Sede Rodrigo Facio

Facultad de Derecho

“Análisis Jurídico del Capital Intelectual como Activo de las Empresas”

Tesis para Optar por el Grado de Licenciatura en Derecho

Natalia Granados Méndez

Lorna Wahrmann Vargas

San José, diciembre de 2015

04 de diciembre del 2015
FD-AI-861-2015

Dr. Alfredo Chirino Sánchez
Decano
Facultad de Derecho

Estimado señor:

Para los efectos reglamentarios correspondientes, le informo que el Trabajo Final de Graduación (categoría Tesis), de las estudiantes: Lorna Wahrmann Vargas, carne A96882 y Natalia Granados Méndez, carne A92824 denominado: "Análisis Jurídico del Capital Intelectual como Activo de las Empresas" fue aprobado por el Comité Asesor, para que sea sometido a su defensa final. Asimismo, el suscrito ha revisado los requisitos de forma y orientación exigidos por esta Área y lo apruebo en el mismo sentido.

Igualmente, le presento a los (as) miembros (as) del Tribunal Examinador de la presente Tesis, quienes firmaron acuso de la tesis (firma y fecha) de conformidad con el Art. 36 de RTFG que indica: ***"EL O LA ESTUDIANTE DEBERA ENTREGAR A CADA UNO DE LOS (AS) MIEMBROS (AS) DEL TRIBUNAL UN BORRADOR FINAL DE SU TESIS, CON NO MENOS DE 8 DIAS HABILES DE ANTICIPACION A LA FECHA DE PRESENTACION PUBLICA".***

Tribunal Examinador

Informante	*Lic. Esp. Pedro Bernal Chavés Corrales*
Presidenta	*MSc. Ana Lucía Espinoza Blanco*
Secretario	*MSc. William Bolaños Gamboa*
Miembro	*Dr. Alvaro Burgo Mata*
Miembro	*Licda. Cecilia Villalobos Soto*

Por último, le informo que la defensa de la tesis es el ***06 de enero del 2016,*** *a las 16:00 horas en la Sala de Tesis del 5to. Piso de la Facultad.*

Atentamente,

FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Ricardo Salas Porras
Director

Rlgr.-
Cc: arch. expediente

San José, 23 de noviembre de 2015.

Dr. Ricardo Salas Porras
Director del Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Estimado señor Director:

Reciba un cordial saludo. En mi condición de director de la tesis titulada "***Análisis Jurídico del Capital Intelectual como Activo de las Empresas"*** redactada por Natalia Granados Méndez carné A92824 y Lorna Wahrmann Vargas carné A96882, le comunico que he aprobado el trabajo, pues cumple a plenitud con los requisitos de forma y de fondo estipulados por esta Honorable Universidad.

Este trabajo constituye en mi opinión, un valioso aporte a nuestro Derecho Privado, al analizar la importancia del capital intelectual, los activos intangibles y su incidencia sobre la propiedad intelectual. A nivel jurídico tanto el capital como la propiedad intelectual, son campos que toman cada vez mayor importancia, pues se hace imprescindible contar con mecanismos de protección que garanticen no solo un buen funcionamiento de la materia, sino además, una correcta tutela.

Adicional a lo anterior, se consideraba mayor la importancia de los recursos físicos y monetarios, y estos solían verse por encima de los intangibles, pues se tenía una concepción desacertada de que estos constituían mayor valor y que propiciaban más ganancias. Debido a esto, se deja de lado y no se les da la importancia a los denominados intangibles de capital y propiedad intelectual. Sin embargo, estos actualmente representan una nueva realidad que brinda a la empresa que los aprecia mayor funcionamiento, y sobretodo, verdaderas fuentes de creación de valor; y de ahí es que deviene la importancia que representa la presente temática.

Por lo tanto, y de esta manera, me complace extender la presente carta de aprobación, a fin de que se proceda a la defensa de tesis en la fecha y hora que se sirva de fijar.

Cordialmente,

Prof. Pedro Bernal Chaves Corrales

23 de noviembre de 2015

Señor
Dr. Ricardo Salas Porras
Director Área de Investigación
Facultad de Derecho
Universidad de Costa Rica

Estimado Director:

En mi condición de lector de la tesis "Análisis Jurídico del Capital Intelectual como Activo de las Empresas" elaborada por los estudiantes egresadas Natalia Raiseth Granados Méndez carné A92824 y Lorna Wahrmann Vargas carné A96882 le informo que he leído dicha investigación y considero que la misma cumple con los requisitos de forma y de fondo exigidos por el Área de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Sin duda es un tema novedoso y poco estudiado que intenta exponer un tema importante para el derecho de la propiedad intelectual. Por lo anterior otorgo mi aprobación para que el trabajo sea presentado en su fase de réplica ante el Tribunal correspondiente.

Cordialmente,

Dr. Álvaro Burgos Mata
Lector de Tesis

30 de noviembre de 2015

Señor
Dr. Ricardo Salas Porras.
Director Área de Investigación.
Facultad de Derecho.
Universidad de Costa Rica.

Estimado Director:

En mi condición de lectora de la tesis ***"Análisis Jurídico del Capital Intelectual como Activo de las Empresas"*** elaborada por los estudiantes egresadas Natalia Raiseth Granados Méndez carné A92824 y Lorna Wahrmann Vargas carné A96887 le informo que he leído dicha investigación y considero que la misma cumple con los requisitos de forma y de fondo exigidos por el Área de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.

El tema desarrollado por las postulantes es de gran actualidad y ha sido desarrollado en forma seria y profunda dejando un gran aporte a los estudiosos del Derecho. Los temas investigados no son temáticas nuevas, sin embargo, el presente estudio resulta novedoso ya que analiza los efectos acontecidos a raíz del uso y la explotación de esta clase de activos. Especialmente se profundiza en la manera en que las normativas han tenido que irse acoplándose al papel preponderante que tiene el capital intelectual en la actualidad.

Por lo anterior y en condición mencionada, otorgo mi aprobación a la investigación para que la misma continúe con la fase de defensa ante el Tribunal respectivo.

Cordialmente,

Licenciada Cecilia Ivette Villalobos Soto.
Lectora de Tesis

LICDA. ELVIA FERNÁNDEZ MORALES
FILÓLOGA UCR
SAN RAMÓN, ALAJUELA TEL. 2-447 1581 8-825- 3794
elviafdz@gmail.com
C.2312338 COL. LIC. Y PROF

CONSTANCIA DE REVISIÓN FILOLÓGICA

La suscrita, Licenciada en Filología Española, ELVIA FERNÁNDEZ MORALES, hace constar que efectuó la revisión filológica del documento cuyo título es ANÁLISIS JURÍDICO DEL CAPITAL INTELECTUAL COMO ACTIVO DE LAS EMPRESAS. Este consiste en TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN MODALIDAD TESIS, PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN DERECHO, de la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) SEDE RODRIGO FACIO. Las postulantes son NATALIA GRANADOS MÉNDEZ y LORNA WAHRMANN VARGAS.

Al respecto, indica que luego de efectuadas las correcciones necesarias, dicho documento se encuentra listo para su presentación y disertación, pues se ajusta a las normas gramaticales y ortográficas establecidas y a la modalidad de discurso, correspondiente a su especialidad.

Dado en San Ramón, Alajuela, Costa Rica, el tres de diciembre de dos mil quince, a solicitud de las interesadas y para los efectos administrativos pertinentes.

Licenciada Elvia Fernández Morales
Filóloga
U.C.R.

Licda. Elvia Fernández Morales

CC/Archivo

A Dios, por todo lo que soy.

A mi mamá, el mejor ejemplo de mujer, mi pilar.

Morín, toda la vida de complicidad

y apoyo incondicional.

A mi papá, mi hombre favorito,

solo un hasta luego, hasta vernos de nuevo.

Lorna, cinco años de amistad y lo mejor para el futuro,

porque el camino también puede ser ancho.

-Natalia

A Dios, por todo lo que me ha dado.

A mi familia por estar siempre a mi lado, y hacer de mi vida algo mejor cada día, por enseñarme lo que es el amor.

A mis amigos por todo lo vivido.

Nati, por un camino recorrido plenamente y una etapa universitaria memorable, por todo lo que crece y lo que florece.

Lorna

Agradecimiento

A nuestro Comité Asesor, gracias por el tiempo dedicado.

A nuestras amistades que hicieron de estos cinco años una gran experiencia.

Gracias!

- Lorna y Nati

Resumen

En cuanto a la justificación de la presente temática, se debe mencionar que el capital intelectual y los elementos que derivan del mismo, como activos de las empresas, no son un tema nuevo, sin embargo y sin menoscabo de lo anterior, es un tema que no ha sido abordado con la importancia que se merece. Su valor reside en el impacto favorable que estos activos pueden llegar a alcanzar en la parte económica y en el desarrollo jurídico de las empresas, esto, si se maneja de la manera correcta.

Con el objetivo de evidenciar esta importancia, se debe partir de la base de que al referirnos a los activos de una empresa, se hace mención a elementos que pueden llegar a determinar una serie de aspectos importantes, como lo son las ventajas a nivel económico. Ahora bien, no son estos los únicos beneficios que representan, sino que conforman también el denominado valor agregado, y dependiendo del uso que la empresa haga de ellos, la pueden ubicar en un buen lugar frente a la competencia.

Lo anterior, claramente posiciona a este tipo de activos, como elementos imprescindibles en una empresa. Sin embargo, y debido a esta importancia de la cual gozan, se debe establecer que así como existen los activos tangibles, es decir aquellos que son materialmente identificables, están los llamados intangibles, los que no se materializan físicamente. En estos últimos nos vamos a centrar, al ser el tema principal de la presente investigación.

Pues bien, es evidente que en todo tipo de sectores, el valor de las empresas no descansa únicamente en sus instalaciones o maquinarias. Ahora, aspectos inmateriales tales como las relaciones de competencia técnica o bien con los clientes, la capacidad de innovación y de idear nuevos productos, son aristas claves en el panorama empresarial.

La hipótesis de la cual se partió en el presente proyecto de investigación, es la imposibilidad de cuantificación respecto al capital intelectual y sus activos intangibles, pues se ha dado un menosprecio del alcance que este capital y sus activos tienen a nivel empresarial, no solo en la gestión estratégica sino también funcional de las empresas y en los procesos de valoración de éstas.

Siendo así, lo que se pretende como objetivo es evidenciar la importancia, como activo de las empresas, del capital intelectual. Esto, con el propósito de exponer una correcta valoración de los activos intangibles, para potencializar el valor comercial de una empresa en beneficio de su desarrollo económico y jurídico.

En cuanto a la metodología empleada, el tipo de investigación utilizado en este proceso, se ajusta al modelo denominado exploratorio y descriptivo. Exploratorio porque no se tiene establecido un método de valoración para el capital intelectual ni sus activos intangibles en Costa Rica, y descriptivo pues se pretende llegar a conocer la situación actual de este tema, ahondando principalmente en los alcances que puede llegar a tener este tipo de capital.

Respecto a las principales conclusiones alcanzadas, se debe indicar que no queda lugar a dudas acerca de la importancia de los activos intangibles de capital intelectual para las organizaciones, pues son fuente generadora de valor, que requieren ser considerados, controlados, y valorados como tal.

La noción de capital intelectual es más amplia que la de activo intangible de propiedad intelectual, pues se considera que el primero se encuentra conformado por los llamados activos intangibles. Ahora bien, la suma de tales activos aumenta el capital intelectual, y esto se traduce como mayor nivel contable y económico de la empresa como un todo dueña del capital intelectual y de sus intangibles

De lo anterior se desprende que estos activos inmateriales han ido teniendo, sin duda alguna, una progresiva relevancia y gozan de un crecimiento que genera, cada vez más, importantes implicaciones en los sistemas de valoración y gestión de tales organizaciones.

Aunado a esto, se concluye el hecho de que aún no se ha inventado un método único o exacto para la valoración de intangibles. Además, se sostienen las adversidades de esta modalidad de ser percibida y valorada de la forma más propicia, pues el hecho de que carezcan de características físicas, no impide que no se les pueda considerar como los activos legítimos que son. Reconociendo que incluso podrían estar dotados de un mayor valor que aquellos que son sencillamente identificables por sus características físicas.

Ficha Bibliográfica

Granados, N. y Wahrmann, L. *Análisis Jurídico del Capital Intelectual como Activo de las Empresas*. Tesis de Licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho. Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica. 2015. XIII.231

Director: Pedro Bernal Chaves

Palabras Claves: capital intelectual, activos intangibles, valoración, propiedad intelectual

ÍNDICE GENERAL

Dedicatorias ii

Agradecimiento iv

Resumen v

Ficha Bibliográfica vii

Índice General viii

Lista de Abreviaturas xii

Índice de Cuadros xiii

INTRODUCCIÓN

Justificación 1

Objetivo General 3

Objetivos Específicos 3

Hipótesis 4

Metodología 4

Desarrollo Capitular 5

CAPITULO I. Análisis del Capital y la Propiedad Intelectual 7

Sección I. La Propiedad y el Capital Intelectual

1. La Propiedad Intelectual 9
   1.1. Principios de la Propiedad 12
   1.2. Tutela Constitucional 19

1.3. Naturaleza y Modalidades de la Propiedad Intelectual 21
1.3.1. Derechos de Autor 22
1.3.2. Marcas 27
1.3.3. Patentes 33
1.3.4. Transferencia de Tecnología 39
1.3.5. Secretos Comerciales 43
1.3.6. Elementos Distintivos 46
2. El Capital Intelectual 47
2.1. Dimensiones del Capital Intelectual 57
2.1.1. Capital Humano 58
2.1.2. Capital Estructural 61
2.1.3. Capital Relacional 63
2.2. Gestión del Capital Intelectual 65
Sección II. Los Activos de las Empresas 67
3. Concepto de Activos 67
3.1. Activos Intangibles 71
3.1.1. Características 78
3.1.2. Clasificación 81
3.1.3. Métodos de Valoración 86
3.1.3.1. Skandia 94
3.1.3.2. Balanced Business Scorecard 98
3.1.3.3. Technology Broker 100
3.1.3.4. Business Navigator 101
3.1.3.5. Intangible Assets Monitor 103
3.1.3.6. Intellect 104
3.1.3.7. NOVA 106
3.1.3.8. Intellectual 108
3.1.4. Vida Útil de los Activos Intangibles 108
3.1.4.1. Vida Útil Finita 108
3.1.4.2. Vida Útil Indefinida 109
3.1.5. Administración de los Activos Intangibles 110

3.1.5.1. Reconocimiento y Medición 110
3.1.5.2. Amortización 111
3.1.5.3. Deterioro o Pérdida de Valor 113
CAPITULO II. Dimensiones del Capital Intelectual 115
1. Beneficios del Capital Intelectual 115
1.1. Concepto de Activo Intangible del Capital Intelectual 116
1.2. Explotación del Capital Intelectual 119
1.3. Formas de Explotación 122
1.4. Perspectiva Jurídica. 125
2. Régimen Jurídico. 127
2.1. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 127
2.1.1. Convenios Internacional sobre Propiedad Intelectual 129
2.1.1.1. Convención de Paris 130
2.1.1.2. Convenio de Berna 132
2.1.1.3. Protocolo de Madrid 133
2.1.1.4. Tratado de Cooperación en Materia de Patentes 134
2.1.1.5. Acuerdo de Viena 135
2.1.1.6. Tratado sobre el Derecho de Patentes 137
2.2. Organización de los Estados Americanos 139
2.2.1. Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias 139
2.3. Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional.142
2.3.1. Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas .143
2.4. Organización Mundial del Comercio 148
2.4.1. Acuerdo sobre los ADPIC 149
2.5. Derecho Comparado 151
2.5.1. Caso Colombia 151
2.5.2. Caso Estados Unidos 153
2.5.3. Caso México 154
2.5.4. Caso España 155
2.5.5. Caso Reino Unido 156
3. Régimen Jurídico Costarricense 157

3.1. Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público N° 38 (NIC 38) Activos Intangibles 158
3.2. Criterio respecto al tratamiento tributario de los activos intangibles 158
3.3. Ley de Garantías Mobiliarias 159
3.4. Reglamento Operativo del Sistema de Garantías Mobiliarias 165

CAPITULO III. El Capital Intelectual y la Implementación de la Ley de Garantías Mobiliarias 167

1. Novedades y Retos de la Ley de Garantías Mobiliarias respecto al tratamiento de los Activos Intangibles. 168
   1.1. Sistema Único de Registro 168
   1.2. Bienes Susceptibles de Crédito 172
      1.2.1. Derechos de Autor 173
      1.2.2. Software y Bases de Datos 179
      1.2.3. Marcas 183
      1.2.4. Secretos Industriales 187
2. Los Activos Intangibles como Garantía 189
   2.1. Due Diligence 191
   2.2. Valoración 192
      2.2.1. Fuentes de información directas 197
      2.2.2. Fuentes de información indirectas 198
3. Propuesta para la Implementación de los Intangibles 201
   3.1. Technology Broker 203
   3.2. Método basado en los ingresos 204

CONCLUSIONES. 207

BIBLIOGRAFÍA. 216

ANEXOS. 229

LISTA DE ABREVIATURAS

APDIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
CNUDMI	Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional
LGM	Ley de Garantías Mobiliarias
OEA	Organización de Estados Americanos
OMC	Organización Mundial del Comercio
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
ONU	Organización de las Naciones Unidas

Índice de Cuadros

Cuadro Nº 1: Clasificación de Davenport

Cuadro Nº2: Clasificación de Hendrisken y Van Breda

Cuadro Nº3: Clasificación de la OCDE

Cuadro Nº4: Clasificación de Mortensen, Eustace y Lanoo

Cuadro Nº5: Navegador de Skandia

Cuadro Nº6: Indicadores para medir el capital intelectual

Cuadro Nº7: NOVA

INTRODUCCIÓN

Justificación

El capital intelectual y los elementos que derivan del mismo, como activos de las empresas, no son un tema nuevo, sin embargo y sin menoscabo de lo anterior, es un tema que no ha sido abordado con la importancia que se merece. Su valor reside en el impacto favorable que estos activos pueden llegar a alcanzar en la parte económica y en el desarrollo jurídico de las empresas, esto, si se maneja de la manera correcta. Es por esta razón que se considera como un tema de gran relevancia.

Con el objetivo de evidenciar la importancia que reviste la presente temática, se parte de que al referirse a los activos de una empresa, se hace mención a elementos que pueden llegar a determinar una serie de aspectos importantes, como lo son las ventajas a nivel económico. Las cuales podrían darse a nivel directo o indirecto, propiciando los flujos de efectivo o equivalentes, así como también, la capacidad de reducir costos en el futuro. Ahora bien, no son estos los únicos beneficios que representan, sino que conforman también el denominado valor agregado, y dependiendo del uso que la empresa haga de ellos, la pueden ubicar en un buen lugar frente a la competencia.

Lo anterior, claramente los posiciona como elementos imprescindibles en una empresa. Sin embargo, y debido a esta importancia de la cual gozan, se debe establecer que así como existen los activos tangibles, es decir aquellos que son materialmente identificables, están los llamados intangibles, los que no se materializan físicamente. En estos últimos nos vamos a centrar, al ser el tema principal de la presente investigación.

Siendo así, el valor y propósito del abordaje que se plantea del tema en cuestión, reside en la progresiva relevancia que han ido teniendo los activos intangibles de las empresas, lo cual genera importantes implicaciones en los sistemas de valoración y gestión de tales organizaciones, pues como fue mencionado, estos conforman una parte importante de su importe en el mercado.

Usualmente, se consideraba mayor la importancia de los recursos físicos y monetarios, y solían verse por encima de los intangibles, pues se tenía la concepción errónea, de que estos constituían mayor valor y que propiciaban más ganancias. Debido a esto, se deja de lado y no se les da la importancia a los denominados intangibles. Sin embargo, estos actualmente representan una nueva realidad que brinda a la empresa que los aprecia mayor funcionamiento, y sobretodo, verdaderas fuentes de creación de valor.

La importancia de lo mencionado en líneas anteriores, es que el paradigma que tenía como premisa principal que el único valor cuantificable residía exclusivamente en los elementos materiales y físicamente identificables, se queda corta en los tiempos actuales. Pues bien, es evidente que en todo tipo de sectores, el valor de las empresas no descansa únicamente en sus instalaciones o maquinarias. Ahora aspectos inmateriales tales como las relaciones de competencia técnica o bien con los clientes, la capacidad de innovación y de idear nuevos productos, son aristas claves en el panorama empresarial.

Es por esto, que se puede afirmar sin temor a incurrir en equivocaciones, que el valor de las empresas en la actualidad viene dado por el conjunto de sus activos tanto tangibles como intangibles. Por lo que resultaría insuficiente considerar a aquellos dables de ser materializados como los únicos relevantes para la conformación del capital de la empresa.

De lo anterior se desprende, la necesidad de evidenciar, que las sociedades van cambiando, y con estas sus necesidades. Estas van evolucionando como respuesta de adaptación a esos cambios, por lo cual es importante que sea tomado en cuenta por las empresas la importancia del capital intelectual y sus derivados.

Especialmente generar consciencia de que en la actualidad el éxito y el logro de los objetivos de tales organizaciones, encuentran un vínculo importante con el conocimiento que se tenga de esta circunstancia, ese cambio necesario y la toma de conciencia que debe hacerse es justamente lo que pretende concluirse como resultado de la investigación.

Objetivo General

Con el propósito de llegar a tales conclusiones, la presente investigación tiene como objetivo general, en primera instancia evidenciar la importancia, como activo de las empresas, del capital intelectual. Esto, con el propósito de exponer una correcta valoración de los activos intangibles, para potencializar el valor comercial de una empresa en beneficio de su desarrollo económico y jurídico.

Objetivos Específicos

Establecer el concepto de propiedad y capital intelectual, (entendidos estos como el conjunto de derechos, patentes, marcas, derechos de autor y secretos comerciales etc.), así como su naturaleza jurídica, con el propósito de aclarecer en que consiste su uso y propósito. Adicional a esto, analizar los métodos de valoración de los activos intangibles de una empresa, partiendo de un análisis jurídico de la propiedad intelectual como el elemento conformador más importante de estos activos.

Conceptualizar los activos intangibles de las empresas, su evolución, desarrollo e importancia, abarcando a su vez el beneficio del capital y propiedad intelectual y su régimen jurídico.

Analizar el tratamiento jurídico realizado a nivel de normativa nacional, acerca de los activos basados en la propiedad y el capital intelectual, específicamente a la luz de la Ley de Garantías Mobiliarias N 9246.

Hipótesis

El capital intelectual y sus activos intangibles no se pueden cuantificar, pues se ha menoscabado el alcance que este capital y sus activos tienen a nivel empresarial, no solo en la gestión estratégica sino también funcional de las empresas y en los procesos de valoración de éstas.

Metodología

La presente investigación tiene como objetivo principal captar una perspectiva general del problema. Para recopilar información y datos de interés que permitan obtener resultados explícitos y detallados para nuestra estudio.

El tipo de investigación que se utilizará en este proceso, se ajusta al modelo denominado exploratorio. Se utiliza tal modelo para examinar un tema poco estudiado anteriormente en el ámbito jurídico. La investigación exploratoria tiene como propósito establecer tendencias o acotar áreas o contenidos de interés, entornos y contextos de estudios, posibles asociaciones o relaciones entre variables que ayudan a definir investigaciones posteriores con mayores niveles de extensión o profundidad. Se

caracteriza por ser más flexible en su metodología, es más amplia y habitualmente posee objetos un tanto indefinidos.

Por lo que su alcance es exploratorio y descriptivo. Exploratorio porque no se tiene establecido un método de valoración para el capital intelectual ni sus activos intangibles en Costa Rica, y descriptivo pues se pretende llegar a conocer la situación actual de este tema, ahondando principalmente en los alcances que puede llegar a tener este tipo de capital.

El diseño metodológico es principalmente bibliográfico pues se pretende recabar información mediante la revisión de fuentes escritas, tales como leyes, doctrina y publicaciones. La recolección de la información consistirá en una revisión de doctrina en la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Costa Rica, análisis de las leyes y algunas citas jurisprudenciales relevantes al tema.

Desarrollo Capitular

La presente investigación se encuentra dividida en tres capítulos, y hará referencia en sus apartados, a la siguiente temática.

En el primer capítulo, se lleva a cabo un análisis de la Propiedad y del Capital Intelectual como tales. Lo anterior, mediante un análisis en cuanto a los aspectos principales que conforman dichos conceptos; por ejemplo lo relacionado a los principios, tutela, naturaleza y modalidades de los mismos.

Adicional a esto, en vista de la importancia de la cual gozan, se realiza una exposición de las principales aristas comprendidas por la propiedad intelectual. Dichas áreas abarcadas, tienen posteriormente, una relación directa con el desarrollo del tema a

la luz de normativa nacional que será llevado a cabo en el apartado tercero, de ahí su particular escogencia.

Por otra parte, el segundo capítulo, contempla las principales dimensiones del capital intelectual, y esboza un análisis en cuanto a los beneficios, y explotación del mismo Aunado a esto, se abarca el tema relacionado a lo que es el régimen jurídico, y los diversos instrumentos normativos internacionales y nacionales, que tutelan y pautan las distintas formas de acción de estas áreas.

Por último, el tercer capítulo contempla, en relación al valor que esta clase de activos aportan, la propuesta de un mecanismo de valoración para cuantificar esta clase de importe, y por ende, un mejor manejo de este tipo de activos.

También, abarca la Ley N°9246 de Garantías Mobiliarias, en cuanto al tratamiento que dicha normativa realiza de algunos campos específicos de la propiedad intelectual, relacionado a las novedades y retos de la misma. Así también, las principales implicaciones y posible problemática que podrían darse como consecuencia de sus disposiciones.

CAPÍTULO I

Análisis del Capital y la Propiedad Intelectual

A lo largo de la historia y partiendo de una necesidad básica de supervivencia, el ser humano se ha preocupado por implementar cambios que le propicien un mejor desarrollo y elementos que le permitan mejorar sus condiciones materiales de vida. Es por esto, que paulatinamente se da el surgimiento de mejores y más útiles herramientas, que permiten alcanzar estos objetivos de una forma más eficiente y concreta.

A manera de síntesis, y con el objetivo de ahondar posteriormente en el tema central del presente capítulo, resulta pertinente mencionar las etapas del desarrollo evolutivo de los seres humanos, así por ejemplo señala Toffler[1], los sistemas de riqueza a lo largo de la existencia de la humanidad.

El primero enfocado a la naturaleza y lo que de esta se puede extraer, la idea central descansaba en el hecho que dentro de ciertos límites, se puede lograr que la naturaleza haga lo que el ser humano desea y necesita. De esta forma se dio la invención de la agricultura. El segundo gran sistema de riqueza fue la industrialización, donde se dio una combinación de la energía precedente de los combustibles fósiles con las tecnologías de la fuerza bruta, y es esta fuerza de trabajo humano lo que propicia el desarrollo de estas industrias. Y por último, y para lo que aquí más interesa, la tercera etapa que trajo consigo la denominada sociedad del conocimiento o de la información.

En palabras de Ramírez, *los cambios en la forma de relacionarse con el conocimiento tienen un poderoso efecto sobre la riqueza del mundo real, en quién y cómo*

[1] Tofler, A. y Heidi. (2006). *La Revolución de la Riqueza.* Barcelona: Debate. p.76

la consigue; se intensifica la competitividad y se acelera la innovación, se crean continuas turbulencias y renovaciones en los métodos, los mercados y la gestión. Industrias y sectores enteros pueden superar la producción y el consumo masivo, sustituirlos por productos y servicios de mayor valor agregado y más personalizado; los cambios en el conocimiento exigen una toma de decisiones más rápida e inteligente en condiciones cada vez más complejas. [2]

Acerca de los términos mencionados, conocimiento e información, ambos comparten la característica de ser términos abstractos, es decir intangibles. Y es debido a esta cualidad, que se imposibilita el pensar en ellos como objetos materiales que pueden ser tocados o vistos. Sin embargo, si existen los medios para proteger su valor y para dar un tratamiento adecuado a los mismos, ya que a pesar de su intangibilidad, pueden llegar a ser de los recursos más valiosos con los que cuente una empresa u organización.

Es así, que durante los últimos años los diferentes cambios que han ocurrido en la economía y en el mundo de los negocios, han hecho del conocimiento y de la información, las fuentes más importantes de la ventaja competitiva y paralelo a esto, del éxito que pueda llegar a tener una compañía o empresa. Ahora bien, para muchos autores el reto reside en comprender y saber trabajar con las diferentes dinámicas de estos dos amplios ámbitos: conocimiento e información.

A partir de lo expuesto en las líneas anteriores, se desprende que para estas herramientas constituir activos importantes en el ámbito empresarial, deben estar sujetas

[2] Ramírez, D. (2007). Capital intelectual Algunas Reflexiones sobre su Importancia en las organizaciones. *Pensamiento y Gestión*, N° 23, p.4

a una labor eficaz y manipulación adecuada de las mismas. Para lo cual resulta imprescindible conocer y tener un conocimiento claro y concreto de estos elementos.

Siendo así, es menester adentrarse primeramente, en el concepto de la propiedad y el capital intelectual y lo que los mismos involucran.

Sección I. La Propiedad y el Capital Intelectual

1. La Propiedad Intelectual

Es claro, que no puede pretender hablarse de capital intelectual, sin hacer referencia a los elementos que lo conforman, pues estos poseen una vinculación directa con el mismo que no permite ser obviada. Siendo así, proseguimos a referirnos a una de las conceptualizaciones más importantes que abarca el capital intelectual: la propiedad intelectual.

La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio, así definido por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.[3] Según esta organización, se divide en dos categorías principales: propiedad industrial y derechos de autor

La propiedad industrial, incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Y por otra parte, el derecho de autor, abarca obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras

[3] OMPI, Que es la Propiedad Intelectual? Recuperado el 10 de junio de 2015, de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos, entre otros.

Por otro lado, y en cuanto a este concepto, establece el autor Manfred Cikato[4], en el libro denominado *Derechos Intelectuales*, que la propiedad intelectual refiere al conjunto de derechos que recompensan la creatividad y el esfuerzo humano y que estimulan el progreso de la humanidad.

