lo anterior, dio lugar a establecer un método conocido como *amortización*⁵¹ para convertir ese costo o gasto a medida que el activo intangible se iba consumiendo.

El concepto de los activos *intangibles* crea una seria confusión en los libros contables, pues suele suceder que “dichos activos no se incluyan dentro de la contabilidad de las empresas, pero sí que sean tomados en cuenta a la hora de vender una compañía”⁵², por dicha razón es que si bien es cierto los libros declaran el valor de la empresa en un monto determinado, la empresa en términos reales cuesta más dinero, por el hecho de que los activos *intangibles* sí fueron tomados en cuenta a la hora de la venta de la compañía. Lo más relevante de la apreciación de estos activos es que se toman como fuentes de ingresos por sí

⁵⁰ <http://www.tecnojuris.com/modules.php?name=News&file=article&sid=646> Visitado el 24 de marzo del 2004

⁵¹ Ver MALONE S. (Michael) y EDVINSSON (Zeif), *Op. cit.* p. 29

⁵² <http://www.tecnojuris.com/modules.php?name=News&file=article&sid=646> 24 de marzo del 2004

solos, además de constituir un agregado financiero. Tal cosa es valiosísima, sobre todo frente a la liquidación o adquisición de una empresa.

Capítulo II: Activos de Propiedad Intelectual

Sección I: Valoración de Activos de Propiedad Intelectual

A) Necesidad de Valoración

Sin duda alguna los activos de Propiedad Intelectual han cobrado “un especial matiz en el rendimiento económico de las empresas”⁵³, los activos de esta índole ya no son considerados intangibles económicamente como lo eran antes, y prueba de esto es que ya se están considerando dentro de los estados contables anuales de las empresas. Solo para brindar una idea de la importancia económica que los activos de Propiedad Intelectual significan, el Business Week’s de las marcas con mayor valor en el 2003, señala que la marca Coca-Cola® tiene un valor de 70.45 billones de dólares, mientras que Microsoft® e IBM® tienen valores asignados por 65.17 billones de dólares y 51.71 billones de dólares respectivamente⁵⁴.

Con lo anterior como preámbulo, es muy fácil notar que los activos de Propiedad Intelectual pueden tener un valor más alto que los activos llamados “tangibles” o físicos como las propiedades inmobiliarias.

⁵³DIARIO DEL PUEBLO, Empresas industriales de China siguen mejorando rendimiento económico, http://spanish1.peopledaily.com.cn/spanish/200208/27/sp20020827_57188.html Visitado el 6 de marzo del 2004.

⁵⁴ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "Valoración de la Propiedad Intelectual". Revista de la OMPI/septiembre-octubre del 2003, p. 5

La valoración de cualquier tipo de activo es muy importante, pues ayuda al titular “a decidir de una forma más eficaz si debe protegerlo, usarlo, asegurarlo, venderlo o intercambiarlo en el mercado”⁵⁵. Dentro de las actividades más importantes en las cuales se pueden involucrar los activos de Propiedad Intelectual y para los cuales es necesario realizar una valoración se encuentran las siguientes:

Concesión de Licencias: Antes de que una empresa realice una licencia de activos intelectuales debe conocer con precisión el verdadero valor del activo intelectual, pues si no se realiza “evidentemente las partes pueden incurrir en un mal negocio”⁵⁶. Una correcta valoración de los activos facilita un verdadero análisis por parte de los grupos económicos de las empresas para valorar si se está realizando un buen negocio o bien si se puede incurrir en una pérdida para los intereses económicos de las partes.

Fusiones y Adquisiciones: En el nuevo escenario económico en que se plantean las empresas, para poder establecer costos rentables en las fusiones y adquisiciones de las mismas, es necesario realizar un análisis total del valor de todos los activos de la empresa, dentro del cual se encuentran los activos

⁵⁵ ARROYO DEL RIO (Carlos), Valoración de la Propiedad Industrial, <http://www.producto.com.ve/productor/valoración.html> Visitado el 2 de marzo del 2003.

⁵⁶ Ibid

intangibles, teniendo a la Propiedad Intelectual como el principal de este tipo de bienes.

Reducción de Costos: Al igual que cualquier otro activo, los activos de Propiedad Intelectual “tienen costos y beneficios, por lo que una valoración certera de los mismos, puede ayudar a identificar cuales activos resultan poco rentables⁵⁷ y cuales por su parte merecen una mayor inversión en mantenimiento y protección. El análisis costo-beneficio resulta más sencillo valorando dichos activos.

Donación de Activos de Propiedad Intelectual: Algunos países “otorgan bonos en el cobro de impuestos o disminuciones en los mismos al realizar donaciones a instituciones sin fines de lucro o bien social⁵⁸, tales como universidades, por lo cual, valorar los activos de Propiedad Intelectual puede determinar una manera eficaz de donar dichos bienes y de esta manera obtener una disminución en el cobro de impuestos.

Venta o compra de Activos de Propiedad Intelectual: Estimar un precio justo para los activos de Propiedad Intelectual es vital cuando las compañías están

⁵⁷ LOPEZ CONTRERAS (Alejandra), ¿Cuánto vale su negocio?, <http://www.hipermarketing.com/%204/contenido/estrategia%20y%20mkt/inteligencia/nivel3valesunegocio.htm>, Visitado el 10 de abril del 2002.

⁵⁸ GUERRA ROMAN (Jorge Iván), Capital Intelectual de la Empresa, <http://www.gestipolis.com/canales/gerencial/articulos/56/56ci.htm>, Visitado el 14 de marzo del 2003.

interesadas en vender o comprar, por lo que determinar el valor de los activos resulta trascendental para derivar un buen negocio entre las partes.

Alianzas estratégicas o establecimiento de empresas conjuntas: La valoración de activos de Propiedad Intelectual permiten a las partes “ingresar en este tipo de negociaciones conociendo y apreciando el valor de los activos de la otra parte o bien puede determinar de una manera justa la repartición de las ganancias de la alianza estratégica”⁵⁹ o para determinar posible aportes económicos en caso de la formación de una nueva compañía entre las dos.

Elementos de apoyo en casos de litigio: “El mundo de los negocios está presenciando un incremento en los casos judiciales por infracciones a los derechos de Propiedad Intelectual”⁶⁰, por lo que conocer con exactitud el valor de los activos de Propiedad Intelectual ayuda a determinar de una forma más justa el daño económico causado por la violación a los derechos de Propiedad Intelectual.

Garantías y la titularización: Algunos bancos en varios países del mundo han comenzado a aceptar los activos de Propiedad Intelectual como garantías reales para el otorgamiento de créditos bancarios. Asimismo, “muchos inversionistas de capital de riesgo han financiado a pequeñas y medianas empresas aceptando sus

⁵⁹ Ver GUERRA ROMAN (Jorge Iván), Op.cit. Sitio de Internet.

⁶⁰ DAVIS M. (Scott), La Marca, Máximo Valor de su Empresa, Pearson Education, México, 2002, p. 45.

activos intelectuales como una garantía en caso de no poder responder a las deudas⁶¹. Las regalías obtenidas por venta de discos con derechos de Propiedad Intelectual son un ejemplo de las garantías aceptadas por algunos bancos en Estados Unidos.

Valoración de compañías destinadas a los accionistas: Las asambleas de accionistas de las sociedades mercantiles han tomado un mayor interés en la valoración de los activos de Propiedad Intelectual pues le dan un mayor realce a las ganancias de las empresas. Los administradores han comenzado a informar a los accionistas de la monetarización de dichos activos, por lo que la valoración de los mismos es fundamental.

B) Métodos de Valoración de la Propiedad Intelectual

Babcock describe el valor como “...expresable en términos de una cantidad de dinero determinada la cual puede ser pagada o gastada en un particular tiempo como intercambio por una propiedad, lo cual da derecho a recibir beneficios futuros que inician en ese momento particular del intercambio⁶²”.

⁶¹ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "Valoración de la Propiedad Intelectual". Revista de la OMPI/septiembre-octubre del 2003, p. 8

⁶² SMITH, (Gordon V). y PARR, (Russell L)., Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley & Sons, 1989, p. 124

De la anterior definición, se pueden derivar muchos puntos particulares, como por ejemplo el determinar que el valor de un activo no existe en abstracto, sino que debe ser entendido dentro de un contexto de tiempo, lugar, titulares potenciales o bien usos potenciales del activo, por lo que el valor es totalmente una apreciación del actual titular del bien, por ello es que “se debe determinar bajo ciertos métodos objetivos, el costo real del activo dentro del mercado en el cual se desarrolla”.⁶³

Para realizar la valoración de los activos de Propiedad Intelectual primero se debe determinar con claridad y precisión la distinción con otros activos de la empresa. Ahora bien, al pertenecer los activos de Propiedad Intelectual dentro de los llamados activos “intangibles”, “la valoración de los mismos ha sido considerada tanto un arte como una ciencia”⁶⁴, sin embargo se han desarrollado varios métodos con parámetros científicos, los cuales han colaborado a determinar el valor monetario de los activos de Propiedad Intelectual.

A continuación se analizará los métodos que existen para la valoración de la Propiedad Intelectual:

⁶³ Ver SMITH, (Gordon V). y PARR, (Russell L.), *Op.cit*, p. 124

⁶⁴ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "Valoración de la Propiedad Intelectual".Revista de la OMPI/septiembre-octubre del 2003, p. 9

Método basado en los ingresos

Se centra en la capacidad de generar ingresos del activo de Propiedad Intelectual y sirve para establecer “el valor de patentes, marcas y del derecho de autor, así como de contratos, licencias y contratos de regalías, franquicias y garantías”.⁶⁵ Este método se abstrae del costo de producción o creación de la propiedad y se centra en la consideración de la capacidad de generar ingresos de la propiedad.

Los tres principales componentes del método basado en los ingresos son⁶⁶:

- 1- El monto de ingresos corrientes que pueden ser generados por la propiedad.
- 2- Suposición de la duración de los ingresos corrientes.
- 3- Suposición del riesgo asociado con la realización de los ingresos pronosticados.

⁶⁵ Ver ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Op.cit., p. 9

⁶⁶ Ver SMITH, (Gordon V). y PARR, (Russell L.), op. cit., p. 140

Estos elementos pueden ser relacionados unos con otros por medio de una fórmula muy simple:

$V=I/r$ en donde:

V= Valor de los ingresos corrientes atribuidos a la propiedad

I= Ingresos derivados del uso de la propiedad, representando por el dinero neto de las entradas y salidas.

r= Intereses de capitalización reflejados por todas las variantes económica, regulatorias y de negocios que afectan el riesgo asociado al uso de la propiedad y consecución de ingresos.

Por ejemplo, si se recibe un ingreso constante de 10.000 colones en perpetuidad, y el interés de capitalización es del 10%, entonces el valor de los ingresos será de 100000 colones.

$$\frac{10000}{0.10} = 100000$$

Si bien es cierto, el cálculo anterior es muy sencillo por ser poseer variantes fijas, permite entender de una forma clara como funciona este método de ingresos, el cual permite calcular el valor de los activos.

Este método presenta dos subvariantes, a saber⁶⁷:

Método de las regalías

Habiéndose determinado el monto de las regalías el cual generalmente se basa “en la experiencia adquirida en el mercado o en reglas empíricas de la industria de que se trate, la empresa pasa a calcular la cantidad de dinero, en su valor actual, que no ha tenido que pagar por comprar el activo de Propiedad Intelectual u obtener la licencia sobre el mismo”⁶⁸.

a) Método de ingresos adicionales:

Se divide a su vez en dos variantes más, la *primera* es la de los ingresos adicionales futuros, para la cual es necesario calcular los futuros flujos de ingresos adicionales, año tras año, resultantes de la explotación de los activos de Propiedad Intelectual y actualizarlos en su valor actual, lo cual significa “distinguir los beneficios brutos adicionales provenientes de los ingresos por el aumento de ventas o de los ahorros resultantes de la reducción de gastos de explotación, como es el caso de una marca que permite a una empresa

⁶⁷ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "Valoración de la Propiedad Intelectual". Revista de la OMPI/septiembre-octubre del 2003, p. 10

⁶⁸ Ver ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Op. cit, p. 10

obtener precios de venta más elevados para ciertos productos”⁶⁹. La *segunda* subvariante es el método de capitalización de los ingresos adicionales futuros. Esta variante se centra en los ingresos reales que se producen por la explotación del activo de Propiedad Intelectual y en la utilización de esa información como un indicador del futuro crecimiento anual potencial. La cifra que resulta se divide por el coeficiente de capitalización.

Método basado en el mercado

“El método de mercado permite de una manera más directa y fácil de poder determinar el valor de un activo”.⁷⁰ Consiste en una técnica de valoración por medio de la cual se realiza una comparación con “los ingresos de las ventas anteriores de activos de Propiedad Intelectual similares o comparables en el mercado”⁷¹.

Para que se pueda llevar a cabo esta técnica, se requieren tres situaciones:

⁶⁹ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "Valoración de la Propiedad Intelectual".Revista de la OMPI/septiembre-octubre del 2003, p. 10

⁷⁰ Ver SMITH, (Gordon V) y (PARR, Rusell L)., Op. cit., p.142

⁷¹ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "Valoración de la Propiedad Intelectual".Revista de la OMPI/septiembre-octubre del 2003, p. 11

1. Un mercado público: las condiciones de intercambio de bienes deben ser conocidas, es decir, los agentes económicos pueden tener acceso a la información sobre el costo de un bien.
2. Un mercado activo: La situación ideal es tener en el mercado la mayor cantidad de intercambios posibles de bienes, lo cual ayuda a establecer condiciones generales y patrones más fijos y establecidos.
3. Un intercambio de bienes comparables: Se requiere determinar mediante comparaciones lo más objetivas posibles, la similitud entre dos bienes en el tiempo y espacio, lo cual ayuda a determinar con mayor facilidad el costo de los activos similares.

Este método es bastante utilizado “en el análisis de valor de activos físicos, tales como bienes inmuebles, por su facilidad de comparación”⁷², sin embargo no es muy utilizado para la valoración de activos de Propiedad Intelectual, por no presentarse las situaciones antes explicadas, es decir, la difícil comparación entre activos intangibles, así como la confidencialidad con la que suele manejarse este mercado hacen que usualmente no se presenten las circunstancias requeridas

⁷² CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MEXICANA, ¿Cómo Identificar el Gasto corriente y el Gasto de Capital? http://www.shcp.gob.mx/docs/bcg/bcg03_g.html, Visitado el 15 de abril del 2003

para establecer este método como técnica confiable en la valoración de los activos intangibles.

Ahora bien, existe una sub-variante de este método que consiste en “utilizar las tasas de regalías *normalizadas* o *establecidas* aplicadas en el sector correspondiente de la industria o de las empresas, que pueden estar más fácilmente disponibles en el mercado”.⁷³

Este método puede ser muy útil cuando “se dispone de la información que pueda ayudar a verificar la exactitud del costo de un activo”⁷⁴, por lo que si se presentan las condiciones antes descritas, esta técnica facilita la manera de valorar el costo de un activo.

Método basado en el costo

Este método trata de establecer el valor de un activo calculando el costo que representaría para una empresa obtener un activo similar internamente o adquirirlo en el exterior. Puede estar relacionado el costo con la reproducción o la sustitución del activo.⁷⁵

⁷³ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "Valoración de la Propiedad Intelectual". Revista de la OMPI/septiembre-octubre del 2003, p. 11

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ver GUERRA ROMAN (Jorge Iván), Op.cit. Sitio de Internet

Ahora bien, el valor no necesariamente coincide con el costo, por lo que este método no resulta tan confiable, ya que el costo que representa adquirir un activo no puede ayudar a determinar el verdadero valor que dicho activo pueda representar en la realidad.

Método basado en la Opción

Este método es el más nuevo y por ende se encuentra todavía en una fase de desarrollo. Se utiliza primordialmente en el caso de las patentes de invención comparadas como las opciones en los mercados de capital. Se entiende por opción, en general, "un derecho de comprar o vender un activo, cuyo precio está sujeto, en alguna forma, a variación aleatoria, en un determinado momento o antes de ese momento".⁷⁶

En conclusión, del análisis de los métodos para la valoración de activos, el de los *ingresos* resulta el más certero para determinar el valor de los activos de Propiedad Intelectual. La anterior afirmación se deriva de que ese método permite determinar el valor por medio de variantes más fáciles de obtener, así como de

⁷⁶ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "Valoración de la Propiedad Intelectual". Revista de la OMPI/septiembre-octubre del 2003, p. 11

parámetros más objetivos, que resultan en una técnica confiable y certera de realizar un verdadero examen de estos activos.

Sección II: Importancia de los Activos de Propiedad Intelectual en las empresas

A) Inclusión de Propiedad Intelectual en Informes Contables

Los estados e informes contables se encargan de reflejar los logros históricos de las compañías, por lo cual “no tiene cabida las especulaciones y se debe proporcionar números y realidades totalmente objetivas y demostrables”⁷⁷.

Sin embargo, las normas de contabilidad vigentes obligan a utilizar unos recursos lingüísticos muy limitados a la hora de comunicar el valor de activos como la Propiedad Intelectual, lo cual se refleja en pocas probabilidades de demostrar “la manera en que la Propiedad Intelectual que posee una empresa, guarda relación con sus flujos de ingresos”⁷⁸.

Las normas de contabilidad deben de ir variando, pues “la economía de las empresas actuales se centra más en los conocimientos, a medida que los recursos económicos fundamentales que generan riqueza han dejado de basarse

⁷⁷ GHAFELE (Roya), Como reflejar el valor de la Propiedad Intelectual en los informes de contabilidad. OMPI. www.wipo.org/sme/es/documents/ip_accounting.htm, Visitado el 20 de marzo del 2004.

⁷⁸ Ibid

en la obtención de tierra, capital y mano de obra”⁷⁹, siendo estos últimos los que se reflejan en los estados contables.

Lo que se está acostumbrando a hacer es que “las empresas publiquen informes voluntarios sobre la Propiedad Intelectual, además de sus informes financieros”⁸⁰, así también organismos reconocidos internacionales como el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera estadounidense (FASB) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) han hecho esfuerzos por darle un lugar a la Propiedad Intelectual y se ha aceptado darle un nuevo enfoque a estos activos en las fusiones y adquisiciones de las empresas.

El principal problema de reflejar en los estados contables los activos intangibles radica en “la ausencia de mercados organizados y transparentes”⁸¹ lo cual hace que únicamente la Propiedad Intelectual objeto de licencia o venta podrá estar reflejada en los balances, pues de lo contrario es muy difícil determinar su valor.

⁷⁹ Plan para promover la economía basada en los conocimientos, <http://www.gio.gov.tw/info/noticia97/2000/31/p3.htm>, Visitado el 9 de febrero del 2004.

⁸⁰ SCICLUNA (Brent), Accounting by Small and Medium Sized Enterprises, <http://www.miamalta.org/MagJUne02Page05.htm>, Visitado el 20 de junio del 2003.

⁸¹ BANCO DE ESPAÑA, Comparecencia del Gobernador del Banco de España ante la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del Congreso de los Diputados en fecha 17 de diciembre de 1998, <http://www.bde.es/prensa/intervenpub/gobernador/171298.htm>, Visitado el 23 de agosto del 2003

La manera de incluir estos activos en la contabilidad se hacía por medio del término “fondo de comercio”, el cual ha sido definido fundamentalmente por su carácter residual, es decir, “el precio que un participante en el mercado está dispuesto a pagar por encima del valor de los activos tangibles de una empresa”⁸².

Sin embargo, el concepto es vago pues no hace referencia directa a los activos de Propiedad Intelectual sino que puede incluirse en este concepto cualquier otro apartado que le de mayor valor a la empresa.

Ahora bien, las normas contables FAS 141 y 142 han establecido que al fusionarse dos compañías deben identificarse absolutamente todos los activos y debe asignársele un valor razonable, con lo cual “debe distribuirse entre todos los elementos tangibles e intangibles que reúnen las condiciones necesarias para ser considerados activos”⁸³, el valor de la compañía.

Un gran problema que se suscita, es que la Propiedad Intelectual creada en el seno de la empresa no tiene ningún valor, mientras que la adquirida o vendida sí, por lo tanto una empresa que decida vender o conceder licencias sobre Propiedad Intelectual creada en su seno da la impresión de crear beneficios

⁸² Ver GHAFELE (Roya), *Op. cit* Sitio de Internet.

⁸³ Los activos intangibles deben ser identificables, estar controlados por la empresa como consecuencia de actuaciones pasadas y deben generar en el futuro beneficios económicos.

virtualmente de la nada, ya que “la Propiedad Intelectual que los genera no figura en su balance”⁸⁴.

Como la Propiedad Intelectual no figura explícitamente en los balances y las inversiones efectuadas para la creación de la misma si se estila cargarla a los gastos de la empresa, es posible que el valor contable del patrimonio aparezca infravalorado en el informe, lo cual se refleja en un aumento del costo del capital que genera obstáculos para la financiación.

Por todo lo anterior, es que la mejor solución para poder obtener una información certera del estado contable de una empresa, es el de “publicar informes voluntarios de los activos de Propiedad Intelectual que posean o a la que tengan acceso mediante licencias, franquicias, comercialización o alquiler de productos”⁸⁵, toda vez que las normas contables no permiten una adecuada mención de dichos activos y provocan grandes vacíos que afectan a las empresas que desean reflejar antes autoridades financieras, estados contables positivos.

B) Beneficios de los activos de Propiedad Intelectual

Los beneficios de la Propiedad Intelectual son innumerables para las empresas, pues forman parte del día a día de las mismas. Desde su nombre

⁸⁴ Ver GHAFELE (Roya), Op. cit Sitio de Internet.

⁸⁵ Ibid

comercial hasta los productos que comercializan bajo una marca, o bien los productos que han inventado después de años de investigación, forman parte de los activos valiosos de Propiedad Intelectual de una empresa. Se debe “considerar sistemáticamente las medidas necesarias para la protección, gestión y observancia de los derechos, con el fin de obtener los mejores resultados comerciales posibles gracias a su titularidad”⁸⁶.

Con frecuencia, las empresas no valoran adecuadamente el valor de la Propiedad Intelectual y subestiman ampliamente las posibilidades de obtener beneficios futuros gracias a su uso. Sin embargo, “la Propiedad Intelectual puede convertirse en un activo valioso cuando se protege de acuerdo con la ley y cuando existe una demanda en el mercado para los productos y servicios protegidos, a continuación se detallan algunos de los innumerables beneficios que se obtienen al tener una cartera de Propiedad Intelectual”:⁸⁷

- La Propiedad Intelectual puede generar ingresos para las empresas por medio de la concesión de licencias, la venta o la comercialización de los productos o servicios protegidos, gracias a lo cual puede mejorar sensiblemente la cuota de mercado de la empresa o aumentar su margen de beneficios.

⁸⁶ O.M.P.I. La Propiedad Intelectual para las pequeñas y medianas empresas, WIPO Publications No. CD488 EFS,I, 2003, p. 27

- Los derechos de Propiedad Intelectual pueden incrementar el valor de las empresas para los inversores e instituciones financieras.
- En caso de que se produzca una venta, fusión o adquisición, cabe la posibilidad de que aumente el valor de la empresa gracias a los activos de Propiedad Intelectual, que a veces resultan ser los activos principales o los únicos que tienen valor.

Es muy importante destacar que al igual que en el caso de los activos tangibles, “los activos de Propiedad Intelectual deben ser adquiridos y mantenidos, explicados, evaluados, estrechamente supervisados y cuidadosamente gestionados con el fin de extraer todo su valor, pero para ello se debe reconocer en primer lugar el valor de la Propiedad Intelectual y comenzar a considerarla como un activo valioso”⁸⁸.

Un ejemplo claro de lo anterior, es el caso de la obtención de una patente de invención, la cual produce “un margen competitivo mayor sobre los otros, al proyectar a la empresa titular como líder en ese campo y obtener beneficios económicos mucho más altos que su competencia durante un lapso de tiempo

⁸⁷ O.M.P.I. La Propiedad Intelectual para las pequeñas y medianas empresas, WIPO Publications No. CD488 EFS,I, 2003, p. 29

⁸⁸ Ibid.

considerable, pero para ello es necesario tomar conciencia sobre dicho activo y protegerlo y explotarlo de una manera correcta⁸⁹.

Cuando se usa de manera eficaz, la Propiedad Intelectual es un instrumento importante en la creación de la imagen que tienen de la empresa los clientes actuales y potenciales, así como en la posición que la empresa ocupa en el mercado. Los derechos de Propiedad Intelectual, en combinación con otros instrumentos de comercialización (como los anuncios y otras actividades de promoción de ventas) son fundamentales para⁹⁰:

- Distinguir los productos y servicios y hacerlos fácilmente reconocibles
- Promover los productos o servicios y crear una clientela fiel
- Diversificar la estrategia de mercado para dirigirla a distintos grupos de clientes
- Comercializar los productos o servicios en el extranjero

Ahora bien, para poder aprovechar de una manera óptima todo el potencial de los derechos de Propiedad Intelectual, se debe⁹¹:

⁸⁹ WOODWARD C. Accounting for Intellectual Property, http://www.pwc.com/gx/eng/insol/publ/ipvalue/pwc_2.pdf Visitado el 25 de mayo del 2003.

⁹⁰ Ibid

⁹¹ Ver SCICLUNA (Brent). Op. cit. Sitio de Internet.

- Registrar los activos de Propiedad Intelectual o solicitar la protección lo más pronto posible con el fin de aprovechar plenamente los derechos de Propiedad Intelectual mientras se lleva a cabo actividades publicitarias y de promoción.
- Asegurarse de que la empresa no infringe los derechos de Propiedad Intelectual de otros. A este respecto, es recomendable efectuar búsquedas de patentes y marcas antes de comercializar productos y servicios que puedan estar en conflicto con los derechos de Propiedad Intelectual protegidos por otras personas o empresas.
- Utilizar o hacer referencia a los derechos de Propiedad Intelectual en las actividades publicitarias y promocionales con el fin de que los clientes sean conscientes de que los productos y servicios están protegidos por los derechos de Propiedad Intelectual.
- “Vigilar el mercado y estar preparado para ponerse en contacto con un abogado de Propiedad Intelectual o una autoridad encargada de la aplicación de la ley en cuanto se detecte que se ha producido una infracción de los derechos de Propiedad Intelectual que pueda resultar perjudicial para la rentabilidad y la reputación de la empresa, los derechos

de Propiedad Intelectual le permiten luchar contra las copias no autorizadas, las imitaciones y otras clases de infracción”⁹².

C) Administración de los activos de Propiedad Intelectual

La administración de los activos de Propiedad Intelectual de una empresa “trasciende la simple adquisición de los derechos de Propiedad Intelectual oficiales por conducto de una oficina nacional de Propiedad Intelectual”⁹³ y se extiende a otros ámbitos como los de comercialización propiamente. Es posible además que parte de la valiosa Propiedad Intelectual de una empresa no requiera el registro oficial sino que precise otras medidas de protección (por ejemplo, acuerdos de confidencialidad)⁹⁴. Para poder optimizar el rendimiento de los activos de Propiedad Intelectual, se debe incluir cuestiones de Propiedad Intelectual al elaborar los planes empresariales y las estrategias de comercialización. Una estrategia básica en materia de Propiedad Intelectual debería incluir al menos las siguientes medidas⁹⁵:

Una política sobre la adquisición de Propiedad Intelectual:

⁹² Ver SCICLUNA (Brent), *Op cit.* Sitio de Internet.

⁹³ O.M.P.I. La Propiedad Intelectual para las pequeñas y medianas empresas, WIPO Publications No. CD488 EFS,I, 2003, p. 25

⁹⁴ INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Accounting Standards in the New Economy,

<http://www.usa-canada.les.org/membersonly/committees/professional/financial/IIPIAAccounting.pdf> Visitado el 1 de mayo del 2003.

⁹⁵ Ibid.

Las empresas deben ser sumamente cuidadosas a la hora de analizar su cartera de Propiedad Intelectual, toda vez que se debe realizar “un análisis de costos-beneficios sobre la posibilidad de determinar cuales activos realmente pueden producirles dinero y por ende deben ser protegidos bajo todos los medios posibles y cuales no”⁹⁶.

Un ejemplo de lo anterior, es la obtención de una patente, pues se debe destinar una suma importante de dinero para brindarle la mayor protección legal, sin embargo los beneficios que esto pueda conllevar son innumerables si tomamos en cuenta que la cantidad de dinero que se puede obtener por regalías, licencias de uso, etc., van a “brindarle a la empresa una ventaja competitiva sobre las otras empresas”⁹⁷.

En síntesis, una política certera sobre la adquisición de la Propiedad Intelectual es necesaria para derivar los mayores réditos de los activos intangibles de esta especie.

Una política sobre la explotación de la Propiedad Intelectual:

⁹⁶ JARAMILLO (Alberto), *La Política Coyuntural de la empresa Teoría - Metodología - Análisis de Casos*, <http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/argos96.htm>, Visitado el 12 de abril del 2004.

⁹⁷ LIZARRAGA SARRICOUET (Germán), *Nos permite lograr una ventaja competitiva*, <http://www.monografias.com/trabajos11/artpublic/artpublic.shtml>, Visitado el 12 de abril del 2004.

Los activos de Propiedad Intelectual pueden explotarse de distintas maneras. “Entre éstas se incluye la comercialización de productos y servicios protegidos mediante Propiedad Intelectual; la firma de acuerdos de licencia o de franquicia; la venta de activos de Propiedad Intelectual a otras empresas; la creación de empresas conjuntas; la utilización de la Propiedad Intelectual para obtener acceso a la tecnología de otras empresas mediante acuerdos de concesión recíproca de licencias”⁹⁸; o la utilización de la Propiedad Intelectual para obtener créditos empresariales. Las empresas decidirán “en cada caso el mejor modo de explotar los activos de Propiedad Intelectual tanto en el plano nacional como internacional”⁹⁹.

Una política sobre la supervisión de la Propiedad Intelectual

Es necesario conocer el mercado y supervisar las bases de datos sobre patentes y marcas a fin de identificar nuevos productos, encontrar nuevas oportunidades comerciales, supervisar las actividades de los competidores, identificar a posibles infractores y evitar infringir los derechos de los competidores.

⁹⁸ Ver O.M.P.I. *Op. cit.* p. 25

⁹⁹ Asimismo, es importante destacar que muchos activos de Propiedad Intelectual no brindan un verdadero aporte a las empresas, razón por la cual es conveniente desistir o abandonar los mismos, y tratar de negociarlos con otras empresas.