Los primeros signos utilizados para distinguir objetos fabricados datan con el origen del vino y del aceite para diferenciar las ánforas utilizadas. El primer reconocimiento de derecho de autor conocido fue dado en el siglo XVIII al Copyright Bill de la Reina Ana de Inglaterra.[5] Por otro parte desde el siglo XV con la Cortes de Florencia y Venecia se empiezan a otorgar las primeras patentes de invención, pero es hasta el Siglo XX que este tema toma relevancia internacional.

El derecho sobre la propiedad intelectual se refiere a los bienes intangibles, es decir a una propiedad sobre un bien intelectual, distinto a lo que es la propiedad sobre cosas físicas propiamente. Una de sus principales características es que determina un derecho a favor del dueño o titular de ese bien intangible que puede ser un derecho de autor, una marca, una patente, entre otros.

Relacionado a lo anterior, debe resaltarse, que la propiedad intelectual respecto a la propiedad industrial presenta una importante característica diferenciadora, esta es, la de su especial afinidad con la persona del creador.

---

[4] Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. (1987). *Derechos Intelectuales*. Buenos Aires: Astrea, p. 14

[5] OMPI. Op.cit

En cuanto a esto, expone Pérez de la Cruz, que esta naturaleza personalista del derecho de propiedad intelectual explica algunas peculiaridades respecto de los bienes inmateriales: así de un lado, el nacimiento del derecho por la mera creación o por la divulgación y no por el registro, como es característico de la propiedad industrial y, por otra parte, la trascendencia de los derechos morales del autor, que le permiten incluso, retirar su obra del comercio, cuando ha experimentado un cambio en sus convicciones intelectuales o morales. [6]

Continuando propiamente con el concepto de propiedad intelectual, se debe mencionar que su importancia empieza a ser reconocida con el Convenio de Paris de 1883 y se consolida con el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 1886, de los cuales se ahondará más adelante.

Se reconoce una naturaleza hibrida de la propiedad intelectual al estar integrada por facultades de carácter personal y otras de índole patrimonial. Es decir que esta tiene una especial vinculación con la persona creadora y le brinda derechos patrimoniales sobre la explotación de la obra.

Los derechos que tutelan la propiedad intelectual, no guardan una diferencia sustancial con cualquier otro derecho que tutele la propiedad de bienes materiales, pues de la misma forma en que la sociedad encuentra necesaria la protección de bienes tangibles también consideró importante la protección de este tipo de bienes. De ahí que su función principal se dirige a que el creador o titular de una patente, marca o derecho de autor se pueda ver beneficiado con su obra.

---

[6] Pérez, A. (2008). *Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia.* Madrid: Marcial Pons, p.108.

Diversos autores consideran, que tiene mucha importancia el momento histórico en que se analice el valor de la propiedad en cuestión. Pues si bien por ejemplo no podía pensarse en la propiedad intelectual en momentos donde la actividad económica preponderante era la agricultura, no obstante, en el momento socio económico en el que nos encontramos actualmente, siendo la era del conocimiento y la información, se puede afirmar que la propiedad intelectual puede llegar a superar inclusive la llamada propiedad tradicional.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual existen a grandes rasgos tres razones de peso para que se de la protección de este tipo de derechos. En primera instancia, que el desarrollo de la humanidad y el progreso en los mejores términos, va a estar sujeto a la capacidad que se tenga de lograr nuevas creaciones. Como segundo motivo, que al establecer una protección jurídica y eficaz de esas nuevas creaciones, ese resguardo va a alentar la inversión de recursos, lo cual tiene como consecuencia que se siga innovando. Y finalmente, que esta tutela estimula el crecimiento económico, generando nuevos empleos e industrias.

1.1. Principios de la Propiedad

Para el desarrollo de la presente investigación, no resulta conveniente un análisis dirigido de forma exclusiva a la tutela de la propiedad intelectual, sin antes brindar una breve explicación del concepto, así como lo que avala y contempla el instituto de la propiedad en general.

En un Estado Social como el nuestro, los derechos que se encargan de tutelar aspectos tales como el derecho a la propiedad, son de significativa importancia,

siendo así, es que cuentan con una tutela normativa importante. Lo que se pretende entonces, es hacer mención de algunos elementos y aspectos fundamentales del concepto constitucional de propiedad, los cuales pueden aclarar y establecer el contenido y los alcances del mismo.

Por lo tanto, resulta conveniente hacer alusión a un artículo académico denominado *El Derecho de Propiedad Constitucional*[7], informe de investigación publicado por el Centro de Información Jurídica**,** (CIJUL) el cual realiza un planteamiento significativo en cuanto a los conceptos generales que se encuentran en la propiedad.

Según este, es posible localizar tres aspectos fundamentales establecidos por este instituto. En primer lugar, el concepto de que la propiedad es inviolable, en segundo término la imposibilidad de privar a alguien de la suya, (con la excepción de que medie una causa de interés público legalmente comprobado, y que adicional a esto se lleve a cabo la debida indemnización), y como tercer punto el principio de que la Asamblea Legislativa, actuando por motivos de necesidad pública y mediante ley reforzada puede imponerle limitaciones de interés social.[8]

Propiamente, y centrándonos en este instituto, es de opinión del autor que de lo que en realidad se trata es de un derecho fundamental, un principio básico del ser humano, característico de todo el ordenamiento constitucional costarricense. En cuanto a la propiedad, se analizan dos cuestiones principales:

---

[7] Centro de Información Jurídica en Línea. (2011). *El Derecho de Propiedad Constitucional. Informe de Investigación*. San José, Recuperado el 02 de julio de 2015, de www.cijulenlinea.ucr.ac.cr

[8] Idem.

a) *En cuanto al contenido en sí de la propiedad:* respecto a esto, doctrinalmente se considera por la mayoría de los autores, como un desatino lo establecido por parte de la Corte Suprema de Justicia que estableció que la Constitución garantiza únicamente el derecho de propiedad pero que no define su contenido, haciendo por lo tanto que la definición quede muy reservada a la Ley, lo que en otras palabras refiere a que la garantía constitucional se da solo contra aquellos actos que posean un rango inferior a la ley pero no así frente a esta, en palabras del autor del artículo al cual se está haciendo referencia: "que si bien el derecho de propiedad es invocable a través del recurso de amparo, no lo es a través del recurso de inconstitucionalidad.[9]

b) *En cuanto al contexto de la propiedad:* Según el autor, se plantea el asunto en dos niveles, en primer lugar a nivel de ordenamiento constitucional en sí mismo, y en el nivel del derecho internacional de los derechos humanos. A nivel constitucional, se establece que el derecho de propiedad se encuentra en el elenco de los derechos y garantías individuales, conocidos como derechos de libertad.

En el sistema constitucional costarricense, la propiedad se encuentra como uno de los principios fundamentales, ergo, se considera como un atributo básico del sistema general de organización política, jurídica, económica y social.

Debido a lo anterior, la trascendencia que el derecho de Propiedad tiene como base de nuestro sistema económico, se pone claramente de manifiesto en el

[9] Idem.

tratamiento que la propia Constitución Política le da en su artículo 45 de la siguiente manera.

> *Artículo 45. La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnizaron conforme a la ley en caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa sin embargo el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el Estado de emergencia.*
>
> *Por motivos de necesidad publica podrá la Asamblea Legislativa mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social.*[10]*.*

Entonces, el derecho de propiedad es el derecho real que atribuye a su titular un poder jurídico pleno sobre una cosa material determinada, el cual le otorga facultades sobre ella, con sujeción, claro, a los límites marcados por la Ley. Siendo así, en cuanto al contenido del derecho de propiedad se rescatan la posibilidad de actuación del propietario, los límites de la propiedad y los mecanismos de defensa que la Ley le reconoce.

Aunado a esto, del artículo se deprende que siendo el tema de la propiedad regulado a nivel constitucional, en caso de modificación de alguno de sus preceptos generales, esto tendría que ocurrir mediante reforma constitucional; además, las modificaciones solo podrían darse hasta cierto nivel, sin alterar su esencia. Lo cual alude a su delicada naturaleza como instituto.

[10] Constitución Política de la República de Costa Rica.

Respecto al segundo ámbito, es el relacionado a la perspectiva acorde al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues internamente no suele dirigirse la importancia al efecto o validez de dicho instituto, sin embargo el derecho internacional lo ha abarcado.

De esta forma, el derecho de propiedad se encuentra reconocido como un derecho humano fundamental, lo que desencadena una importante protección que viene consagrado por el principio de la inviolabilidad de la propiedad.

Ahora bien, en cuanto a la garantía de no privación de la misma, (salvo los casos en que por un interés público legalmente declarado, se permita la vulneración del mencionado principio mediante previa indemnización), y la potestad de imponer a la propiedad limitaciones de interés social mediante ley reforzada, lo interpretado por el artículo de marras, acerca de su contexto e interpretación, en cuanto a esto señala que:

> *"Normalmente la privación de la propiedad es un hecho singular, pero no necesariamente: es perfectamente posible que esa privación, singularizada o singularizare, resulte como consecuencia de una disposición de carácter general.*
>
> *Las limitaciones, en cambio, autorizadas por el párrafo 2 del artículo 45, normalmente se establecen por disposiciones generales (normas, no actos), aunque sus resultados de detrimento al ejercicio del derecho de propiedad sean singulares para cada propietario (por ejemplo, las limitaciones resultantes de los planes urbanos), si bien teóricamente no es Inconcebible que pueda imponerse mediante actos concretos de afectación, legalmente fundados (como cuando se autoriza por ley al Ministerio de Salud y a las Municipalidades a rechazar*

permisos de construcción o licencias de operación a determinados establecimientos molestos para el vecindario.

Además, los conceptos mismos de privación y de limitación no son siempre deslindables con claridad: hay así, limitaciones, incluso generales, que por su intensidad y aún por su propia naturaleza importan verdaderas privaciones de propiedad (como ocurre por ejemplo cuando la Ley Forestal prohíbe totalmente transformar las fincas de vocación forestal y, a la vez, explotar sus recursos maderables, lo cual implica para el propietario no tener propiedad).”[11]

Siendo así, y como consecuencia de lo anterior, el autor parte de dos principios básicos que no deben ser dejados de lado al analizarse el artículo 45. En primera instancia, *acerca de las limitaciones y privaciones del derecho de propiedad conforme al texto constitucional, y que sólo pueden imponerse por motivos de utilidad pública y mediante indemnización.*

Por otro lado, limitaciones y privaciones del derecho de propiedad que implican "limitación" conforme al texto constitucional y que, por ende, pueden imponerse mediante ley reforzada y sin indemnización. Lo cual nos lleva a la necesidad de determinar qué limitaciones o privaciones equivalen a una privación indemnizable y qué limitaciones o privaciones constituyen simples limitaciones no indemnizables (o no necesariamente indemnizables)”[12]

Así entonces, se concluyen a partir de lo anterior, en cuanto al derecho de propiedad, como aspectos más relevantes y que engloban lo que representa dicho

[11] Centro de Información Jurídica en Línea. Op Cit, p. 7
[12] Centro de Información Jurídica en Línea. Op Cit p 9.

instituto en el artículo *El Derecho de Propiedad Constitucional* mencionado lo siguiente:

Como primer hecho, que el derecho de propiedad en Costa Rica es un derecho fundamental y tiene un contenido constitucional, el cual puede ser controlado jurisdiccionalmente.

El derecho constitucional de propiedad en Costa Rica incluye el derecho, no solamente los bienes de consumo o de uso, sino también los reproductivos, es decir, en general, la propiedad como medio de producción, salvo las excepciones contempladas en la propia Constitución (propiedad pública, propiedad del Estado).

Ese contenido del derecho de propiedad en Costa Rica debe determinarse de conformidad con los principios generales del ordenamiento constitucional y con el concepto mismo de propiedad jurídicamente acumulado, el cual debe entenderse incorporado a la Constitución (en este sentido, la definición del dominio y sus atributos esenciales: posesión, uso y goce, transformación, disposición, defensa, reivindicación).

Son constitucionalmente posibles las limitaciones razonables a alguno o algunos de los atributos del dominio, siempre que esas limitaciones no lleguen al extremo de impedir el ejercicio normal, razonable y económicamente rentable de la propiedad, o a la pérdida de alguno de aquellos atributos esenciales.

Toda limitación lícita al derecho de propiedad, en los términos expuestos, está reservada a la ley reforzada, mediante aprobación por dos tercios de votos de los miembros de la Asamblea Legislativa, la cual no debe ni puede presumirse.

Todo esto implica que, tanto la privación directa de la propiedad como cualquier limitación, incluso legislativa y por ley reforzada, que tenga como resultado privar o disminuir irrazonablemente el ejercicio del derecho de propiedad o de alguno de sus atributos fundamentales, si fundada en un interés público legalmente declarado equivale a una expropiación, que debe ser indemnizada previamente, salvo los casos de excepción contemplados en el artículo 45 constitucional.

1.2. Tutela Constitucional de la Propiedad y Capital Intelectual

Posterior al análisis realizado acerca de la tutela de la propiedad en general, se debe mencionar que existen otros tipos de propiedad que pertenecen a una clase especial, como es el caso de la propiedad y el capital intelectual. Por lo tanto, se procede en este apartado a abarcar propiamente el tema de este tipo de bienes intangibles.

Como fue mencionado en el apartado anterior, la protección de la propiedad intelectual resulta necesaria, así como se protegen los bienes materiales, esta modalidad de bienes también requiere tutela, pues al propiciar su buen uso estos pueden llegar a convertirse en un importante instrumento de desarrollo económico y bienestar social y cultural.

Es debido a esto, que se encuentran resguardados en diferentes instrumentos jurídicos encargados de velar por un buen uso y en respeto de las garantías que según su naturaleza requieren. Así, en primer lugar, se establece en la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27 lo siguiente:

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora."[13]

Por otro lado, en nuestro país, la Constitución Política avala esta tutela en el artículo 47, donde se establece el régimen de protección de la cual goza la propiedad, que no se puede tocar y que por su naturaleza se encuentra sujeta a un régimen distinto.

Artículo 47

Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la ley"[14]

Se desprende de los artículos citados la importancia de la protección jurídica que se le da a esta modalidad de la propiedad, pues además de dar un reconocimiento a los creadores, lo que se impulsa es una merecida retribución económica a los autores por la creación de sus obras. Adicional a esto, con dicha tutela se impulsa a incentivar

[13] Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.
[14] Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949.

la creación e inversión en obras y prestaciones de la que se beneficia la sociedad en su conjunto.

1.3. Naturaleza y Modalidades de la Propiedad Intelectual

Como se ha indicado en las líneas anteriores, en sentido amplio, se puede entender por propiedad intelectual toda creación que produce la mente humana; esto es los inventos, modelos de utilidad, marcas, obras literarias y artísticas, entre otros.

Lo anterior quiere decir que los derechos de propiedad intelectual apuntan a un conjunto de mecanismos que se vinculan entre sí, siendo que el rasgo característico es que todos se dirigen a un mismo tipo de propiedad, es decir a un tipo de propiedad sobre un bien intangible.

A manera de recapitulación, el concepto de propiedad intelectual comprende:

- *La propiedad industrial* que incluye lo que son patentes de invención, modelos de utilidad, marcas comerciales, colectivas, de certificación e indicaciones geográficas y denominaciones de origen, etc.
- *Los derechos de autor,* que protegen los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión. [15]

[15] OMPI. Op cit.

El manejo de estas modalidades logra aumentar las ganancias de una organización logrando potenciar el perfil de una empresa para su valor en el mercado o para futuras adquisiciones o fusiones.

Partiendo de lo anterior, se debe aclarar que cada una de estas áreas abarcadas, representan importantes aportes a la propiedad intelectual como un todo. Siendo así, resulta imprescindible una debida mención a grandes rasgos, de las más transcendentales, tal como serán mostrados según su importancia en las secciones siguientes.[16]

1.3.1. Derechos de Autor

Una de las grandes modalidades abarcadas por la propiedad industrial, corresponde al campo de los derechos de autor, de ahí que resulte vital su abordaje. En primera instancia debe resaltarse que aunque el derecho de autor y la propiedad industrial suelen ser tratados como un todo en el marco de la Propiedad Intelectual, estas corresponden a dos áreas distintas.[17]

Siendo así, por ejemplo el derecho de autor es un derecho humano, a la luz de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, artículo 27, párrafo 2.

---

[16] El abordaje de todas y cada una de las áreas conformadoras de la propiedad y el capital intelectual resulta inmanejable debido a sus grandes proporciones. Por lo tanto, debe aclararse, que la selección de las áreas de propiedad intelectual que serán abarcadas a partir de este punto, fueron elegidas con un propósito. Y su tratamiento se considera necesario en el sentido de que sobre algunos de ellos específicamente, es que recaerá el análisis a la luz del tratamiento y normativas nacionales, que se llevará a cabo en capítulos posteriores. Por lo que, resulta pertinente sentar una base en primera instancia acerca de sus alcances y principales connotaciones.

[17] Lipszyc, D y otros. (2007). *Diagnóstico del derecho de autor en América Latina,* Colombia: Cerlac, p. 37.

Por su parte, el derecho de propiedad industrial no lo es; y dependiendo de la modalidad de la que se trate, son potestades concedidas.

Aunado a esto, el derecho de autor tiene por objeto de protección un resultado de creatividad intelectual, prescindiendo de su aplicación industrial o comercial, lo cual, en cambio, es determinante en el área de la propiedad industrial.

Y en último lugar, el derecho de autor nace del acto de creación de la obra, en tanto que los derechos de propiedad industrial surgen del reconocimiento por la autoridad administrativa.

La rama de los derechos de autor, es aquella que regula los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad resultante de su actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales. [18]

Siendo así, los derechos de autor o copyright se le reconocen a los autores de una obra artística. Con este, se busca retribuir al autor por su creación e incentivar la creación de nuevas obras artísticas para lograr un progreso cultural.[19] Es decir tienen por finalidad ofrecer protección a los autores, como escritores y artistas, de creaciones.

[18] Lipszyc, D, (2003). *Derechos de Autor y Derechos Conexos*. Argentina: Unesco. p.27-29.
[19] Vibes, F. (2009) *Derechos de Propiedad Intelectual.* Buenos Aires: ADHOC, p.21

Se entiende por obra a toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos.[20]

Como ejemplo de estas se pueden enumerar los *libros, folletos, cartas y otros escritos; además, los programas de cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los programas derivados; también, las conferencias, las alocuciones, los sermones y otras obras de similar naturaleza, así como las obras dramático musicales, las coreográficas, las pantomimas; las composiciones musicales, con o sin ella y las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado y litografía, las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las de artes aplicadas; tales como ilustraciones, mapas, planos, croquis y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias y las obras derivadas como las adaptaciones, las traducciones y otras transformaciones de obras originarias que, sin pertenecer al dominio público, hayan sido autorizadas por sus autores.*[21]

El derecho de autor la expresión concreta de pensamientos e ideas. Su protección empieza desde la creación sin embargo todos los países han adoptado un sistema de registro para estas. La doctrina costarricense reconoce que el derecho de autor no es necesario ni obligatorio registrarlo y se entienden protegidos hasta setenta años después de la muerte del autor.

---

[20] Emery, M. (1999). *Propiedad Intelectual.* Buenos Aires: Astrea, p.18.

[21] Ver articulo 1, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos N°6683.

Doctrinalmente, y relativo a esta protección, hay un consenso en cuanto a la existencia de dos sistemas: el anglosajón y el latino.[22] El sistema anglosajón está orientado a la explotación comercial de la obra, tiene una mayor flexibilidad para permitir que una persona o entidad diferente sea considerado el titular original de una obra y donde los derechos morales no han tenido cabida pues se consideran en otras leyes. En cambio, el sistema latino reconoce tanto el potencial económico como sus aspectos morales, donde no se admite que una persona o entidad distinta del autor se considere como el titular original.

Sobre los derechos de autor recaen dos derechos principales conocidos como los derechos morales y los derechos patrimoniales sobre la obra. Los derechos morales se refieren a la potestad de decirse dueño de la obra, como un derecho personalísimo este comprende las siguientes facultades:

"a) Mantener la obra inédita pudiendo aplazar, por testamento, su publicación y reproducción durante un lapso hasta de cincuenta años posteriores a su muerte.

b) Exigir la mención de su nombre o seudónimo, como autor de la obra, en todas las reproducciones y utilizaciones de ella.

c) Impedir toda reproducción o comunicación al público de su obra, si se ha deformado, mutilado o alterado de cualquier manera.

ch)Introducir modificaciones sucesivas a su obra.

d) Defender su honor y reputación como autor de sus producciones.

[22] Loredo, A. (2012) Derecho de Autor y Copyright. Colombia: Bonaventuriana, p.32.

e) Retirar la obra de la circulación e impedir su comercio al público, previa indemnización a los perjudicados con su acción" [23].

De esta forma los derechos morales se pueden subdividir en dos derechos: el derecho de paternidad del autor y el derecho de integridad de la obra.[24]Es decir que sea mencionado el nombre del autor y que la obra no sea modificada, mutilada o deformada sin su autorización.

Los derechos patrimoniales permiten al creador de una obra utilizarla de manera que estime de su preferencia, estos pueden cederse otorgando su titularidad a diferentes personas en diferentes momentos.

Es el derecho a utilizar o explotar económicamente la obra. Lo puede hacer el autor por si mismo o autorizando a otros a que lo hagan, esta autorización deberá ser expresa y por escrito.[25]

Entre estos derechos patrimoniales sobre los derechos de autor podemos enumerar los siguientes:

- Reproducción
- Distribución
- Interpretación
- Radiodifusión y comunicación al público
- Traducción
- Adaptación

[23] Artículo 14. Op cit.
[24] Registro Nacional. (2013). *Derecho de Autor: Protección.* Fasciculo 2. San José: Grupo Nación.
[25] Idem.

Sobre los derechos de autor existen ciertas limitaciones o excepciones a la protección tales como la satisfacción de necesidades educativas, culturales y de información al público y facilitar a la comunidad el acceso a las obras, las legislaciones autorizan la realización de determinadas reproducciones o comunicaciones públicas sin exigir la autorización previa del autor o del titular del Derecho.[26]

1.3.2. Marcas

Las marcas son signos distintivos tales como palabras, figuras o combinaciones de ambas, que se aplican a un producto o servicio determinado. Brindan una distinción ante los consumidores y protegen concediéndole un derecho exclusivo al dueño.

Al respecto, Elvira Batalla estableció una base en la que consideraba como marca todo signo, palabra o combinación de palabras, o cualquier medio grafico o material, que por sus caracteres especiales son susceptibles de distinguir claramente los productos, mercancías o servicios de una persona natural o jurídica, de los productos mercancías o servicios de la misma especie o clase pero de diferente titular. [27]

Siendo así, se entiende por marca en sentido estricto *"cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o*

[26] Lypszyc, D. Op cit, p.51

[27] Batalla, E. (1979). *El Derecho de Marcas en Costa Rica.* Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica, p 113.

susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase."[28] La función principal de la marca, es distinguir un producto o servicio, y `presenta algunas diferencias en cuanto a los derechos de autor y el sistema de patentes.

Expone Federico Vibes[29] que la marca en primer lugar lo que le permite al empresario es identificarse con los consumidores. Es mediante esta relación empresario-consumidor y el uso correcto que haga de la marca que busca que su producto sea elegido, y es por eso que necesita de la marca, pues de lo contrario el consumidor no podrá encontrar el producto. Es decir el primer objetivo es premiar y proteger al dueño de la marca.

Siguiendo con lo expuesto por Vibes, el segundo objetivo principal es una derivación de lo expuesto en las líneas anteriores, contribuir a la sana competencia entre empresarios, o como lo dice el autor: e*vitar la competencia desleal.*

Doctrinalmente, se considera que la marca puede ser utilizada por personas físicas o jurídicas, a condición de que tengan ciertas cualidades determinadas por la actividad que ellas realizan: comercio, industria manufacturera, industrias agrícolas, pecuniarias, entre otros. Sin embargo, la marca tiene que hacer referencia a la individualización del producto, mercancía o servicio. [30]

[28] Articulo 2. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N°7978.
[29] Vibes, F.Op cit, p.22
[30] Batalla, E. Op cit, p 114.

Existen ciertas funciones que las marcas cumplen como:

- Indicativa de origen
- Distintiva
- Garantía de calidad
- Publicitaria
- Competitiva
- Protección del titular de la marca
- Protección del consumidor

Las marcas como creadoras de derechos pueden ser adquiridas, producidas, vendidas o arrendadas[31].

En la misma línea sobre las funciones de las marcas, la OMPI destaca cuatro funciones principales de estas:

- Diferencia los productos y servicios de una empresa de los de los demás, permitiendo así identificar un producto o servicio ya conocido o que haya sido objeto de publicidad.
- Diferencian los productos o servicios de una fuente de productos o servicios idénticos o similares de otras fuentes.
- Denotan una cualidad concreta del producto o servicio a las que se apliquen, garantizando al consumidor la calidad de los productos de dicha marca.

[31] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2003) *Principios Básicos de la Propiedad Industrial.* Publicación N895(S). Ginebra, p.4. Recuperado el 20 de junio de 2015, de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf

- Promueven la comercialización y la venta de productos y servicios

Existen diversas categorías de marcas agrupándose en dos grupos principales: marcas colectivas y marcas de certificación.

- Marcas colectivas: sirven para identificar los productos o servicios que han sido fabricados o son suministrados por una empresa o asociación. También aquellas que identifican los servicios suministrados de una organización o entidad.
- Marcas de certificación: son aquellas que se utilizan para garantizar el cumplimiento de ciertas normas para productos y servicios.

Las marcas son derechos territoriales, es decir mediante un registro por separado en cada país en el que se desee obtener protección. Por el contrario cuando ésta no se encuentre protegida en el país puede ser utilizada por un tercero libremente.

La protección de la marca es un medio para oponerse a prácticas desleales de la competencia, es decir actividades que induzcan a error al consumidor al hacerle creer que está adquiriendo productos o servicios del titular cuando en realidad adquiere algún tipo de imitación. Esto podría conllevar a dañar la reputación del titular y/o la pérdida de clientes, entre otros.

De igual forma, una marca registrada se convierte en un activo que llega a reflejar las inversiones efectuadas en el desarrollo de esta, por ejemplo señala la OMPI que la evaluación de marcas llega a ser fundamental en casos de venta o fusión de empresas.

Por lo que una vez tramitados los requisitos ante el Registro Marcario de un país el titular de esta gozará de derechos exclusivos tales como utilizar la marca para identificar sus productos o servicios, restringir la utilización y/o comercialización por terceros de la marca para productos iguales o similares, y también permite autorizar el uso de la marca por terceros a cambio de un pago.

Para evitar tener que tramitar los registros en cada oficina nacional de un país, la OMPI administra un sistema de registro internacional de marcas. El Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid norman este sistema, los mismos establecen que cuando una persona de un Estado Parte efectué un registro en un país podrá obtener un registro internacional que surtirá efecto en varios o todos los países firmantes de estos convenios.

Por lineamientos y contraposiciones ciertas categorías y/o nombres no son susceptibles de protección por marca por condiciones que no son sean verificables por cuanto pueden confundir al consumidor al inducirlo al error de dar una condición como mejor o superior, por ejemplo. También se restringe al uso de nombres genéricos o de localizaciones geográficas.

Se determina así en lineamientos internacionales como la clasificación de Niza y legislación interna que todos los elementos de la marca deben de ser descritos pues se consideran características esenciales de ella. Incluyendo desde el tipo de arquitectura, frases, propaganda, diseño, formas y todo aquellos que ligue directamente a la marca.

Cabe destacar que el Convenio Centroamericana para la Protección de la Propiedad Industrial al referirse al tema de marcas en su numeral 8 señala que el

empleo y registro de estas es facultativo y solo será obligatorio cuando se trate de productos químicos, farmacéuticos, veterinarios, medicinales o alimentos adicionados con substancias medicinales.[32]

La solicitud de registro de marca en Costa Rica puede presentarse en cualquier momento ante el Registro de la Propiedad Industrial, realizando un estudio previo para descartar que uno idéntico o similar ya se encuentre registrado.

Con el registro de la marca, se pretende lograr que una empresa o persona obtenga el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos similares o idénticos con la misma marca o bien, que utilicen una marca tan similar que podría causar confusión.

Partiendo del valor de las marcas y de la importancia que las mismas pueden llegar a tener para el desarrollo de las empresas y demás organizaciones, resulta crucial asegurarse de su registro en el mercado, pues como se dijo, usándola de forma adecuada podría llegar a representar una importante fuente de ingresos.

Adicional a esto, y en especial para lo que interesa en la presente investigación, una marca que goce de buena reputación entre los consumidores, también puede emplearse para obtener financiación de instituciones financieras, que cada vez son más conscientes de que el éxito comercial de las empresas depende en gran medida de las marcas.

[32] Quintero,M. (1998). *La Vulnerabilidad de la Marca Comercial frente a la Competencia Desleal*. Tesis para optar por el título de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, p.66.

1.3.3. Patentes

Las patentes son derechos exclusivos que se otorgan sobre una invención, la cual debe cumplir con características básicas como ser novedosa, de aplicación industrial y tener un carácter inventivo. De acuerdo al estudio publicado por la OMPI: "Principios Básicos de la Propiedad Industrial", estas, también conocidas con el nombre de patentes de invención, son el medio más generalizado que existe para proteger los derechos de los inventores.[33]

En la normativa costarricense se entiende por invención*: "toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención*:"[34]

a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados aisladamente.

b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas.

c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego.

d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar

[33] OMPI. Op cit, p.6.

[34] Artículo 1. Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N°6867.

separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un técnico en la materia.

Las patentes se pueden clasificar en tres grandes grupos:

- De invención: se refiere a toda creación capaz de ser aplicada a la industria a través de productos o procedimiento de fabricación.
- De utilidad: son las herramientas que permiten tener una mejor función sobre una situación u objeto en específico.
- De modelos industriales: es un patrón o molde, la parte externa de los productos.

Respecto a las patentes, se debe recalcar un aspecto importante, esto es, que no todas las invenciones son patentables. A nivel normativo, suele darse la exigencia, como ya fue mencionado, de ciertas condiciones o requisitos a cumplir por las patentes, denominadas "*condiciones de patentabilidad*"[35], enlistadas a continuación.

- Utilidad: La invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible de aplicación industrial, de una u otra índole.
- Novedad: En la invención debe observarse una nueva característica hasta el momento no conocida en el cuerpo de conocimientos en el campo técnico de que se trate (lo que se conoce como "estado de la técnica").