Planes de Negocios

Un plan de negocios consiste en “un mecanismo destinado a asegurar que los recursos o activos de una empresa se utilicen de modo rentable en todas sus actividades a fin de desarrollar y mantener una ventaja competitiva en el mercado”¹⁰⁰.

Es una manera de establecer la dirección general y el rumbo que debe tomar una empresa, con el fin de establecer prioridades y determinar las metas a las cuales se pretende llegar.

Un plan de negocios se puede usar con diversos propósitos:

- Para determinar la viabilidad de una idea: al formular por escrito un plan de negocios, la empresa se ve obligada a analizar todos los aspectos importantes, tales como la demanda potencial de sus productos o servicios, qué tipo de competencia y de obstáculos existen para su entrada en el mercado, si el producto o servicio se diferencia realmente de los que ya existen en el mercado o los mejora, los recursos necesarios, los empleados

¹⁰⁰ O.M.P.I. La Propiedad Intelectual para las pequeñas y medianas empresas, WIPO Publications No. CD488 EFS,I, Geneva, Suiza, 2003, p. 35

cuya contribución es decisiva, las tecnologías apropiadas y las asociaciones estratégicas, la movilización de fondos, los costos iniciales previstos, las estrategias de comercialización, etc.¹⁰¹.

- Para tener acceso a financiación y ayuda iniciales: las incubadoras de empresas e inversores y prestamistas potenciales precisan planes de negocios bien formulados y realistas. Éstos no suelen serlo, de ahí que cerca del 80% de los planes de negocios que se presentan a los inversores e incubadoras de empresas sean rechazados.

Para la creación de una empresa también son necesarios otro tipo de recursos, como una red de relaciones y fuentes de financiación. El sistema de protección de la Propiedad Intelectual representa una herramienta esencial para¹⁰²:

- mantener alejados a los competidores sin escrúpulos
- entablar relaciones con empleados, consultores, proveedores, subcontratistas, socios comerciales y clientes y;
- recaudar fondos.

¹⁰¹ Ver O.M.P.I, *Op. cit.* p. 27

¹⁰² En la actualidad muchas pequeñas empresas con pocos fondos económicos recurren a inversionistas para financiar sus proyectos, de tal manera, que ofrecerles un producto que goza de garantías seguras y respaldos jurídicos en el ámbito de la Propiedad Intelectual, les permite acceder de una mejor manera a recursos sanos.

Para recibir el visto bueno de una incubadora de empresas o atraer inversiones, es necesario disponer de un plan de negocios de calidad que refleje de forma objetiva las posibilidades del negocio propuesto. Para convencer a los inversores, se tendrá que demostrar¹⁰³.

- que existe una demanda para el producto en el mercado
- que el producto es superior a los productos de la competencia, si los hay y;
- que se han tomado las medidas adecuadas para evitar que los competidores desleales se beneficien gratuitamente del éxito del mismo¹⁰⁴.

Todo activo de Propiedad Intelectual que se incluya en un plan de negocios debe “estar respaldado por una base legal que garantice la estabilidad del mismo”¹⁰⁵, y que mejor manera de hacerlo que protegerlo bajo una marca, nombre comercial, patente de invención o derecho de autor. En algunos sectores de alta tecnología, el riesgo de violar los derechos de Propiedad Intelectual de terceros es elevado y los proveedores de servicios e inversores iniciales pueden mostrarse

¹⁰³ O.M.P.I. La financiación de su empresa por medio de activos de propiedad intelectual, http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/finance/using_ip_assets.htm, Visitado el 13 de mayo del 2003.

¹⁰⁴ O.M.P.I. La Propiedad Intelectual para las pequeñas y medianas empresas, WIPO Publications No. CD488 EFS,I, 2003, p. 27

¹⁰⁵ Ibid

reacios a tomar ese riesgo, a menos que se pueda demostrarles que no corren tal riesgo (por ejemplo, mediante una búsqueda de patentes o de marcas).

En resumen, si la Propiedad Intelectual es un activo importante para la empresa (es decir, si la empresa posee patentes o tecnologías patentables, diseños industriales, secretos comerciales o marcas acreditadas, o si es la titular de los derechos patrimoniales sobre una obra protegida por derecho de autor), deberá constituir un elemento clave del plan de negocios. “Al realizar un estudio de todos los activos de la compañía, se deben exponer tanto los activos tangibles (fábricas, equipamiento, capital, etc.) como los activos intangibles”¹⁰⁶, pues en estos últimos reside cada vez más la clave del éxito comercial de una empresa en un entorno competitivo a ultranza. De tal manera, toda prueba de diligencia debida en la gestión de los activos de Propiedad Intelectual será sin duda “determinante para convencer a los proveedores de ayuda e inversores iniciales del potencial que ofrece dicha empresa”¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Ver O.M.P.I. *Op.cit* p. 28.

¹⁰⁷ O.M.P.I. La Propiedad Intelectual para las pequeñas y medianas empresas, WIPO Publications No. CD488 EFS,I, Geneva, Suiza, 2003, p. 29

TITULO II: PROPIEDAD INTELECTUAL Y FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS

El presente título tiene la finalidad de proponer la posibilidad de preñar los activos de Propiedad Intelectual y utilizarlos de esta manera como garantía ante los Bancos u otras entidades financieras.

Para tal propósito se analizará el instituto de la prenda, así como diversas maneras en que otros países del Orbe han tratado este tema y establecido dicha posibilidad.

Se estudiará la manera en que el sistema normativo de nuestro país puede permitir este supuesto de preñar los activos de Propiedad Intelectual para determinar una nueva forma de garantía y crédito para las empresas que poseen dichos activos y de esta manera dejar de depender de banca de desarrollo u otros medios como el factoring que surgen como las alternativas actuales para financiar a empresas que necesitan recursos económicos y no tienen dentro de su cartera de activos, bienes físicos y tangibles.

Capítulo I: La Prenda y la Propiedad Intelectual

Sección I: Acercamiento al Instituto de la Prenda

A) Concepto

Alberto Brenes Córdoba define a la prenda como un derecho real establecido en un bien mueble, para asegurar el cumplimiento de una obligación propia o ajena a su preferencia en el pago.

Se entiende también por prenda el “contrato por el cual un deudor o un tercero afectan especialmente una cosa mueble al pago de una deuda, con las mismas consecuencias que en la hipoteca en el caso de vencida y no satisfecha”¹⁰⁸.

El derecho real de garantía prendaria se contrae a conferir al acreedor la facultad de hacer que se venda el objeto empeñado, para que con “su producto se pueda obtener la satisfacción del crédito, caso de que el deudor no pague la deuda garantizada”¹⁰⁹.

¹⁰⁸ <http://www.ipyme.org/temas/financia/hipo.htm>, Visitado el 12 de febrero del 2004.

¹⁰⁹ MARIN JIMENEZ (Reyna Jeannette), La Hipoteca y la Prenda, su Registración en Costa Rica. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1981, p. 63

Además incide única y exclusivamente sobre “bienes muebles de cualquier tipo, siempre y cuando sean posibles de enajenación, que pueda ser otorgada por el propio dueño de los bienes a pignorar o por un tercero debidamente autorizado por el dueño del bien, para gravarlo, produciendo de tal manera un derecho real sobre lo pignorado a favor del titular del contrato”¹¹⁰, de tal manera que el acreedor pignoraticio tiene una posición privilegiada con relación a los demás acreedores, ya que goza de un bien determinado, destinado exclusivamente a garantizar su crédito, por encima de los demás acreedores y terceros.

Se puede agregar a lo anterior, que “el contrato de prenda es una figura contractual de carácter mercantil, accesoria a un negocio principal, en el cual el deudor se compromete a satisfacer un crédito, garantizando con bienes muebles, propios o de un tercero, su cumplimiento, con o sin desplazamiento de la prenda, cuya moratoria, faculta al acreedor, para ejercitar su derecho real de garantía, por los trámites de un ejecutivo, rematando lo pignorado y destinando su producto a extinguir en forma preferente el crédito otorgado”¹¹¹.

Analizando lo anterior, se puede determinar lo siguiente:

¹¹⁰ CHAVARRIA VOLIO (Ricardo), Análisis de una contradicción entre las normas relativas a la hipoteca y a la prenda. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1971, p. 64.

¹¹¹ MORA CASASOLA (Víctor Hugo), El Contrato de Prenda y su Ejecución con énfasis en las prácticas jurisprudenciales. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1993, p. 4

Carácter contractual:

Es un acuerdo de voluntades, es decir, es “una convención por la cual una o varias personas se obligan a cumplir una contraprestación, de tal forma que este vínculo obligacional, reviste un interés tutelable jurídicamente”¹¹².

Además, se clasifica como un contrato solemne, accesorio, de garantía, bilateral o unilateral y típico.

Naturaleza Mercantil: De acuerdo con el artículo 531 del Código de Comercio, todo préstamo que se efectúe con arreglo a las disposiciones que rigen la prenda, será considerado como una operación mercantil, independientemente de las calidades de la partes contratantes, dando por resultado que la ley aplicable siempre será la mercantil, es decir, el Código de Comercio.

Bienes propios de garantías prendarias: El objeto sobre el cual recae el contrato de prenda, no puede ser otro más que un bien mueble, de cualquier tipo que este sea, siempre y cuando se pueda enajenar.

¹¹² BAUDRIT (Diego), Teoría General del Contrato, San José, Editorial Juricentro, 1era edición, 1982, p.62.

Derecho real de garantía: Es derecho real de garantía, el señorío que el acreedor ejerce sobre la cosa, de tal suerte que se constituye una relación jurídica directa e inmediata de la persona con la cosa, susceptibles de hacerse valer erga omnes, por medio de la cual el acreedor pignoraticio tiene una posición privilegiada con relación a los demás acreedores, ya que goza de un bien determinado, destinado exclusivamente a garantizar su crédito, por encima de los demás acreedores y terceros. Este derecho le “otorga la facultad, para hacerse pago de su crédito, de hacer vender judicialmente el bien pignorado, o por medio de un corredor jurado”¹¹³.

Con o sin desplazamiento: Tanto el artículo 537 como 538 del Código de Comercio se establecen los supuestos de que la prenda se desplace al patrimonio del acreedor o bien se quede en manos del deudor. Para Albalejo la prenda con desplazamiento de la posesión o prenda posesoria es aquel derecho real que tiene el acreedor de una obligación principal sobre una cosa mueble ajena, en cuya virtud para garantizar el cumplimiento de aquella, está facultado para poseer ésta y para, si es incumplida, promover su enajenación.

¹¹³ ARGUEDAS TROYO (José), El Contrato de Prenda. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1968, p. 46

Carácter Ejecutivo del Contrato: Gracias a la característica de ser un derecho real de garantía, puede “hacer vender los bienes afectos a la misma”¹¹⁴, para que con su producto se pueda obtener la satisfacción del crédito, caso de que el deudor no pague la deuda garantizada. Para ejecutar este derecho, “el acreedor goza del medio judicial”¹¹⁵, el cual consiste en pedir una vez vencido el plazo y no efectuado el pago, la venta judicial de los objetos dados en prenda y el medio extrajudicial, el cual consiste a su vez en “autorizar al acreedor, a la hora de realizar el contrato, para que en caso de incumplimiento, haga vender los bienes que garantizan la operación, mediante un remate efectuado por un corredor jurado y sin necesidad de procedimientos judiciales”¹¹⁶.

Por su parte, las condiciones para la validez de un contrato de prenda se pueden dividir en tres:

Elementos Personales: Son los referentes a la capacidad legal de las personas para otorgar la prenda. Se requiere de:

1. Capacidad legal para otorgar prenda.
2. Ser dueño del bien o bien muebles.

¹¹⁴ Ver ARGUEDAS TROYO (José), El Contrato de Prenda, p. 46.

¹¹⁵ SARMIENTO (José Luis), Contratos Especiales,

<http://www.monografias.com/trabajos10/contra/contra.shtml#pre>, Visitado el 20 de abril del 2004.

¹¹⁶ Ver MORA CASASOLA (Víctor Hugo), Op. cit. p. 40

3. Ser un tercero debidamente autorizado para pignorar bienes ajenos.

Elementos Reales: Se refieren al tipo de bienes que pueden ser “objeto de la prenda y a la clase de obligaciones que pueden ser garantizadas prendariamente, es decir, cualquier tipo de bienes muebles, siempre y cuando; estén en el comercio de los hombres, o que sean posibles de enajenación”¹¹⁷.

Elementos formales: Se refieren a las formalidades que se deben cumplir a la hora de constituir prenda, o durante la existencia de la misma, con el objeto de que produzca todos sus efectos legales.

B) Efectos de la Prenda entre las Partes

Derechos y Obligaciones del Acreedor

Existen varios derechos entre los cuales se destacan¹¹⁸:

a) Privilegio especial sobre lo pignorado: Se produce un derecho real sobre los bienes afectos al mismo, el cual es de preferencia, y puede oponerse tanto al deudor como a cualquier tercero.

¹¹⁷ CHARPENTIER MORALES (William) y JIMENEZ BOLAÑOS (Frezie), El contrato de prenda con desplazamiento y su vinculación jurídica con el depósito, Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1985, p. 48

¹¹⁸ Ver MORA CASASOLA (Víctor Hugo), Op. cit., p. 42

b) Derecho de hacer vender los bienes dados en garantía: El acreedor pignoraticio gracias al derecho real de garantía, puede hacer vender los bienes afectos a la misma, ya sea por vía judicial o extrajudicial, en previsión de que el deudor, extinguido el plazo estipulado, no satisfaga su obligación.

c) Derecho de Inspección: “El acreedor puede inspeccionar los bienes sujetos al contrato de prenda, toda vez que es vital conocer el estado en el cual se encuentran los mismos, máxime que por su naturaleza los bienes muebles son muy susceptibles de deterioro o pérdida”¹¹⁹. En casos en los cuales se evidencie un deterioro, “el acreedor puede interponer ante el juez de la jurisdicción del domicilio del deudor o del lugar donde este el bien, un peritaje para que analice el bien y determine si existe una desmejora, caso en el cual el juez puede quitar el depósito de los bienes al deudor”¹²⁰.

d) Derecho a ejercitar acciones para reclamar o defender los bienes, que constituyen su garantía: “Una vez que el contrato de prenda ha sido presentado al Registro respectivo, puede establecer para defender su derecho, tercerías excluyentes de preferencia, así como puede por todos los medios defender los

¹¹⁹ Ver MORA CASASOLA (Victor Hugo), Op. cit. p. 45

¹²⁰ Ver MARIN JIMENEZ (Reyna Jeannette) Op. cit. p.114

bienes que constituye su garantía, con el objeto de que su crédito no peligre en ninguna forma durante la vigencia del mismo”¹²¹.

La obligación típica para todos los acreedores, es la de liberar del gravamen prendario, los bienes afectados al mismo, una vez producida la cancelación de la obligación principal.

Existen dos obligaciones más, a saber:

a) Conservación de los bienes pignorados: Esta obligación se da siempre y cuando, el acreedor pignoraticio tiene el carácter de depositario y responde de los deterioros y perjuicios que sufre el objeto por culpa, dolo o negligencia suya o de sus delegados o dependientes, según lo establece el artículo 538 del Código de Comercio. Desde este punto de vista “debe cuidar las cosas como un buen padre de familia, siéndole prohibido usarlas”¹²².

b) Entrega o Restitución de lo gravado: Una vez que el acreedor ha sido satisfecho por el deudor del capital, intereses y

¹²¹ Ver MORA CASASOLA (Víctor Hugo), Op. cit. p. 51

¹²² Ver MARIN JIMENEZ (Reyna Jeannette) Op. cit. p.118

gastos de conservación, está en la obligación de restituir la cosa que constituía su garantía. Si no lo hiciera, el deudor, puede reclamar dicha restitución, tal y como lo señala el artículo 539 del Código de Comercio.