[35] OMPI, Op cit, p. 12.

- No evidencia: En la invención debe observarse lo que se ha venido a llamar actividad inventiva, a saber, algo que no pueda ser deducido por una persona con conocimientos generales en el campo técnico de que se trate.
- Materia patentable: Además, la invención debe cumplir el requisito de lo que se considera materia patentable conforme a la normativa del país, que varía de un caso a otro. En muchos países no se consideran patentables las teorías científicas, los métodos matemáticos, las variedades vegetales y animales, los descubrimientos de sustancias naturales, los métodos de tratamiento médico (en oposición a los productos médicos) y toda invención cuya explotación comercial se considere necesario impedir a los fines de proteger el orden público, las buenas costumbres y la salud pública.

Así las cosas, y debido a su naturaleza:

" 4.- Se excluyen de la patentabilidad:

a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o¿ evitar daños graves al ambiente.

b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales.

c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.

d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de

plantas o animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos".[36]

El derecho de patente corresponderá al inventor, entiéndase este como la primera persona que solicita su reconocimiento en el país de origen del invento. La legislación costarricense establece una serie de requisitos para presentar esta solicitud ante el Registro de la Propiedad Industrial.

La solicitud de patente deberá tener una descripción de las reivindicaciones, de los dibujos que fuesen necesarios para entender la invención y un resumen de estos documentos, más el pago de la tasa de presentación establecida por el artículo 33 de la Ley N°6867, correspondiente a $500.

El sistema de patentes tiene como ejes principales retribuir al inventor para que este no pierda el incentivo de seguir realizando actividades inventivas, aunado a esto la persona puede mantener en secreto su invención, y por otro lado el sistema busca el progreso científico y tecnológico.

En síntesis, el objetivo de otorgar una patente, es que esta funja en primera instancia, como un incentivo.[37] Lo que hace es otorgar al inventor un derecho exclusivo, lo cual le brinda reconocimiento y a la vez retribución material por su invención. Aunado a lo anterior, lo que se busca con este otorgamiento, es fomentar la innovación.

Al otorgársele este derecho exclusivo al inventor, este tiene la obligación de divulgar al público la invención patentada, para que así, se contribuya al

[36] Ibid, p.12
[37] Íbid, p.15

desarrollo tecnológico y además, otras personas puedan favorecerse de estos nuevos conocimientos. Lo que se busca con lo anterior, es resguardar tanto los intereses de los inventores como los del público en general, por lo que es condición necesaria en el sistema de patentes, la divulgación de la invención.

Las patentes tienen una finalidad similar a la del derecho de autor, con la particularidad de dirigirse al progreso de la sociedad pero en el campo del conocimiento y de la tecnología. Cabe destacar que la cobertura de las patentes está circunscrita a límites territoriales según el país, por lo que se deben efectuar los trámites necesarios en cada uno de las naciones donde se desee la protección de este tipo.

Sin embargo existen oficinas regionales donde se pueden tramitar los derechos de protección por patente y de esta forma se reconoce en varios países este derecho al concederse una patente regional que tiene los mismos efectos que las patentes otorgadas en cada uno de los Estados miembros de estas oficinas, como la Oficina Europea de Patentes y la Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial.

De igual forma, es importante establecer una distinción que generalmente se lleva a cabo respecto a las patentes. Así, la OMPI divide entre invenciones que consisten en productos, e invenciones que consisten en procedimientos, por lo que las patentes correspondientes se suelen denominar respectivamente de producto y de procedimiento.

En cuanto a los derechos que confiere una patente, por lo general se avalan en la normativa de patentes del país en el que se haya concedido. Por lo general,

según la OMPI, por derechos exclusivos del titular de la patente se entiende los siguientes dos aspectos:

- En lo que respecta a las patentes de productos, el derecho a impedir que terceros, sin el consentimiento del titular de la patente, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación para esos fines del producto.
- En lo que respecta a las patentes de procedimiento, el derecho a impedir que terceros, sin el consentimiento del titular de la patente, hagan uso de dicho procedimiento; y el derecho a impedir que terceros realicen actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para esos fines de los productos obtenidos directamente por medio de los procedimientos en cuestión.[38]

En cuanto a la patente y a su titular, a nivel doctrinal se establece que el mismo no goza de derechos reconocidos en las leyes para la explotación de su propia invención, sino, de derechos reconocidos en las leyes para impedir que terceros exploten por medios comerciales su propia invención. Por tanto, el titular tiene la potestad de conceder un permiso a terceras personas a fin de que puedan utilizar la invención sobre la base de condiciones convenidas. Adicional a esto puede vender su derecho, en cuyo caso los adquirentes pasarían a ser los nuevos titulares de la patente.

[38] Ibid, p. 20

1.3.4. Transferencia de Tecnología

La transferencia de tecnología se puede definir como el procedimiento por el que alguien que desarrolla tecnología la pone a disposición de un socio comercial para que la explote[39]. Se trata por tanto de un proceso de transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos para desarrollar nuevas aplicaciones, por lo que es un factor crítico para el proceso de innovación y la competitividad.

Se diferencian cuatro tipos de mecanismos básicos de transferencia de tecnología: contratos de transferencia de tecnología, proyectos de innovación colaborativa, spin off, y patentes y modelos de utilidad.

- *Contratos de transferencia de tecnología:* implica adquirir, ceder, compartir, licenciar, acceder o posicionar conocimiento innovador en el mercado. Por lo que se regulan como negocios jurídicos.

  Es así como los contratos de transferencia de tecnología tienen por objeto la transmisión de conocimientos científicos aplicados a los medios técnicos, a fin de obtener nuevos productos y servicios, mayor calidad en ellos, conocimientos cuyo titular otorga a un tercero para que este lo explote comercialmente.

  En estos tipos de contratos que se generan, se forma una relación jurídica entre el titular de la tecnología y quien la recibe. El titular le concede

[39]Mendes, P. (2005). Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica. Brisbane: OMPI. Recuperado el 22 junio de 2015, de http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/pharma_licensing.pdf

derechos de explotación al adquirente. Si la transferencia es onerosa, el adquirente dará una contraprestación, que vendría a ser el pago[40].

Los compromisos adquiridos por el proveedor se pueden categorizar como de dos tipos: por una parte la garantía del proveedor de entregar al receptor el acceso a los bienes tecnológicos propiedad de la compañía y especificados en el contrato. Por otra parte el compromiso que adquiere el proveedor de proveer todo tipo de información, asistencia técnica y servicios necesarios para llevar a cabo con éxito los requerimientos provenientes del contrato.

Su funcionalidad es uno de sus aspectos más importantes, pues son flexibles y adaptables a las necesidades de las partes contratantes. Su contenido va a variar dependiendo de la finalidad de cada contrato y de las estipulaciones que las partes le den en atención a sus intereses como los son las condiciones de explotación, garantías, extinción, cláusulas de confidencialidad, entre otros.

Se pueden presentar tres situaciones esenciales para incurrir en estos tipos de contratos: la decisión de los fabricantes del país que desean utilizar una tecnología, que la tecnología no se encuentre al alcance en la localidad y que se considere que resulte más barato importar la tecnología que producirla localmente. Por lo que la situación más clara que se puede presentar es cuando una compañía extranjera proporciona activos para un

[40] Ibíd, p.23.

proyecto de inversión a un país receptor, donde los encargados en el país mantienen una participación mayoritaria o el control total del proyecto.

Las formas más comunes de los contratos de transferencia de tecnología son el contrato de franquicias, los contratos de licencias de propiedad industrial y el contrato del saber cómo (*know how*).

- *Proyectos de Innovación Colaborativa:* se trata de la participación conjunta entre empresas o entre empresas y universidades. Procesos mediante los cuales las ofertas de nuevos productos y servicios se desarrollan mediante colaboración, con uno o múltiplos socios que comparten las responsabilidades de desarrollo y mercadeo, asi como beneficios y riesgos.
- *Spin-off:* también se conocen como la creación de empresas de base tecnológica. Este mecanismo consiste en la puesta en marcha de un proyecto empresarial a partir de un proyecto anterior o más aún de una empresa nacida a partir de otra mediante la separación de una división subsidiaria o departamento de la empresa para convertirse en una empresa por sí misma.
- *Patentes y Modelos de Utilidad:* estos otorgan derechos a explotar de forma exclusiva y en un país determinado.

En cuanto a los modelos de utilidad debe especificarse que estos protegen invenciones con menor rango inventivo que las protegidas por patentes, consisten por ejemplo, en dar a un objeto una configuración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.

El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el Modelo de Utilidad se caracteriza por su utilidad y practicidad y no por su estética, como ocurre en el diseño industrial.

La patente de modelo de utilidad es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados, a aquellas invenciones que consisten en una nueva forma, configuración o disposición de elementos de un artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o parte de los mismos, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

El termino modelo de utilidad, se utiliza para referirse a un título de protección de invenciones específicas, con menor complejidad técnica y prevé invenciones por un periodo determinado de tiempo. En cuanto al procedimiento de obtención de las mismas, suele ser de mayor brevedad y más sencillo que para el caso de las patentes.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los requisitos de procedimiento avalados normativamente, varían según el país, sin embargo, se parte de ciertos parámetros básicos en cuanto a la diferenciación de los modelos de utilidad y de las patentes de invención, por ejemplo:

Los requisitos para obtener protección en calidad de modelo de utilidad son menos rigurosos que los requisitos relativos a la solicitud de patentes.

a) El requisito de "novedad" es obligatorio, mientras que los de "actividad inventiva" y "no evidencia" a veces no se contemplan o son menos rigurosos. En la práctica, la protección en calidad de modelo de utilidad se suele solicitar en relación con innovaciones que aportan mejoras ante todo, y que no necesariamente reúnen los criterios de patentabilidad.

b) Por lo general, el plazo de protección que se estipula en la ley en relación con los modelos de utilidad es más corto que el máximo plazo de protección que se estipula en relación con las patentes de invención (por lo general, la vigencia del modelo de utilidad oscila entre los 7 y los 10 años).

c) *Las tasas que se exigen para la obtención y el mantenimiento de los derechos a ese respecto suelen ser inferiores a las relativas a las patentes*."[41]

1.3.5. Secretos Comerciales

El secreto comercial es un régimen jurídico que protege las relaciones de confianza. Este surgió de una necesidad por obligar a los empleados a guardar la promesa de confidencia respecto de un determinado proceso o pieza de maquinaria[42]. Por lo tanto, se conoce como toda la información que no se desea que conozca la competencia, como el caso de las listas de clientes o de procesos

[41] Idris, K. (2003). La Propiedad Intelectual al Servicio del Crecimiento Económico. *Revista de la OMPI*. Publicación N.º 888, Ginebra, 2-4. http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2003/wipo_pub_121_2003_01-02.pdf

[42] Pooley, J. (2013) *El secreto commercial: el otro derecho de propiedad intellectual.* OMPI Revista. Recuperado el 22 de junio de 2015, de http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html

de fabricación que no sean lo suficientemente inventivos para que se les conceda una patente.

Siendo así, se entiende por secreto comercial cualquier tipo de información que pueda tener importancia para su propietario, la cual no es de conocimiento público y puede significar información trascendental para la empresa así como información negativa. [43] Algunos ejemplos de secretos comerciales son las recopilaciones de datos como lista de clientes, algoritmos y procesos informáticos, métodos didácticos, fórmulas de fabricación de productos, estrategias comerciales, información financiera, entre otros.

Al respecto, la OMPI establece que los secretos comerciales son herramientas legítimas de toda empresa, cualquiera que sea su tamaño. Y aunque podría pensarse de otra forma, la legislación sobre secretos comerciales puede permitir y de hecho fomenta, la transferencia de tecnología, al permitir formas razonables de difundir la información

Aunado a lo anterior, se considera que en las economías modernas la confidencialidad resulta beneficiosa frente a la divulgación. En efecto, *guardar secretos a menudo información sobre los clientes, sus necesidades y preferencias es la forma principal en que las pequeñas y medianas empresas protegen sus ventajas comerciales.*[44]

Los secretos comerciales no están sujetos a límites temporales, no devengan costo de registro a diferencia de las patentes de invención. Adicional a esto, su

[43] OMPI. (2012) Los Secretos Comerciales valen más que el oro: Protejámoslos. Revista de la OMPI. 12-14 http://www.uncuyo.edu.ar/propiedad.intelectual/upload/042002.pdf

[44] Voguel, H. (2000). Transformación de los conocimientos tradicionales en secretos comerciales. *El Cártel de la Biodiversidad.* Ecuador: Care, p.130

protección no requiere obedecer a requisitos como la divulgación de la información a una oficina del Estado.

Es importante mencionar, que usualmente, los secretos comerciales presentan ciertas ventajas respecto a otras modalidades de la propiedad intelectual. Entre los más relevantes se puede mencionar en primer lugar respecto al costo. Es decir, que resulta ser más barato que otras modalidades que requieren el registro en un organismo público. Por el contrario, en lo que se refiere al derecho de secreto comercial, lo único que se precisa es tener cuidado, y gastar sólo lo necesario para evitar que se conozca públicamente.

Y en segundo lugar, que mediante el secreto puede protegerse mayor cantidad de información, que por ejemplo en el caso de las patentes, que únicamente son concedidas a innovaciones técnicas verdaderamente nuevas. El secreto engloba cualquier información que aporte una ventaja, incluso si alguien ya la está utilizando; la única limitación es que no sea de conocimiento general.

En cuanto a su aspecto negativo, se menciona que el secreto no garantiza la exclusividad. [45] Es decir, si alguien descubre un secreto sin habérselo robado a su interesado, no hay mucho que se pueda a hacer al respecto.

En cuanto a la protección de los secretos comerciales, se deben tener en cuenta los riesgos que conllevan la globalización y el progreso de la tecnología, y al igual que con las otras áreas de propiedad intelectual, se da la influencia de las distintas normativas que a nivel nacional tengan los países. No obstante, se da la

[45] Rozanski, F.(2003). El Valor de la Propiedad Intelectual en los países en desarrollo. *Interciencia.* Volumen 28. Recuperado el 23 de setiembre de 2015, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0378-18442003000200008&script=sci_arttext

existencia de normas internacionales para la protección de secretos (información no divulgada).

Siendo así, en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC el artículo 39 del acuerdo establece que los Estados miembros protegerán la "*información no divulgada*" contra el uso no autorizado "*de manera contraria a los usos comerciales honestos*", esto incluye el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza y la competencia desleal. Ahora bien, la información no debe ser generalmente conocida ni fácilmente accesible, debe tener un valor por ser secreta, y debe ser objeto de "*medidas razonables"* para mantenerla en secreto. [46]

De igual forma, a partir de los artículos 42 y siguientes, del Acuerdo sobre los ADPIC, tratan sobre la observancia, y en ellos se contemplan procedimientos judiciales para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual, así como que la "información confidencial" esté protegida frente a la divulgación.

No obstante, debido a que sistemas judiciales nacionales, son muy diferentes unos de otros, en general se considera que la observancia de los derechos en materia de secretos comerciales también varía mucho de un caso a otro.

1.3.6. Elementos Distintivos

Los elementos o signos distintivos son todos aquellos símbolos, figuras, vocablos o expresiones que se utilizan en la industria o comercio para diferenciar los productos, servicios, actividades y establecimientos. Entre estos podemos

[46] ADPIC.

mencionar específicamente a los nombres comerciales, emblemas, señales de propaganda, indicaciones geográficas y denominaciones de origen.[47]

- Nombres comerciales: es un signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.
- Emblemas: es el signo figurativo que identifica o distingue una empresa o establecimiento.
- Señales de propaganda: es toda leyenda, anuncio, lema, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, establecimiento o local comercial.
- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen: son aquellos signos distintivos utilizados para identificar productos con un origen geográfico determinado y que poseen cualidades, características o una reputación que devienen directamente de su lugar de origen. Sobre este particular se puede ejemplificar el queso Turrialba, el tequila de México y el queso Roquefort de la región suroeste de Francia.

2. El Capital Intelectual

Como punto de partida se debe tener en cuenta, el auge en relación a la importancia económica y el impacto social que ha generado el capital intelectual, específicamente respecto a los activos intangibles. Es como resultado de esto, que las empresas han

[47] Articulo 2. Op cit. (Marcas y otros signos)

empezado a tener mayor conciencia de su valor, y que deviene en necesaria una mención en cuanto a las principales ideas y conceptos que de este tema se han desarrollado.

Siendo así, en primera instancia, resulta fundamental establecer de forma clara lo que involucra el concepto de capital intelectual. En cuanto a esto, es importante acentuar el hecho de que son diversos los planteamientos llevados a cabo por conocedores en la materia, e inclusive es posible encontrar discrepancias entre algunos de ellos.

Como lo que se pretende es una exposición de las distintas definiciones que existen sobre el concepto de capital intelectual, consideramos importante empezar por la definición brindada por Edvinsson y Sullivan, quienes exponen que el capital intelectual es un tópico sobre el cual el interés de las empresas ha crecido rápidamente en los últimos años, especialmente en aquellas en las que sus beneficios derivan principalmente de la innovación y de los servicios intensivos en conocimiento.[48]

En este sentido se hace referencia al momento en que las empresas comienzan a percatarse de que las herramientas contables de las que disponían, no resultaban apropiadas en forma suficiente para registrar el valor de sus intangibles, y que como estos resultan de gran importancia, es ahí cuando se empieza a popularizar el término de capital intelectual.

Otra referencia importante respecto a su conceptualización es aquella que apunta al capital intelectual como conjunto de activos estratégicos de tipo intangible, con potencial

[48] Edvinsson, L. y Sullivan, P. (1996). Developing a Model for Managing Intellectual Capital. *European Management Journal*, Vol. 14, No. 4, 356-360.

para generar valor, pero que sin embargo, no figuran en el balance de la empresa porque no satisfacen los criterios contables para ser considerados activos.[49]

La noción de capital intelectual, según la perspectiva de Bontis, Dragonetti, Jacobsen y Ross [50], no es un planteamiento nuevo, este ha sido utilizado en la literatura con relativa frecuencia, sin embargo, y sin pretender menoscabar lo anterior, no es sino hasta periodos recientes cuando se empieza a generalizar para hacer mención a lo que son los activos intangibles.

Resulta claro, que estamos haciendo referencia a un concepto que lejos de carecer de significado, se encuentra por el contrario, dotado de toda una gama de interpretaciones. En palabras sencillas, se puede decir que "*el capital intelectual es conocimiento capaz de crear valor*"[51].

Ahora bien, estas elucidaciones han ido emergiendo a lo largo del tiempo y están previstas de un importante trasfondo, que va acorde con la realidad del momento, es decir moldeada en gran medida por el contexto socioeconómico. Debido a esto, y con el propósito de lograr un mayor entendimiento en cuanto al tema, lo más conveniente es plantear una línea secuencial que muestre la evolución que ha ido teniendo el concepto que aquí nos ocupa, mostrando de esta forma las distintas concepciones que del tema se tienen.

---

[49] Ordóñez de Pablos, P. (2011). *Importancia Estratégica de la Medición del Capital Intelectual en las Organizaciones.* Revista Digital INJEF.

[50] Bontis, N., Dragonetti, N. C., Jacobsen, K., Roos, G. (1999). The Knowledge Toolbox: A Review of Tools Available to Measure and Manage Intangible Resources. *European Management Journal*, Vol. 17, No. 4, 391-402

[51] Sallan, J y Guzmán, S. (2008). Capital Intangible y Capital Intelectual: revisión, definiciones y líneas de investigación. *Estudios de economía aplicada*, Vol. 26, Nº 2, p. 73.

De esta forma, consideramos apropiado mostrar la recapitulación llevada a cabo por Medina S., González M., y Pérez H, [52] quienes nombran en primer lugar a John Kenneth Galbraith, quien, en 1969, fue el primero que avanzó en cuál podría ser el significado de este concepto, cuestionándose sobre cuánto valor habría proporcionado el capital intelectual en las últimas décadas. Por otro lado, Drucker en 1993, destaca la importancia de la llegada de un nuevo tipo de sociedad, dominada por los activos de conocimiento y con un entorno donde se compite por la distribución del capital intelectual.

Sin embargo, no es hasta mediados de los años noventa cuando se intenta llegar a una conceptualización generalizada de la noción de capital intelectual. De esta forma y a partir de este momento, surge la intención de hacer frente a esta necesidad, ya que aún no existe una definición ampliamente aceptada sobre este término. Por tanto, lo que se expone es que académicamente se presenta como un desafío establecer, utilizando las teorías existentes, un marco que permita desarrollar de forma más rigurosa la conceptualización de este tipo de activos.

Tal como se puede observar, este concepto de capital intelectual es, por decirlo de alguna forma, bastante amplio, y sobre el mismo, se han aportado variadas definiciones. Con respecto a las definiciones ya existentes, pueden darse en algunos casos muchas variaciones, y en otros, se hace alusión a los mismos puntos.

En cuanto a la alegada amplitud de su concepto, se puede mencionar para ejemplificar dicha característica, una posición que sobresale en esta temática, es la llevada a cabo por dos pioneros en la materia, Edvinsson y Malone, quienes acuden a

[52] Medina S., González M., y Pérez H. (2007). *El Concepto del Capital Intelectual y sus Dimensiones.* Universidad de las Palmas de Gran Canaria, p.120.

una metáfora para explicar lo que debería ser entendido por capital intelectual, ambos exponían lo siguiente:

"[...] una corporación es como un árbol. Hay una parte que es visible, las hojas, ramas y frutos, y otra que está oculta, las raíces. Si solamente nos preocupamos por recoger las frutas y tener las ramas y hojas en buen estado, olvidando las raíces, el árbol puede morir. Para que el árbol crezca y continúe dando frutos, las raíces deben estar sanas y nutridas. Esto también es válido para las empresas: si sólo nos preocupamos de los resultados financieros e ignoramos los valores ocultos, la empresa no sobrevivirá en el largo plazo". [53]

Si se concibe al capital intelectual bajo la idea mostrada en líneas anteriores, lo que se pretende abarcar según el planteamiento de los autores, son las relaciones con los clientes y los socios, los esfuerzos innovadores, la infraestructura de la compañía y el conocimiento y la pericia de los miembros de la organización. Es decir, como resulta evidente es una concepción más amplia pues incluye dentro de sus límites aspectos más allá de lo puramente comercializable, como lo son las relaciones con los clientes.

Bajo una línea similar de pensamiento se puede complementar con lo expresado por los conocedores en la materia, que mantienen a nuestro parecer la misma ideología, por ejemplo, Bradley. K,[54] quien argumenta que el capital intelectual consiste en la capacidad para transformar el conocimiento y los activos intangibles en recursos que crean riqueza tanto en las empresas como en los países.

---

[53]Edvinsson, L. y Malone, M.S. (1999) El Capital Intelectual. *Journal of Human Resource Costing and Accounting*, Gestión Vol. 4, No. 1, 21-33.

[54]Bradley, K. (1997). Intellectual Capital and the New Wealth of Nations. *Business Strategy Review,* Vol. 8, No. 1, 53-62.

De igual modo para Edvinsson y Sullivan[55], el capital intelectual es aquel conocimiento que puede ser convertido en beneficio en el futuro y que se encuentra formado por recursos tales como las ideas, los inventos, las tecnologías, los programas informáticos, los diseños y los procesos.

De manera análoga, para Stewart, el capital intelectual es todo aquello que no se pueda tocar pero que puede hacer ganar dinero a la empresa.[56]Y bajo una concepción similar, Lev [57] considera que los recursos intangibles son aquellos que pueden generar valor en el futuro, pero que, sin embargo, no tienen un cuerpo físico o financiero. De forma análoga, Dierickx y Cool afirman que el capital intelectual es simplemente "el stock" de conocimiento en la empresa.[58]

Se deriva de la exposición de conceptos del término de capital intelectual, la amplitud de puntos de vista que existen al respecto. Es decir, cada autor interpreta de forma distinta dicho término, y si bien muchas definiciones suelen coincidir o bien integran aspectos que no resultan desconocidos a los ya existentes, otras por el contrario si añaden elementos nuevos.

Hay dos autores que agregan un matiz importante a las definiciones que ya han sido expuestas: Petty y Guthrie[59], estos sostienen que no siempre es acertada la afirmación que confunde el termino de capital intelectual con la definición de activos intangibles.

---

[55]Medina S., González M., y Pérez H. Op cit, p. 360-364.

[56]Stewart, T. (1998). *La Nueva Riqueza de las Organizaciones: El Capital Intelectual*. Barcelona: Granica, p. 50.

[57]Lev, B. (2000). *Management, Measurement and Reporting*. Washington: Brookings Institution, p. 45

[58]Dierickx, I. y Cool,K. (1989). Asset Stock Sccumulation and Sustainability of Competitive Advantage. *Management Science*, Vol. 35, No. 12, 1504-1511

[59]Petty, R. y Guthrie, J. (2000). Intellectual capital literature review: Measurement, re-porting and management. *Journal of Intellectual Capital,* nº 1(2), 156-176.

Afirman que el capital intelectual está integrado por una parte estructural, compuesta por software redes de distribución, etc. Una parte humana, que incluye los recursos humanos que pertenecen a la organización y los externos, dentro de los cuales se hallan los proveedores y clientes. Es por esto, que consideran que es posible la existencia de activos intangibles que no pueden formar parte del capital intelectual.

Para ilustrar dicha estipulación, citan como ejemplos: la reputación de las empresas o la fidelidad de los clientes, las cuales, aunque son consecuencia de la gestión del capital intelectual de la empresa, según estos autores, no pueden ser considerados como capital intelectual por si solos.

Sin embargo, y sin pretender menoscabar lo anterior, se contrapone la opinión de otros autores mencionados inicialmente, como Edvinsson, Malone, y Sveiby, etc., que sí incluyen activos de la naturaleza anteriormente indicados, como parte del capital intelectual.

Así también establece Magioglio, J. algunas definiciones de capital intelectual establecidas por otros autores:

"...es un conjunto de competencias básicas distintivas de carácter intangible que permiten crear y sostener la ventaja competitiva" (Bueno Campos.)

"El capital intelectual se considera generalmente como un determinante fundamental del valor de la empresa y como un elemento asociado estrechamente con la existencia de ventajas competitivas" (Cañibano Calvo, García-Ayuso Covarsí y Sánchez.)

"...es la capacidad que tiene la empresa para generar valor a través de la gestión del talento de las personas y de la correcta explotación de los activos del conocimiento", (Martínez Tejerina.)

"El capital intelectual procede de la capacidad y del compromiso de los empleados. Ambos deben ir juntos para que crezca" (Ulrich).

De la gama de definiciones y aportes que a nivel doctrinal se han hecho acerca del capital intelectual, es incuestionable, que debido a su dinamicidad, resulta difícil poder establecer un solo concepto como el correcto o como aquel que englobe de forma perfecta todas sus cualidades. Este es un concepto amplio que abarca numerosos elementos, y adicional a esto no es estático, por el contrario se va moldeando y se ajusta a las necesidades que van surgiendo, así como a los métodos que van siendo creados con el fin de implementar nuevas tácticas que direccionen a un mejor desarrollo a nivel empresarial.

Debido a esto, se consideran válidas todas las conceptualizaciones y aportes que sobre este concepto se han llevado a cabo a nivel doctrinal, ya que cumplen la función de presentar una visión general de lo que involucra el capital intelectual.

Para efectos de la presente investigación, en síntesis el objetivo es establecer como aspecto más relevante, que el capital intelectual es el conjunto de activos inmateriales o intangibles, que aunque no se encuentran reflejados en los estados tradicionales contables, generan o llegan a generar valor, lo cual es vital para el desempeño y gestión empresarial.

Esto, genera una ventaja competitiva que tiende a ser sostenible a lo largo del tiempo. Su base reside en el conocimiento, la experiencia, la capacidad intelectual y de

innovación de las personas que forman parte de una organización.

Ahora bien, resulta valioso señalar lo establecido doctrinalmente en cuanto a que el capital intelectual, a pesar de haber estado presente como factor generador de riqueza desde la aparición del hombre, no se conocía de forma manifiesta como concepto. Tampoco, puede establecerse que se identificara como una parte integrante del capital. Lo que se podía identificar eran sus "*consecuencias, dejándose de lado el origen creador de esas consecuencias*" [60]

Debido a esto, es que el capital intelectual, hasta ese punto desconocido verdaderamente como tal y en toda su función, encuentra un punto evolutivo como concepto, el cual se da paralelo a la notoria importancia que va adquiriendo el conocimiento en lo que es la gestión de las empresas y el desarrollo del pensamiento administrativo.

Respecto a la gestión del conocimiento, englobado en lo que es el capital intelectual, se puede definir entonces como el proceso que permite capturar el conocimiento de la empresa y lo utiliza para fomentar la innovación a través de la espiral del aprendizaje organizativo;[61] Siendo así, su fin consiste en maximizar la eficacia en la aplicación del conocimiento y de los resultados que produce, así como asegurar su renovación

En relación a esta gestión del conocimiento, se considera como un punto vital, pues busca que el capital intelectual de una organización aumente de forma significativa. Esto, mediante la administración de sus capacidades para la solución de problemas en forma

[60] Fainstein, H. (1997). La Gestión de Equipos Eficaces. Buenos Aires: Organizaciones del Siglo XXI.
[61] Nonaka, I y Takecuchi, H. (1995). *Teoría de la creación del conocimiento organizacional. La organización creadora de conocimiento: cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación*. New York: Oxford University Press, p. 234

eficiente, teniendo como objetivo principal, generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.

Ahora bien, es importante recalcar que la misma implica toda la gestión de los activos intangibles que aportan valor a la organización. Sin embargo, presenta ciertos retos debido a que no es posible valorar de manera exacta como tal el conocimiento. Vinculado a esto, se considera como posible únicamente gestionar el proceso y el espacio para la creación de conocimiento.[62]

Sin menoscabo de lo anterior, Grant[63], considera que existe una falta de consenso en los preceptos y propósitos que realiza la visión de la empresa basada en el conocimiento. Por otra parte, donde sí parece existir cierto acuerdo es en establecer una tipología de conocimiento que divide a éste en explícito y tácito, siendo el primero el que puede ser fácilmente codificable y el segundo el que resulta complicado de formalizar y codificar. Respecto a lo cual se ahondará con mayor precisión en los siguientes apartados.

Como expone Alfred Marshall, primer economista en hacer referencia a la importancia del conocimiento en la gestión y, por ende, en la economía, en su obra **"**Principios de Economía[64], quien al referirse a los agentes de la producción, estableció que "*el conocimiento es nuestra máquina de producción más potente…la organización ayuda al*

---

[62] Osorio, M. (2003). *El capital intelectual en la gestión del conocimiento.* La Habana: Acimed. Recuperado el 22 de setiembre de 2015, de http://eprints.rclis.org/5038/1/capital.pdf .

[63] Grant, R. (1996). Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. *Strategic Management Journal*, Vol. 17(Winter Special Issue), p.110

[64] Marshall, A. (1890). *Principios de Economía*. Oxford: Síntesis, p.190.

conocimiento"[65] Desde esta perspectiva, el conocimiento es un recurso imprescindible para las organizaciones empresariales.

Como fue señalado en líneas anteriores, resulta difícil mostrar una única definición del capital intelectual, debido a que son muchos los abordajes doctrinales que respecto a este se han dado. Sin embargo, para el presente trabajo de investigación, se considera que a partir de que todos los aportes presentados, la definición que las engloba y que contiene sus elementos esenciales y a la cual nos ceñimos, es la siguiente:

"…*como capital intelectual se debería recoger el conjunto de recursos intangibles de los que dispone una empresa en un momento determinado del tiempo, es decir, todos aquellos activos y habilidades basados en la información y el conocimiento, ya sean de carácter tácito o explícito. Se pueden considerar por tanto como sinónimos los términos Capital Intelectual, Activos Intangibles, Activos Invisibles, Activos Ocultos y Capital Intangible..."*[66]

2.1. Dimensiones del Capital Intelectual

Al llevar a cabo una clasificación de los diversos elementos por los cuales está compuesto el capital intelectual, resulta importante tener presente que al igual que como ocurre con la definición del término, también han sido diversos los aportes teóricos que se han hecho a este respecto.

---

[65] Bueno, E. (2009). *El Gobierno o Gestión del Conocimiento como Estrategia de creación de valor*. España: Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, p.4.

[66] Álvarez, C. (2010). *Hacia un Nuevo Modelo de Valorización de Intangibles*. Tesis Doctoral, Universidat Jaume. p.115.

A pesar de esto, y sin menoscabo de lo anterior, en los últimos años parece haberse alcanzado un cierto consenso. Es decir existe acuerdo en cuanto a la división de dicho capital en tres áreas principales.

De ahí que se presente cada una de estas dimensiones como han sido concebidas a nivel doctrinal y con sus aspectos principales. Sin embargo, debe tenerse presente la existencia de vínculos entre ellos, porque a pesar de distinguir entre las diferentes dimensiones, la relación entre las mismas resultan claves para una correcta gestión del capital intelectual.

2.1.1. Capital Humano

El capital humano lo forman todo el conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos, competencias y formación del personal de la empresa que le permiten desarrollar las actividades a su cargo. Refiriéndose por lo tanto al conjunto de elementos relacionados con el individuo, considerándose los procesos internos de la persona, la existencia de satisfacción de estos. [67]

Se dirige a la mejora de las capacidades de los individuos y a la capacidad de innovación que se puede llevar a los grupos de trabajo. Por lo que es considerado como base del capital intelectual, al ser indisociable del individuo.

Se considera en una investigación europea llevada a cabo por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria[68], que con los avances tecnológicos y descubrimiento de distintos métodos que se van dando, resultan cada vez más

[67] Cañibano, L, García, M y Sánchez, M. (1999). La Relevancia de los Intangibles para la Valoracion y la Gestion de Empresas: Revision de la Literatura. Revista Española de Financiacion y Contabilidad, n100, p.25.
[68] Medina, AJ, Pérez, E. (2007). El Concepto de Capital Intelectual y sus Dimensiones. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de Empresa*, Vol. 13, No2, 2007, p.37.

relevantes aspectos tales como el conocimiento, las habilidades y el talento de los individuos. Es por esto, que las empresas van teniendo como necesidad ineludible, rodearse de individuos que engloben características y aptitudes que posibiliten un mejor desarrollo.

Desde esta perspectiva, el capital humano involucra en palabras de Bontis, *competencias actitudes y agilidad intelectual, que le permitan un pensamiento crítico y sistémico dentro de un entorno tecnológico*[69]. Es por eso que la relativa al capital humano, sea considerada como de las más importantes dimensiones, por incursionar de forma importante en los otros enfoques, ya que según Edvinsson y Malone la carencia de una adecuada dimensión humana condicionara de forma negativa el resto de las actividades que crean valores.

De ahí se desprende que el capital humano es un importante generador y fuente indiscutible de valor para la empresa. Así como aquel capital generado a raíz del individuo, es, por decirlo así, el capital pensante.

Considera *Roos*[70]que incluso es posible distinguir tres componentes dentro de la dimensión dedicada al capital humano.

a) Las competencias, en forma de conocimientos capacidades, talento y saber hacer (know how).

b) La actitud, que se traduce en conducta, motivación, actuación y ética de las personas.

---

[69] Bontis, N. (2002). *Intellectual Capital Development*. Ontario: Institute for Intellectual Capital Research, p.234.

[70] Roos, J. (2001). *Capital Intellectual: El Valor Intangible de la Empresa*. Barcelona: Paidós, p.325.

c) La agilidad intelectual, la cual genera valor para la organización en medida en que se aplican conocimientos nuevos o descubrimientos que permiten transformar las ideas en productos y servicios.

En esta misma vía de clasificaciones, otros doctrinarios han distinguido el capital humano en tres estados[71]:

a) Coste: Las personas que forma una organización suponen una parte importante de sus gastos de explotación, si bien son imprescindibles para generar los ingresos, su valor se centra en el coste que implican.

b) Activo: las personas también son vistas como recursos de los que se espera obtener beneficios futuros y que los mismos están bajo control de la empresa.

c) Inversor: las personas dado el mercado de trabajo en el que nos encontramos en la actualidad invierten en la compañía o empresa con su tiempo, habilidades, conocimientos y experiencias.

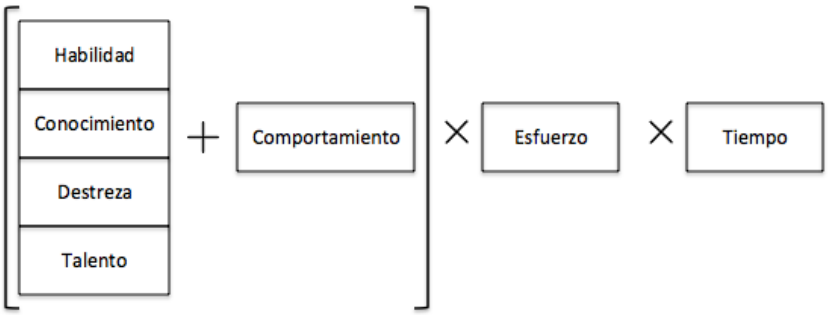
Sobre este último concepto uno de sus proponentes establece la ecuación del capital humano al definirlo como la suma de capacidad y comportamiento, multiplicada por el esfuerzo y el tiempo.[72] La capacidad entendida como la pericia en las actividades, habilidades, conocimientos y el talento de un individuo.

---

[71] Ortega, R. (2004). *El Índice de Capital Humano: Una Herramienta para Fidelizar el Capital Intelectual.* Estados Unidos: Ed. Duesto, p.150.

[72] Davenport, T. (2000). *Capital Humano. Creando ventajas competitivas a través de las personas*. Barcelona: Ed. Gestión, p.200.

El comportamiento refleja los valores, creencias y reacciones de una persona. Mientras que el esfuerzo y el tiempo representan la aplicación de recursos físicos y mentales hacia una finalidad concreta en un tiempo cronológico. Así, se ejemplifica lo anterior en la siguiente categorización:



Cuadro N° 1: Clasificación de Davenport [73]

Respecto al capital humano, es importante mencionar que si bien quien detenta realmente dicho capital no es la empresa sino los propios trabajadores, se expresa que éste forma parte del valor de la organización, y por lo tanto debe ser considerado como capital para la empresa también, y visto así, debe ser incluido de igual forma en su balance, específicamente si esta está relacionada con lo que es conocimiento y por ende depende de su personal. [74]

2.1.2. Capital Estructural

El capital estructural es el conocimiento de las personas y equipos de la empresa que ha sido sistematizado e internalizado por la organización, aquel que

[73] Ibid, p.203.
[74] Ortega, R. Op Cit, p.155.

permanece en la compañía al final de una jornada laboral. [75] Representa el elemento por excelencia generador de la riqueza al transformar el capital humano. Encaja a todos aquellos mecanismos y estructuras de la organización que pueden ayudar a los empleados a optimizar el rendimiento.

Se encuentra formado por el capital organizativo, mecanismos de coordinación, comportamiento grupal, rutinas organizativas, cultura corporativa, sistemas de planificación y control, y capital tecnológico.

Ramírez Ospina indica que este capital estructural puede ser clasificado en capital tecnológico y capital organizativo. El capital tecnológico es la habilidad estructural de la empresa para crear futuras innovaciones, mientras que el capital organizativo es la habilidad de las empresas para integrar sus competencias en nuevos métodos.[76]

De igual forma, otros autores llevan a cabo distintas clasificaciones respecto al capital estructural, por ejemplo, para Edvinsson y Malone, quienes engloban opiniones de variadas posiciones doctrinarias, el capital estructural se puede descomponer también en otras tres dimensiones que ayudan a conformar la parte no pensante del capital intelectual y que se quedan en la organización cuando el trabajador ya no permanece en la misma, estas son el capital de organización, el capital de renovación y desarrollo, y el capital relacional.

---

[75]Perona, V. (2003). *Valoración de Intangibles: La Asignatura Pendiente de la Comunicación Financiera.* Madrid: Bolsa de Madrid, p. 12-15.

[76] Ramirez, D. (2007). *Capital Intelectual: Algunas Reflexiones sobre su Importancia en las Organizaciones.* Pensamiento y Gestión. Recuperado el 13 de junio de 2015, de http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/3517/2251

A pesar de lo establecido en las líneas anteriores, es importante mencionar que son diferentes las perspectivas que hay con respecto a estas divisiones, pues bien, las mismas varían entre los diversos autores, y por ejemplo en ciertos modelos algunas de estas divisiones forman dimensiones propias y no se tienen por incluidas dentro del capital estructural.

2.1.3. Capital Relacional

El capital relacional es el valor que tienen las empresas con el exterior, por lo que tiene un componente individual y uno colectivo. Incluye así todos los elementos con un cierto grado de intangibilidad que tienen relación con los clientes, proveedores y demás agentes de la organización en su entorno. El capital relacional es la percepción de valor que tienen los clientes cuando hacen negocios con sus proveedores de bienes o servicios.

Este se puede asociar con los "networks" al ser relaciones que se ven afectadas por el tamaño y crecimiento del mercado y por la intensidad de la competencia, pero entre otros beneficios permiten a las empresas reducir los costes de transacción y/o subcontratar varias de sus actividades tradicionales de modo que pueden centrarse en sus competencias esenciales.[77]

La reputación de una empresa también es parte de este grupo del capital relacional, donde se incluye tanto los atributos del negocio como la calidad de la dirección, de productos, servicios, innovación, solidez financiera.[78] Bajo una buena

[77] Berggren, E y Nacher, T. (2001). Introducing New Products Can be Hazardous to your Company: Use The Right New-Solutions Delivery Tools. *Academy of Management Executive*, volume 15, 93-94

[78] Teece.D, et al. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, volumen 18, 519-522.

reputación las empresas adquieren una mayor facilidad de posicionamiento e inserción en ranquin de su área. De la misma manera se ganan clientes, incrementan precios por calidad, atraen recursos humanos, mejoran el acceso a mercados de capital, atraen inversionistas y acceden a recursos.

La comercialización del capital intelectual es producto de la conversión de activos únicos e innovadores pero que no se han logrado contrastar con su valor normal de mercado, siguen representando dificultad en las transacciones.

Siendo así, en síntesis, el capital relacional descansa sobre la premisa de que las empresas no se tienen ni deben ser consideradas como sistemas aislados, sino que, por el contrario, se encuentran en una importante relación con el exterior, y es debido a esto que las relaciones de este tipo aportan valor a la empresa, son las que deben ser consideradas como el nombrado capital relacional.

Incluso, partiendo de la premisa anterior, es considerado por varios autores que este tipo de capital abarca el valor que se tiene como resultado de las distintas relaciones de la empresa, no solo en la relaciones que se mantengan con clientes, proveedores, etc., sino que se abarcan todos los grupos de interés.

Por el contrario, es considerado por otro sector doctrinario, que las relaciones que contiene el capital relacional son más restringidas, y que abarcan solo hasta cierto punto.

2.2. Gestión del Capital Intelectual

La gestión del capital intelectual es la fuente principal de las ventajas competitivas para las empresas. Por eso es necesario adoptar nuevas perspectivas donde se tomen en cuenta los activos intangibles, pues los activos convencionales no constituyen una estimación total adecuada para el valor de la empresa.

Se proponen tres enfoques para el desarrollo y gestión de dicho capital: hacer de la gestión del conocimiento una máxima para la evaluación de la marcha de la empresa, definir formalmente el papel del conocimiento en la firma y diseñar un mapa del conocimiento de la organización[79]

La gestión eficiente del capital intelectual se convierte en la principal ventaja competitiva de la empresa, teoría estudiada por uno de los mayores expositores sobre este tema, Richard Hall, quien diseño un marco en el que los recursos intangibles se relacionan con las capacidades funcionales y culturales considerando que la reputación de una compañía, la del producto y el "know-how" de los colaboradores son los principales componentes de un éxito empresarial.

Lo anterior se encamina a un objetivo principal, cual es el de competir con efectividad en la sociedad del conocimiento, para lo cual las organizaciones deben aprender a generar, identificar, evaluar y valorar sus conocimientos más valiosos.

Así, han sido numerosos los diversos enfoques y propuestas que se han dado para abordar la naturaleza, los procesos de creación y explotación del capital intelectual. En lo que se encuentra mayor acuerdo es en la imperiosa necesidad de

[79] Bonits, N. (1996). There Is a Price on your Head: Managing Intellectual Capital Strategically. *Business Quarterly.* N 60(4), 45-47

capitalizar el mismo en beneficio de las organizaciones y de tener sobre ellos adecuadas formas de administración, con el propósito de poder identificar de forma precisa el valor real que aportan.

De manera general se pueden dividir tres fases principales en la gestión de capital intelectual: [80]

- Fase 1

Identificación de los intangibles. El objetivo es identificar los recursos con los cuales una empresa cuenta para así conocer cuales pueden ser desarrollados. Esta fase puede resultar difícil al estimar muchas veces los impactos que estos recursos puedan llegar a generar.

- Fase 2

Medición de los intangibles. Se deben establecer los indicadores que permitan la medición de cada intangible, contando con indicadores generales y sectoriales para así adaptarse a negocios específicos. Entre algunos de los indicadores que han sido señalados por la doctrina encontramos los de utilidad, relevancia, comparabilidad, fiabilidad y factibilidad.[81]

- Fase 3

Seguimiento y acción de los intangibles. Se conoce también como la fase de evaluación, donde se analiza los impactos de las diferentes actividades que desarrolla la empresa sobre los recursos intangibles.

---

[80] Ibid.

[81] Proyecto Meritum. (2002). *Directrices Para la Gestión y difusión de información sobre intangibles.* Madrid: Ed. Fundación Airtel Móvil, p.72.

En síntesis, se puede subrayar el hecho de que a pesar de que el concepto de capital intelectual está teniendo mayor utilización respecto a las empresas, no se puede afirmar que se tenga una concepción única y compartida por todos los autores. No obstante, al ser una noción de muchas dimensiones, abarca importantes aspectos que no permiten ser obviados en los tiempos actuales.

Sección II. Los Activos de las Empresas

Actualmente, y desde hace un tiempo atrás, los recursos y las capacidades de las empresas juegan un papel preponderante para la cuantificación de su valor. Las diversas situaciones que van aconteciendo el mundo empresarial como por ejemplo la competencia global, el ciclo de la vida de los productos, el cambio de gustos y necesidades de los consumidores, entre otros, tuvo como resultado la necesidad por parte de las empresas de ampliar su visión en cuanto a la consideración de los activos.

3. Concepto de Activos

El activo es definido como cualquier servicio futuro convertible en dinero, el cual tiene un interés beneficioso que es legalmente o equitativamente obtenido por alguna persona o conjunto de personas. [82]

De lo anterior se desprende, la asociación del término “activo”, a una noción contable. Siendo así, desde esta perspectiva, los activos son avalados por normativas de contabilidad; por ejemplo, para el caso de los activos, estos se encuentran contemplados

[82] Canning,JB. (1929). *The Economics of Accountancy*. Nueva York: Ronald Press, p.52.

en las denominadas Normas Internacionales NIC, (International Financial Reporting Standards).

Dichas normas, son el conjunto de estándares creados en Londres, que establecen la información que deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa información debe aparecer en dichos estados. *Son normas de calidad, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones realizadas por el negocio y presentar una situación razonable de la empresa, en una fecha determinada. Estas normas son emitidas por el International Accounting Standards Board.*[83]

Respecto a los activos, la presente normativa establece lo siguiente:

> *"Un activo es un recurso: (a) controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y (b) del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos."*[84]

Aunado a lo mencionado, también se ha definido al activo como cualquier medio divisible en posesión de una entidad, por medio divisible se propone cualquiera que en un momento dado, puede ser convertido en otro medio por el intercambio o el proceso de producción, o que puede ser traspasado en forma de donación.[85]

Bajo este nuevo enfoque, el conocimiento y las capacidades en distintos campos con los que cuenta una empresa, se convierten en una importante fuente de ingreso y cimiento de estas organizaciones.

---

[83] Burgos, H. (2005) Normas Internacionales de Contabilidad, *Panorma.* Colombia:Politecnico Grancolombiano, Vol I. Nº3, p.65.

[84] Norma Internacional de Contabilidad nº 38 (NIC 38)

[85] Chambers, RJ. (1966). *Accounting, evaluation and economic behavior*. Nueva Jersey: Prentice Hall, p.74.

Los activos de una empresa van a ser todos aquellos bienes y derechos de propiedad de la empresa o controlados por ésta con el que la empresa puede realizar su actividad. Son activos por ejemplo, las máquinas, las inversiones, las mercaderías, las patentes, etc.

Así las cosas, se debe establecer que una empresa se encuentra compuesta por dos tipos de activos, los tangibles y los intangibles, y ambos forman su capital. Los últimos son el motivo de la presente investigación gracias a su capacidad de generar un importante valor organizativo, y más adelante serán abarcados con amplitud.

Estos recursos de los que se habla, se encuentran basados en la información y el conocimiento, y son recursos para el desarrollo. Recursos son *todos aquellos elementos necesarios, tanto tangibles como intangibles, para que una organización cumpla sus objetivos.*[86]

Por lo tanto, el desarrollo de las capacidades es la única forma de conseguir ventajas competitivas sostenibles, y al tener como objetivo el progreso de las empresas, dicha condición se considera como fundamental.

De lo anterior se desprende que los activos son entonces como una masa patrimonial que incluye todos los bienes y derechos que posee la empresa. El conjunto de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro.

De igual forma desde una concepción económica se ha definido a los activos como cualquier servicio futuro en dinero o convertible en dinero cuyo beneficio este legal o

[86] Dante,G. (1998). *Gestión de la información en las organizaciones. Principios, conceptos y aplicaciones*. Santiago: Centro de Capacitación en Información, p.150.

equitativamente asegurado para alguna persona o grupos de personas[87]. Así los activos son recursos económicos dedicados a propósitos empresariales con agregados de potenciales servicios disponibles o beneficiosos para operaciones esperadas.

Se pueden así destacar de los activos la potencialidad de los recursos para producir beneficios económicos, control de los mismos por la entidad y ser consecuencia de transacciones o acontecimientos pasados.

De forma general se puede dividir a los activos en[88]:

- Activos no corrientes

  Son aquellos activos que permanecen en la sociedad por un periodo superior al año o al ciclo normal de la explotación, tales como los elementos de inmovilizado, las inversiones inmobiliarias, las inversiones financieras a largo plazo y los activos por impuestos diferidos.

  Son considerados por varios autores como improductivos pues se recuperan o extinguen en el largo plazo, sin embargo, estos *activos generalmente representan la mayor inversión de un negocio.* [89]

- Activos corrientes o circulantes

  Son los elementos que se espera vender, consumir o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, así como con carácter general, aquellas

[87] CANNING, J. Op cit.

[88] Comunidad de Madrid. Definiciones y Conceptos basicos de Contabilidad. La Suma de Todos. Disponible en http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/GuiaEmprendedor/tema8/F50_8.1_CONCEPTOS_BASICOS.pdf

[89] Hernández, J. A. (2000). *El Capital Intelectual.* Ponencia ante el IX Congreso Venezolano de Contaduría Pública. Maracay, Venezuela.

partidas cuyo vencimiento, enajenación o realización, se espera que se produzca en un plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio, algunos ejemplos de este son las existencias, los deudores comerciales, las inversiones a corto plazo, activos líquidos, entre otros.

En los activos corrientes pertenecen las cuentas más liquidas de una organización, entendiendo liquidez de un activo a la facilidad con la que la empresa puede convertir estos activos en efectivo.[90]

Siendo así, entonces se considera a los activos como aquellos bienes y derechos que posee la empresa y son absolutamente necesarios para su funcionamiento e indispensables para las finanzas de la compañía. Y en síntesis, se afirma que las empresas se conforman por los dos tipos de activos, los tangibles y los intangibles, y que ambos forman su capital.

No obstante, para los propósitos de la presente investigación, el estudio se centra no en los activos tangibles, es decir aquellos que tienen naturaleza material susceptible de ser percibida por los sentidos, y que se pueden contabilizar debido a ese soporte físico del cual gozan, sino en los activos intangibles.

3.1. Activos Intangibles

En primera instancia, se debe resaltar el hecho de que el estudio de los activos intangibles, ha sido tratado desde varios enfoques y no ha sido una tarea fácil. De hecho, existen muchas aproximaciones, y no se puede hablar de un único concepto al

[90] Guzmán, et al. (2005). *Contabilidad Intermedia*. Bogotá: Universidad del Rosario, p.62

respecto. Pues se trata no solo de un tipo de activo que no puede ser materializado, sino que su contabilización también resulta tarea ardua.

"Dos de los problemas más importantes de la investigación en intangibles y capital intelectual son la falta de terminología común, y el poco desarrollo de escalas de medición de los constructos asociados a los intangibles."[91]

Debido a esto, resulta conveniente tener en cuenta su desarrollo evolutivo con el fin de un mayor entendimiento. Para este propósito, la compilación del autor José María Sallan[92], conocedor de la materia, resulta útil.

Así, Sallan hace referencia a los trabajos de Petty y Guthrie[93] quienes dan una perspectiva amplia de cómo ha evolucionado esta área y como se ha tratado. Expone, que más allá de las primeras citaciones del término, se puede situar el inicial auge de los intangibles y del capital intelectual a finales de los años ochenta y mediados de los noventa del siglo pasado. Con la aparición de la economía del conocimiento y el inicio de la denominada era de la información cobra relevancia encontrar explicaciones para las grandes diferencias existentes entre el valor de mercado y el valor contable de ciertas empresas cotizadas[94]

Es durante los años noventa que se van desarrollando distintos modelos y aplicaciones para medir y gestionar el capital intelectual, por ejemplo Celemi, Skandia Navigator, Intangible Assets Monitor, Dirección por Competencias, etc, (sobre esto se ampliará más adelante).

---

[91] Sallan, J y Guzmán, S. (2008). Capital Intangible y Capital Intelectual: revisión, definiciones y líneas de investigación. *Estudios de economía aplicada*, Vol. 26, Nº 2, p. 67.

[92] Sallan, J. (2008). *Capital Intangible: Revisión, Definiciones y Líneas de Investigación*. Universitat Politècnica de Catalunya, p.73.

[93] Petty, R. y Guthrie, J. Op cit, p.159.

[94] Garcia, M., et al. (2004). Intangibles: Assets and liabilities. *Intangible Capital*, Nº 0(3), p.75.

Pero no es sino hasta principios de este siglo que la cuestión de los intangibles empieza a cobrar interés para la comunidad académica.[95] Apunta el autor a la definición llevada a cabo por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la cual conceptualiza a los intangibles como adjetivo atribuible a aquello que no se puede tocar, y que carece por tanto de sustancia física.

Y a continuación esboza una serie de características dadas por variados autores, pero lo que resalta como aspecto relevante, es que a pesar de los diversos matices que de la materia se han dado, generalmente los autores han definido a los activos intangibles no por lo que son, sino por lo que no son.

Posteriormente, y aunque respecto a la definición del capital intelectual se dieron pocas novedades, si fue posible observar un incremento en el uso del término de activos e intangibles. Presentándose una gama de definiciones con aspectos importantes.

Así, Blair y Wallman, definen a los intangibles como: "*aquellos factores de producción no físicos que contribuyen a la producción de bienes y servicios, o de los que los individuos u organizaciones que controlan esos factores esperan obtener beneficios en el futuro*." [96]

Upton, por otro lado considera activos intangibles a aquellos que no tienen sustancia física o financiera relevante.[97]

---

[95] Upton, W. (2001). Business and financial reporting: Challenges from the new economy, Norwalk, CT, FASB, p.233.

[96] Blair, M et al. (2001). *Unseen wealth: Report of the Brookings task force on intangibles*. Washington DC: The Brookings Institution, p. 124.

[97] Upton, W. S. Op cit, pag 234.

De las definiciones mostradas, se desprende la tendencia a definir los intangibles como fue mencionado, partiendo de lo que no son, y añade Sallan, como difíciles de percibir y medir, pues su presencia es detectable a partir de sus consecuencias futuras.[98]

También, es importante mencionar, el denominado Proyecto Meritum en el 2002, el cual realiza una diferenciación en cuanto a los intangibles, los activos intangibles y el capital intelectual. Definiendo los intangibles como "*aquellos recursos no monetarios que pueden proporcionar beneficios económicos futuros, sin sustancia física, controlados o como mínimo influenciados por las compañías como resultado de eventos y transacciones previas, y que pueden o no ser identificados de forma separada de otros activos".* [99]

Por otra parte, *el capital intelectual abarca todos los tipos de intangibles, ya sean de propiedad y susceptibles de ser utilizados, o bien captados de manera informal para ser desplegados y movilizados. Los activos intangibles son aquella parte de los intangibles o elementos de capital intelectual que pueden ser reconocidos como activo según los modelos contables vigentes.*[100]

Posterior al análisis de las distintas definiciones, conviene centrarse en el eje principal del siguiente apartado, es decir, los activos intangibles. Así, es establecido por la doctrina que el concepto de activo intangible es más amplio que el de capital

[98] Sallan, J. Op cit, pag 69.
[99] Proyecto Meritum, Op cit, p.75.
[100] Ibid, p.76.

intelectual. Apelamos a la definición propuesta por el autor José María Sallan, quien a su vez se apoyó en aportes de Sullivan y Viedma[101]:

El capital intelectual es el conocimiento propiedad de la organización (conocimiento explícito) o de sus miembros (conocimiento tácito) que crea o produce valor presente para la organización.[102]

De los apartados anteriores, resulta innegable la evolución que se ha dado en ámbitos económicos y sociales, respecto a los activos intangibles a nivel empresarial, donde se ha llegado a producir una "*intangibilización*"[103] o separación de la corriente real y la información. Dando lugar, a lo que se conoce como la empresa del conocimiento frente a la empresa industrial, donde lo que va prevalecer, no es ya la producción como solía ocurrir, sino el conocimiento.

Se desprende entonces la importancia de estos bienes para las organizaciones, y su valor. Incluso, es considerado por la doctrina, que los activos intangibles equivalen a una de las principales razones de éxito de una empresa, tanto presente como futuro. En palabras de Alfons Cornella[104], es por eso que la forma de lidiar con bienes inmateriales es una de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en la economía del conocimiento en la que actualmente vivimos.

Sin embargo, para poder hacer esto, conviene tener un concepto claro acerca de tales bienes intangibles.

---

[101] Sullivan, P. (1998). *Profiting from intellectual capital: Extracting value from innovation.* Nueva York: Wiley Intellectual Property Series.

[102] Sallan, J. Op cit, p.71.

[103] Álvarez, C. Op cit, p.68.

[104] Cornella, A. (2001). El profesional de la información. *Revista Internacional Cientifica y Profesional,* vol. 10, julio - agosto, 34.

Los activos intangibles se definen como fuentes generadoras de valor que carecen de sustancia física y son generados por medio de la innovación, diseños organizativos únicos o prácticas de gestión de los recursos humanos.[105]

Define la NIC 38 a un activo intangible como un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física que se posee para ser utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios, para ser arrendado a terceros o para funciones relacionadas con la administración de la entidad.[106] Algunos ejemplos son los programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las cuotas de importación, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la lealtad de los clientes, las cuotas de mercado y los derechos de comercialización.

Sin menoscabo de la definición anterior, es considerado por algunos autores, que la condición de identificabilidad en estos activos, imposibilita que puedan tomarse en cuenta activos intangibles como por ejemplo el capital intelectual. Es debido a esto, que Sallan propone en su estudio una definición más abierta.

> *"Activos intangibles son aquellos activos no monetarios y sin apariencia física que se poseen para ser utilizados en la producción o suministro de bienes y servicios."*[107]

Por otro lado, el Accounting Standard Board ha establecido respecto a los activos intangibles que son fijos no financieros que no tienen sustancia física pero que son identificables y controlables mediante la custodia o los derechos legales. Donde los

---

[105] Lev, B. (2003). *Intangibles: medición, gestión e información*. Barcelona: Deusto, p. 65.
[106] Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 38.
[107] Lev, B. Op cit, p.67.

beneficios que reviertan a la entidad pero donde no existe suficiente control sobre los mismos, no pueden ser reconocidos como activos intangibles.[108]

Por su parte, el Intangible Research Center of the Leonard N. Stern School of Business, establece dos conceptualizaciones de tales activos. La primera más es amplia, y se aproxima a lo que es el concepto de capital intelectual, estableciendo en cuanto a estos que son, "*fuentes no físicas de probables beneficios económicos futuros para la empresa,o alternativamente, todos los elementos de la empresa que existen además de los activos financieros y tangibles*" .