Derechos y obligaciones del deudor:

El deudor al ser el propietario del bien prendado y está facultado para “ejercer sobre dicho bien, todos los derechos de propiedad, tales como el de goce o disfrute”¹²³; el de disposición, claro está respetando el primer gravamen o los gravámenes existentes, los cuales afectarán cualquier operación que se lleve a cabo.

“El pago es la forma natural de extinguir el contrato de prenda, y se realiza cuando el deudor o cualquier tercero con interés, pagan la obligación en la forma y lugar establecidos en el contrato, liberando así los bienes afectos al mismo”¹²⁴. Dicho pago no puede ser rehusado por el acreedor, el cual está obligado a recibirlo y a devolver el contrato de prenda, con la razón de cancelado, o a devolver también los bienes, si estos estuvieren en su poder por así haberlo convenido, o por mandato de ley. “Si se negara a recibir el pago, y a no cancelar la

¹²³ Ver CHAVARRIA VOLIO (Ricardo) Op. cit. p. 101

¹²⁴ Ver MARIN JIMENEZ (Reyna Jeannette) Op. cit. p.121

prenda, la ley permite al deudor hacer la consignación correspondiente, la cual no requiere hacer oferta real de pago”¹²⁵.

Cuando en la prenda se estipula que se pueden hacer pagos parciales, y los mismos son realizados, el deudor está en todo el derecho de solicitar al Registro que se consignen dichos pagos cuando así sea el caso.

Si fueren varios los bienes pignorados y se haya convenido la responsabilidad limitada sobre lo mismo, el deudor podrá imputar los pagos y pedir en cualquier momento la liberación de aquellos objetos cuya responsabilidad estuviere cancelada.

Por último, el deudor puede conforme al artículo 544 obligarse a brindar un informe periódico del estado en que se encuentra el bien pignorado, con el afán de garantizar el buen estado de los mismos.

En síntesis, el deudor debe procurar en todo momento conservar el bien en buen estado, mientras cumple con la obligación principal de cancelar la deuda contraída y de esta manera recuperar la total disposición del bien prendado.

¹²⁵ Ver MORA CASASOLA (Víctor Hugo) *Op.cit.* p. 49

Sección II: La Propiedad Intelectual como Prenda

A) Antecedentes

Con respecto a nuestro país es muy importante mencionar que no existe ninguna iniciativa de ley en pos de promover el uso de los activos de Propiedad Intelectual como garantía prendaria ante el Sistema Bancario Nacional.

Es altamente conocido por el sector bancario y empresarial que los activos de Propiedad Intelectual no han sido valorados en los informes de contabilidad, por lo que los mismos carecen de importancia contable al final de cada año fiscal.

Ahora bien, nuestro país se ha convertido en una incubadora de empresas de software, las cuales necesitan de recursos financieros para poder llevar a cabo todos sus proyectos; dichas empresas en muchos casos poseen únicamente sus activos intangibles representados por los bienes protegidos por las leyes de Propiedad Intelectual.

Por lo anterior, desde el año 2001 se persigue flexibilizar los requerimientos de financiamiento de las empresas de software, por lo que los bancos estatales han buscado implementar fondos de garantía con los cuales se brinde crédito a las

pequeñas y medianas empresas pero exigiendo siempre presentar por lo menos un 50% de la garantía respaldada por hipotecas¹²⁶.

Grandes esfuerzos se han emprendido por parte de CAPROSOFT (Cámara de Productores de Software de Costa Rica), dentro de los cuales se destacan una serie de iniciativas que han culminado en la aprobación de convenios de ayuda económica a las pequeñas y medianas empresas y también en leyes como la ley 8262¹²⁷ de fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas ha colaborado a fomentar el crédito a empresas que no poseen muchos activos físicos, sin embargo son leyes que respaldan la banca de desarrollo y no permiten de una efectiva manera obtener ganancias tanto para el sistema bancario así como para las empresas, como si las tendrían bajo un sistema de crédito respaldado por una garantía real determinable.

En cuanto al sector privado, “los bancos han abierto de una forma un poco más amplia las posibilidades de que pequeñas y medianas empresas que demuestren ingresos estables y clientes reconocidos puedan obtener créditos más favorables”¹²⁸, sin embargo se sigue presentando el mismo problema, el cual es que muchas de esas compañías únicamente tienen un producto de software

¹²⁶ CORDERO PEREZ (Carlos), Popular lanzará crédito para firemas de software, EL FINANCIERO, N° 460 de fecha 26 de abril del 2004

¹²⁷ Ley aprobada el 17 de mayo del 2002.

¹²⁸ Ver CORDERO PEREZ (Carlos), Op.cit.

protegido por ley pero sin suficiente dinero o bienes físicos para acceder a crédito, por lo que es necesario desarrollar políticas basadas en las garantías prendarias de la Propiedad Intelectual.

Muchos inversionistas, especialmente los de riesgo de capital se han impuesto la tarea de financiar a las empresas, sin embargo no existe para ellos una forma de garantizar las deudas por medio de los activos de Propiedad Intelectual.

Asimismo, otras compañías han buscado en empresas de factoring una manera de buscar financiamiento para sus proyectos de desarrollo de software, lo cual es una excelente opción pero no resuelve su problema y se ven obligados en muchos casos a pérdidas importantes en su capital.

Si bien es cierto el software es uno de los principales activos de las pequeñas y medianas empresas costarricenses, se puede decir que no es el único, pues “existen muchas iniciativas de productos patentables que no se pueden llevar a cabo por la falta de financiación”¹²⁹.

¹²⁹ CARPINTIER (Rodolfo), Financiación de la Innovación, <http://digitalassetsdeployment.com/es/articulos.html?idArt=62>, Visitado el 2 de enero del 2004.

Tal y como se analizó en el capítulo anterior, muchos países están haciendo ingentes esfuerzos por establecer la posibilidad de preñar la Propiedad Intelectual, ya sea por medio de reformas a sus leyes o por fortalecer las mismas y facilitar esta situación.

B) Posibilidades

La utilización de activos de Propiedad Intelectual como una manera de garantizar las deudas es un fenómeno relativamente reciente y las primeras muestras se dieron en el sector del cine en los años 90, pero quizás el mayor fenómeno se está presentando en la actualidad con las compañías desarrolladoras de patentes de invención en el campo farmacéutico y en el campo de alta tecnología.

Si bien es cierto, los activos de Propiedad Intelectual son intangibles, tienen a su favor ciertas características como lo son los plazos de duración¹³⁰ en los cuales dichos activos se revalorizan y pueden adquirir mucho valor conforme se consolidan en el tiempo.

Ahora, no todos los activos de Propiedad Intelectual tienen un valor que pueda ser aceptado para los créditos bancarios, al igual que los bienes tangibles

¹³⁰ En el caso de las marcas se pueden renovar por plazos de diez años y en el caso de los derechos de autor el plazo de protección es de 70 años, mientras que en las patentes de invención es de 20 años.

existen ciertos bienes que simplemente no pueden garantizar una deuda, sin embargo tal y como se mencionó líneas arriba, la Propiedad Intelectual es la nueva tendencia en la cual las compañías explotan todas sus fortalezas y por ende las empresas que generan este tipo de activos deben ser financiadas sobre dichos activos.

Para poder establecer políticas de crédito garantizadas con activos de Propiedad Intelectual, se debe identificar los riesgos que son usuales y típicos¹³¹, se debe analizar el mercado y las posibilidades de éxito del producto, quizás esto último es lo que más cuidado debe tener, pues se debe demostrar un plan de factibilidad, posibilidades de contratos de licencias de uso o demostrar las posibilidades de regalías por ventas de dichos activos.

Los bancos todavía se encuentran en un modelo anticuado de sistema crediticio, sin embargo al igual que todo, deben adaptarse a las situaciones y realidades de la actualidad, en la cual la manera de garantizar las deudas ya no va a pervivir más. El nuevo modelo de la nueva economía es un modelo en donde la mayor producción se buscará a partir de denominadores al más bajo costo, lo cual deriva en que la valía de una compañía se busque en su marca, su habilidad para “comercializar, mercadear y establecer nuevos canales de producción y

¹³¹ Riesgos tales como violación a los derechos de Propiedad Intelectual, fortaleza de la empresa que produce el activo, protección registral del activo, entre otras.

distribución”¹³², y por ello deben buscarse maneras de financiar estas empresas ya no solicitando garantías sobre los inmuebles como se realiza actualmente, pues estas empresas no poseen estos activos, pero si poseen activos de Propiedad Intelectual, los cuales son “más eficientes, dinámicos y hasta más valiosos que los físicos”¹³³.

La Propiedad Intelectual es quizás el único activo que poseen muchas de las nuevas empresas, pues se ha desarrollado una transición entre los bienes que han brindado desarrollo a las empresas. Si bien es cierto las carros y casas fueron la base para las garantías del sistema financiero e hicieron posible el crecimiento económico de muchas empresas, éste no puede ser más el esquema, pues los activos de las empresas han variado hacia conceptos más intangibles.

Si existen empresas y personas que poseen activos valiosos de Propiedad Intelectual y desean utilizarlas como garantía y a la vez existen entidades que están dispuestas a prestar dinero a dichas empresas o personas y las transacciones no están ocurriendo es porque se presenta un fallo en el mercado y se debe a complicaciones tanto legales como contables.

¹³² NIGEL (Page), IP-backed securitisation: goldmine or hype? Intellectual Asset Management, September/October 2003, p.23

¹³³ GOMEZ LOPEZ (Juan Carlos), El Capital Intelectual, <http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/capintel.htm>, Visitado el 3 de octubre del 2003.

Nadie duda que una marca o patente de invención puede tener más valor económico que una casa o un carro, sin embargo no se utiliza como garantía ante las entidades financieras, y eso se debe corregir por medio de sistemas legales y contables eficientes que le brinden seguridad a dicha transacción.

Ahora bien, los carros y las casas brindan cierto tipo de seguridad pues los mismos tienen un valor determinado y por ser visibles físicamente se puede constatar su deterioro o mejoría, por ello los activos de Propiedad Intelectual que se pretendan dar en garantía prendaria, deben al igual que los bienes físicos, conservarse en buenos términos y para ello se deben establecer ciertas condiciones, por ejemplo¹³⁴:

- Las marcas deben renovarse cada 10 años y los plazos para realizar la renovación deben ser cumplidos.
- Se debe preservar bajo todos los medios que la marca no se vuelva genérica o no la cancelen por falta de uso.
- Deben ser protegidos todos los activos de Propiedad Intelectual de cualquier violación o competencia desleal, es decir, no se debe permitir

¹³⁴ KNOPF P. (Howard), Security Interests in Intellectual Property: An Internacional Comparativa Approach, Versión de Pre-publicación, Canadá, p. 24 (El presente trabajo se encuentra en el siguiente portal electrónico: <http://www.lcc.gc.ca/en/themes/er/fsi/knopf/knopf.pdf>)

que otra persona use la marca registrada sin tener derecho, o bien que explote una patente de invención sin ser el titular o licenciario, etc.

Asimismo, toda entidad financiera que pretenda prestar dinero y establecer como garantía activos de Propiedad Intelectual debe seguir estos cuatro pasos¹³⁵:

1. Seguir la debida diligencia para determinar el título, propiedad y estado actual del activo.
2. Si la Propiedad Intelectual es utilizada como garantía colateral debe ser negociada por aparte, por sus diferencias y peculiaridades con respecto a otros activos como inmuebles o vehículos.
3. Debe analizar y contestar la pregunta de cuales son las garantías que realmente establece el activo.
4. Debe registrarse en el Registro respectivo el contrato prendario sobre la Propiedad Intelectual.

C) Actualidad de la Banca Moderna

¹³⁵ Ver KNOPF P. (Howard), Op. cit. p. 40

La actividad financiera constituye “uno de los instrumentos fundamentales para el desarrollo económico de un país, al ser canalizadora y distribuidora de los ahorros de la comunidad y a la vez creadora de dinero”¹³⁶.

Satisface de esa manera necesidades generales y fundamentales para los países, por ello es que su misión y objetivos superan los meramente lucrativos, propios de las actividades industriales o comerciales.

El mismo Estado interviene “no sólo regulando sino que controlando y autorizando el ejercicio de dicha actividad, por ello es evidente una revalorización de la naturaleza de la actividad bancaria, superando los esquemas tradicionales y facultando nuevas posibilidades de desarrollo”¹³⁷.

La Banca moderna debe adaptarse a los cambios de los tiempos y brindar servicios más eficientes y coherentes con las situaciones que estamos viviendo, es decir, con la realidad que nos envuelve día a día.

Como parte de los cambios que se experimentan se observa como los activos de Propiedad Intelectual, los cuales nunca han sido considerados como

¹³⁶ BONEO VILLEGAS (Eduardo) y BARREIRA DELFINO (Eduardo), Contratos Bancarios Modernos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, 1994, pag. 25

¹³⁷ Ibid

parte del capital de las empresas, ahora si tienen un gran peso en la vida de las mismas.

En estos tiempos en los cuales muchas compañías se enfrentan a quiebras y liquidaciones, la atención ha sido puesta en el valor que reside en los activos intangibles y en las formas en los cuales dichos activos pueden ser convertidos en dinero que respalde las negociaciones y le de liquidez a las compañías.

D) Legislación

En primer lugar se deben analizar los artículos 532 y 533 del Código de Comercio relativo a la prenda, y dice de la siguiente manera:

“Artículo 532.-

No puede ser objeto de prenda los bienes no susceptibles de embargo o de persecución judicial. Se exceptúan los indicados en los incisos 3), 4) y 5) del artículo 984 del Código Civil, en cuanto a la obligación que se contraiga por el precio de adquisición de los artículos que en esa disposición se expresen siempre que la venta se efectúe a plazo.”

“Artículo 533.-

Salvo lo dicho en el artículo anterior, puede ser materia de contrato de prenda toda clase de bienes muebles. Pueden serlo especialmente:

a) Las máquinas usadas en la agricultura, en fábricas, en talleres o industrias de cualquier naturaleza y las líneas de tranvías, cambia vías, carros, andariveles y demás medios de transporte con sus accesorios, instalados en las fincas para la conducción de personas, materiales o productos. La hipoteca del inmueble no comprenderá esta clase de bienes, salvo pacto en contrario.

El deudor, si existiere ese pacto en contrario, deberá advertirlo al acreedor, y si por no hacerlo resultare perjuicio para éste, será considerado como reo de estafa. Deberá también el deudor, al constituir el gravamen hipotecario, poner en conocimiento del acreedor los gravámenes prendarios que existieren sobre

los bienes a que se refiere este inciso, y si por no hacerlo se causare daño al acreedor, será calificado como reo de estafa.