En Estados Unidos, *The General Accepted Account Principles*, considera que los activos intangibles son de larga duración y son utilizados para la producción de bienes y servicios. Por lo tanto son similares a los activos fijos excepto en que estos no tienen sustancia física.[109] En este grupo se clasifican las patentes, franquicias, derechos de autor, marcas registradas, entre otros.

Los activos intangibles representan derechos o privilegios que se adquieren con la intención de que aporten beneficios específicos a las operaciones de la entidad durante periodos que se extienden más allá de aquel en que fueron adquiridos.[110] Representan así beneficios para las empresas originados por las aptitudes de las personas que forman parte de las empresas o por los procesos y sistemas de la propia organización.

---

[108] Financial Accounting Standard Board. (1997) Objectives of Financial Reporting and Elements of Financial Statements of Business Enterprises. Proposed Statement of Financial Accounting Concepts, Stamford, EE.UU.

[109] Ibid.

[110] Loria, S. Lopez, L. Espinoza, A. (2006). *La contabilización de hechos económicos de naturaleza intangible, en respuesta a una nueva necesidad de información en las empresas*. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica. p.20

Se ha definido igualmente que el concepto de intangible comprende las patentes, invenciones, formulas, procesos, diseños, modelos o know-how, derechos de autor de carácter literario, musical o de composición artística, marca, nombres comerciales, métodos, programas, sistemas, procesos, informes, estudios, estimaciones, lista de clientes, y cualquier otro de carácter similar, los cuales tienen un valor sustancial independiente de los servicios de cualquier persona. Su valor se encuentra determinado por el contenido intelectual.[111]

Por otra parte, el Centro de Investigación de los Intangibles[112] ha definido a los intangibles como fuente de beneficios económicos futuros para una empresa, que carecen de sustancia física, adquiridos en un intercambio o desarrollados internamente con costes identificables, con una vida finita, que tienen un mercado de valor aparte de la empresa y son propiedad o están controlados por ella.

3.1.1. Características

Otro aspecto importante en cuanto a este tipo de activos, son los requisitos mínimos que deben cumplir, para considerarse como tales. Sin embargo, debe aclararse que hay diversos enfoques al respecto, y que varían según los autores.

Lo anterior se debe, a la naturaleza abstracta de tales activos, ya que debido a esta, no resulta sencillo encasillarlas bajo una serie de características invariables

[111] Rosembuj, T. (2007). Intangibles y Precios deTransferencia. Cronica Tributaria: Barcelona. Recuperado el 02 de junio de 2015, de http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/125_intangibles.pdf

[112] Centro de Investigación de los Intangibles, Escuela de Stern Universidad de Nueva York. http://www.stern.nyu.edu/experience-stern/about/departments-centers-initiatives/centers-of-research/ross-institute/research/research-links/intangibles

que permitan su identificación. Sin embargo, se considera factible establecer la existencia de unas que resultan comunes para todos.

Siendo así, es importante que cumplan con lo que se conoce doctrinalmente como los requisitos más rigurosos, es decir: identificabilidad, control sobre el recurso en cuestión y existencia de beneficios económicos futuros.

- *Identificabilidad*

  En cuanto a este aspecto, la NIC 38 establece que un activo satisface este criterio en la definición de un activo intangible cuando este es separable, es decir que resulta susceptible de ser separado o dividido de la entidad y vendido, trasferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un activo o un pasivo asociado, o bien, cuando surge de un contrato o de otros derechos legales, sin considerar si tales derechos son trasferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones

  El fin es que este sea totalmente distinguido en el fondo del comercio. Debe así ser susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, cedido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, sea individualmente o junto con el contrato activo o pasivo con los que guarde relación. De este deben surgir derechos contractuales con independencia de que esos derechos sean trasferibles o separables de la entidad o de otros derechos u obligaciones.

- *Control*

  El control que pueda ejercer la entidad en el poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan de los recursos que subyacen en el mismo y que también pueda restringir el acceso de terceras personas a dicho beneficio.

- *Existencia de beneficios económicos futuros*

  Los beneficios económicos varían desde los ingresos ordinarios procedentes de la venta de productos o servicios, los ahorros de coste, y otros rendimientos diferentes que deriven del uso del activo por parte de la entidad.

En cuanto a la vida útil de un activo intangible, igualmente la normativa NIC 38 establece que un activo intangible sea considerado como de vida útil indefinida cuando sobre las base del análisis de todos los factores relevantes, no hay un límite previsible para el periodo a lo largo del cual el activo se espera que genere entradas netas de efectivo para la entidad.

Los requisitos anteriores, son los que encuentran mayor aceptación a nivel doctrinal, es decir, es la clasificación más común. Sin embargo, es posible encontrar otras categorizaciones, en cuanto a los mismos. Así, por ejemplo, Navas y Guerras, determinan que sus características fundamentales son:

- Activos que se sustentan en información
- Información no siempre codificable
- Con derechos de propiedad no siempre bien definidos

De entre ellos, se distinguiría entre recursos humanos y no humanos.[113]

También, por ejemplo para el Financial Accountin Standars Board, la principal característica de un activo intangible es que permita tener beneficios futuros, ya que sin ello no se podría considerar activo. Y según Cañibano y Gisbert en *Normativa Contable Internacional sobre Activos Intangibles*, ha de ser *separable* o procede de derechos legales o contractuales[114]

En síntesis, entre las características principales de los activos intangibles se encuentran:

- Representan costos que incurren o derechos y privilegios que se adquieren con la intención de que aporten beneficios específicos a las operaciones de la entidad.
- Los beneficios futuros que se esperan obtener se encuentran en el presente en forma intangible, esto se refiere al hecho que no tiene una estructura material ni proporciona una aportación física a la producción u operación de la entidad.

3.1.2. Clasificación de los Activos Intangibles

Sobre la clasificación de activos intangibles es importante mencionar que doctrinalmente existen diversas clasificaciones, y los expertos en el tema no han encontrado una posición uniforme respecto al tema, por lo que para este estudio expondremos aquellas clasificaciones más importantes.

---

[113] Navas, J. et al. (2007). *La dirección estratégica de la empresa. Teoría y Aplicaciones*. Cuarta Edición. Madrid: Civitas Ediciones, p.131.

[114] Cañibano, Leandro et al. (2004). *Normativa Contable Internacional sobre Activos Intangibles*. Madrid: Universidad Autónoma, p. 24-27.

Hendriksen y Van Breda[115] clasifican los activos intangibles en tradicionales y gastos diferidos, esto porque gran parte de los activos nacen tras un pago en efectivo pero el gasto asociado no aparece en la cuenta de resultados.

Así dentro del grupo de los tradicionales vamos a encontrar las razones sociales, derechos de autor, acuerdos de no competencia, franquicias, intereses futuros, fondo de comercio, licencias, patentes, concesiones, maquetas originales, procesos secretos, marcas y nombres comerciales, entre otros, Por el grupo de gastos diferidos se encuentran los gastos de publicidad y promoción, anticipos a autores, gastos en el desarrollo de software, emisión de deudas, investigación de mercados, costes de organización, costes de investigación, entre otros.

A manera de ejemplificar lo anterior, se muestran las siguientes categorizaciones llevadas a cabo por diversos institutos dirigidos a la clasificación y tratamiento de este tipo de activos inmateriales.

Tradicionales	Gastos Diferidos
Razones sociales	Publicidad y promoción
Derechos de autor	Anticipos a autores
Acuerdos de no competencia	Gastos en el desarrollo de software
Franquicias	Gastos de emisión en deudas
Intereses futuros	Costes legales
Fondo de comercio	Investigación de mercados
Licencias	Costes de organización
Concesiones	Gastos de reestructuración
Patentes	Reparaciones
Maquetas originales	Costes de investigación y desarrollo
Procesos secretos	Gastos de establecimiento
Marcas	Costes de formación
Nombres comerciales	

Cuadro Nº2: Clasificación de Hendrisken y Van Breda

[115] Hendriksen, E. y Van Breda, M. (1992) Accounting Theory. Boston: Richard Irwin, p. 67.

Para 1992 la OCDE realizo una investigación, Programa TEP, donde se dividió a los activos intangibles en tres grupos: las inversiones en tecnología, las inversiones en capacidad y la prospección de mercados.

Inversiones en Tecnología	**Inversiones en Capacidad**	**Prospección de Mercados**
I+D, Patentes Licencias Diseño e ingeniería Escaneo y búsqueda	Formación Estructura de la información Estructura de la organización	Exploración Organización

Cuadro Nº3: Clasificación de la OCDE

La Oficina de Estadística de la Comunidad Europea clasifica los intangibles en: I+D, Derechos de propiedad intelectual y licencias, derechos de propiedad industrial, publicidad y marketing, adquisición y procesamiento de información, adquisición de software, reorganización de la dirección de la empresa, reorganización del sistema contable de la empresa, medios para sobrellevar los cambios en políticas legal, fiscal, social y económica del gobierno, otras inversiones en innovación de productos y procesos del sistema.

Igualmente en 1996, la empresa Skandia propone cinco indicadores de los intangibles: liderazgos, mercado, finanzas, empleados y comunidad. Dentro del liderazgo encontramos el apoyo a los objetivos, estrategias, confianza en la

directiva, el mercado es relevante en cuanto a la posición de la marca y satisfacción del cliente[116].

Las finanzas para Skandia tienen que ver con la satisfacción del inversor, los rankings donde se pueda ubicar la empresa. Mientras que los empleados y la comunidad obedecen a los factores de formación y niveles de competencia, así como el manejo de las situaciones y confianza en la empresa.

Mortensen, Eustace y Lannoo proponen una clasificación de los intangibles relevantes para la valoración de empresas, dividida en cuatro grupos: el capital innovación , capital estructural, capital de mercado y fondo de comercio[117].

Capital de Innovación	**Capital Estructural**	**Capital de Mercado**	**Fondo de Comercio**
I+D	CI Activos relacionados con el conocimiento Flexibilidad y coherencia de la empresa Lealtad y destreza de los trabajadores Contratos de ejecución	Marcas Marcas comerciales	Todo lo intangible que no encaja en la categorías anteriores

Cuadro Nº4: Clasificación de Mortensen, Eustace y Lanoo

[116] Skandia. (1994). Visualizing Intellectual Capital in Skandia. Suplemento del informe Annual. Suecia.

[117] Eustace, C. (2001). The Intangible Economy: Impact and Policy Issues. Report of the European High Level Expert Group on the Intangible Economy. *European Commission.* Recuperado el 28 de Julio de 2015, de http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/brs/competitiveness/200 0-report-intangeconomy_en.pdf

Young, en 1998, propone una clasificación de seis categorías: la informática, tecnología y producción, recursos humanos, organización de la empresa, relación con la clientela, relación con el sector,[118]

Para 1999, el Instituto Vicent Ross y la Escuela de Negocios Stern proponen una clasificación en base a teorías contables y económicas. Se destacan así doce categorías: fondo de comercio, capital intelectual, capital estructural, valor de las marcas, valor de la clientela, capacidad organizativa para el aprendizaje, alquileres, franquicias, licencias, derechos a la explotación de yacimientos, relaciones ventajosas con el gobiernos, relaciones y acuerdos de distribución.

Donde el "fondo de comercio" es el valor de la empresa en funcionamiento. El "valor de las marcas" es la capacidad de las mismas para fomentar y sostener la demanda, así como la de otras marcas tales como la publicidad. Por otro lado, el "valor de la clientela" son las listas de clientes y otros intangibles basados en ella, y se componen de la lealtad y la satisfacción de los clientes.[119]

Sveiby considera que el mayor valor de las empresas reside en su conocimiento invisible basado en activos. Clasificándolos en tres tipos: estructura interna, externa y la competencia.[120] La estructura interna se compone de las inversiones en infraestructura, desarrollo de nuevos productos y servicios, y los valores fundamentales de la empresa. La estructura externa se compone de las

---

[118] Young, A. (1998). Towards an Interim Statiscal Framework: Selecting the Core Components of Intangible Investment. Organisation for Economic Co-Operation and Development. Recuperado el 13 de junio de 2015, de http://www.oecd.org/sti/ind/1943301.pdf

[119] Álvarez, C. Op cit. pag.124

[120] Sveiby, K. (1998). Intangible Revenues. Recuperado el 27 de agosto de 2015, de http://www.sveiby.com/articles/IntangibleRevenues.html

relaciones con los clientes y los proveedores. Por último la competencia es una combinación de conocimientos y know-how que se aporta a la empresa.

Finalmente, Lev agrupa los activos intangibles en tres categorías:

- Intangibles relacionados con la innovación
- Intangibles organizacionales: diseño de la empresa, marketing, promoción y publicidad
- Recursos humanos intangibles: incentivos, políticas de compensación, colaboraciones con universidades y centros de investigación.

Este afirma que los nexos más importantes de los intangibles son los descubrimientos, las prácticas organizacionales y los recursos humanos[121].

Si bien existen una gran cantidad de clasificaciones y el tema ha ido tomando mayor relevancia no contamos aun con un consenso en esta categorización.

3.1.3. Métodos de Valoración

El "valor" es la medición en términos monetarios del grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las necesidades o proporcionar bienestar o deleite. No hay un valor único y objetivo. Una misma cosa puede tener un valor para una persona y otro diferente para otra. Incluso para una misma persona el

[121] Lev, B. (2000). Los Fragiles Números de la Contabilidad. *Gestión.* Vol.3 N2, Bogota, 22-27.

valor de un determinado elemento variará en función del tipo de necesidades que se pretenda satisfacer.[122]

En el proceso de dotar de importe a este tipo de activos, y de incluso lograr financiación a través de los mismos, la valoración y cuantificación de estos activos, se convierten en instrumentos de vital importancia para conseguir dichos objetivos.

Suele establecerse a nivel doctrinal, que la valoración técnica debe ser realizada *"con el fin de dar un valor en el tiempo a los activos intangibles a efectos de titularización."*[123]

Sin embargo, y sin pretender menoscabar lo anterior, hasta el momento no se puede afirmar que se haya creado una metodología única de aplicación general a cualquier tipo de propiedad intelectual. Esto a pesar, de que contar con este tipo de información y estar al tanto de la valoración, se ha convertido para las empresas casi que una exigencia, pues la misma resulta relevante para la presentación de informes y evaluaciones con fines fiscales.

Para identificar la posible valuación de un intangible es importante determinar si con el intangible se logra diferenciar los productos o servicios de la corporación, o el contenido de los productos, después determinar si esa misma cualidad no está presente en algún producto o servicio de un competidor y por último8 si

---

[122] Iriarte, A et al. (2013). *Guía para la Transmisión de Empresas.* Ministerio de Industria, Energia y Turismo. España: Wolters, p. 23. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de http://www.ipyme.org/Publicaciones/Guia%20Transmisiones_VG_web.pdf

[123] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2005). Financiarse a través de la Propiedad Intelectual. Revista Número 5, Ginebra.

alguien más estaría interesado en adquirir o contar con ese derecho[124]. Entre los activos intangibles que se pueden evaluar están las bases de datos de clientes, los contratos ventajosos, el crédito mercantil, y los derechos de propiedad intelectual.

Los activos intangibles identificables y controlables son aquellos donde los beneficios económicos futuros pueden ser claramente distinguidos y donde el acceso de terceros a esa capacidad está restringida. La valoración hace referencia al valor económico y financiero

Entre los métodos que pueden ser mencionados, se encuentran los llamados simples: es decir, que emplean un único criterio de valoración. Se dividen en métodos analíticos o patrimoniales y métodos de rendimiento. Ambos se caracterizan por el criterio de temporalidad.

Y los métodos patrimoniales: determinan el valor contable de sus acciones, por otro lado los métodos de rendimiento analizan el valor de la empresa basándose en cálculos de beneficios pasados y aportando información actualizada.

A continuación se mostrará una recapitulación de los principales métodos que pueden ser utilizados en la valoración de los activos intangibles.

[124] Weston, A. (no se indica) Hidden Value. Administrando Capital Intelectual Corporativo. 21 st Century Books, p.183.

- **Scorecard**

Los métodos scorecard se basan en indicadores e índices sobre los activos intangibles pero no ofrecen resultados económicos. Su gran ventaja radica en que dan una imagen global y completa sobre los activos intangibles, aplicables a cualquier nivel de la empresa y adaptable a cualquier tipo.[125]

En este tipo de modelo, por ejemplo se parte del capital intelectual de la siguiente manera:

Capital Intelectual = Perspectiva de cliente + Perspectiva interna + Perspectiva de empleado+ Perspectiva financiera

Valor de Mercado = Capital Intelectual

Este método presenta como parte de sus ventajas, el no considerar como necesario la experiencia previa, es decir, ser de fácil comprensión, adicional a esto es aplicable a empresas y también a áreas organizativas. Por el contrario, presenta algunas desventajas como por ejemplo, un débil análisis financiero, también que es necesaria una buena elección de los indicadores, y por último que se considera como un modelo rígido.

- **ROA**

Los métodos bajo este sistema ofrecen soluciones meramente financieras, siendo herramientas de mediciones de resultados. Es decir, consisten en herramientas administrativas que pretenden orientar la evolución del valor de los activos intangibles de una empresa.

[125] Alvarez, C.Op cit, p.327.

Por ejemplo, el método se ejecuta de la siguiente manera: en primer lugar, se parte de una utilidad promedio del año para los activos intangibles. Posteriormente se divide el mencionado promedio de activos intangibles entre el costo de capital promedio de la compañía o por una tasa de interés, lo cual puede dar como resultado un valor estimados de sus activos intangibles o capital intelectual.

En términos más técnicos, la forma de aplicación del método, se explica de la siguiente forma:

> *"Las utilidades promedio antes de impuestos de un periodo se dividen entre el promedio de activos tangibles de la compañía. El resultado es un ROA que se compara con el ROA promedio de la industria. La diferencia se multiplica por el promedio de activos tangibles de la compañía para calcular una utilidad promedio del año para los activos intangibles. Dividiendo el mencionado promedio de activos intangibles entre el costo de capital promedio de la compañía o por una tasa de interés, se puede obtener un valor estimado de sus activos intangibles o capital intelectual."*[126]

Este método se considera adecuado para hacer comparaciones, y además, ofrece un valor económico del capital intelectual. Se basa en las reglas de contabilidad tradicionales, con las que se facilita comunicar la información entre contables y entes financieros.

[126] Rivera, S. y Alcalá, M. (2006). *Herramientas para la Administración y Valuación del Capital Intelectual.* México: Chiado, p. 6.

Sin embargo, como principales inconvenientes se pueden mencionar que no contiene información sobre los componentes del capital intelectual, y que al brindar únicamente un enfoque económico esto tiene como resultado que se de una perspectiva parcial.

- **MCM**

Estos métodos se encuentran basados en la capitalización del mercado. Se consideran adecuados para mostrar el valor adecuado del capital intelectual y para hacer comparaciones.

Consisten en calcular la diferencia entre la capitalización de mercado de la empresa y su capital contable como el valor de su capital intelectual o de sus activos intangibles. Su valoración por múltiplos permite calcular de manera inmediata el valor de una compañía.[127] En este grupo podemos enumerar la tasa Q de Tobin, el Market-to-book Value, el balance invisible y el método mixto FIMIAM.

Funciona de la siguiente manera:

Fórmula (valor de Activo Intangible)

Valor de mercado = Capital tangible + Capital intelectual realizado + Erosión del capital intelectual

De lo anterior se desprende su metodología sencilla y adaptable a cualquier empresa, además, debido a sus resultados numéricos es ajustable a las

[127] López, G. (2004). Métodos de valuación de empresas basadas en comparables. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de http://www.ucema.edu.ar/u/gl24/Slides/Valuacion_por_comparables.pdf

variaciones del mercado. Y el beneficio principal es propiamente su capacidad de medición de los activos intangibles. Como aspecto desventajoso se menciona una notoria subjetividad en la ponderación de los componentes del capital intelectual.

- **DIC**

Estos métodos financieros directos calculan el importe del valor de los activos intangibles mediante la identificación de sus diversos componentes. Estos componentes pueden ser evaluados de manera directa como elemento individual o como coeficiente agregado.

Este método comprende en primer lugar el Technology Broker, que consiste en partir de lo siguiente:

Capital Intelectual: Capital Intelectual = Activos humanos + Activos de infraestructura+ Activos de propiedad intelectual + Activos de mercado

Valor de mercado = CI + Activos tangibles

Respecto a este, se debe resaltar que su objetivo es auditar el valor del capital intelectual y que da mayor relevancia a los AI derivados de la propiedad intelectual, por lo que dota a la propiedad intelectual de mayor importancia. Sin embargo, se considera como desventaja la subjetividad en la transformación de resultados cuantitativos a cualitativos y la clasificación subjetiva que lleva a cabo de los activos intangibles.

En segundo lugar comprende también, el llamado modelo de dirección estratégico por competencias (DEC), el cual parte de lo siguiente:

Capital Intelectual: Capital Intelectual = Capital humano + Capital estructural + Capital de clientes

Este, pretende analizar la procedencia de los activos intangibles y calcular su valor, se caracteriza por ser un modelo de competencias esenciales y tener un resultado cualitativo y cuantitativo. Por lo tanto, como aspectos ventajosos se señalan: el orientar esfuerzos hacia los objetivos de la empresa, mejorar a nivel profesional y personal los miembros de la compañía, y el crear una organización inteligente que maneje los flujos de las empresas.

Por otro lado, se considera como desventajoso el hecho de que no emplea indicadores, que suele darse una confusión terminológica en algunos conceptos o disparidad de criterios en las auditorias y, la posibilidad de uso de herramientas inadecuadas.

En último lugar, comprende el FIMIAM, modelo mixto que se encarga de la estimación del capital intelectual con resultados económicos, y que busca ligar el valor de este capital con el valor de mercado sobre el valor en libros, de la siguiente forma:

Capital Intelectual Capital Intelectual = Capital humano + Capital estructural + Capital de clientes Valor de mercado = C. tangible + CI realizado + Erosión del CI.

Como ventajas principales se puede mencionar su metodología sencilla y adaptable a cualquier empresa, proporcionando resultados numéricos, y ajustándose a las variaciones de mercado. Por otro lado, como parte de sus

detrimentos, se menciona la subjetividad en la ponderación de los componentes del capital intelectual y los valores finitos de los componentes del capital intelectual elegido.

Los métodos basados en valoraciones monetarias (ROA y MCM) determinan los precios de las acciones en el mercado, cuando ocurren compras o fusiones de empresas. Permiten además realizar comparaciones respecto al valor financiero de los activos de empresas de un mismo sector o rama. Pero a nuestro criterio, en el caso concreto de los activos intangibles tienen sus desventajas, pues al traducir su medición solo a cifras monetarias echando a un lado la valoración de elementos cualitativos, pueden convertirse en instrumentos de medición superficiales[128].

Los métodos de CID y CM poseen la capacidad de crear una visión más detallada de la organización, tanto información financiera como no financiera y pueden ser fácilmente comprendidos y aplicados en cualquier nivel. Sin embargo deben ser construidos para cada tipo de empresa según sus especificidades, haciendo difíciles las comparaciones en un sector.

Para efectos de la presente investigación se ha seleccionado estudiar a fondo los siguientes métodos:

3.1.3.1. Skandia

El modelo Skandia aparece por primera vez en 1992 como parte de la mayor empresa escandinava de seguros y servicios financieros del mismo nombre.

[128] Ruso,F. (2014). *Modelo de identificación, Valoración y Divulgación Contable del Capital Intelectual en la Universidad de Cubana*. Santiago de Compostela, p.22

En esta se crea un departamento el cual tenía como objetivo desarrollar nuevos instrumentos de medición para visualizar el capital intelectual como un complemento más del balance general, puesto que las inversiones humanas e informáticas son las que hacen más competitiva una organización.

Este modelo está diseñado para el análisis de información a corto plazo, sustentado en el convencimiento de que la generación sostenible de valor en la empresa está pautada por la visión y estrategia de la organización. [129]

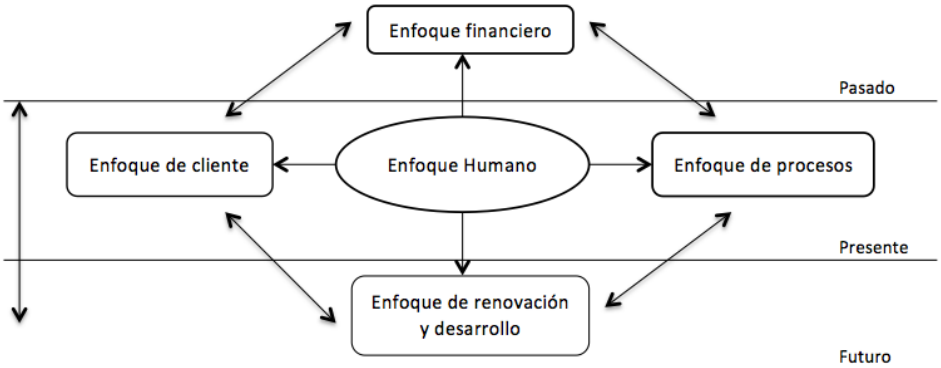
Este modelo distingue tres tipos de componentes del capital intelectual, el capital humano compuesto por las capacidades individuales, conocimientos, destrezas, creatividad, etc. El capital estructural compuesto por el entorno que sostiene el capital humano, este a la vez se subdivide en capital de innovación y capital de procesos. Por último, el capital clientela que incluye la fuerza y estabilidad de las relaciones de la organización con los clientes.

Dicho modelo, establece que el capital intelectual equivale al capital humano + capital estructural + capital clientela

Se ejemplifica de la siguiente forma.[130]

[129] Ibid, p.55

[130] Edvinsson, L. y Malone, M. (1999) El Capital Intelectual: Cómo identificar y calcular el valor de los recursos intangibles de su empresa. Gestión, Volumen 4 Número 1, p. 33.



Cuadro Nº5: Navegador de Skandia[131]

De igual forma se plantea cuatro tipos de enfoque sobre este método:

- Enfoque financiero: se refiere al pasado y está integrado por las cuentas anuales y el informe de gestión por lo que es necesario una capitalización financiera que sea capaz de filtrar, traducir y medir como marcha la empresa.

- Entre los indicadores de este enfoque se encuentra: los activos financieros, ingresos, primas de seguros, rentabilidad de los capitales propios, valor de mercado, beneficio de las actividades ordinarias, inversiones informáticas, entre otros.

- Enfoque de cliente: este trata de encontrar aquellas medidas que mejor capten la nueva realidad de relaciones empresa-cliente eficientes y sensatas. Los indicadores que se establecen deben captar

[131] Idem.

acumulativamente el flujo de las relaciones entre una empresa y sus clientes actuales y potenciales.

- Algunos indicadores de cliente son: la cuota de mercado, el número de cuentas, los clientes perdidos, el número de contratos, la cobertura de mercado, los días dedicados a visitar a los clientes, entre otros.

- Enfoque de procesos: se centra en la tecnología como herramienta, esta sostiene la empresa y crea el valor. Este es uno de los más importantes por eso se tiene cuatro sub indicadores de tecnología. Los mismos se refieren a poder valorar las tecnologías de proceso únicamente cuando contribuyan al valor de la firma, vigilar la edad y el apoyo actual por parte del vendedor para la tecnología de proceso de la empresa, medir la aportación de valor real a la productividad empresarial e incorporar un índice de rendimiento de proceso en relación con metas establecidas de rendimiento de proceso.

- Enfoque humano: se convierte en el más difícil de medir, puesto que significa un reto fijar las medidas para la productividad de empleados y directivos. Sin embargo, se considera posible mediante los siguientes indicadores: índice de liderazgo, índice de motivación, índice de empleados con responsabilidades, número de empleados, número de empleados en alianzas, rotación de empleados, numero de directivos, promedio de años de servicio en la empresa, entre otros. [132]

[132] Skandia, Op cit.

Entre los aportes que se pueden destacar de este modelo es que fue capaz de visualizar el informe sobre intangibles. Responde así a dos propósitos: la valoración que permite la cuantificación monetaria del capital intelectual y la medición de la eficiencia de su gestión, y por otra parte la navegación que permite visualizar los factores claves para el desarrollo del capital intelectual de la empresa, la calidad de la administración, la detección de los asuntos débiles, fuertes y tener un sentido claro de ubicación y dirección.

Sin embargo, entre las principales debilidades de este modelo, se han mencionado varios aspectos. Entre estos, que está restringido a la estrategia corporativa de la organización para la selección de los indicadores y limita el capital intelectual a la relación con los clientes.

Aunado a esto, se considera que carece de componentes como el impacto social, compara los resultados de los indicadores solo con los resultados de la organización, y se hace necesario el uso de personal con experiencia para elaborarlo.

3.1.3.2. Balanced Business Scorecard

El modelo posibilita la adaptación continua de la estrategia de la empresa a los cambios detectados en los entornos tecnológico, competitivo y de mercado. La herramienta reduce el exceso de información y vincula las acciones a corto plazo con la estrategia a largo plazo.

Es conocido también con el modelo de cuadro de mando integral, siendo una traducción de la estrategia y la misión de una compañía en un conjunto de

indicadores financieros y no financieros que dan la estructura necesaria para un sistema de gestión y de medición estratégica según cuatro perspectivas equilibradas, entra las que se pueden mencionar las siguientes:

- Financiera: se relaciona con la rentabilidad la cual es medida por los ingresos de explotación, rendimientos del capital empleado. Todos aquellos indicadores que puedan mostrar si la estrategia de una empresa, su práctica y ejecución contribuyen a la mejora del mínimo aceptable.

- Cliente: se basa en aquellos indicadores que midan resultados satisfactorios y que son consecuencia de una buena estrategia implementada. Tales como la satisfacción del cliente, retención de clientes, adquisición, rentabilidad y cuota de mercado. [133]

- Proceso Interno: se refiere al conjunto de actividades que produce su impacto en la satisfacción del cliente y en la consecución de objetivos financieros de la organización. Mide el valor desde la recepción de un pedido hasta que este se entrega, de igual forma que versa sobre procesos futuros para alcanzar categorías superiores.

- Aprendizaje y Crecimiento: se relaciona directamente con las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización, aquellos factores principales que se deben construir para una mejora de la empresa y un crecimiento a largo plazo.

[133] Kaplan, R. y Norton, D. (2004). *Mapas estrategicos conviertiendo activos intangibles en resultados tangibles.* Madrid: Gestion, p.42.

Entre sus ventajas más importantes se destaca el hecho que incorpora la estrategia y su comunicación facilitando su implementación, así como tiene una visión integral de los sistemas de medición para la gestión.

El modelo de Kaplan y Norton de 1992 presenta demasiada rigidez en la delimitación de sus perspectivas y para poder realizar una comparación entre empresas se necesita divulgar mucha información.

3.1.3.3. Technology Broker

Este modelo propuesto por Brooking presenta cuatro tipos de activos dentro del capital intelectual y su cuantificación monetaria debe ir precedida de una auditoria basada en un listado de preguntas cualitativas y luego valora los costos de mercado y de los ingresos.

Estos cuatro tipos de activos son los activos de mercado, activos humanos, activos de propiedad intelectual y activos de infraestructura[134]. Retomando estos conceptos anteriormente explicados, los activos de mercado representan los intangibles relacionados con las ventajas competitivas que ha logrado la empresa en el mercado. Los activos humanos están vinculados al conocimiento, habilidades, creatividad y experiencia de los trabajadores.

Los activos de propiedad intelectual referidos a los mecanismos legales que respaldan la propiedad intelectual de la empresa y los activos de infraestructura como el conjunto de tecnologías, métodos y procesos que caracteriza el trabajo de la empresa.

[134] Brooking, A. (1997). *El Capital Intelectual: el principal active de las empresas del tercer milenio*. Barcelona: Paidos, p. 48.

Este modelo tiene como principal finalidad determinar la existencia de activos intangibles y medir su estado actual considerando su valoración si fuese posible. El análisis que propone la autora resulta útil para medir la habilidad de la organización para lograr sus objetivos, planificar las acciones de innovación y desarrollo, proporcionar información para programas de mejoras, monitorear la formación de los trabajadores y directivos, fomentar la cultura organizacional y apoyar la valoración de la empresa.[135]

Entre las deficiencias de este modelos se citan que carece de factores de impacto social, carece de variables como las relaciones con proveedores y otros sujetos del entorno, carece de una valoración monetaria del capital intelectual y centra su atención en la vinculación de la gestión de los intangibles con la estrategia corporativa no considerando los paradigmas internacionales para lograr el éxito empresarial.

3.1.3.4. Business Navigator

El modelo Navigator es también conocido como el modelo Skandia, fue propuesto por Edvinsson y Malone en 1997, como un informe de veintitrés paginas presentado a los accionistas de la empresa.[136] Realiza una propuesta para la medición y gestión del capital intelectual por la explicitación de sus componentes.

Tiene cinco áreas de enfoque donde la empresa puede trabajar: financiero, clientes, renovación y desarrollo, humano y de proceso.

---

[135] Ruso,F. Op cit, p.82

[136] Edvinsson,L y Malone,M.(2008). *El Capital Intelectual*. Norma: Colombia, p.67..

- Financiero: esta categoría está compuesta por la rentabilidad de fondos propios, resultado operativo y el valor añadido dividido por el número de empleados[137].

- Clientes: entre los indicadores de esta categoría se encuentran el número de contratos, la razón de pólizas rescatadas, razón de pólizas rescatadas, los ahorros por contrato, el número de puntos de venta con que cuenta, el índice de satisfacción del consumidor y el porcentaje de clientes que ha perdido una compañía en el año.

- Renovación y desarrollo: el informe deja en esta categoría el total de primas suscritas procedente de nuevos lanzamientos en el mercado, el incremento de primas suscritas netas, los gastos de desarrollo dividido entre los gastos de administración y el porcentaje de personal menor de 40 años.

- Humano: se entiende como un indicador promedio del nivel de conocimientos y habilidades informáticas que tienen los empleados. Indicadores como los gastos de formación por empleado, los cambios en la escala de alfabetización en tecnologías de información de sus empleados, número de empleados a tiempo completo, numero de gerentes que son mujeres y el total, entre otras categorías.[138]

- Proceso: intenta cuantificar la eficiencia de la administración de American Skandia, por lo que propone divisiones como el número de contratos por empleado, los gastos de administración dividido entre el total de primas

[137] Informe según el Business Navigator de American Skandia, 1997.
[138] Ibid.

suscritas y los gastos en tecnologías de información dividido por los gastos de administración.

Sus medidas son una mezcla de ratios, números absolutos y figuras basadas en lo financiero con lo que no todos pueden ser puestos en una escala absoluta. Sin embargo, posee una incapacidad para establecer estrategias.

3.1.3.5. Intangible Assets Monitor

El modelo Intangible Assets Monitor fue propuesto por Sveiby a finales de los años 90, y se encuentra focalizado en la medición y gestión de los activos intangibles de la organización. Divide el capital intelectual en una estructura interna, estructura externa y la competencia de las personas y a la vez integrado por indicadores de crecimiento e innovación, eficiencia y estabilidad.

La "Corriente Konrad" es el origen de este modelo, Monitor de Activos Intangibles, la misma inicia con empresas suecas del conocimiento que utilizaban indicadores no financieros para controlar y presentar públicamente sus activos intangibles. Posteriormente estas ideas fueron desarrolladas en la práctica por empresas como WM-data, Skandia y KREAB.[139]

Los activos intangibles son originados por las personas que conforman la organización, las cuales pueden orientar sus esfuerzos en dos direcciones hacia el exterior de la organización para construir relaciones con los clientes,

[139] Ordóñez de Pablos, P. (2011). *Importancia Estratégica de la Medición del Capital Intelectual en las Organizaciones.* Revista Digital INJEF.

una imagen sólida en el mercado, y hacia el interior de la organización para crear la estructura interna de intangibles.[140]

Ofrece un rendimiento histórico y futuro con un resultado cualitativo. Midiendo los intangibles a partir de su dinámica en la organización y utiliza un instrumento que muestra la gestión de los componentes del capital intelectual desde tres aristas: el potencial futuro de la organización reflejado en su crecimiento, la capacidad de innovación, productividad o eficiencia actual de los intangibles y el grado de permanencia de los activos en la empresa.

Sin embargo su puesta en práctica resulta difícil al tener tantas áreas de medida y parámetros como resultado no analiza en profundidad la repercusión de los intangibles en los resultados financieros, así como de su impacto social y ambiental.

3.1.3.6. Intellect

Este modelo es producto del Instituto Universitario Euroforum Escorial de la Universidad Complutense de Madrid. El mismo está alineado con la estrategia de la empresa y se caracteriza por ser abierto, dinámico, flexible en su implementación y sistemático.

El mismo divide el capital intelectual en tres componentes: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional, de los cuales se habló anteriormente en esta investigación. Este modelo los distingue de la siguiente manera:

[140] Sveiby,KE. (1997). The Intangible Asset Monitor. *Journal of Human Resource Costing and Accounting*, p.34

Capital Humano	
Presente	Satisfacción del personal Competencias de las personas Liderazgo Estabilidad: riesgo de perdida
Futuro	Mejora competencias Capacidad de innovación de personas y equipos
Capital Estructural	
Presente	Cultura organizacional: Filosofía del negocio Procesos de reflexión estratégica Estructura de la organización Procesos de apoyo Procesos de reflexión estratégica
Futuro	Procesos de innovación
Capital Relacional	
Presente	Base de clientes relevantes Lealtad de clientes Intensidad de la relación con clientes Procesos de apoyo y servicio al cliente Cercanía al mercado Interrelación con proveedores Interrelación con otros agentes
Futuro	Capacidad de mejora Recreación de la base de clientes

Cuadro Nº6: Indicadores para medir el capital intelectual.[141]

Entre sus objetivos se encuentra dar información relevante para la toma de decisiones estratégicas y facilitar la valoración de la empresa, acercando el valor de la empresa a su valor de mercado e informando de su capacidad para generar mejoras, logrando resultados sostenibles y un crecimiento a largo plazo.

[141] Nevado, D. y Lopez, V. (2002). *El Capital Intelectual: Valoracion y Medicion*. Prentice Hall, Madrid. p. 109

Las mayores aportaciones de este modelo han sido enlazar el capital intelectual con la estrategia de la empresa, tener una cuenta horizontal temporal, influir el capital social y el efecto multiplicador, combinar diferentes unidades de medida, hacer uso de indicadores muy detallados.[142]

3.1.3.7. NOVA

El modelo NOVA fue propuesto por el Club de Gestión del Conocimiento y la Innovación de la Comunidad Valenciana, los cuales consideraban que el capital intelectual estaba formado por el conjunto de activos intangibles que generan o generarán valor en un futuro[143].

Centrado en la innovación tiene como objetivo reflejar el proceso de transformación de los componentes del capital intelectual mediante el efecto de cada uno de ellos en el resto. Los componentes de este modelo son el capital humano, el capital organizativo, el capital social, el capital de innovación y el aprendizaje.

El modelo tiene un carácter dinámico que integra los procesos de transformación entre los diferentes activos intangibles, la consideración conjunta de los stocks y los flujos de capital intelectual.

Propone una división del capital intelectual en cuatro bloques: capital humano, capital organizativo, capital social y capital de innovación y aprendizaje.

---

[142] Álvarez, C. Op cit, p.234

[143] Garita, A y otros. (2003). *Propuesta de un Modelo para la Valoración del Capital Intelectual en las Empresas Costarricenses y su Presentación en los Estados Financieros*. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, p.33.

Capital Humano	Capital Organizativo	Capital Social	Capital de Innovación y Aprendizaje
Activos de conocimientos depositados en las personas. Ya sean tácitos o explícitos.	Activos de conocimientos sistematizados, explícitos o internalizados por la organización.	Activos de conocimientos acumulados por la empresa por su relación con agentes externos.	Activos de conocimiento capaces de ampliar o mejorar los conocimientos, capacidad de innovar.

Cuadro Nº7: NOVA[144]

Permite determinar la variación de capital intelectual producida entre dos periodos de tiempo y el efecto que tiene cada bloque en los restantes, proporcionando información sobre la variación de capital intelectual en el tiempo, el aumento o disminución de capital entre cada uno de los bloques y la contribución de un componente al incremento o disminución de los restantes.[145]

Entre sus aportes más importantes se encuentran el permitir calcular la variación del capital intelectual en dos periodos de tiempo, realiza comparaciones globales del capital intelectual que permiten una primera aproximación a su valor, y es independiente del tamaño a su valor.

Por otra parte sus principales debilidades se centran en que carecen de procedimientos claros para la valoración monetaria del capital intelectual y la

[144] Alvarez, C. Op cit, p.345.
[145] Camison et al. (2000). Un Nuevo Modelo para la medición del capital intelectual: el modelo NOVA. *Integración Económica, Competitividad y Entorno Institucional de la Empresa*, España, p.37.

determinación de los indicadores, y carece explícitamente de factores intangibles como el impacto social.

3.1.3.8. Intellectual

Se trata de una versión modificada del Sakndia Navigator propuesta por Bontis en el año 2004. Entiende el capital intelectual como aquel compuesto por el capital de mercado, capital de renovación, capital de proceso y capital humano[146]. Mide los componentes del capital intelectual a nivel nacional estableciendo comparaciones entre países. Sin embargo necesita una gran cantidad de datos sobre los países en estudio por lo que los resultados son siempre de manera puntual.

3.1.4. Vida Útil de los Activos Intangibles

La vida útil de un activo esta medida por dos factores: el periodo de tiempo durante el cual la empresa espera utilizar el activo y el número de unidades de producción o similares que se espera obtener.

3.1.4.1. Vida Útil Finita

Para estimar la vida útil de un activo intangible debe considerarse lo siguiente[147]:

- El uso esperado del activo por parte de la entidad, independientemente de si el activo puede ser usado por otra administración.

[146] Bontis, N. (2004). National Intellectual Capital Index: the benchmarking of Arab countries. *Journal of Intellectual Capital*, Vol.5, N 1, Emerald Group Publishing, p. 27.
[147] Cañibano, L et al. Op cit, p.32.

- Los ciclos de vida típicos del producto, incluyendo información pública disponible sobre estimaciones de vida útil para activos parecidos que tengan una utilización similar.
- Obsolescencia técnica, tecnológica o de otro tipo.
- La estabilidad de la industria en la que opera o vaya a operar el activo y cambios en la demanda en el mercado para los productos o servicios restantes del mismo.
- Acciones esperadas de los competidores actuales o potenciales.
- El nivel de costo por mantenimiento requerido para obtener los beneficios económicos futuros esperados del activo y la capacidad de la entidad para mantener ese nivel.
- El periodo de control sobre el activo, tales como fechas de caducidad de los arrendamientos relacionados con él.
- Que la vida útil del activo dependa de la vida útil de otros activos de la entidad.

3.1.4.2. Vida Útil Indefinida

Los activos intangibles considerados con una vida útil indefinida no se amortizan y su valor debe sujetarse a las disposiciones normativas sobre pruebas de deterioro. Si no hay factores legales, regulatorios, contractuales, competitivos, económicos, etcétera, que limiten la vida útil de activo intangible, su vida útil debe ser considerada como indefinida. El término indefinido no significa infinito.

Las Normas Internacionales de Contabilidad establecen que un activo intangible con una vida útil indefinida no debe ser amortizado, de modo

contrario la vida útil deberá ser objeto de revisión cada ejercicio para el que se presenta información, con el fin de determinar si los eventos y las circunstancias permiten seguir apoyando la evaluación de vida útil indefinida para dicho activo.

Es decir se considera que un activo intangible tiene una vida útil indefinida cuando no existe un límite previsible al periodo del cual el activo se espera que genere entrada de flujos para la organización.

3.1.5. Administración de los Activos Intangibles

Según las características y los métodos de valorización expuestos anteriormente, es importante exponer el tratamiento sobre su medición, reconocimiento, amortización y pérdida de valor. Aspectos importantes para la valoración inicial e inclusión en los estados contables de las empresas.

3.1.5.1. Reconocimiento y Medición

Como se ha venido explicando a lo largo de este trabajo, los activos intangibles pueden ser distinguidos en una empresa cuando se adquieren de forma individual o como parte de un negocio, o cuando estos son productos directos de esta, es decir son generados internamente.

El FASB señala que la adquisición de activos intangibles de forma individual así como formando parte de un negocio, se valoraran según su valor

razonable, el cual se define como el importe por el que un activo puede ser intercambiado entre partes informadas en una transacción libre.[148]

Sobre el valor razonable ha destacado la normativa española así como el FRS 10 y el anterior mencionado FASB, que el valor razonable de un activo intangible en una adquisición debe basarse en el valor de mercado y cuando este no exista, se pueden aceptar otros métodos, tales como el descuento de flujos netos de tesorería estimados para el activo.

Por otro lado, los activos intangibles generados internamente, solo podrán ser reconocidos si tienen un valor de mercado claramente asignable. En este sentido activos como las marcas, derechos de autor, patentes no suelen tener un valor de mercado claramente asignable.

Sobre este aspecto se han señalado dos problemas principales, si los activos intangibles deberían de ser capitalizados basándose en que representan una inversión que probablemente generara suficientes beneficios fututos o si deberían de ser considerados como gastos si no generan beneficios. Por otro como deberían de ser amortizados a lo largo de su vida útil estimada.[149]

3.1.5.2. Amortización

La amortización es la distribución sistemática del costo de un activo intangible de vida definida entre los años de vida útil estimada. Entre los aspectos que deben considerarse para estimar la vida útil de un activo intangible se puede

[148] FASB. (1999). Proposed statement of financial accounting standards Business combinations and intangible assets. Norwalk: Conneticut.

[149] Stickney, C et al. (1994). *Financial Accounting*. Estados Unidos: The Dryden Press, p.58

mencionar los siguientes: el uso esperado del activo por parte de la entidad, independientemente de si el activo puede ser usado por otra administración, los ciclos de vida típicos del productos, la estabilidad de la industria en la que opera o pueda operar, el nivel del costo por mantenimiento requerido para obtener los beneficios económicos futuros esperados del activo y la capacidad de la entidad para mantener ese nivel.

Es importante resaltar que los activos intangibles de vida útil indefinida no se amortizan.

$$\text{Amortización} = \frac{\text{Costo de Adquisición}}{\text{Vida Legal}}$$

La sección 197 del IRC permite la amortización en quince años de los costes capitalizables de los intangibles que enumera, resultantes de la adquisición en transacciones que suponen un cambio significativo de la propiedad o empleo.[150] Para esta normativa se reconocen como intangibles los fondos de comercio, las patentes, derechos de autor, formulas, procesos, diseños, know-how, capital relacional con clientes y proveedores, licencias, pactos de no competencia, franquicias, marcas o nombres comerciales, entre otros.

De esta manera el activo intangible amortizable que se tramite después de un ano origina una renta ordinaria hasta el límite de la cuantía amortizable, a

[150] Sierra, M. y Rojo, A. (2014). Los Activos Intangibles en Contabilidad Financiera. Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas. Espana: Ministerio de Economia y Competitividad, p.25.

contrario sensu, si la posesión del intangible es de menos de un ano, su venta genera ganancia o pérdida de capital.

Sobre este particular, en 1997 se aprueba en Estados Unidos[151] una serie de regulaciones sobre la amortización de los activos intangibles por un periodo máximo de quince años, tales como las franquicias, marcas comerciales, bases de información, saber hacer, licencias, entre otros.

3.1.5.3. Deterioro o Pérdida de Valor

Según la normativa del IAS 38 como el FRS 10 indican que un activo es objeto de depreciación cuando el valor recuperable del mismo es inferior a su valor contable.[152]

Por lo que si el valor contable de un activo no puede ser recuperable la entidad deberá estimar los futuros flujos de caja esperados del activo. Si la suma de estos es menor que el valor contable del activo, la entidad deberá reconocer una pérdida de valor.

Para obtener la cuantía de la perdida se determinara atendiendo a la diferencia entre el valor contable y el valor razonable del activo, bajo el siguiente orden[153]:

1. Valor de mercado del activo, si existe.
2. Valor de mercado de activos similares.
3. Actualización de futuros flujos de tesorería.

[151] Rosembuj, T. Op cit, p.12.
[152] Sierra, M. y Rojo, A. Op cit, p.29.
[153] Idem.

A partir de lo anterior se deduce, la importancia de la conceptualización de los activos, específicamente de los activos intangibles. Aunado a esto, como estos pueden llegar a determinar un importe significativo a nivel de las empresas y organizaciones, lo cual depende en gran medida de su tratamiento a nivel tanto jurídico como contable.

Así las cosas, y en base al análisis de la Propiedad y del Capital Intelectual llevado a cabo a lo largo del presente capitulo, es posible desprender, que en cuanto a los aspectos principales que conforman dichos conceptos; por ejemplo lo relacionado a los principios, tutela, naturaleza y modalidades de los mismos, todos conforman y son importantes para conocer la noción total de dichos institutos.

Adicional a esto, y en vista de la importancia de la cual gozan, es mediante la exposición que se realizó en cuanto a las principales aristas comprendidas por la propiedad intelectual, que estas áreas abarcadas, tendrán a continuación, un desarrollo importante, debido a que mantienen una relación directa con uno de los principales puntos de la investigación: el desarrollo del tema a la luz de normativa nacional.

CAPITULO II

Dimensiones del Capital Intelectual

1. Beneficios del Capital Intelectual

El reconocimiento del valor de los activos intangibles, como parte de la totalidad del valor de los activos de las empresas, surge de la necesidad de comprender la importancia estratégica que tienen este tipo de activos. Esto, no solo para la operación de la empresa misma, sino para mantener su posición tecnológica y de mercado frente a sus competidores en ambientes de mayor exigencia competitiva.

La administración del capital y la propiedad intelectual, ha emergido en los últimos años al ser una disciplina que está siendo liderada por varias empresas, las cuales, han descubierto que mediante su propiedad intelectual pueden explotar numerosos mecanismos, como por ejemplo los programas de licencias cruzadas, transferencia de tecnología y políticas de infracción de derechos, y obtener importantes beneficios

Al respecto, por ejemplo se menciona el caso de una de los componentes más relevantes en materia de activos intangibles, es decir de las marcas. Estas, tienen un valor económico incuestionable, por lo que son factores que cada vez adquieren más fuerza como elementos de negociación. La controversia respecto a eso, es en cuanto a la manera de calcular el valor y el método de aplicación en los sistemas contables de la organización. El objeto de incluirlos ha sido fortalecer los estados financieros, especialmente cuando se presentan batallas por una adquisición, reflejando así para

muchas organizaciones que estas representan los activos intangibles más valiosos que adquieren relevancia ante un traspaso de acciones.[154]

La marca se convierte así a uno de los principales activos intangibles de alto valor. Su vida dependerá de su facilidad para adaptarse a los gustos y necesidades de los consumidores y a los retos de la competencia.

Cada valor de imagen de marca dependerá del presupuesto invertido en mercadeo y publicidad para su nacimiento y posicionamiento en la mente del público meta. Entre mayor sea el grado de aceptación de una marca mayor puede ser las ventas obtenidas y mayor será el valor de imagen de marca como bien intangible, pero respaldado por buenas proyecciones de ventas si se administra y usa esa marca de la forma más conveniente en términos de mercado.

1.1 Concepto de Activo Intangible del Capital Intelectual

A lo largo de la investigación, han sido expuestas las diversas regulaciones, así como lo que se entiende por este tipo de activos a nivel de normativa internacional. De igual forma, a nivel de normativa nacional resulta pertinente referirse a su abordaje y conceptualización.

Siendo así, en Costa Rica se optó por adoptar el criterio de normativas de contabilidad internacionales, adaptándolas de la forma más conveniente al modo de operar de nuestro sistema.

[154] Lozano, M y Fuentes, F. (2004). El valor de la marca y el valor de la empresa de internet. Universidad Politécnica de Cartagena. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, Vol. 10 N°1, p.122.

Por lo tanto, se debe apelar a la legislación aprobada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 11 del 16 de enero del 2008. Ésta se denomina Normativa Contable Aplicable a los Entes Supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUGESE, SUPEN y a los Emisores no Financieros Contables, que vino a .suplantar al acuerdo SUGEF 34-2002.

Esta norma, tiene como objeto principal regular la adopción y la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (denominadas *NIIF*) y las interpretaciones correspondientes, considerando tratamientos especiales para algunos procedimientos contables, así como la escogencia entre el tratamiento de referencia y el alternativo a aplicar en las transacciones contables.

Al respecto, indica el artículo 16, en lo concerniente al tratamiento y conceptualización de los activos intangibles lo siguiente:

Artículo 16. NIC 38. Activos intangibles [155]

Tras el reconocimiento inicial, los activos intangibles deben contabilizarse por su costo de adquisición menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas que les haya podido afectar.

Las aplicaciones automatizadas en uso deben ser amortizadas sistemáticamente por el método de línea recta, en el transcurso del período en que se espera que produzca los beneficios económicos para la entidad, el cual no puede exceder

[155] Artículo reenumerado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 11 del acta de la sesión 850-2010, celebrada el 7 de mayo del 2010. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 101 del 26 de mayo del 2010.

de cinco años (5), similar procedimiento y plazo deberá utilizarse para la amortización de la plusvalía adquirida. [156]

En caso de que el supervisado considere que el activo intangible debe ser amortizado en un plazo mayor al indicado, debe solicitar la autorización al respectivo órgano supervisor, debidamente justificada.

En el caso de los bancos comerciales, indicados en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley 1644, los gastos de organización e instalación pueden ser presentados en el balance como un activo, pero deben quedar amortizados totalmente por el método de línea recta dentro de un período máximo de cinco años.

Como es posible observar, el mencionado artículo parte de lo establecido por la Norma Internacional de Contabilidad Número 38, la cual prescribe el tratamiento contable de los activos intangibles que no están contemplados específicamente en otra norma.

En síntesis, comparten los cuerpos normativos mencionados, el puntualizar como activo intangible a aquel activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física; aunado a esto, ambas pretenden, justamente garantizar la definición de una política contable uniforme entre los sujetos supervisados, partiendo de esfuerzos llevados a cabo a nivel internacional.

Así las cosas, se desprende, que el capital intelectual abarca todos los tipos de

[156] Párrafo modificado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 11 del acta de la sesión 850-2010, celebrada el 7 de mayo del 2010. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°101 del 26 de mayo del 2010.

activos intangibles susceptibles de ser utilizados, entendiendo que los intangibles son recursos no monetarios que pueden proporcionar beneficios económicos futuros. Dentro de los principales intangibles se pueden mencionar las marcas, patentes, franquicias, software, investigación, e ideas.

1.2 Explotación del Capital intelectual

A lo largo del desarrollo del capítulo anterior, ha sido posible determinar el desarrollo evolutivo que han tenido los activos intangibles. Así bien, en este punto, se puede afirmar sin lugar a dudas la importancia en aumento que estos activos representan para las empresas. Convirtiéndose quizás en los elementos de mayor importancia con que cuentan las organizaciones a nivel financiero, comercial, jurídico contable etc.

Con el objetivo del desarrollo del presente apartado, para empezar, nos ceñimos a un importante estudio realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual relacionado al tema, denominado: *Introducción a la financiación basada en la propiedad intelectual.*

El mismo consiste en un análisis a nivel jurídico/financiero que denota no solo la importancia de estos activos, sino el tratamiento y explotación de los mismos.

Como bien se sabe para este punto, la OMPI acentúa y remarca el desarrollo y crecimiento que ha tenido el capital intelectual y este tipo de activos.

Tan importante es su valor, y lo que estos activos pueden llegar a significar no solo a nivel contable sino también jurídico, que incluso Organismos Internacionales y de renombre como es la ONU, tienen comisiones encargadas en áreas de formulación

de políticas internaciones relativas a la financiación basada en el área de la propiedad intelectual

Así, es considerado por la OMPI, en primera instancia, que actualmente en el ámbito empresarial lo que se habla, es de valerse de los activos de propiedad intelectual, es decir, de tener titularidad sobre marcas o patentes, derechos sobre diseños, derechos de autor, etc. Esto se conoce como "*la financiación basada en la propiedad intelectual"* [157] con el objetivo de acceder al crédito.

Con respecto a lo anterior, es establecido por una parte mayoritaria de la doctrina, que para utilizar estos derechos de propiedad intelectual como fuente de garantías financieras, se debe tener conocimiento y hacer una diferenciación acerca de los tipos de activos intangibles que se detallan a continuación[158]:

Entonces, para propósitos de esta investigación, y a pesar de que ya fueron avaladas las distintas clasificaciones que pueden darse respecto a los activos intangibles, nos ceñimos a la siguiente clasificación.

- Activos Líquidos

Estos aluden a los derechos de propiedad intelectual sobre los que se han concedido licencias, en los que el pago de las regalías puede atribuirse directamente a los activos objeto de las licencias, por ejemplo: patentes, marcas, derechos de autor. Según la OMPI, este tipo de activos son los que suelen

[157] OMPI. (2008). Introducción a la financiación basada en la propiedad intelectual**.** *Revista de la OMPI* número 5, Octubre, p. 4
[158] Ibid, p. 6.

preferir los inversores que buscan garantías con un valor adecuado y un flujo de caja suficiente para su pago.

- Activos con Valor Implícito

Estos derechos de propiedad intelectual apuntan hacia los que no se han concedido licencias o derechos de propiedad intelectual utilizados exclusivamente a nivel interno. Con esto se hace referencia a listas de clientes o sobre bases de datos.

Según la OMPI, el interés sobre estos activos reside por parte de los inversores, en conocer el valor de la propiedad intelectual utilizada por el titular y su posible valor de liquidación.

Así las cosas, la discusión de si estos activos son o no importantes ya no se encuentra en pugna, pues se concluye y se ha evidenciado desde todas perspectivas que sin duda alguna lo son.

Lo que interesa aquí es poner en evidencia que es tan cuantioso el valor que estos activos pueden representar para las empresas, dependiendo del manejo y tratamiento que se les dé, que incluso se ha llegado al nivel de que estas pongan en movimiento sus activos de propiedad intelectual con miras a obtener financiación e inclusive a responder por obligaciones. Por su parte, las instituciones crediticias incluso amplían su oferta de productos para otorgar préstamos sobre derechos de propiedad intelectual.

La conclusión es entonces que los derechos de capital y propiedad intelectual no solo son considerados como activos valiosos, sino que además se convirtieron en

fuentes considerables de financiación y que además pueden fungir como garantías. Tan importantes son, que ni siquiera es un camino viable para los dirigentes de las empresas, no tomar en consideración y preocuparse por este tipo de activos. Pues de actuar así, estarían perdiéndose de las fuentes de valor más importantes.

Según la OMPI, "*los activos intangibles, en particular los derechos de propiedad intelectual, pueden aumentar el valor de una empresa, y cuando la gerencia superior entiende y valora estos activos puede tomar decisiones fundamentadas sobre inversión y comercialización. Unos activos de mayor valor ayudarán en las negociaciones con el banco de la empresa y facilitarán el acceso al crédito, o servirán para negociar tasas de interés menores sobre los créditos.*"[159] (Subrayado no es del original).

1.3 Formas de Explotación

El valor de un creciente número de empresas reside en los activos intangibles de propiedad intelectual.

Por ejemplo, este es el caso de la marca Nike. A grandes rasgos, fue en 1968 que Phil Knight fundó la marca Nike, cuyo nombre se basaba en la diosa griega de la victoria "Niké". Pero es hasta 1971 cuando adoptó esta denominación. En sus 3 primeros años de existencia la marca se hacía llamar "Blue Ribbons Sports".

El logotipo, fue desarrollado por una estudiante de diseño gráfico: Carolyn Davidson. La principal premisa exigida por Phil Knight era que el logotipo transmitiese

[159] Idem.

movimiento. Al parecer, Carolyn Davidson se basó en el ala de la diosa griega "Niké" para diseñar el símbolo dinámico que hoy conocemos (más en EEUU) como el "Swoosh".

A medida que pasó el tiempo, el logo “Swoosh” se convirtió en sinónimo de la compañía. Carolyn continuó diseñando para Nike, incluyendo folletos, avisos, pósters y catálogos. [160]El crecimiento de la empresa fue exponencial y hoy en día es la empresa mundial líder en ropa y complementos deportivos. En lo que aquí interesa, lo que debe ser resaltado, es que su logotipo, sin duda, es uno de los símbolos más reconocibles del mundo.

Siendo así, dicha marca se encuentra valorada en más de 12.000 millones de dólares estadounidenses, supera en valor al de cualquier suelo, inmueble o maquinaria que posea la empresa. Estos intangibles pueden utilizarse como garantía para obtener financiación.