- b)** Las máquinas y medios de transporte, líneas eléctricas y telefónicas, herramientas y demás bienes muebles usados en la explotación de minas, canteras y yacimientos naturales, así como los productos que se obtengan. La prenda de estos bienes no estará sujeta, en caso de acciones judiciales, a las disposiciones del Código de Minería y demás leyes relativas a esta materia, inclusive las que rigen la jurisdicción. El acreedor ejercerá sus derechos de acuerdo con las disposiciones de este capítulo división;
- c)** Las máquinas y vehículos de transporte, sin perjuicio del privilegio especial establecido por las leyes y reglamentos del tránsito para los casos de accidentes;
- d)** Toda clase de naves, sus aparejos, maquinarias y demás accesorios, sin perjuicio de los privilegios que existan por causa de accidentes;
- e)** El mobiliario de hoteles, de espectáculos públicos y de toda clase de establecimientos industriales y comerciales, así como el de las oficinas o de uso privado;
- f)** Los animales y sus productos; pero en cuanto a estos últimos, el gravamen sólo podrá comprender los correspondientes a una anualidad desde la fecha del respectivo contrato;
- g)** Los frutos de cualquier naturaleza, pero sólo los correspondientes al año agrícola en que el contrato se celebra, pendientes o en pie, o separados de las plantas. La hipoteca de un inmueble no afectará el privilegio del acreedor prendario sobre los frutos pendientes, aún cuando su crédito haya nacido con posterioridad a la hipoteca; pero para ello es indispensable que la prenda se presente, para su inscripción en el Registro, antes de que se haya notificado al deudor el establecimiento de la ejecución hipotecaria. En este caso el rematario recibirá el inmueble con sus frutos pendientes, pero sujetos éstos al gravamen prendario.
- h)** Las maderas cortadas y aserradas, en todas sus formas; las mercaderías y materias primas de toda clase; y los productos presentes o futuros de las fábricas o industrias, cualquiera que sea su estado;
- i)** Las acciones o cuotas de sociedades, títulos-valores del Estado, Municipalidades o particulares; las cédulas hipotecarias y toda clase de créditos pueden ser dados en prenda, pero para que el contrato tenga pleno valor legal, es preciso la entrega de los títulos al acreedor, que tendrá el carácter de depositario, sin que tenga derecho a exigir retribución por el depósito. Será nula toda cláusula que autorice al acreedor para disponer del título sin consentimiento expreso del propietario o para apropiárselo, pero sí está autorizado para cobrar los intereses o el principal en caso de vencimiento, debiendo hacer tales cobros de común acuerdo con el deudor y liquidando con éste en el mismo acto la cuenta respectiva, a fin de que el propietario perciba sin demora alguna el saldo que pueda quedar a su favor, una vez cubierta la obligación e intereses.”

Tal y como se observa de la lectura de los artículos anteriores, los activos de Propiedad Intelectual puede ser sujeto de prenda, toda vez que son objetos

muebles¹³⁸, pueden ser embargados y si bien es cierto el artículo 533 establece una lista de bienes que pueden ser prendados, no consiste en una lista taxativa, más bien es *numerus apertus*, posibilitando el supuesto establecido.

Ahora bien, contando con este respaldo jurídico de la posibilidad de preñar la Propiedad Intelectual, se nos plantea el supuesto de cómo registrar y en dónde hacerlo, un contrato prendario de un activo de Propiedad Intelectual.

Para resolver el punto anterior, se debe tomar en cuenta que en nuestro país existe un Registro de la Propiedad Industrial¹³⁹ que se encarga de tramitar todos los asuntos relativos a los signos marcarios y a las patentes de invención, en el cual se registran todos los contratos relativos a dichos activos. Por su parte, el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos se encarga del registro de todas las obras y contratos relativos a las mismas.

En sana teoría, dichos registros deben ser los entes ante los cuales se registren los contratos prendarios relativos a los activos de Propiedad Intelectual, pero para ello se debe tomar en cuenta que dichos registros están regidos por

¹³⁸ Son considerados objetos muebles en virtud del artículo 1 de la Ley No. 40 del 27 de junio de 1896 así como el artículo 92 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. El derogado Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial también contemplaba a los signos marcarios como bienes muebles. La actual Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos no remite a ese concepto en ninguna parte, sin embargo como se indicó inicialmente en esta nota, la Ley No. 40 nunca fue derogada expresamente y el artículo 1 al seguir vigente incluye a toda la Propiedad Intelectual como un bien mueble.

¹³⁹ Así establecido por la Ley No. 7978 y Ley No. 6867.

normas de derecho público especiales que se encargan de regular todo lo que por el principio de legalidad pueden hacer y no hacer.

En cuanto al Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, la ley que lo regula es la Ley 6683 denominada Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, la cual establece la posibilidad de registrar cualquier acto o contrato relativo a la Propiedad Intelectual¹⁴⁰, con lo cual estaría abierta la posibilidad de registrar un contrato prendario sobre una obra y contar con la publicidad del registro.

Lo anterior abre la posibilidad de brindarle una seguridad jurídica a los contratos prendarios sobre obras y no existe ninguna contradicción legal que lo impida.

¹⁴⁰ Al respecto el artículo 97 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos conexos establece lo siguiente:

“El Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos llevará separadamente, los siguientes libros: diario general de entradas; índice general; registro de obras literarias; registro de películas cinematográficas; registro de obras musicales; coreografías y pantomimas; registro de pinturas; dibujos; fotografías y diseños; registros de editores; impresos y periódicos; registro de traducciones; registro de representación de autores; registro de seudónimos; registro de fonogramas; registro de programas radiales y televisionados; registro de otras obras; registro de contratos de edición; registro de contratos de representación; **registro de actos de enajenación y registro de otros contratos** con vinculación a la Propiedad Intelectual. Cada uno de estos libros tendrá el libro índice correspondiente.” (La negrita no es del original).

Asimismo, el artículo 110 de la misma ley establece:

“Para poder registrar los actos de enajenación, así como los contratos de traducción, edición y participación, como cualquier otro acto o contrato vinculado con los derechos de autor o conexos, será necesario exhibir, ante el Registrador, el respectivo instrumento o título, con la firma del otorgante autenticada por un abogado.”

Con respecto a patentes de invención, modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales, la ley que los tutela es la ley 6867 que lleva el nombre de Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, únicamente estipula en el artículo 3 la posibilidad de transferir el derecho de patente u otorgar la licencia, pero en principio esto no abre la posibilidad de anotar un contrato prendario al margen de una solicitud de patentes o de una patente registrada, pues el contrato de transferencia sería una cesión y como se analizó la prenda no es una cesión, por lo que dicha ley no establece el supuesto. Idéntica situación sucede con los sistemas de trazados de los circuitos integrados.

Algo similar a lo anterior, sucede con la Ley de Marcas y otros Signos distintivos, la cual no establece la posibilidad expresa de registrar un contrato prendario. Aunado a lo anterior, tal y como sucede con la normativa canadiense, nuestro país establece que debe existir un control de calidad sobre la marca, con lo cual varias empresas no se animarían a adjudicarse un derecho de Propiedad Intelectual rematado por prenda, por la duda de mantener la calidad del producto, es decir, si alguien se adjudica el derecho prendado debe continuar y preservar la calidad de la marca, so pena de sufrir consecuencias perniciosas.

E) Estado Actual de la Garantía Prendaria en activos de Propiedad Intelectual en Costa Rica

Nuestro país se encuentra en un estado de desarrollo en cuanto a la utilización de los activos de propiedad intelectual, como garantía prendaria, muy atrasado.

Si bien es cierto nuestra legislación permite de forma teórica la prenda de los activos de propiedad intelectual, en la práctica no es para nada común observar este tipo de garantías.

Ahora bien, si se observa y analiza claramente la legislación, se puede determinar que la misma es muy poco clara con respecto a la prenda de dichos activos.

En primer lugar, se puede determinar con facilidad como el artículo 533 no menciona de forma específica a los activos de propiedad intelectual como objetos prendarios, si bien, dicho artículo no es taxativo, si enumera una serie de objetos prendables dentro de los cuales no figuran los mencionados, lo cual necesariamente hace recurrir a una interpretación sistemática de la normativa para afirmar esta posibilidad.

En segundo lugar, no es muy clara la normativa sobre la manera de registrar un contrato prendario sobre estos activos, pues las leyes especiales tal y como se analizó en la sección anterior, no establecen este supuesto, lo cual deja a una libre interpretación la manera en que los mismos se deben registrar.

Lo anterior, necesariamente plantea la duda de si los contratos prendarios sobre activos de Propiedad Intelectual se registran ante los Registros Especiales o si por el contrario se anotan en el Registro Nacional de Prendas.

Ante consultas realizadas, en la práctica, se estipula que los contratos prendarios sobre patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y signos marcarios, se anotan en el Registro Nacional de Prendas y éste remite la información al Registro de Propiedad Industrial, para que sea anotada al margen de los registros correspondientes¹⁴¹.

Por su parte, el Registro de Derechos de Autor si contempla la posibilidad de realizar un registro de un contrato prendario sin tener que anotarlo en el Registro Nacional de Prendas; el fundamento de lo anterior se encuentra en la norma 97 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, al contemplar la

¹⁴¹ Entrevista realizada a la sub-directora del Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. Virginia Marín, en fecha 22 de junio del 2004.

posibilidad de anotar cualquier contrato relativo a las obras registradas ante dicho Registro¹⁴².

Como se desprende de los puntos anteriores, es claramente observable como no existe una política uniforme en cuanto al registro de los contratos prendarios, lo cual necesariamente crea confusión en los usuarios.

Ahora bien, el Registro Nacional de Prendas se encarga de anotar cualquier prenda sobre un bien mueble y luego remitir la correspondiente anotación al Registro respectivo¹⁴³, con lo cual sí se observa un procedimiento claro por parte de dicho ente, sin embargo no existe mucho conocimiento por parte de los usuarios de lo anterior, pues en los pocos casos en que se ha solicitado la prenda sobre una marca, se ha solicitado ante el Registro de la Propiedad Industrial y no en el Diario de Bienes Muebles.

Aunado a lo anterior, se encuentran otros factores que inciden para que la utilización de los activos de propiedad intelectual no sean prendados, tales como:

¹⁴² Entrevista realizada a la calificadora del Registro de Derechos de Autor, la Licda. Gabriela Murillo, en fecha 12 de junio del 2004.

¹⁴³ Entrevista realizada al Coordinador General de Calificadores del Registro de Bienes Muebles, el Lic. Oscar Rodríguez, en fecha 22 de junio del 2004.

- a) Desconocimiento por parte de los abogados y público en general de la posibilidad de preñar los activos de propiedad intelectual
- b) Sistemas de contabilidad en las empresas no contemplan a los activos de propiedad intelectual.
- c) Bancos no aceptan este tipo de garantía aduciendo su riesgo.

Analizando con detalle los factores anteriores, se establece en primer lugar que el desconocimiento por parte de muchos abogados de esta posibilidad de preñar los activos mencionados, repercute en una pobre utilización de este recurso, pues las empresas y personas no son bien asesorados o ni siquiera son informados de esta posibilidad.

En cuanto a los sistemas contables, es un hecho que los contadores y administradores de las empresas no le otorgan un valor contable en los informes anuales a los activos de propiedad intelectual, por su característica de ser intangibles y de difícil valoración, sin embargo, tal y como se estableció en el presente trabajo, existen métodos acertados de valoración y la posibilidad de incluir o realizar informes voluntarios de estos activos, estableciendo de esta manera un nuevo rol a estos activos y un efectivo aporte a los intereses de la empresa.

El último factor que influye de una manera directa, es la poca aceptación por parte de los bancos a este tipo de garantía sobre un activo que lo consideran intangible y riesgoso. Con respecto a esta consideración, es importante destacar que realizando un avalúo correcto del activo, no debería existir ningún problema en cuanto a la garantía, sin embargo debe existir un cambio de mentalidad en las cúpulas bancarias sobre esta posibilidad.

Los factores anteriores necesariamente conducen a reformas que deben ocurrir en el ámbito legal, contable y académico, pues es necesario para nuestro país comprender que uno de los principales activos con que cuentan las empresas son los activos intangibles y depende de la efectiva explotación que se realice de los mismos, el desarrollo de nuestra economía.

En síntesis, es evidente que el estado actual de nuestro país con respecto a esta materia, es muy pobre y poco desarrollado, pero a su vez es importante destacar que se cuenta con ciertos recursos legales y cada vez más con factores influyentes que cambien el paradigma sobre la manera de conceptualizar este tipo de garantías.

F) Consideraciones sobre el manejo de la prenda de Propiedad Intelectual en Costa Rica

Tal y como se indicó líneas arriba, uno de los problemas sobre la posibilidad de preñar los activos de Propiedad Intelectual, es la confusión existente sobre la manera de registrar estos contratos ante el Registro Nacional y el manejo adecuado que se le debe brindar.

Considero que tal y como se establecen los requisitos para registrar un contrato de licencia o de cesión de una marca o de una patente, es oportuno realizar una reforma a la ley para que se incluyan en la Ley de Marcas y de Patentes de Invención los requisitos especiales para registrar un contrato preñario, pues es evidente que la materia relativa a Propiedad Intelectual es diferente al tratamiento que se le da a cualquier otro bien, principalmente por el vencimiento de plazos de protección, cancelaciones por falta de uso, etc.

Es necesario crear una coordinación específica entre las bases de datos del Registro de Propiedad Industrial y la del Registro de Prendas, con lo cual se le brindará mayor agilidad a este tipo de contratos y se garantiza el principio de la publicidad registral¹⁴⁴.

Con lo anterior, el usuario únicamente tendría que revisar el estado de un activo de propiedad intelectual en el registro respectivo y conocer absolutamente

¹⁴⁴ Ver artículos 63 y 66 de la Ley sobre inscripción de Documentos en el Registro Público.

todas las anotaciones y datos del mismo, tal y como sucede con las propiedades inmuebles¹⁴⁵.

En cuanto al Registro de Derechos de Autor no se encuentra muy claro los procedimientos a seguir, pues la ley les otorga la posibilidad de anotar la prenda, sin embargo lo recomendable sería anotar la misma tanto en dicho Registro así como en el Registro de Prendas, de tal manera que se asegure por completo la anotación sobre el bien.

En cuanto a los contratos prendarios propiamente, es muy importante para las partes suscribir un contrato en el cual se garantice los intereses de ambas, quizás lo más importante es destacar que el objeto prendario en este caso no es un bien común y corriente, pues tiene plazos de posibles vencimientos, por lo que el contrato debe realizarse tomando en cuenta estos plazos, así como también es necesario estipular cláusulas en las cuales se garantice el estado del bien y no se realice una desmejora del mismo que lo desvaloricé.

Por ser bienes inmateriales, observar una desmejora es muy difícil, pero se pueden establecer políticas de mercadeo, ventas, publicidad, etc., que garanticen la imagen por parte del consumidor en cuanto a las marcas, o a las patentes de

¹⁴⁵ Lo anterior, sería un manejo en el sistema de anotaciones semejante al que existe con los embargos marcarios.

invención o bien sobre una obra protegida por Derechos de Autor, y de esta manera se conserve el valor del activo¹⁴⁶.

En síntesis, las sugerencias son agilizar los Registros encargados de la Propiedad Intelectual, así como también realizar contratos prendarios oportunos y con la mayor seguridad para las partes.

¹⁴⁶ Realizar una valoración correcta de acuerdo a los métodos explicados en el capítulo II, favorece a las partes en el contrato.

Capítulo II: Experiencia en Otros Países

Sección I: Propiedad Intelectual como garantía

A) Antecedentes

El tema de utilizar los activos de Propiedad Intelectual como garantías ante las entidades financieras ha sido desarrollado en otras jurisdicciones distintas a la nuestra, experimentando problemas asociados a sus legislaciones particulares y brindando soluciones creativas a las disyuntivas planteadas para dicho supuesto.

Los países en que se han planteado iniciativas son principalmente los denominados países desarrollados, lo anterior por cuanto es en dichos países en los cuales las empresas desarrollan más actividades lucrativas y por ende deben buscar diversas maneras de financiar sus proyectos.

Sección II: Legislación Comparada

A) Países de Tradición Commonwealth y Otros

A continuación se analizarán los países de tradición anglosajona en los cuales se han planteado iniciativas relativas a la utilización de la Propiedad Intelectual como garantía ante el sistema financiero.

Canadá

En Canadá existe una legislación de garantías de propiedades personales¹⁴⁷ el cual permite a los prestamistas garantizar los préstamos que realiza por distintos medios, ya sea por medio de contratos de garantía tales como las prendas.

Dos conceptos son muy importantes para analizar la legislación canadiense y ellos son:

- a) Contrato de Garantía o "Security Agreement": Es cualquier contrato o acuerdo que crea un interés de garantía e incluye un documento que lo evidencia

- b) Interés de Garantía o "Security Interest": Es cualquier interés sobre la propiedad personal que garantiza el pago de una obligación.

Bajo estos supuestos incluso las licencias sobre activos de Propiedad Intelectual se podrían preñar, pues con solo establecer el valor de las mismas se

¹⁴⁷ Se entiende propiedad personal por toda aquella propiedad de una persona sobre bienes muebles. En las legislaciones anglosajonas no se habla de bienes muebles sino de propiedades personales, por lo cual se utilizará para el presente capítulo el término de propiedad personal como propiedad mueble, dentro de la cual se circunscribe la Propiedad Intelectual.

podría realizar un contrato que evidencia el acuerdo y un pago de un interés sobre el mismo.

Ahora bien, únicamente la normativa denominada *Patent Act* y la *Copyright Act* las cuales regulan las materias de patentes de invención y derechos de autor contienen normas que potencialmente se relacionan con contratos de garantías sobre dichos bienes¹⁴⁸. Dichas normas son dirigidas al registro de dichos contratos¹⁴⁹. La normativa de marcas denominada *Trademark Act* no contiene ninguna disposición relativa a la posibilidad de registrar un contrato de garantía.

Es muy importante destacar que en Canadá se presenta un problema muy usual que acontece en los países de tradición anglosajona, como lo es el hecho de contar con normas federales y normas estatales, las cuales suponen ciertas divergencias y situaciones que representan complejidad. Tal es el caso de registro de prenda, las cuales se pueden hacer en registros federales o bien únicamente en registros estatales.

¹⁴⁸ Sección 57(3) del *Copyright Act* establece que: *Any assignment of copyright, or any licence granting an interest in a copyright, shall be adjudged void against any subsequent assignee or licensee for valuable consideration without actual notice, unless the prior assignment or licence is registered in the manner prescribed by this Act before the registering of the instrument under which the subsequent assignee or licensee claims.*

Por su parte la Sección 51 del *Patent Act* establece en una manera similar: *Every assignment affecting a patent for invention, whether it is one referred to in section 49 or 50, is void against any subsequent assignee, unless the assignment is registered as prescribed by those sections, before the registration of the instrument under which the subsequent assignee claims.*

¹⁴⁹ Ver KNOPF P. (Howard), *Op. cit.* p. 34

Para ejemplificar un poco lo anterior se establece el siguiente supuesto: Un deudor "D" garantiza una deuda mediante un contrato de garantía sobre una patente o un derecho de autor a un acreedor "C1" quien registra inmediatamente el contrato bajo el esquema de la ley provincial de garantías de propiedades personales. Después "D" prenda el mismo bien a otro acreedor "C2" quien registra el contrato federalmente pero no provincialmente. "C2" no tiene ningún conocimiento del contrato con "C1". En este caso prevalece el contrato registrado federalmente por su mayor relevancia.

Con lo anterior, no se busca ahondar en problemas de la legislación canadiense, pero si se busca enfatizar que el problema no reside en la posibilidad de preñar la Propiedad Intelectual, pues esta ya se da como un hecho, sino en los problemas que surgen por el registro del contrato en diversos niveles jurisdiccionales.

Es observable del cuadro normativo canadiense que se han hecho esfuerzos por registrar los contratos prendarios sobre Propiedad Intelectual, al respecto se puede señalar la modificación introducida en el año de 1997 a la Sección 57(1) en la cual se facultó a registrar todos los contratos relativos a los derechos de obras protegidas bajo el derecho de autor para surtir validez en toda la nación.

Al establecerse la posibilidad de registrar todos los contratos se abre la posibilidad no sólo de “registrar contratos de licencia o de cesión, sino también de registrar contratos de garantía con lo cual los bienes tutelados bajo el derecho de autor se podrían preñar”¹⁵⁰.

Un problema que acontece en el marco jurídico canadiense es que la inscripción de los derechos de autor no exige el depósito de la obra, por lo cual la identificación de la obra al momento de preñar es bastante difícil, por lo que se ha acostumbrado en muchos casos preñar toda la cartera de activos registrados ante el Registro de Autor, lo cual no es para nada conveniente y resulta peligroso para el deudor.

Otro problema que se ha presentado es que el registro de obras no es obligatorio para los autores, tal y como lo establece el artículo 5 del Convenio de Berna¹⁵¹, con lo cual la prenda sobre una obra no inscrita sería imposible y se

¹⁵⁰ WOOD (Robert), The Nature and Definition of Federal Security Interests, C.B.L.J., Canadá, p. 65.

¹⁵¹ El Artículo 5 del Convenio de Berna para la Protección de las obras literarias y artísticas señala lo siguiente: “1. Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente Convenio.

2. El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección, así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos, se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.

estaría creando una disyuntiva legal, lo cual se ha resuelto mediante la interpretación de que este artículo aplica para los autores, mas no para los acreedores y licenciarios, con lo cual si un autor quisiera disfrutar de todos los derechos que le otorga la ley, debe inscribir su obra, lo que representa un inscripción obligatoria que podría colisionar con lo estipulado por el Convenio de Berna, sin embargo tal y como se señaló, si un autor quiere disfrutar de todos los derechos incluyendo el de preñar su propiedad, debe inscribir la obra.

En cuanto a las marcas en Canadá, las mismas no son sujetas a prenda, toda vez que se presenta un problema normativo. La ley que rige el sistema marcario canadiense no estipula en ningún apartado la posibilidad de inscribir un contrato distinto al de cesión de la misma, con lo cual sería posible registrar un contrato de garantía para una marca.

Por último, en el año de 1998 la Canadian Bar Association ha presentado un proyecto formal para la reforma de todos los temas de Propiedad Intelectual y las posibilidades de la misma de servir como garantía. Dicha asociación propone

3. La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin embargo, aun cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales...”

una ley que se denomina "Intellectual Property Security Act", la cual contenga los siguientes factores¹⁵²:

- a) Un director encargado de un Registro especializado de garantías sobre Propiedad Intelectual.
- b) Solución a los problemas de conflictos entre los sistemas legales estatales y federales.
- c) Establecimiento de derechos para el deudor y acreedor de este tipo de garantía.
- d) Un sistema de certificación de existencia de la garantía.
- e) Formalidades sobre la inscripción y realización de los contratos de garantía.

Además, se aclaran varios conceptos en esta proposición, en la cual se determina que "Propiedad Intelectual" se refiere a "cualquier marca, derecho de

¹⁵² Ver KNOFF P. (Howard), Op. cit. p. 45

autor, patente, modelo industrial, variedad vegetal, ya sea en trámite o debidamente registradas”¹⁵³.

Estados Unidos

Al igual que Canadá, los Estados Unidos de América cuentan en gran medida con el problema de tener leyes estatales y federales, sin embargo en dicho país existe gran jurisprudencia al respecto y se ha resuelto el problema de una mejor manera que en Canadá.

Ahora bien, en cuanto al registro de las garantías, propiamente se deben registrar las mismas en la USPTO, entidad encargada del trámite de marcas y patentes en dicho país. Sin embargo, también se presenta el problema de que se pueden registrar estos contratos a nivel estatal, por lo que se recomienda registrar el contrato en ambos niveles.

Como bien es conocido, el sistema jurisprudencial en Estados Unidos es el que le da fuerza a la interpretación y análisis de los casos. Existe una sentencia trascendental con base en el caso de Peregrine Entertainment Ltd., en la cual se resolvió la disyuntiva con respecto al lugar donde se deben registrar los contratos

¹⁵³ TAY (D) y (MOFFAT (K), Protecting Security Interests in Intellectual Property, Intellectual Property Law Update, 5 de marzo del 1992, Canadian Bar Association, Ottawa, p. 17 citado por Ver KNOPF P. (Howard), Op. cit. p. 38.

de garantía sobre obras protegidas por el derecho de autor, concluyéndose que se perfeccionan los contratos con su inscripción en la Oficina de Derechos de Autor¹⁵⁴.

En Estados Unidos existe una fuerte tradición en cuanto a la inscripción y protección de obras bajo el derecho de autor, lo cual ha fomentado y creado una Oficina de Derecho de Autor muy fuerte, que ha redundado en grandes beneficios para los autores. Si bien es cierto, al igual que Canadá, Estados Unidos está suscrito a la Convención de Berna que proclama la protección del derecho de autor inclusive sin haber sido registrada la obra; en este país, la costumbre es siempre registrar la misma, aunado al hecho que existen muchos incentivos para hacerlo. Por lo anterior y por el hecho de que se debe depositar la obra en el Registro, es que la individualización y el comercio de las mismas es muy fuerte y muy desarrollado en este país.

Lo anterior es observable cuando se registran muchos contratos de garantía con relación a filmes cinematográficos o bien sobre regalías de obras musicales.

¹⁵⁴ En dicho caso el acreedor registró el contrato de garantía sobre un filme de Peregrine Entertainment conforme al Uniform Commercial Code (UCC), en los Estados de California, Colorado y Utah, pero no lo registró ante la Oficina de Derechos de Autor. El deudor presenta la solicitud voluntaria de bancarrota y disputa el hecho de que el acreedor posea un interés válido sobre el filme. La Corte después de analizar el UCC y la Copyright Act, determina que los contratos se perfeccionan ante la Oficina de Derechos de Autor, toda vez que la normativa así lo establece y por razones de conveniencia es más sencillo revisar un único registro a revisar distintos registros para advertir la garantía sobre una obra.

Al igual que en Canadá, las leyes estipulan la posibilidad de registrar todo contrato relativo al Derecho de Autor en el Registro respectivo, por lo que en este sentido no existiría inconveniente¹⁵⁵, lo mismo sucede con las patentes de invención, pero en marcas pese a los esfuerzos realizados surge el mismo problema que en el país vecino, el cual es la estipulación únicamente de los contratos de cesión mas no de los de garantía.

Han existido al igual que en Canadá varias propuestas de reformas a las leyes con el fin de establecer un registro único que se encargue y se especialice en los contratos de garantía sobre Propiedad Intelectual.

Uno de los esfuerzos más importantes por crear una ley especializada fue realizado por la American Bar Association en 1999, denominada "Federal Intellectual Property Security Act", la cual propone la creación de un sistema centralizado de garantías en el cual se registre todo contrato de garantía sobre un activo de Propiedad Intelectual y se establezca de forma fiel y segura un sistema de publicidad para todos los usuarios sobre el estado de los activos de Propiedad Intelectual y el registro de contratos de garantía relativo a los mismos.

¹⁵⁵ La sección 205 del Copyright Act provee la posibilidad de registrar todos los contratos de transferencia de Derechos de Autor, con lo cual se ha entendido ampliativamente que la transferencia abarca las cesiones, licencias, gravámenes e inclusive la *hypothecation* de un derecho de autor.

Otras propuestas en el sentido anterior han sido realizadas por institutos como el Franklin Pierce Law Center¹⁵⁶, por lo cual se observa que el problema principal que ocurre en este país, es el registro efectivo y el perfeccionamiento de los contratos de garantía sobre los activos de Propiedad Intelectual.

Reino Unido

En cuanto al Reino Unido es importante apreciar que ya no se presenta la situación que sucede con Canadá y Estados Unidos en cuanto a las leyes estatales y federales, sin embargo si existen ciertas diferencias entre la legislación inglesa y la escocesa.

Existen dos diferencias características entre las legislaciones mencionadas, a saber¹⁵⁷:

- a) El contrato de garantía bajo la ley escocesa no es perfecto hasta tanto no se registre y surta efectos ante terceros.

¹⁵⁶ Esta propuesta fue realizada por los profesores Bill Murphy del Franklin Pierce Law Center y Tom Ward de University of Maine, en la cual se propone un registro central donde consten las prendas, fortalecido con una base de datos única.

¹⁵⁷ BRIDGE (M.), MACDONALD (A.), SIMMONDS (L.) y WALSH (C.), Formalism, Functionalism, and Understanding the Law of Secured Transactions, Mc Gill L.J. 567-664 citado por Ver KNOPF P. (Howard), p. 67

- b) Cualquier carga impuesta a un activo debe ser registrada dentro de los primeros 21 días desde que se constituyó la misma.

Los estatutos de Propiedad Intelectual proveen ciertas medidas cuando se utilicen los activos como garantía.

Con respecto a las patentes de invención se estipula:

- a) Cualquier prenda sobre una patente es nula si no es firmada por las dos partes.
- b) Existe una falta de claridad sobre si se puede registrar el contrato de garantía bajo el sistema de patentes, sin embargo la ley lo ha permitido, por lo que debe solicitarse e inscribirse ante el Registro de Patentes.

La legislación de derecho de autor de 1988 “no contiene referencias explícitas sobre la posibilidad de preñar las obras, sin embargo de la normativa se puede extraer la posibilidad de realizarlo”¹⁵⁸.

¹⁵⁸ CORNISH (Walter), Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Londres, Sweet and Maxwell, 4th ed., Londres, Inglaterra, 1999, p. 275

En cuanto a las marcas, el Reino Unido posee quizás la legislación más explícita que existe al respecto sobre los contratos de garantía, pues señala en la regla 25 del *Trademark Act* de 1994, apartado 2, que se puede registrar ante la Oficina de Marcas, todos los contratos relativos a garantías sobre una marca, así como también se pueden registrar todos los contratos de naturaleza comercial en las solicitudes marcarias, con lo cual se abre la posibilidad explícita de registrar este tipo de contratos y brindar de esta manera una seguridad para los terceros y las partes involucradas en el contrato.

Ahora bien, según estudios realizados por la Oficina de Marcas del Reino Unido se determinó que tres años después de esta ley de 1994, pocas empresas utilizaban el sistema de garantías prendarias de activos de Propiedad Intelectual. Las razones por las cuales se da este fenómeno se deben según un estudio publicado en la Revista Europea de Propiedad Intelectual a las siguientes:

- a) Los abogados tanto del acreedor como del deudor no están familiarizados con las disposiciones y muestran gran desconocimiento del tema.
- b) Los activos de Propiedad Intelectual son atractivos únicamente para los dueños y otras compañías o personas no se muestran interesadas en comprar un activo que es rematado por una entidad financiera.

- c) La valoración de los activos de Propiedad Intelectual es difícil y poco acertada en muchos casos.

Pese a lo anterior, el mismo estudio concluye que no deben realizarse más modificaciones y que la propia interacción del mercado hará que poco a poco las inversiones que requieran de la utilización de la Propiedad Intelectual como garantía prendaria sean más y por ende se afirma que una vez que esto sea rutina, el mundo bancario del Reino Unido, estará listo legalmente para interactuar y enfrentarse a este supuesto.