Otro caso interesante y conocido, es el de Nickolas Ashford y Valerie Simpson, compositores y productores de exitosas canciones, quienes utilizaron los derechos de autor de doscientas cuarenta y siete de sus canciones como activos para respaldar bonos, con los que obtuvieron veinticinco millones de dólares estadounidenses.

También, en 1997, David Bowie emitió bonos a 10 años respaldados por activos sobre las regalías futuras de los derechos de grabación original y publicación de 25 álbumes pregrabados, lo que le permitió recaudar 55 millones de dólares estadounidenses.

---

[160] García, M. (2005). Nike. Ventajas y Riesgos de una Supermarca. EducaMarketing. Recuperado el 03 de agosto de 2015, de http://educamarketing.unex.es/Docs/casos/Nike.pdf

Por otro lado, David Pullman, de *Pullman Group*, firma de inversiones especializadas que cerró acuerdos similares con James Brown, los Isley Brothers y los herederos de Marvin Gaye, ha creado una cartera de este tipo de arreglos. Por su labor en la creación y venta de los bonos, Pullman recibió unos honorarios equivalentes al 10% del valor de los acuerdos. Los principales compradores de los bonos fueron inversores institucionales, como compañías aseguradoras y fondos de pensiones, como parte de su cartera diversificada de inversiones.

Siguiendo con los ejemplos, al hablar de activos convertibles en valor, se reconoce también en el campo de las patentes, donde la patente *"puede tratarse como un activo comercial a partir de los derechos legales exclusivos que representa"*[161]*. En este mercado existen numerosos actores, desde entidades formadas por inventores a título individual que conceden licencias (como Fergason Patent Properties LLC, empresa de desarrollo y concesión de licencias de propiedad intelectual fundada por el Dr. James Fergason, inventor que trabaja en el campo de pantallas de cristal líquido) hasta agentes de patentes comoPluritas iPotential e IP Value y aglutinadores institucionales de patentes como la empresa Intellectual Ventures, radicada en los Estados Unidos de América. Además, la propiedad intelectual está cada vez más ligada a actividades de inversión de fondos.*

Por ejemplo, Altitude Capital Partners es un fondo de inversión privado de 250 millones de dólares estadounidenses que invierte en activos de propiedad intelectual y empresas dedicadas a la creación de propiedad intelectual, que engloba patentes, marcas, derechos de autor y flujos de regalías. La empresa trabaja con titulares

[161] OMPI. Op cit p.10.

particulares de derechos, así como con pequeñas y grandes sociedades de cartera de propiedad intelectual. En febrero de 2007, Altitude invirtió en DeepNines, proveedor de soluciones de seguridad en la red, inversión cuyo rendimiento está ligado al pago procedente de los ingresos de DeepNines en concepto de propiedad intelectual y garantizados por los activos de la empresa. En abril de 2008, Altitude se asoció con Goldman Sachs & Co. para invertir 11 millones de dólares estadounidenses en Intrinsity, Inc., empresa de tecnología con sede en Texas que diseña núcleos de procesadores." [162]

1.4 Perspectiva Jurídica

Respecto al tema de los activos intangibles, es evidente que estos tienen un importante desarrollo a nivel de contabilidad, pero, de igual forma, no puede obviarse el hecho de que a nivel jurídico también se encuentran importantes repercusiones al respecto.

Con el objetivo de reforzar el punto anterior, consideramos importante hacer alusión al reconocimiento legal que han tenido cada vez con mayor medida, los bienes inmateriales o intangibles. Reconocimiento que ha sido considerado por una parte de la doctrina, como tardío.

En relación con esto, expone Álvarez, que el bien inmaterial desde el punto de vista jurídico tiene reconocimiento legal, y viene derivado de la norma, no es precursor

[162] Monk, A. y Laurie, R. (2008). Business Opportunity Alternatives to Assertion-Based Patent Monetization. Inflexion Point: Palo Alto, p. 45.

a ella. Así, el titular del bien ostentaría monopolio sobre él, de otro modo simplemente tendría un reconocimiento de descubridor. [163]

A nivel jurídico, a pesar de existir igualmente cierta discusión en cuanto a las características exactas del activo intangible, se tiene como cierto que la importancia de los activos intangibles, se da gracias a los negocios relacionados con ellos, a lo que puede ser trasmitido gracias a los mismos y al valor que pueden llegar a generar.

Algunas definiciones importantes que al respecto se dan son las mostradas a continuación:

«El activo que no tiene existencia física, cuyo valor radica en los derechos conferidos como resultado de la titularidad y propiedad de los mismos.» [164]

«Un activo intangible es un derecho sobre beneficios futuros que no tiene sustancia física o naturaleza financiera.» [165]

«Los activos intangibles son aquellos que conllevan derechos con relación con las personas en general (como patentes o marcas) o bien conllevan expectativas de beneficios económicos que no suponen ningún derecho legal»[166]

«Son activos intangibles los recursos obtenidos por un ente económico que, careciendo de naturaleza material, implican un derecho o privilegio oponible a terceros, distintos de los derivados de los otros activos, de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos en varios períodos

---

[163] Álvarez, C. Op Cit, p.100.

[164] Galindo, A. (2011). Valoración de empresas en la nueva economía. *Contribuciones a la economía de La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes.*
http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/index.htm

[165] Lev, B. (2000). Los Fragiles Números de la Contabilidad. *Gestión.* Vol.3 N2, Bogota, p.23.

[166] Egginton, D. (1990). Towards some principles for intangible assets accounting. *Accounting and Business Research*, Vol. 20, Nº 79, 1990, 197.

determinables, tales como patentes, marcas, derechos de autor, crédito mercantil, franquicias.»

2. Régimen Jurídico

En materia de propiedad intelectual y capital intelectual existen varios convenios e instituciones encargadas de su control y fiscalización. Tal es el caso de la Organización Mundial del Comercio, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Estas dos últimas han intentado definir parámetros básicos en esta materia, así como normar a grandes rasgos que incluye a la propiedad intelectual, como se regula y las disposiciones que tiene cada país en específico para su tratamiento.

2.1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es el foro mundial en lo que se refiere a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Es un órgano adscrito a las Naciones Unidas, autofinanciado y actualmente cuenta con 188 Estados miembros y con sede en Ginebra, Suiza.

A manera de conocer un poco el antecedente histórico de la OMPI, Merle Darmond Herrera establece que:

"La OMPI es una de las 16 agencias especializadas del sistema de la Organización de las Naciones Unidas. La Convención que estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se firmó en Estocolmo en 1967

y entró en vigencia en 1970. Sin embargo, los orígenes de la OMPI se remontan al Siglo XIX, pues en 1883 se adoptó la Convención de París, y en 1886 se adoptó la Convención de Berna para la protección de trabajos literarios y artísticos. Estas dos convenciones proporcionaron el establecimiento de Secretarías Internacionales y ambas fueron puestas bajo la supervisión del Gobierno Suizo. El personal necesario para llevar a cabo la administración de las dos convenciones estaba en Berna, Suiza."[167]

La Misión de la OMPI es:

"Llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de P.I. equilibrado y eficaz, que permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, así como los procedimientos que rigen su funcionamiento, están recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se estableció la Organización en 1967."[168]

Con respecto a las funciones de la OMPI, Darmond Herrera establece que las actividades de esta son básicamente tres grupos: registros, promoción de cooperación intergubernamental en la administración de la propiedad intelectual y actividades sustantivas. Estas actividades sirven para el cumplimiento de los objetivos de la Organización los cuales son el favorecimiento del desarrollo cultural e industrial a

[167] Dormond, M. (2006). *La Inscripción de Patentes y los Derechos de Propiedad Intelectual en la era de la Biotecnología.* Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica, p.58.
[168]OMPI. Op Cit

través del estímulo de la actividad creativa y la facilitación de la transferencia de tecnología y la distribución de trabajos literarios y artísticos.[169]

Para que un Estado pueda ser miembro de la OMPI, debe depositar un instrumento de ratificación o adhesión en poder del Director General. El Convenio de la OMPI establece que pueden constituirse en estados miembros:

- Cualquier Estado miembro de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial o miembro de la Unión de Berna para la Protección de las Obras Artísticas y Literarias;
- Cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus organismos especializados, o del Organismo Internacional de Energía Atómica, o que sea parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; y
- Todo Estado invitado por la Asamblea General de la OMPI a convertirse en estado miembro de la Organización.

Costa Rica pertenece a la OMPI desde 1980 mediante la firma de la Ley N°6468 sobre la autorización de adhesión de Costa Rica a la Convención que establece este organismo.

2.1.1 Convenios Internacionales sobre Propiedad Intelectual

En materia de propiedad intelectual existen varios convenios o instituciones encargadas de su control y fiscalización. Tal es el caso de la Organización Mundial del

[169] Dormond, M. Op Cit, p.62

Comercio, y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, las dos definen a grandes rasgos que incluye a la propiedad intelectual, como se regula y las disposiciones que tiene cada país en específico para su tratamiento.

Aparte de los ya mencionados no podemos dejar de indicar el Convenio de París y el Convenio de Berna para la protección de la propiedad intelectual, el cual es considerado como la base de la protección de esta materia tan delicada, y también aplica para la propiedad industrial en su aserción más amplia.

2.1.1.1 Convención de Paris

La Convención de París para la protección de la propiedad industrial "*incluye patentes, marcas, dibujos, modelos industriales, modelos de utilidad, nombres comerciales, las indicaciones geográficas y la represión de la competencia desleal*"[170].

El Convenio se divide en tres categorías principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes.

En el caso de las disposiciones sobre trato nacional establecen que en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, cada Estado contratante concederá a los ciudadanos de los demás Estados contratantes la misma protección que a sus propios ciudadanos.

Por su parte el derecho de prioridad establece que sobre la presentación en primer momento de una patente, o cualquier otro que calce dentro de lo establecido por el convenio, se podrá pedir la protección en los demás países también firmantes.

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a las normas comunes, las cuales establecen que las patentes entre los países contratantes para la misma

[170] Dormond, M. Op cit, pág. 126.

invención son independientes entre sí, por lo cual un país no puede denegar una patente por el simple hecho de haber sido negado en otro país también firmante.

El Convenio de París fue concertado en 1883, y Costa Rica forma parte desde el año 1995 cuando firmo su adhesión[171]. Uno de sus aportes más importante corresponde al derecho de prioridad.

Según el artículo 5 de dicho Convenio, quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención en alguno de los países de la Unión, o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante un plazo de doce meses.

A manera general, el derecho de prioridad permite evitar la invalidación de la patente posterior por hechos ocurridos en el intervalo entre la fecha de solicitud de la patente anterior y la de la patente posterior.

En otras palabras, los países miembros de la Unión de París se comprometen a considerar la solicitud posterior cómo si hubiera sido depositada en la fecha anterior. Es decir, que en la mayoría de los países se utiliza el denominado sistema del primer solicitante para otorgar la patente a la persona que haya presentado la solicitud en primer lugar. Cuando se solicita la protección por patente para la misma invención en varios países, este principio resulta muy útil, puesto que el solicitante no tiene que presentar su solicitud en varios países al mismo tiempo.

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial entonces prevé que una vez que se ha presentado una solicitud en un país parte en el

[171] Ibíd. p 128.

Convenio, se tiene derecho a reivindicar la prioridad durante un período de 12 meses y la fecha de presentación de esa primera solicitud se considera la fecha de prioridad. Por tanto, cuando se solicita la protección en otros Estados miembros (del Convenio de París) durante esos 12 meses, la fecha de presentación de la primera solicitud se considera que tiene prioridad sobre otras solicitudes presentadas después de dicha fecha. En dicho caso, el solicitante sigue conservando la prioridad en otros Estados miembros, aun cuando se hayan presentado otras solicitudes antes de la fecha de presentación de su solicitud en dichos países.

2.1.1.2 Convenio de Berna

El Convenio de Berna, creado en 1886, para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas es el instrumento más antiguo e importante con respecto al tema de derechos de autor. Este Convenio categoriza sus disposiciones en dos grandes categorías:

a) Disposiciones sustantivas o de fondo

Estas disposiciones están destinadas a reglamentar el derecho material uniforme a través de normas convencionales y normas de remisión a las legislaciones nacionales.

Estas normas convencionales son directas cuyo destino es el de resolver por sí solas, los problemas que se presentan por la explotación internacional de material protegido, soluciones aplicables a todos los Estados miembros. Con este sistema, el Convenio obliga a los Estados miembros que legislen de una forma determinada o suple las leyes nacionales con una reglamentación común.

Este acuerdo contiene algunas normas de remisión las cuales contienen disposiciones territoriales aplicables a cuestiones menos inclinadas a una uniformidad y que quedan libradas a la competencia legislativa nacional. Son normas que en caso de conflicto no presentan una solución si no que remiten a la legislación nacional.

De conformidad con lo anterior, podemos establecer que el Convenio es apropiado para el tema de observancia y responsabilidad extracontractual, sin embargo, es ineficaz en cuanto a materia contractual.

b) Disposiciones administrativas y cláusulas finales

Por su lado, estas disposiciones componen el derecho convencional y son de aplicación obligatoria, los Estados miembros no pueden infringirlas en sus territorios salvo que haya una excepción.

2.1.1.3 Protocolo de Madrid

El Protocolo de Madrid ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad de extender la protección de la misma en varios países, u organizaciones intergubernamentales, mediante la presentación de una sola solicitud, en una oficina, en un único idioma, por un pago en una misma moneda y en una sola presentación. Brinda la posibilidad a cada país de determinar si concede o niega la protección de dicha marca de conformidad con su legislación.

Este tratado de la OMPI busca facilitar los procesos entre los países contratantes entre sus beneficios se puede mencionar:

- Simplificación en la tramitación de solicitudes para los nacionales que deseen

entrar rápidamente al mercado global.

- Cambios posteriores al registro, como por ejemplo un cambio en el nombre o la dirección del titular, o una limitación de la lista de productos y servicios, pueden realizarse, mediante un solo trámite administrativo y con una tasa única
- Fecha única de vencimiento y un solo registro que renovar; es decir, al renovar el registro de marca internacional se tiene por renovada la protección de la marca en el resto de las partes contratantes designadas.
- Los efectos de un registro internacional pueden extenderse a una parte contratante que no haya sido incluida con anterioridad[172].

2.1.1.4 Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

Este tratado fue adoptado en 1970 en Washington, enmendado nueve años después y modificado en dos ocasiones en 1984 y en el 2001. El mismo consta de 69 artículos y tiene como fin principal crear la Unión Internacional de Cooperación en materia de Patentes para la cooperación en la presentación, búsqueda y examen de solicitudes de protección de las invenciones para la prestación de servicios técnicos especiales.

De esta forma se permite buscar una protección para una invención en muchos países al mismo tiempo mediante la presentación de la solicitud internacional de patente.

[172] Sistema de Madrid para el Registro Nacional de Marcas. Recuperado el 06 de junio de 2015, de http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Antecedentes5.html

“Articulo 3 Solicitud internacional.

Se podrán presentar solicitudes para la protección de las invenciones en cualquier Estado contratante como solicitudes internacionales en virtud del presente Tratado...”

Esta solicitud designa en todos los Estados Contratantes las obligaciones dispuestas en este Tratado dando paso a una búsqueda internacional donde una de las administraciones se encarga de la enumeración de referencias de los documentos publicados que podrían afectar la patentabilidad de la invención reivindicada en dicha solicitud.

El derecho de prioridad le brinda un tiempo de un año a treinta meses para la presentación de las solicitudes en fase nacional, es decir para que el inventor puede presentar en cada país la solicitud correspondiente de reconocimiento y protección

2.1.1.5 Acuerdo de Viena

El Acuerdo de Viena, adoptado en 1973, estableció una clasificación para las marcas que consisten en elementos figurativos. Establece así para los Estados Contratantes el deber de indicar los números de categorías, divisiones y secciones en los documentos y publicaciones oficiales relativos a los registros y renovaciones de marcas.

Esta clasificación consta de 29 categorías, 145 divisiones, y aproximadamente 1700 secciones donde se encuentran los elementos figurativos de las marcas.

Artículo 4. Alcance de la Clasificación de los Elementos Figurativos[173]

1) Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por el presente Acuerdo, el alcance de la Clasificación de los Elementos Figurativos será el que cada país de la Unión especial le atribuya. En especial, la Clasificación de los Elementos Figurativos no obligará a los países de la Unión especial en lo que se refiere a la extensión de la protección de la marca.

2) Las administraciones competentes de los países de la Unión especial tendrán la facultad de aplicar la Clasificación de los Elementos Figurativos como sistema principal o auxiliar.

3) Las administraciones competentes de los países de la Unión especial harán figurar los números de las categorías, divisiones y secciones en las que deban ordenarse los elementos figurativos de esas marcas en los títulos y publicaciones oficiales de los registros y renovaciones de marcas.

4) Esos números irán precedidos de la mención « Clasificación de los Elementos Figurativos » o de una abreviatura dispuesta por el Comité de Expertos que establece el Artículo 5.

5) En el momento de la firma o del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión, todo país podrá declarar que se reserva el derecho de no hacer figurar total o parcialmente los números de las secciones en los documentos o publicaciones oficiales de los registros y renovaciones de marcas.

---

[173] OMPI. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas. Recuperado el 03 de junio de 2015, de http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=294838

6) Si un país de la Unión especial confiase el registro de las marcas a una administración intergubernamental, adoptará todas las medidas a su alcance para que esa administración aplique la Clasificación de los Elementos Figurativos de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo.

2.1.1.6 Tratado sobre el Derecho de Patentes

Esta norma fue adoptada en el año 2000 por los Estados miembros de la OMPI y por los Estados que son parte en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial entrando en vigor en el año 2005.

El Tratado sobre el Derecho de Patentes tiene por objeto armonizar y agilizar los procedimientos de forma relacionadas con las solicitudes de patentes y las patentes nacionales y regionales para facilitar la labor de los usuarios.[174] Por lo que el PLT establece una lista máxima de los requisitos que pueden solicitar las Oficinas de los Estados Contratantes.

Entre las disposiciones establecidas por esta normativa se pueden enumerar las siguientes:

- Se uniformaron los requisitos relativos a la obtención de la fecha de presentación, cumpliendo una indicación de que los elementos recibidos por la oficina son una solicitud de patente de invención, indicaciones que permitan a la oficina identificar al solicitante y la descripción de la invención.
- Se uniformaron los requisitos formales aplicables a las solicitudes nacionales y regionales

[174] OMPI. Reseña del Tratado sobre el Derecho de Patentes. Recuperado el 10 de junio de 2015, de http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/summary_plt.html

- Simplificación de procedimientos ante las oficinas de patentes
- Establecimiento de formularios internacionales tipo
- Presentación de la solicitud por medios electrónicos, garantizando la coexistencia de las comunicaciones por este medio y por papel.

A manera de recapitulación, la propiedad y el capital intelectual involucran una serie de elementos y aspectos que bajo un manejo adecuado, pueden sin duda alguna llegar a consolidar una importante fuente de valor para las empresas. Como se pudo apreciar, es un término que tiene diversas concepciones a nivel doctrinal, esto en cuanto a su composición y elementos integradores.

Para efectos de presentar una definición que de alguna forma abarque sus principales aspectos, nos ceñimos a la presentada por el autor Duvan Ramírez, quien se refiere a esta como *el conjunto de competencias personales, organizativas y relacionales, conocidas y medidas a través de una serie de indicadores genéricos y específicos*. *Siendo que dicho capital intelectual está siendo valorado por el mercado de capitales en la medida que expresa la diferencia posible entre el valor de capitalización y el valor contable de la empresa; en consecuencia, el uso más eficaz de estos recursos críticos, facilitará la relación de la empresa con el mercado de capitales, aumentando la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.*[175]

De lo anterior se desprende el punto medular de esta temática, es decir, el auge que pueden ir tomando estos bienes de tipo inmaterial, los cuales pueden llegar a conformar una ventaja competitiva sostenible de las empresas. Incluso, expertos en

[175] Ramírez, D. Op cit, p. 7

la materia consideran que estos activos organizativos de tipo intangible constituyen la base de la ventaja competitiva sostenible de la empresa, los cuales contribuyen a una importante fuente de valor.

Esto sin duda alguna, demanda que las empresas tomen conciencia de este tipo de conocimiento y lleven a cabo una gestión especializada y enfocada a este tipo de activos, cuya naturaleza como pudo ser apreciada a lo largo del capítulo, es distinta a la de los bienes materiales. Para lograr esto, existen herramientas de medición de tales capitales, tema en el cual se ahondará en los capítulos siguientes.

2.2 Organización de los Estados Americanos

La Organización de los Estados Americanos, OEA, fue creado en 1948 al suscribirse la Carta de la OEA en Bogotá, Colombia. Fue creada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros un orden de paz y justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración, defender la soberanía y su integridad territorial e independencia.[176]

Actualmente reúne a los 35 Estados independientes de las Américas y constituye el principal foro gubernamental político, jurídico y social de la región.

2.2.1 Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias

Esta Ley fue adoptada durante la Sexta Conferencia Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, CIDIP-VI, celebrada en la sede de la OEA en Washington DC en 2002.

[176] Organización de los Estados Americanos. Quienes Somos. Recuperado el 01 de agosto de 2015, de http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp

Se acordó que esta Ley Uniforme debía:[177]

- facilitar el acceso al crédito mediante la ampliación al máximo posible del espectro de bienes que pudiesen constituir una garantía
- simplificar los procedimientos de constitución de la garantía mobiliaria procurando el abaratamiento de costos
- establecer criterios claros en lo que respecta a publicidad de los diferentes tipos de garantías mobiliarias como instrumento funcional para determinar el grado de prelación entre acreedores
- estandarizar los aspectos documentos y registrales concernientes a la garantía
- asegurar la eficacia de la garantía mediante el establecimiento de criterios previsibles y detallados sobre el orden de prelación de las garantías
- procurar celeridad en los procesos de ejecución de la garantía misma, evitando perdidas innecesaria y brindado garantías razonables al deudor garante

Siendo así que intenta eliminar la incertidumbre del sistema de garantías mobiliarias sobre bienes muebles, dando acceso a los beneficios de un sistema basado en los conceptos jurídicos proporcionando un mayor desarrollo económico para los países de la región.

De esta manera menciona este modelo que debe entenderse por un bien mueble en garantía:

> *"…cualquier bien mueble, incluyendo créditos y otros tipos de bienes incorporales, tales como bienes de propiedad intelectual, o categorías*

[177] HERBET, R. (2002) Informe del Relator de la Comisión II del 10 de junio del 2002. Recuperado el 04 de agosto de 2015, de https://www.oas.org/dil/esp/CIDIP-VI-informe_relator2.htm

específicas o genéricas de bienes muebles, incluyendo bienes muebles atribuibles, que sirvan para garantizar el cumplimiento de una obligación garantizada de acuerdo con los términos del contrato de garantía.

La garantía mobiliaria sobre los bienes en garantía se extiende, sin necesidad de mención en el contrato de garantía o en el formulario de inscripción registral, al derecho a ser indemnizado por las pérdidas o daños ocasionados a los bienes durante la vigencia de la garantía, así como a la indemnización de una póliza de seguro o certificado que ampare el valor los mismos…"[178]

Para a lo que esta investigación interesa, este modelo viene a contemplar los derechos de propiedad intelectual*:*

Artículo 32. Una garantía mobiliaria sobre derechos de propiedad intelectual, tales como patentes, marcas, nombres comerciales, regalías, y otros bienes mueble atribuibles a los mismos, se ajustara a las normas de esta Ley, incluyendo el artículo 37.(el subrayado no es del original)

Siete años más tarde, en el 2009, esta Ley fue complementada con el Reglamento Modelo para el Registro aprobado en la Séptima Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado para brindar un adecuado asesoramiento sobre el establecimiento y la operación de registros de garantías reales a los Estados Miembros.

[178] Articulo 3. Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias.

2.3 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

La CNUDMI es un órgano jurídico de composición universal, dedicado a la reforma de la legislación mercantil a nivel mundial durante más de 40 años. La función de la CNUDMI consiste en modernizar y armonizar las reglas del comercio internacional.[179]

Estableció un grupo de trabajo para examinar el tema de los derechos de garantía sobre valores personales, incluidos los activos intangibles. El grupo de trabajo recibió el mandato de elaborar recomendaciones sobre un régimen legal eficiente para los derechos de garantía sobre bienes que fuesen objeto de alguna actividad comercial y para determinar qué cuestiones habrían de tratarse, por ejemplo la forma del instrumento y el alcance exacto de los activos que podrían servir de garantía.

Respecto a la comisión anterior, conviene hacer énfasis y mencionar que fue concluido por la CNUDMI, un documento denominado: Guía Legislativa[180]. Este, es un instrumento que se basa en recomendaciones para un régimen legal uniforme de la financiación garantizada, que engloba la financiación basada en la propiedad intelectual. La Guía Legislativa ha de considerarse en el contexto de las políticas anteriores de la CNUDMI, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre

[179] Sobre la CNUDMI. Recuperado el 10 de agosto de 2015, de http://www.uncitral.org/uncitral/es/about_us.html

[180] ONU. (2001) Report of the United Nations Commission on International Trade Law on its thirty-fourth sesión. Asamblea General, Suplemento Nº 17 Recuperado el 29 de julio de 2015, de *www.un.org/documents/ ga/docs/56/a5617.pdf.*

la cesión de crédito en el comercio internacional y la Ley Modelo sobre la insolvencia transfronteriza.

2.3.1 Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas

Con el objetivo de ahondar en los aspectos que interesan para el desarrollo de la presente investigación, procedemos a referirnos a la Guía mencionada, por considerar que esta contiene ciertos elementos importantes para tomar en cuenta. Como ya fue mencionado la Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas fue preparada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional[181]. Uno de los objetivos para su creación fue, brindar algún tipo de orden y parámetros a seguir en las operaciones que garantizan y respaldan algún tipo de obligación.

Así las cosas, a grandes rasgos, esboza un análisis donde se pone en evidencia que respecto a las operaciones garantizadas y respecto a los límites de todo régimen respecto a estas operaciones, no existe un criterio uniforme establecido por los Estados. Por lo tanto, las garantías avaladas y permitidas para responder por obligaciones varían según las políticas internas de cada uno.

También es importante indicar, que el criterio adoptado por la Guía concluye que: cuanto más amplio sea el ámbito de aplicación del régimen de las operaciones garantizadas de un Estado, más eficaz y eficiente será. Excluyendo únicamente aquellos determinados bienes u operaciones especificas concernientes a asuntos

[181] CNUDMI. (2010). Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas. Nueva York. Recuperado el 30 de julio de 2015, de https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/s/09-82673_ebook-S.pdf

de orden público. Por lo tanto, toma como válido el siguiente listado que podrían ser objeto de garantía:

> "…*Bienes corporales, como las existencias, los bienes de equipo y otros bienes, pero también todos los derechos de rango inferior a los de titularidad que pueda tener el deudor sobre dichos bienes, como un usufructo o los títulos contractuales que pueda tener un deudor en relación con ese bien (por ejemplo, el de un arrendatario o un licenciatario).* <u>*La Guía abarca igualmente otros bienes inmateriales*</u>***,*** *como los créditos por cobrar contractuales y no contractuales, los créditos contractuales no monetarios, los derechos nacidos de títulos negociables o de documentos negociables, los derechos al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria, los derechos a recibir el producto de una promesa independiente y* <u>*los derechos de propiedad intelectual.*</u> (Subrayado no es del original).

Se desglosa de lo anterior, al hablar de operaciones garantizadas se hace referencia a garantías que sustentan algún tipo de obligación. Se parte de las llamadas Operaciones Tradicionales.[182] Estas operaciones, engloban aspectos tales como las garantías reales sobre bienes corporales. Sin embargo, a este respecto, lo que debe resaltarse es que según el estudio llevado a cabo por la comisión de la ONU, generalmente la mayoría de Estados distinguen entre la garantía real constituida sobre bienes corporales y la constituida sobre bienes inmateriales.

[182] Ibíd., p.47.

Como bien se sabe, los bienes corporales pueden ser objeto, por razón de su índole, de posesión física. Se da por ejemplo: la prenda, el derecho de retención de la posesión, garantías reales no posesorias, etc.

Ahora bien, interesa referirse a la garantía constituida sobre bienes inmateriales. Respecto a esto se establece que: "*Los denominados bienes inmateriales abarcan una variada gama de derechos, entre los que cabe citar los créditos por cobrar y la propiedad intelectual.*" [183]

Establece dicha comisión, que estos bienes inmateriales van adquiriendo sin duda alguna, una importancia económica que va en aumento, en consecuencia de la creciente demanda de usar estos bienes para responder como garantía. Específicamente en el área del capital intelectual, estos bienes inmateriales, son un componente importante del valor de ciertos bienes corporales, por ejemplo, productos que llevan una marca valiosa y bienes de equipo que incorporan programas informáticos indispensables para su funcionamiento.

Según la CNUDMI**,** por definición, un bien inmaterial no es susceptible de ser físicamente poseído. Ahora bien, muchos Estados han previsto la posibilidad de constituir una garantía real sobre bienes inmateriales.

En algunos países se ha intentado crear una apariencia de desposesión del otorgante obligándole a entregar al acreedor un escrito o documento justificativo del crédito por cobrar. En algunos Estados, se han desarrollado técnicas para lograr un efecto comparable al de la posesión del bien. El método más radical es

[183] Ibíd., p. 57.

el de la plena transferencia del derecho gravado, o al menos de la porción gravada de dicho derecho, al acreedor garantizado. En otros Estados, la titularidad sobre el bien gravado no se verá afectada, pero quedará bloqueado por el pacto contractual todo acto de disposición del otorgante sobre el bien gravado que no haya sido autorizado por el acreedor garantizado.

A manera de ejemplificar lo anterior, se cita el siguiente ejemplo: en el caso de un derecho al pago de fondos acreditados en una cuenta bancaria, si el otorgante (es decir, el titular de la cuenta) consiente que su cuenta sea bloqueada en favor del acreedor garantizado, este último tendrá sobre la suma depositada en la cuenta un poder equivalente al de la posesión de un bien corporal.

En relación a estas técnicas, lo que buscan es por decirlo de alguna forma, tener la posición teórica de un bien inmaterial, lo cual se conoce en algunos regímenes como tener control sobre las mismas. Con respecto a lo anterior, la comisión de la ONU, plantea un régimen para tratar este tipo de garantías reales sobre bienes inmateriales, el Estado debería optar entre dos soluciones básicas.