Australia

Australia comparte en gran medida las características que poseen Canadá y Estados Unidos en cuanto al sistema de estructura estatal y federal.

En los últimos años se han hecho ingentes esfuerzos por reformar la legislación de garantías sobre propiedades personales y sobre Propiedad Intelectual en general.

La legislación que se aplicaría es la relativa a las corporaciones, la cual establece en la sección 262 que se pueden aplicar cargas sobre los activos de Propiedad Intelectual¹⁵⁹.

Ahora bien, el registro de las garantías si se efectúa en el Registro respectivo donde se inscriben los activos de Propiedad Intelectual. Sin embargo, un estudio realizado en el año 1993 por la Comisión de Reforma Legal Australiana, determinó que se debía establecer un régimen único sobre las garantías establecidas sobre propiedades personales en el cual se establezca un registro único, lo cual haría que el registro de contratos de garantía sobre bienes de Propiedad Intelectual sea ante dicho registro general y no como sucede en la actualidad ante los registros respectivos.

Nueva Zelanda y China

Nueva Zelanda aprobó en el año 2001 una nueva legislación relativa a las garantías de propiedades personales, la cual es muy similar a la establecida por su país vecino Australia, en la que se establece “la posibilidad de otorgar en garantía los activos de Propiedad Intelectual”¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Dicha sección estipula lo siguiente: “the registration of, and the priorities of, charges apply in relation to ...a charge on goodwill, on a patent or licence under a patent, on a trade mark or service mark or a licence to use a trade mark or service mark, on a copyright or a licence under a copyright or on a registered design or a licence to use a registered design.”

¹⁶⁰ LIPTON (Jacqueline), Security over Information Products, Australian Intellectual Property Journal, 2000 V. p. 23.

Por su parte, la República Popular de China ha sido presionada por los Estados Unidos de América para estudiar y desarrollar una legislación que estimule el uso de los activos de Propiedad Intelectual como garantía, principalmente por la gran cantidad de software que se produce en dicho país.

B) Países de Tradición Civil

A continuación se analizarán los países de tradición anglosajona en los cuales se han planteado iniciativas relativas a la utilización de la Propiedad Intelectual como garantía ante el sistema financiero.

España

En la legislación española, se regula de una forma muy sencilla y explícita el tema del gravamen sobre los activos de Propiedad Intelectual, por medio de un concepto denominada "hipoteca mobiliaria", el cual es reservado para ciertos tipos de bienes muebles identificables y registrables.

Queda reservada la hipoteca mobiliaria para aquellos bienes de identificación semejante a la de los inmuebles, y, por tanto, claramente susceptibles de hipoteca.

Los bienes susceptibles de hipoteca mobiliaria son¹⁶¹:

- los establecimientos mercantiles
- los automóviles y otros vehículos de motor, los tranvías y los vagones de ferrocarril
- las aeronaves
- la maquinaria industrial, y
- la Propiedad Intelectual y la industrial

Esta hipoteca debe constituirse en escritura pública la que deberá ser inscrita en el Registro especial creado por la ley¹⁶².

De esta manera, se observa como claramente desde hace muchos años, se observa la posibilidad de gravar la Propiedad Intelectual y registrar dicho gravamen, permitiéndole a los acreedores una seguridad jurídica y facultando de esta manera el crédito mediante este tipo de garantías.

¹⁶¹ Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, España, 16 de diciembre de 1954

¹⁶² MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO DE ESPAÑA,
<http://www.ipyme.org/temas/financia/hipo.htm> Visitado el 12 de abril del 2004.

Ahora bien, en España al igual que en otros países del mundo existe el problema de determinar el valor de un activo de Propiedad Intelectual y por lo tanto las entidades financieras españolas se han mostrado reacias a aceptar este tipo de garantías, sin embargo la Oficina Española de Patentes y Marcas ha promovido por medio de las posibilidades que le otorga la ley de hipoteca mobiliaria el uso de garantías con base en activos de Propiedad Intelectual.

México

México por medio de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual ha establecido un fuerte movimiento en cuanto a las posibilidades de gravar la Propiedad Intelectual, lo cual se ha reflejado en la ley Federal de Derechos de Autor en el artículo 41¹⁶³ de la siguiente manera:

“Los derechos patrimoniales no son embargables ni pignorables aunque pueden ser objeto de embargo o prenda los frutos y productos que se deriven de su ejercicio.”

De lo anterior, se puede deducir un concepto muy interesante y novedoso, pues lo que se puede preñar son los frutos y productos que se deriven de los derechos patrimoniales, evitando de esta manera tocar el punto de los derechos

¹⁶³ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS,
<http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/126/default.htm?s=> Visitado el 14 de mayo del 2003

morales del autor con respecto a la obra, lo cual es de suma importancia y resuelve concretamente la posible disyuntiva que se derive en ese sentido.

Quizás lo anterior es lo más característico de la evolución de la normativa mexicana en cuanto a la posibilidad de preñar los activos de Propiedad Intelectual.

C) Organizaciones

A continuación se analizarán las organizaciones en las cuales se han planteado iniciativas relativas a la utilización de la Propiedad Intelectual como garantía ante el sistema financiero.

Comunidad Europea

La Comunidad Europea ha comenzado a estudiar la posibilidad de legislar con respecto a la Propiedad Intelectual como garantía financiera, principalmente por el hecho de que tiene como antecedente la Convención Europea de Patentes la cual tiene como su organismo máximo la Oficina Europea de Patentes con sede en Munich. En dicha oficina se podría registrar contratos de garantía, sin embargo por la diversidad de legislaciones en los distintos países de dicha unión hace que se torne un poco difícil establecer dicho supuesto con éxito.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha mostrado un interés por promover legislación relativa al uso de la Propiedad Intelectual como garantía para acceder al crédito bancario, principalmente lo ha hecho por medio de su división de la Propiedad Intelectual para las pequeñas y medianas empresas¹⁶⁴, en la cual establece la necesidad de la empresas para desarrollarse por medio de este tipo de financiamientos.

UNCITRAL (United Nations Comisión on Internacional Trade Law)

Otra organización que se ha pronunciado al respecto es la UNCITRAL (United Nations Comisión on Internacional Trade Law), la cual declaró la necesidad de darle mayor certeza y seguridad jurídica a los activos de Propiedad Intelectual con el afán de que los mismos sean sujetos de crédito¹⁶⁵.

¹⁶⁴ Al respecto se puede consultar el portal en Internet <http://www.OMPI.org>.

¹⁶⁵ La declaración establece textualmente lo siguiente: “Substantive and procedural uncertainties as to the regime applicable to security interests in intellectual property rights affect the availability of credit linked to those rights. In order to facilitate the use of intellectual property rights as collateral, both owners of intellectual property rights and creditors would require more predictability and legal certainty”.

CONCLUSION

Al finalizar el presente trabajo de investigación, se pueden derivar varias apreciaciones finales, señalando en primer lugar que la Propiedad Intelectual consiste en los derechos subjetivos derivados de la actividad intelectual en los campos industriales, científicos y artísticos.

Dicha actividad intelectual en los campos industriales, científicos y artísticos ha sido dividida por la doctrina en tres grandes ramas, una encargada del derecho de autor y derechos conexos, otra denominada propiedad industrial, la cual está compuesta por los signos distintivos, patentes de invención, diseños industriales, modelos de utilidad y secretos industriales y finalmente la que estudia la competencia desleal.

Partiendo de la anterior afirmación, se desprende que pese a existir diversas teorías en cuanto a la naturaleza jurídica de la Propiedad Intelectual, la que más se aproxima según el contexto moderno, es la denominada teoría de los derechos intelectuales, la cual se caracterizan principalmente porque la protección patrimonial que brindan a el objeto no dura para siempre, sino que independientemente de la actividad del titular del derecho, éste se extinguirá al haber transcurrido un determinado plazo que la ley (establece) determina, según cada rama de los derechos intelectuales, siendo de esta manera que, salvo por los

aspectos morales del derecho, la protección jurídica sobre los bienes inmateriales nace destinada a morir en una cierta cantidad de años, sin que el titular del derecho pueda hacer algo para impedirlo, resolviendo de esta manera la disyuntiva entre derechos reales y derechos personales.

Ahora bien, habiendo concluido lo relativo a la Propiedad Intelectual, se puede remitir a su vinculación directa con la empresa, la cual es definida como organización de recursos humanos, materiales y financieros que ofrecen productos y servicios, teniendo dentro de estos recursos materiales y financieros a los activos, que tal y como se analizó en la presente investigación, la Propiedad Intelectual forma parte de los activos intangibles, lo cual no significa de ninguna manera que no se puedan determinar o valorar.

Con base en lo anterior, se estudió la necesidad de valorar los activos de Propiedad Intelectual, por su importante rol dentro de actividades típicas de las empresas, tales como las fusiones, adquisiciones, concesiones de licencias, reducción de costos, alianzas estratégicas, entre otras.

Dentro de los métodos para valorar los activos de Propiedad Intelectual, se estudiaron cuatro, el primero es el denominado método basado en los ingresos, el cual se centra en la capacidad de generar ingresos del activo de Propiedad Intelectual y sirve para establecer el valor de patentes, marcas y del derecho de

autor, así como de contratos, licencias y contratos de regalías, franquicias y garantías.

El segundo método analizado es el método del estudio de mercado que consiste en una técnica de valoración por medio de la cual se realiza una comparación con los ingresos de las ventas anteriores de activos de Propiedad Intelectual similares o comparables en el mercado.

El tercer método es el basado en el costo y se entiende a partir de establecer el valor de un activo calculando el costo que representaría para una empresa obtener un activo similar internamente o adquirirlo en el exterior, puede estar relacionado el costo con la reproducción o la sustitución del activo.

El cuarto método se utiliza primordialmente en el caso de las patentes de invención comparadas como las opciones en los mercados de capital, entendiendo por opción, en general, un derecho de comprar o vender un activo, cuyo precio está sujeto, en alguna forma, a variación aleatoria, en un determinado momento o antes de ese momento.

La mejor manera de realizar una valoración certera de los activos se concluye que es a partir del método de los ingresos pues permite determinar el valor por medio de variantes más fáciles de obtener, así como de parámetros más

objetivos, que resultan en una técnica confiable y certera de realizar un verdadero examen.

Concluyendo la posibilidad real de determinar con parámetros confiables el valor de un activo de Propiedad Intelectual, se llega a establecer ciertas afirmaciones, como por ejemplo incluir la Propiedad Intelectual en los informes contables, los cuales si bien es cierto todavía no contemplan con exactitud la manera de incluir dichos activos intangibles, si permiten anexarles un reporte voluntario de todos los bienes que conforman el patrimonio de Propiedad Intelectual de una empresa, llenando de esta manera grandes vacíos contables al final de cada año fiscal.

Todo lo anterior necesariamente redundará en beneficios para las empresas que poseen activos de Propiedad Intelectual, pues al mantener y administrar una cartera de dichos bienes, pueden maximizar las ganancias y abren una nueva gama de posibilidades al tener un nuevo activo que puede ser intangible pero que a su vez puede representar el bien máximo de su empresa, que le permita acceder a crédito, obtener ventaja por encima de la competencia, posicionamiento en el mercado, etc.

Ahora bien, el poseer activos de Propiedad Intelectual también obliga a las empresas a desarrollar políticas de adquisición, licenciamiento, protección,

explotación, supervisión y planes de negocio en torno a los mismos, pues deben entender las empresas que la Propiedad Intelectual es un activo más, al igual que lo es un inmueble o un vehículo y que por ende debe ser tratado de una forma semejante.

Como parte de lo anterior y observando los beneficios que brindan los activos de Propiedad Intelectual, es que se ha propuesto en el presente trabajo la posibilidad de preñar dichos activos y darlos de esa forma en garantía de una deuda ante una institución financiera.

Para lo anterior se analizó el concepto de prenda, el cual se definió como una figura contractual de carácter mercantil, accesoria a un negocio principal, en el cual el deudor se compromete a satisfacer un crédito, garantizando con bienes muebles, propios o de un tercero, su cumplimiento, con o sin desplazamiento de la prenda, cuya moratoria, faculta al acreedor, para ejercitar su derecho real de garantía, por los trámites de un ejecutivo, rematando lo pignorado y destinando su producto a extinguir en forma preferente el crédito otorgado.

Ahora, de la definición anterior es clave determinar que la Propiedad Intelectual es un bien mueble, el cual es enajenado, transferido, gravado, etc., por lo cual desde un punto de vista legal, puede perfectamente ser sujeto de prenda.

Ante la anterior afirmación, se presenta una disyuntiva doctrinaria, pues si se considera y se acepta que la Propiedad Intelectual es vista en la actualidad como un derecho intelectual según su naturaleza jurídica, se crearía una contradicción al afirmar que es un bien mueble.

Es mi criterio que la Propiedad Intelectual no debe ser considerada más un bien mueble pese a que la normativa así lo establezca, pues no tal y como se desarrolló en el presente trabajo, la noción correcta es la conceptuar derechos sobre la Propiedad Intelectual.

Ahora bien, es por todos conocido que la economía ha tomado otro rumbo, en el cual los activos principales son los intangibles y ya no los físicos como los inmuebles o vehículos, creando esta situación el problema de que las entidades bancarias no tienen ya esa seguridad jurídica y financiera que les brinda un activo físico, repercutiendo en menor crédito para las empresas que poseen activos intangibles como su única fuente.

Es por ello, que a lo largo de este trabajo de investigación se ha remitido a la idea de que los activos de Propiedad Intelectual son tan valiosos como lo pueden ser los activos físicos, por lo que la posibilidad de otorgarlos en garantía prendaria ante las entidades financieras está latente.

Ahora, si bien es cierto los activos de Propiedad Intelectual presentan un riesgo mayor a los activos físicos por su indeterminación económica en ciertos casos, una acertada valoración y estudio de los mismos hace posible tal y como sucede en otros países la posibilidad de que respalden las deudas.

Tal y como se analizó, este tema ya ha sido estudiado en otros países e inclusive han desarrollado normativa específica para regular el supuesto. Los países que se analizaron son principalmente los de origen sajona, que basan su normativa en parámetros distintos a nuestro país, sin embargo es importante destacar el auge que le han dado a este tema.

Se observó claramente como en la mayoría de los países analizados se expresa explícitamente la posibilidad de registrar contratos de garantía sobre cualquier obra protegida por los derechos de autor, específicamente en Estados Unidos por medio de la Sección 205 del Copyright Act y en Canadá por medio de la Sección 57(3) del Copyright Act.

Asimismo, se observa como en México solamente se permite el registro de contratos sobre los frutos o licencias derivados de una inscripción de derechos de autor, con lo cual se trata de abarcar únicamente los derechos patrimoniales.

Ahora, con respecto a los signos marcarios es muy importante destacar que si bien es cierto en la mayoría de los países analizados se puede permitir un contrato de garantía sobre los mismos, presentan la dificultad de que se debe mantener cierto estándar de calidad para respaldar la imagen que la marca ha brindado, de lo contrario se puede cancelar el registro, siendo lo anterior un problema práctico para que se desincentive la garantía sobre las mismas.

En cuanto a las patentes de invención se ha observado un auge que existe sobre las mismas, principalmente sobre las patentes tecnológicas y farmacéuticas, con lo cual en los países del norte y el Reino Unido se ha tratado de establecer una normativa que regule dicho aspecto.

En cuanto a la legislación Española se advirtió como claramente se estipula en una sola norma la posibilidad de registrar los contratos de garantía sobre activos de Propiedad Intelectual bajo el peculiar sistema de la hipoteca mobiliaria, con lo cual de una forma clara y certera se estipula el registro de dichos contratos, eliminándose cualquier confusión en cuanto al tema.

Es muy importante señalar que los países de Canadá y Estados Unidos han experimentado problemas en cuanto al perfeccionamiento de los contratos de garantía sobre Propiedad Intelectual, principalmente por el hecho de que se

pueden registrar tanto en los Registros especiales como en los Registros de *Personal Properties* que existen en cada Estado.

Lo anterior ha motivado a muchos estudiosos y a instituciones en dichos países a sugerir una normativa única y especial que regule el tema con todas sus variantes, tratando de eliminar cualquier disyuntiva que surja con respecto al mismo, y de lo cual se extraen propuestas muy interesantes que tutelan un efectivo registro único de los contratos de garantía, así como condiciones mínimas para que los bienes brinden seguridad jurídica a los acreedores.

Se analizó también la ley de nuestro país, y se derivó que si existe la posibilidad de preñar los activos de Propiedad Intelectual, toda vez que la Ley No. 40 establece que la Propiedad Intelectual es un bien mueble y el Código de Comercio señala la posibilidad de preñar todos los bienes muebles, por lo que jurídicamente es posible.

Ahora bien, las leyes específicas no tutelan de forma clara la posibilidad de registrar ante los Registros especiales los contratos prendarios sobre activos de Propiedad Intelectual, excepto la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, que establece el registro de cualquier contrato en el Registro Nacional de Derechos de Autor, relativo a las obras que se registren ante el mismo.

Lo anterior hace que se derive la conclusión de que la Propiedad Intelectual pueda ser prenda por lo analizado en el Código de Comercio, pero que no se pueda registrar directamente los contratos ante el Registro especializado, creándose entonces la necesidad de que los contratos prendarios surtan efecto y se registren ante el Registro de Prendas del Registro Nacional.

Para fines prácticos lo deseable, entonces, es que exista una base de datos actualizada y en directa relación entre el Registro Nacional de Prendas y el Registro de Propiedad Industrial, garantizándose siempre la publicidad registral.

Otra reforma que se estima conveniente es la de eliminar de nuestra normativa el concepto erróneo de que la Propiedad Intelectual es un bien mueble, pues tal y como se ha analizado a lo largo del presente trabajo la doctrina actual se refiere a derechos intelectuales, por lo que propongo que en el Código de Comercio se incluya un nuevo artículo que tutele la posibilidad de prenda los derechos intelectuales tal y como sucede con el derecho de usufructo o el de arrendamiento.

Por último es necesario concluir que se deben realizar ingentes esfuerzos por capacitar a la clase empresarial y a la financiera de nuestro país para que comprendan las posibilidades reales que proporciona la Propiedad Intelectual y de hacerles notar que existen en nuestro país herramientas jurídicas que permiten

prenderla y por ende otorgarla como garantía ante las entidades financieras y obtener de esta manera recursos económicos para seguir estimulando la inversión e innovación de las empresas de nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA:**LIBROS:**

ALIKHAM (Shahid) Socio-Economic Benefits of Intellectual Property in Developing Countries, WIPO Publications No. 454, Genova, Italia, 2002.

BAUDRIT (Diego), Teoría General del Contrato, San José, Editorial Juricentro, 1era edicion, 1982

BATALLA (Elvira), El Derecho de Marcas en Costa Rica, EDITORIAL UNIVERSIDAD DE COSTA RICA y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, San José, Costa Rica, 1979

BAYLOS CORROZA (Hermenegildo), Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas S.A., Madrid, 1993

BLACK (Henry) Black's Law Dictionary, West Publishing Co. Saint Paul, Estados Unidos de América, 1990.

BONEO VILLEGAS (Eduardo) y BARREIRA DELFINO (Eduardo), Contratos Bancarios Modernos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, 1994.

BONILLA (Carlos), Manual para Operaciones Bancarias y Financieras, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina 1990.

CORNISH (Walter), Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, Londres, Sweet and Maxwell, 4th ed., Londres, Inglaterra, 1999

DAVIS M. (Scott), La Marca, Máximo Valor de su Empresa, Pearson Education, México, 2002

HESS ARAYA (Christian), La Dimensión Jurídica del Software, Investigaciones Jurídicas S.A., San José, Costa Rica, 2002.

IDRIS (Kamil), Intellectual Property for Economic Growth, WIPO Publications No. 888, Génova, Italia, 2003.

LIPTON (Jacqueline), Security over Information Products, Australian Intellectual Property Journal, 2000

LYPSZYC (Delia), Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones UNESCO/CERLALC/ZAVALIA, Argentina, 2002.

MALONE S. (Michael) y EDVINSSON (Zeif), El Capital Intelectual, Traducido por Jorge Cárdenas, Grupo Editorial Norma, Bogotá, Colombia, 1998

O.M.P.I, WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, Publication No. 489 (E) Geneva, Suiza, 2003.

O.M.P.I. La Propiedad Intelectual para las pequeñas y medianas empresas, WIPO Publications No. CD488 EFS,I, Geneva, Suiza, 2003

SABORIO VALVERDE (Rodolfo), Normas Básicas de Derecho Público, 7 edición, San José, Costa Rica, 2000.

SMITH, (Gordon V). y PARR, (Russell L.), Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, John Wiley & Sons, 1989

WOOD (Robert), The Nature and Definition of Federal Security Interests, C.B.L.J., Canadá, 2001.

VILLABA A. (Carlos) y LIPSZYC (Delia), El Derecho de Autor en Argentina, La Ley S.A., Buenos Aires, Argentina, 2003.

VILLEGAS G. (Carlos), Manual de Títulos Valores, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1989.

WIPO, Introduction to Patent Law and Practice, WIPO Publications No. 672.E, Génova, Suiza, 1984.

WIPO, Introduction to Trademark Law and Practice, WIPO Publications No. 653.E, Génova, Suiza, 1993.

WIPO, Acuerdo entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio, WIPO Publications, Ginebra, Suiza, 1996.

REVISTAS:

CORDERO PEREZ (Carlos), Popular lanzará crédito para firemas de software, EL FINANCIERO, N° 460 de fecha 26 de abril del 2004.

ILLESCAS (Carlos Eduardo), Algunas consideraciones sobre Propiedad Intelectual, La Propiedad Intelectual en la integración económica de Centroamérica, SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana), año I, No. 4, Octubre-Diciembre de 1997.

JINGLIN (Yan), Inducements for the United States to Enhance Intellectual Property (IP) Protection, Osaka City University Economic Review, No. 1, Octubre 1998.

PAL HEGEDUS (Luis), El Valor de sus Secretos, Industria, Órgano Oficial de la Cámara de Industrias de Costa Rica, San José, No. 29, agosto-setiembre 1999.

NIGEL (Page), IP-backed securitisation: goldmine or hype? Intellectual Asset Management, September/October 2003

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "Valoración de la Propiedad Intelectual". Revista de la OMPI/septiembre-octubre del 2003

SITIOS DE INTERNET:

ARROYO DEL RIO (Carlos), Valoración de la Propiedad Industrial, <http://www.producto.com.ve/productor/valoración.html> Visitado el 2 de marzo del 2003.

BANCO DE ESPAÑA, Comparecencia del Gobernador del Banco de España ante la Comisión de Economía, Comercio y Hacienda del Congreso de los Diputados en fecha 17 de diciembre de 1998, <http://www.bde.es/prensa/intervenpub/gobernador/171298.htm>, Visitado el 23 de agosto del 2003.

CARPINTIER (Rodolfo), Financiación de la Innovación, <http://digitalassetsdeployment.com/es/articulos.html?idArt=62>, Visitado el 2 de enero del 2004.

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MEXICANA, ¿Cómo Identificar el Gasto corriente y el Gasto de Capital? http://www.shcp.gob.mx/docs/bcg/bcg03_g.html, Visitado el 15 de abril del 2003.

DIARIO DEL PUEBLO, Empresas industriales de China siguen mejorando rendimiento económico, http://spanish1.peopledaily.com.cn/spanish/200208/27/sp20020827_57188.html Visitado el 6 de marzo del 2004.

GHAFFLE (Roya), Como reflejar el valor de la Propiedad Intelectual en los informes de contabilidad. OMPI. www.wipo.org/sme/es/documents/ip_accounting.htm, Visitado el 20 de marzo del 2004.

GOMEZ LOPEZ (Juan Carlos), El Capital Intelectual, <http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/capintel.htm>, Visitado el 3 de octubre del 2003.

GUERRA ROMAN (Jorge Iván), Capital Intelectual de la Empresa, <http://www.gestipolis.com/canales/gerencial/articulos/56/56ci.htm>, Visitado el 14 de marzo del 2003.

HEFTER R. (Lawrence) y LITOWITZ D. (Robert), ¿Qué es la propiedad intelectual?, <http://usinfo.state.gov/español/ipt>, Visitado el 22 de abril del 2002.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS,
<http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/126/default.htm?s>, Visitado el 14 de mayo del 2003

INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Accounting Standards in the New Economy, <http://www.usa-canada.les.org/membersonly/committees/professional/financial/IIPIAAccounting.pdf>
Visitado el 1 de mayo del 2003.

JARAMILLO (Alberto), La Política Coyuntural de la empresa Teoría - Metodología - Análisis de Casos, <http://www.gestipolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/argos96.htm>,
Visitado el 12 de abril del 2004.

KNOFF P. (Howard), Security Interests in Intellectual Property: An Internacional Comparativa Approach, Versión de Pre-publicación, Canadá, p. 24 (El presente

trabajo se encuentra en el siguiente portal electrónico:
<http://www.lcc.gc.ca/en/themes/er/fsi/knopf/knopf.pdf>)

LIZARRAGA SARRICOUET (Germán), Nos permite lograr una ventaja competitiva, <http://www.monografias.com/trabajos11/artpublic/artpublic.shtml>, 12 de abril del 2004.

LOPEZ CONTRERAS (Alejandra), ¿Cuánto vale su negocio?, <http://www.hipermarketing.com/%204/contenido/estrategia%20y%20mkt/inteligencia/nivel3valesunegocio.htm>, Visitado el 10 de abril del 2002.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO DE ESPAÑA,
<http://www.ipyme.org/temas/financia/hipo.htm> Visitado el 12 de abril del 2004.

O.M.P.I. La financiación de su empresa por medio de activos de propiedad intelectual, http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/finance/using_ip_assets.htm, Visitado el 13 de mayo del 2003.

O.M.P.I., Intellectual Property Reading Material, Publication No. 276 (E) en la dirección www.wipo.org/about-ip/en Visitado el 12 de febrero del 2004

O.M.P.I. http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/ip_asset/business_assets.htm
Visitado el 18 de septiembre del 2003

OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Reseña Histórica sobre el surgimiento de la Propiedad Industrial, <http://www.cienfuegos.cu/Paginas/CigetPIndustrial/historia.htm> Visitado el 18 de abril del 2002.

PEREZ PEÑA (Oscar Alberto), Derecho y Moral, <http://www.monografias.com/trabajos12/aderymor/aderymor.shtml> Visitado el 16 de abril del 2004

SANTOS HERNANDEZ (Aníbal). <http://somnus1654.webcindario.com/antece.htm>. Visitado el 25 de junio del 2003.

SARMIENTO (José Luis), Contratos Especiales, <http://www.monografias.com/trabajos10/contra/contra.shtml#pre>, Visitado el 20 de abril del 2004.

SCICLUNA (Brent), Accounting by Small and Medium Sized Enterprises, <http://www.miamalta.org/MagJUne02Page05.htm>, Visitado el 20 de junio del 2003.

VILLALBA (Carlos), Presentación y Breve Reseña Histórica del IIDA, <http://www.iidautor.com/historia.html>, Visitado el 6 de enero del 2004.

WOODWARD C. Accounting for Intellectual Property,
http://www.pwc.com/gx/eng/ins-sol/publ/ipvalue/pwc_2.pdf Visitado el 25 de mayo del 2003.

ZAMUDIO (Teodora), Derechos Conexos,
<http://www.dpi.bioetica.org/daconexos.htm>, Visitado el 20 de mayo del 2002.

Plan para promover la economía basada en los conocimientos,
<http://www.gio.gov.tw/info/noticia97/2000/31/p3.htm>, 9 de febrero del 2004.

<http://www.tecnoiuris.com/modules.php?name=News&file=article&sid=646> Visitado el 24 de marzo del 2004

<http://www.ipyme.org/temas/financia/hipo.htm>, Visitado el 12 de febrero del 2004.

TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN:

ARGUEDAS TROYO (José), El Contrato de Prenda. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1968.

CHARPENTIER MORALES (William) y JIMENEZ BOLAÑOS (Frezie), El contrato de prenda con desplazamiento y su vinculación jurídica con el depósito, Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1985

CHAVARRIA VOLIO (Ricardo), Análisis de una contradicción entre las normas relativas a la hipoteca y a la prenda. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1971

MARIN JIMENEZ (Reyna Jeannette), La Hipoteca y la Prenda, su Registración en Costa Rica. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1981

MARTÍNEZ MONGE, Federico y MORALES HERRA, Cynthia: Nuevos desafíos a los derechos intelectuales: La problemática de la industria relativa a las obras musicales en la era de Internet. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 2002

MORA CASASOLA (Víctor Hugo), El Contrato de Prenda y su Ejecución con énfasis en las prácticas jurisprudenciales. Tesis para optar al grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1993

ENTREVISTAS:

Entrevista realizada a la sub-directora del Registro de la Propiedad Industrial, la Licda. Virginia Marín, en fecha 22 de junio del 2004.

Entrevista realizada a la calificadora del Registro de Derechos de Autor, la Licda. Gabriela Murillo, en fecha 12 de junio del 2004.

Entrevista realizada al Coordinador General de Calificadores del Registro de Bienes Muebles, el Lic. Oscar Rodríguez, en fecha 22 de junio del 2004.

LEGISLACIÓN:

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), Extracto del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, ratificado por Ley No. 7475 y publicado en el Alcance No. 40 a la Gaceta No. 245 del 26 de diciembre de 1994.

Acta final en que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, Extracto del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, ratificado por Ley No.

7475 y publicado en el Alcance No. 40 a la Gaceta No. 245 del 26 de diciembre de 1994.

Aprobación del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (WCT), Ley No. 7968 de 2 de diciembre de 1997.

Aprobación del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), Ley No. 7967 de 2 de diciembre de 1997.

Código Civil, 26 de abril de 1886, San José, Editorial Investigaciones Jurídicas S.A., 1998.

Código de Comercio, 30 de abril de 1964, San José, Editorial, Investigaciones Jurídicas S.A., 2002.

Convención de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual OMPI, Ley No. 6468 de 18 de septiembre de 1980.

Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley No. 4543 del 18 de marzo de 1970.

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, Acta de París del 24 julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley No. 7484 de 28 de marzo de 1995.

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, No. 6683 de 14 de octubre de 1982.

Ley de Información No Divulgada, Ley No. 7975 de 22 de diciembre de 1999.

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Ley No. 7978 de 22 de diciembre de 1999.

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 de 5 de octubre del 2000.

Ley de Propiedad Intelectual, Ley No. 40 de 27 de junio de 1896.

Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, España, 16 de diciembre de 1954.

Protección a los Sistemas de Trazados de los Circuitos Integrados, Ley No. 7961 de 13 de diciembre de 1999.