- La primera será la de tratar de regular las garantías reales sobre bienes inmateriales en un régimen aparte del régimen de las garantías reales sobre bienes corporales, en cuyo caso la técnica constitutiva de la garantía real será prácticamente igual a una transferencia de la titularidad.

- La segunda será la de tratar de crear un régimen integrado que prevea reglas comunes para la constitución de la garantía, su oponibilidad a terceros, el orden

de prelación y la vía ejecutoria de la garantía que sería aplicable por igual a los bienes corporales y a los bienes inmateriales. [184]

El método que suele prevalecer en tiempos actuales, consiste en el desarrollo de un régimen de garantías reales constituidas sobre bienes inmateriales, de manera que resulte también aplicable a las garantías reales constituidas sobre bienes corporales.

Sin menoscabo de los datos concluidos por la Guía Legislativa, y sin poner en duda su valioso aporte, se mencionan algunos contratiempos en relación a los titulares de derechos de propiedad intelectual y a las concesiones de licencias sobre estos tipos de activos.

Así, a grandes rasgos cuestiona la situación en que queda el titular de estos derechos al conceder licencias sobre activos de propiedad intelectual a los licenciatarios. En cuanto a esto se establece que, "*el titular de estos derechos confía en recibir una serie de ingresos por regalías como resultado de esta operación. Al mismo tiempo, el licenciatario puede a su vez otorgar una sublicencia de esa propiedad intelectual y por tanto recibir regalías del sublicenciatario*.[185]

Lo que sucede, es que generalmente se prevé en la licencia principal que el licenciatario requiera por parte del titular de los derechos de propiedad intelectual en cuestión, un consentimiento previo sin el cual no podría actuar, lo que le permite al titular tener cierto manejo sobre la situación.

[184] Ibid, p. 55.
[185] OMPI, Op cit.

No obstante, se le critica a la Guía que sus disposiciones no parecen respetar dicha prerrogativa al titular, por cuanto "*concede al prestamista el beneficio de la licencia pese a cualquier cláusula en contra que pueda figurar en ésta.*"[186] Lo anterior, puede tener repercusiones tanto sobre los sublicenciatarios como sobre los titulares de los derechos de propiedad intelectual, en el sentido de que el prestamista puede establecer acciones para los sublicenciatarios que, aunque podrían tener como consecuencia un posible incremento de los ingresos a corto plazo, podría darse a largo plazo, un devalúo de la propiedad intelectual sobre la que se ha concedido la licencia.

A pesar de que actualmente se cuenta con las discusiones y debates respecto a la formulación de este anexo, se considera que insuficiencia respecto al abordaje de los problemas relacionados con la propiedad intelectual continúan, por lo que se insta a los Estados, y a las partes interesadas del mundo en esta área, a tomar parte y tener un papel más activo en la elaboración de este tipo de políticas.

2.4 Organización Mundial del Comercio

La OMC proviene de las negociaciones mantenidas en el período 1986-1994, la llamada Ronda Uruguay, y de anteriores negociaciones en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Constituyen el núcleo de la OMC los denominados Acuerdos de la OMC, negociados y firmados por la mayoría de los países que mantienen intercambios comerciales. Esos documentos establecen las

[186] Ibíd., p. 10.

normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son en lo esencial contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de límites convenidos.[187]

Las carencias propias del derecho internacional público y los intereses económicos de los países industrializados fueron factores que motivaron la inclusión de esta materia en un tratado de índole comercial y no en la organización de Naciones Unidas especializada en propiedad intelectual, O.M.P.I.

2.4.1 Acuerdo sobre los ADPIC

El Acuerdo sobre los ADPIC entró en vigor en 1995, es aplicable para todos los países miembros y tienen como finalidad otorgar protección y obligación de observancia de distintos tipos de propiedad intelectual como derechos de autor, patentes, marcas, entre otros.

Los principios centrales, según Mónica M. Boretto son: *"…el trato nacional y la cláusula de la nación más favorecida (prohibiendo la discriminación de nacionales de otros Estados miembros), sin expresarse acerca del agotamiento internacional o regional de los derechos y la consecuente problemática de las importancias paralelas.*"[188]

La OMC establece que existen dos tipos de derechos intelectuales "*los derechos de autor y conexos, y los derechos de propiedad industrial. Los derechos de autor*

[187] OMC. Entender la OMC. Quienes Somos. Recuperado el 20 de julio de 2015, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/who_we_are_s.htm

[188] Boretto, M. (2010). *Contratos de edición. Guía de licencias y Cesión de derechos. Derechos de autor. E-books y el entorno digital*. Argentina: Editorial B de F, p.312.

y conexos se refieren a las creaciones que resultan obras, ya sean literales, musicales, o artísticas. Los derechos de propiedad industrial, se refieren a las marcas de fábrica o de comercio indicaciones geográficas, dibujos y modelos industriales, las patentes, los secretos industriales o información no divulgada entre otros[189]".

A partir de estos, los países miembros de la OMC cuentan con normas básicas que deben cumplir, y las cuales pueden ser más detalladas con la aplicación de tratados plurilaterales, como es el caso del TLC, que será mencionado más adelante.

Los acuerdos ADPIC de la OMC tienen cinco aspectos fundamentales, los cuales son:

1. *Cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual.*
2. *Cómo presentar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual.*
3. *Cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus territorios.*
4. *Cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre miembros de la OMC.*

[189] Hernández, A. (1999). Biodiversidad y Propiedad Intelectual. La Propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio y su Relación con el Comercio sobre Diversidad Biológica. Colombia: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos, p.15

5. Disposiciones transitorias especiales durante el establecimiento del nuevo sistema."[190].

Costa Rica se encuentra en el grupo de países en desarrollo por lo cual se le otorgó un plazo intermedio para aplicar las disposiciones de este tratado, el cual para el primero de enero del año dos mil, debía encontrarse en funcionamiento.

Por último el acuerdo tiene un importante principio adicional el cual trata sobre "*la protección de la propiedad intelectual que debe contribuir a la innovación técnica y a la transferencia de tecnología*"[191].

La OMPI, para el desarrollo de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, se autofinancia más del 90% de su presupuesto anual mediante servicios de registro internacional, publicaciones y actividades de arbitraje y mediación.

2.5 Derecho Comparado

Continuando con el tratamiento que se ha dado de los activos intangibles internacionalmente, es importante mencionar de forma general los casos de os siguientes países:

2.5.1 Caso Colombia

La regulación contable en Colombia es de carácter público, es decir, la emite el gobierno. Se desarrolla en el decreto 2649 de 1993 y la complementa el decreto

[190] Ibíd., p.30.
[191] Ibíd., p.32

2650 del mismo año. Este último establece el Plan Único de Cuentas para comerciantes, existen 17 planes únicos de cuentas para diferentes sectores.[192].

El artículo 66 del Decreto 2649 establece lo relacionado con los activos intangibles: *"Activos intangibles: Son activos intangibles los recursos obtenidos por un ente económico que, careciendo de naturaleza material, implican un derecho o privilegio oponible a terceros, distinto de los derivados de los otros activos, de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos en varios períodos determinables, tales como patentes, marcas, derechos de autor, crédito mercantil, franquicias, así como los derechos derivados de bienes entregados en fiducia mercantil".* [193]

En cuanto a su valoración se establece que, el valor histórico de estos activos debe corresponder al monto de las erogaciones claramente identificables en que efectivamente se incurra o se deba incurrir para adquirirlos, formarlos o usarlos, el cual, cuando sea el caso, se debe re-expresar como consecuencia de la inflación.

Con el objetivo de reconocer la contribución de los activos intangibles a la generación del ingreso, se deben amortizar de manera sistemática durante su vida útil. Esta se debe determinar tomando el lapso que fuere menor entre el tiempo estimado de su explotación y la duración de su amparo legal o contractual.

Por otra parte, en el 2013 se promulgó la Ley 1676, Ley de Garantías Mobiliarias, la misma creo un sistema que flexibiliza y facilita la constitución de garantías sobre

[192] Actualmente se discute la derogación del Decreto 2650 de 1993, que estableció el PUC para comerciantes

[193] Montilla, O et al. (2006). *Horizontes Contables: A propósito de la Estandarización Internacional.* Santiago de Calí: Universidad Libre, p.94.

bienes muebles de diferente naturaleza, de manera que los empresarios tengan mayor posibilidad de acceder a créditos para su financiación.[194]

Sobre esta ley se tiene como uno de los aspectos fundamentales la creación de un nuevo sistema conocido como el Registro de Garantías Mobiliarias, el cual brinda publicidad y oponibilidad a las garantías constituidas sobre bienes muebles que no están sujetos a registro, incluyendo los diferentes tipos de derechos de propiedad intelectual.

La Red de Cámaras de Comercio ha señalado que este la ley significo un gran avance en temas de inclusión financiera, impulsando el crecimiento empresarial, hasta la mejora de condiciones laborales. Este registro se encuentra en línea , lo que facilita la inscripción o desinscripción de una garantía en cualquier parte del mundo.[195]

2.5.2 Caso Estados Unidos

A inicios del Siglo XIX se inicia el uso de garantías mobiliarias con el uso de hipotecas mobiliarias y de compraventas con reserva o retención de dominio. Una de sus principales características se dio con la Ley de 1820 del estado de Nueva York, donde los derechos de los acreedores hipotecarios eran efectivos contra terceros una vez registrados en el registro correspondiente[196].

---

[194] Ley 1676. Recuperado el 10 de agosto de 2015, de http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1676_2013.html

[195] Confecamaras. Registro de Garantías Mobiliarias,. Recuperado el 10 de agosto de 2015, de https://www.garantiasmobiliarias.com.co/Informacion/RGM.aspx

[196] Kozolchyk, B. (2012). *Estado Actual de la Implementación de la Ley Modelo de Garantías Mobiliarias de la OEA en América Latina*. Recuperado el 02 de setiembre de 2015, de

Por otro lado, la normatividad contable se presentaba históricamente en los Estados Unidos como ejemplo de regulación contable de carácter profesional, con las emisiones del Financial Accounting Standards Board, FASB. Posteriormente, el sector estatal asume mayor vigilancia y control sobre la emisión de estándares contables a través de la Securities and Exchange Commission, SEC.

La normativa dispone que los activos intangibles comprados deben ser registrados a su valor razonable, conforme al Statement Financial Accounting Standard (SFAS).

La normatividad estadounidense y canadiense tiene los mismos criterios respecto al período de amortización: se amortiza durante su vida útil, si ésta es indefinida no se amortiza, debe hacerse una revisión anual de la vida útil, el patrón de amortización debe reflejar las condiciones reales del activo intangible en cuestión.

Es así como según cifras del año 2002, el 26.1 por ciento de la deuda a corto plazo de las empresas comerciales norteamericanas estaba garantizada por garantías mobiliarias y de estas empresas un 71 por ciento eran de pequeñas y medianas empresas con ventas anuales de no más de $50 millones de dólares.[197]

2.5.3 Caso México

La normatividad contable en México ha estado bajo la responsabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, IMCP; desde 2005; el Centro de Investigación y Desarrollo (CID) del Consejo Mexicano para la Investigación y el Desarrollo de

---

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/international_law/2012/06/legal_challengesandopportunitiesofmexicosincreasingglobalintegra/materials/iii.authcheckdam.pdf

[197] CNUDMI. Op cit.

Normas de Información Financiera (CINIF) juega un papel protagónico en el proceso de emisión de normas.

En México se establece como criterio de valuación de activos intangibles que se les registre inicialmente al costo. Para la medición posterior a la inicial, su costo debe re-expresarse en la fecha del balance general mediante un índice nacional de precios al consumidor. El período de amortización es congruente con disposiciones de organismos reguladores homólogos: “el activo intangible debe amortizarse durante su vida útil, a menos que su vida sea indefinida, en cuyo caso no se amortiza, sino que debe sujetarse a pruebas de deterioro al final de cada ejercicio contable”.

El período de amortización es congruente con disposiciones de organismos reguladores homólogos: “el activo intangible debe amortizarse durante su vida útil, a menos que su vida sea indefinida, en cuyo caso no se amortiza, sino que debe sujetarse a pruebas de deterioro al final de cada ejercicio contable”. [198]

2.5.4 Caso España

La normativa española se estableció inicialmente en el Plan General de Contabilidad, Real Decreto 1643/1990. La entrada en la Unión Europea le llevó, a partir de enero del 2005, a adoptar estándares IASB para empresas cotizadas. España conformó un grupo de estudio del que resultó el Libro Blanco (junio 26 de 2002) donde se hacen recomendaciones sobre diferentes temas, entre ellos los activos intangibles.

[198] Montilla, O et al. Op cit p.100.

Los españoles utilizan el término "*inmovilizados inmateriales*"[199] para referirse a elementos patrimoniales intangibles, constituidos por derechos susceptibles de valoración económica. Regulan los gastos de investigación y desarrollo, concesiones administrativas, propiedad industrial, fondo de comercio, derechos de traspaso, aplicaciones informáticas, derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero y anticipos para inmovilizaciones inmateriales.

La valoración inicial es el importe que resulte de la transacción efectuada para su adquisición. Otros activos intangibles pueden ser generados internamente, como en el caso de aplicaciones informáticas y propiedad intelectual, después de inscribirlos en los organismos correspondientes.

2.5.5 Caso Reino Unido

El Accounting Standard Board, ASB (1997) del Reino Unido, emitió la norma FRS, Goodwill and intangible assets, definiendo los activos intangibles como aquéllos no financieros que no tienen sustancia física, son identificables y controlados por la empresa a través de derechos legales o custodia física.

La norma expresa que un activo intangible es identificable cuando puede estar disponible de manera independiente de la empresa; en caso contrario, se considera inseparable del fondo de comercio de la empresa y pasa a formar parte del mismo. El término control hace referencia a la habilidad para obtener beneficios económicos, o bien restringir el acceso de la competencia a los mismos por la existencia de derechos legales. También puede obtenerse a través de la

[199] Montilla, O et al. Op cit, p.98.

custodia física, esto es, cuando el conocimiento técnico o intelectual proveniente del desarrollo de ciertas actividades se mantiene en secreto. Cuando no se dan algunas de estas circunstancias, la empresa no tiene suficiente control sobre los beneficios para reconocerlos como activo.[200]

3. Régimen Jurídico Costarricense

Gran parte del derecho tradicional, se ha desarrollado con relación a las transacciones y a la financiación de bienes tangibles. No obstante, el capital intelectual resulta ser, como se ha demostrado, algo distinto. Es por eso que a medida que el capital intelectual cobra mayor importancia, a nivel jurídico y empresarial, se va haciendo imprescindible la armonización de un sistema jurídico que englobe esta temática.

A nivel nacional, también se concluye la necesidad de establecer un régimen eficiente de las operaciones garantizadas, con el objetivo de asegurar la protección y el ejercicio de los derechos de capital intelectual. Lo que se debería contemplar, es si la legislación sobre este tipo de capital se ocupa de la adquisición de garantías de estos derechos.

Al respecto, resulta imprescindible partir del instrumento que contempla el tratamiento de este tipo de activos en nuestro país. Por ejemplo, la Ley de Garantías Mobiliarias N° 9246.

[200] Montilla, O et al. Op cit, p.101.

3.1 Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público N° 38 (NIC 38) Activos Intangibles

Mediante Resolución 0002-28 del 25 de mayo de 2012 la Contabilidad Nacional adopta e implementa en el Sector Publico Costarricense la nueva Norma Internacional de Contabilidad N 38 (NIC 38).

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles que no estén contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que las entidades reconozcan un activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La Norma también especifica cómo determinar el importe en libros de los activos intangibles, y exige la revelación de información específica sobre estos activos.[201]

3.2 Criterio respecto al tratamiento tributario de los activos intangibles

Mediante la Resolución 10, del 07 de marzo del 2002 de la Dirección General de Tributación Directa, se emite el criterio interpretativo en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad aprobadas y adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos respecto al tratamiento tributario de los activos intangibles, esto en razón de las dudas generadas por el tratamiento tributario de los mismos y su posible deducción de la renta bruta.

De esta forma dispone el artículo primero de esta normativa que:

"…no cabría conferir en ese caso, el mismo tratamiento fiscal definido para gastos de organización y costos de investigación y desarrollo, debido a que existe

[201] Artículo 1.

normativa legal que expresamente impide la deducción de las erogaciones incurridas en la adquisición de, entre otros, activos intangibles, por lo que es improcedente disponer que se puede deducir su importe en un solo período fiscal. En su lugar, tal y como dispone la NIC 38, deberá amortizarse el costo del activo intangible, en forma sistemática, sobre los años que componen su vida útil, excepción hecha de los intangibles a que se refiere el artículo 9 inciso f) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con respecto a los cuales no procede deducción alguna.[202]*"*

3.3 Ley de Garantías Mobiliarias.

En lo que interesa resaltar, la importancia de dicha Ley reside en que esta incrementa el acceso al crédito, mediante la ampliación de las categorías de bienes que pueden ser dados en garantía, así como el alcance de los derechos sobre estos. Siendo así, se establece como objetivo de la ley en el del nombrado cuerpo normativo lo siguiente:

Artículo 1. Objeto de la ley

Las normas contenidas en la presente ley tienen como propósito incrementar el acceso al crédito, ampliando las categorías de bienes que pueden ser dados en garantía y el alcance de los derechos sobre estos, creando un régimen unitario y simplificado para la constitución, publicidad, prelación y ejecución de garantías

[202] Artículo 1. Criterio interpretativo en a aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad aprobadas y adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos, respecto al tratamiento tributario de los activos intangibles.

mobiliarias, y del Sistema de Garantías Mobiliarias que por ella se crea. Por lo que esta ley será aplicable a la constitución, efectividad, publicidad, prelación y ejecución de las garantías mobiliarias…."

Como se desprende del artículo anterior, y para la investigación que nos ocupa, interesa centrarse específicamente en el funcionamiento y tratamiento de los activos intangibles mediante la Ley, y como este tipo de bienes inmateriales pueden ser dados en garantía.

La Ley funciona de la siguiente manera: *"Mediante Decreto se crea el sistema único de garantías mobiliarias que consiste en un archivo de gestión de datos de acceso público (único, centralizado, electrónico y sin calificación registral), que funciona ahora bajo la supervisión de Sección de Bienes Muebles del Registro Nacional. Se trata de un sistema funcional y expedito de publicidad de las garantías mobiliarias activas en el país, pero que presenta importantes retos que es importante conocer para la verdadera gestión de garantías mobiliarias de intangibles protegidos por la propiedad intelectual."*[203]

El Informe de Subcomisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, del expediente N° 18709 de la Ley de Garantías Mobiliarias, tenía como uno de los objetivos principales pretendidos por la normativa en cuestión, establecer un marco regulatorio específico para ampliar el ámbito de uso de las garantías mobiliarias.

[203] Castro, A. (2015). *Garantías de Intangibles Dentro de la Nueva Ley de Garantías Mobiliarias.* Globe, Business Media Group. Recuperado el 06 de agosto de 2015, de http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9ac60148-30ef-4df5-9e92-6a19d47b8919,

Esto, con el propósito de buscar que las personas emprendedoras y responsables, que no cuentan con la oportunidad de adquirir crédito usando sus propios bienes muebles, puedan acceder al mismo, utilizando bienes que tradicionalmente no han sido considerados como garantía por los entes financieros.

Lo anterior se hace posible, pues al cambiar el concepto tradicional de garantía mobiliaria y otorgar un régimen jurídico claro y preciso, los entes financieros podrán, amparados a un instrumento legal, comenzar a prestar teniendo como garantía aquellos bienes que en la actualidad tanto por disposiciones legales, como por los riesgos asociados, no son posible tenerlos como colateral.

Según la comisión, el Sistema Financiero es un motor para generar progreso y bienestar, y lo es, en tanto esté al alcance de la mayor cantidad posible de personas, facilitando el crédito a la mayor cantidad de costarricenses, abriendo el mismo, a aquellos que lo necesiten.

Este proyecto, tiene como su objetivo primordial, permitir que más personas tengan acceso al crédito. Lo cual se logra, cambiando el concepto de garantía tradicional y abriendo la posibilidad de que los entes financieros puedan bajo un marco regulatorio claro y seguro, permitir el uso de garantías que en la actualidad no son ni siquiera pensables.

- **Desarrollo de la Ley de Garantías Mobiliarias**

El Sistema de Garantías Mobiliarias ha sido desarrollado con éxito en muchos países en América y el mundo, algunos ejemplos serían Canadá, Estados

Unidos, México, Honduras, Guatemala entre otros el Salvador, Colombia, Chile entre otros.

Estos ejemplos, evidencian una tendencia a nivel internacional hacia el establecimiento de un sistema de garantías mobiliarias que muestra una necesidad latente de avance en la apertura del crédito. De igual forma, se da un fomento por parte de los gobiernos de nuevas medidas que permitan a más personas poder tener acceso a servicios financieros vitales para su desarrollo económico.

Al respecto, la Asociación Bancaria Costarricense mediante oficio ECO-070-13, expresó que las garantías mobiliarias en la ley de marras, en relación al concepto de garantía mobiliaria, que este revoluciona el término de garantía real de la prenda y la hipoteca, ya que estas no responden a las necesidades del mundo globalizado.

En palabras de la Comisión Permanente Ordinaria de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, que fue la encargada en su momento de la discusión del proyecto de la presente Ley, lo que se procuró fue promover el desarrollo de nuevas fuentes de crédito en Costa Rica y evitar rezagos respecto al avance realizado en estos campos por otros países.

Debido a eso, es que el proyecto buscaba crear un marco jurídico que fomentara el uso de garantías mobiliarias de diversa índole, para garantizar adecuadamente las obligaciones crediticias que contrajeran las diferentes personas físicas o jurídicas en el país, principalmente para aquellos sectores que, como los micro,

pequeños y medianos empresarios y empresarias, tradicionalmente no han calificado como sujetos de crédito.

En la discusión de la comisión se tuvieron como puntos medulares del proyecto los siguientes aspectos:

- Agilizar la constitución, modificación, prórroga, extinción y ejecución de las garantías mobiliarias y la debida publicidad de las mismas, así como brinda certeza jurídica entre las partes y frente a terceros, creando un sistema electrónico de garantías mobiliarias específico para tales fines, dotado de las medidas de seguridad indispensables para su adecuado funcionamiento y cumplimiento del fin social y económico de la iniciativa.
- Dotar al ordenamiento jurídico costarricense de un marco legal claro, preciso y moderno, resultado de la aplicación de los principios internacionales rectores en la materia además, de la inclusión de soluciones prácticas a los problemas que en la actualidad presentan sectores importantes en la economía del país.
- Regular con claridad y eficiencia los derechos y obligaciones de todas las partes intervinientes en el proceso de crédito que utilice la garantía mobiliaria como colateral del crédito, además de aplicar el principio de la equidad y la buena fe entre las partes.

Respecto a la interpretación de los operadores del mercado, la discusión del proyecto establecía que la Ley en discusión tenía como fundamento los principios rectores e internacionalmente reconocidos de las garantías mobiliarias, principios

que traducidos, interpretados y plasmados a través de los artículos conformadores del proyecto.

Lo que se buscaba conseguir era una Ley precisa, técnica y muy práctica donde el operador, sea éste acreedor, deudor, juez, responsable de ejecución judicial o extrajudicial o cualquier otro participante entienda que este concepto de garantía no puede ni debe ser interpretado a la luz del pensamiento tradicionalmente usado en nuestro país para las garantías. Se rompe por ejemplo con principios como aquel que considera que la garantía de un crédito entre más aislada esté y menos control se tenga por el deudor es la mejor garantía, y, se sustituye por aquel principio en donde la mejor garantía será aquella donde por su uso y trasformación el deudor hacer frente y repagar la obligación y de esa forma crecer tanto personal como económicamente. [204]

- **Ley de Garantías Mobiliarias: Bienes Intangibles.**

Posteriormente, con la aprobación de la Ley de Garantías mobiliarias, este instrumento estableció lo siguiente respecto a la propiedad intelectual propiamente:

Artículo 39. Publicidad de la garantía sobre propiedad intelectual

Podrá constituirse por medio de un contrato de garantía mobiliaria un gravamen sobre derechos de propiedad intelectual incluyendo, entre otros, secretos comerciales, derechos de autor, patentes, marcas, nombres comerciales y otros bienes derivados o atribuibles a los mismos. La garantía

[204] Comisión Permanente Ordinario de Asuntos Económicos. *Acta de sesión Nº 33. 2013.* Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

mobiliaria sobre propiedad intelectual deberá inscribirse en el Sistema de Garantías Mobiliarias para que surta efectos contra terceros.

Al referirse a intangibles como por ejemplo las marcas, las patentes, los secretos industriales y derechos de autor como el software, las bases de datos y otros activos de este tipo de naturaleza, es clara la dificultad que se presenta en cuanto a la cuantificación de su valor.

3.4 Reglamento Operativo del Sistema de Garantías Mobiliarias

La publicación de este Reglamento responde a lo estipulado en el artículo 47 de la Ley de Garantías Mobiliarias de emitir las normas técnicas, operativas y administrativas que garanticen un correcto funcionamiento de la ley. Lo anterior bajo un sistema único, centralizado, electrónico y sin calificación registral que pueda operar bajo los principios de celeridad e informalidad, con el fin de facilitar el acceso al crédito sobre los bienes otorgados en garantía de conformidad con los términos de ley.

Este Reglamento estipula las definiciones, el objeto, la organización y el régimen operativo del sistema de garantías mobiliarias. De esta manera, delega la administración del Sistema a la Dirección del Registro de Bienes Muebles del Registro Nacional, y establece sus características y funciones.

Artículo 9º-Características del Sistema. El Sistema tendrá las siguientes características:

a) Abarcará todo el territorio de la República de Costa Rica y será único.

b) Brindará servicios totalmente automatizados.

c) Dispondrá de los servicios de inclusión de formularios, consulta y certificaciones mediante la página web del Registro Nacional de Costa Rica todos los días del año, de manera continua.

d) Dispondrá de soporte técnico en el horario de oficina del Registro Nacional de Costa Rica.

e) Organizará la información mediante un sistema de folio electrónico personal.

f) Incluirá la información sin realizar calificación o verificación. Por no existir validación el Registro Nacional de Costa Rica, se encuentra exento de responsabilidad respecto a los datos consignados por los usuarios solicitantes.

g) Otras características que, conforme con los principios de oportunidad y conveniencia, determine la Dirección del Registro de Bienes Muebles.[205]

Así como también norma lo relativo a las regulaciones respecto a los formularios de publicidad, prórroga, cancelación, ejecución y ejecutoriedad de los mismos, entre otras cosas.

La importancia de dicho instrumento recae en el tratamiento específico que se ha dado de los activos intangibles, con la entrada en vigencia de la mencionada Ley. Así también, como de las principales implicaciones que la misma introduce; todo lo cual se ahondará en el desarrollo del siguiente y último capítulo.

[205] Artículo 9. Reglamento Operativo del Sistema de Garantías Mobiliarias.

CAPITULO III

El Capital Intelectual y la implementación de la Ley de Garantías Mobiliarias

En este último apartado se desarrollará lo relativo a la Ley de Garantías Mobiliarias, y su implementación en los activos más importantes del capital intelectual

La Ley de Garantías Mobiliarias vino a implementar un nuevo marco legal que incrementa el acceso al crédito, ampliando las categorías de bienes que pueden ser dados en garantía y el alcance de los derechos sobre esto. Al respecto, se considera importante partir de las principales implementaciones que el mencionado cuerpo normativo incorpora.

En síntesis, respecto al tema de los activos inmateriales, lo que contempla la Ley en cuestión es la posibilidad de constituir por medio de contratos de garantía mobiliaria, gravámenes sobre derechos de propiedad intelectual, lo cual deberá ser inscrito en el Sistema de Garantías Mobiliarias con el objetivo de que surta efectos contra terceros.

Los beneficios pretendidos con dicha publicidad, es que con estas inscripciones en un Registro propio, se pretende eliminar la existencia de gravámenes ocultos o secretos. Es decir, en dicho registro, un posible acreedor podrá saber si existen garantías establecidas sobe los bienes muebles de un solicitante de crédito y podrá utilizar dicha información para valorar si extiende crédito o no.

No obstante lo anterior, se encuentran ciertas carencias en cuanto a sus disposiciones.

1. Novedades y Retos de la Ley de Garantías Mobiliarias respecto al tratamiento de los Activos Intangibles.

A continuación se llevará a cabo un análisis de la normativa en cuestión, tomando en cuenta aportes de la doctora experta en la materia, Alejandra Castro Bonilla, acerca del posible efecto de la Ley sobre los activos de propiedad intelectual específicamente

1.1. Sistema Único de Registro

En cuanto a las novedades que viene a introducir esta Ley respecto a la propiedad y el capital intelectual, sobresale en primer lugar el mencionado sistema único de registro de estas garantías. Este, consiste en una base de datos nacional y centralizada para todo el territorio de la República de Costa Rica donde se llevan a cabo los las inscripciones de todos estos bienes muebles dados en garantía.

Se establece normativamente, que el sistema de garantías mobiliarias es un sistema de archivo de gestión de datos de acceso público a la información, de carácter nacional, que tiene por objeto publicitar en formato electrónico los formularios de inscripción y documentos relacionados con las garantías mobiliarias, para efectos contra terceros.

Dichas inscripciones se llevan a cabo mediante el manejo de un registro que cuenta con las siguientes características.

Artículo 42.- Características del registro

1. Habrá un solo Sistema de Garantías Mobiliarias con una base de datos nacional y centralizada para todo el territorio de la República de Costa Rica.

2. Se organiza por medio de un sistema de folio electrónico personal, es decir, en función de la identificación de la persona física o jurídica que sea el deudor garante. Se ordena con base en lo dispuesto en el reglamento del Sistema de Garantías Mobiliarias.

3. Los formularios de inscripción deberán ingresar al Sistema de Garantías Mobiliarias en formato electrónico, según se provea en el reglamento del Sistema

4. Opera por medio de la inscripción de formularios estándar, de acuerdo con los requisitos establecidos por el reglamento del Sistema de Garantías Mobiliarias, para la publicidad, inclusión, modificación, prórroga, cancelación y ejecución de garantías mobiliarias, y lo establecido en esta ley.

5. Es un sistema automatizado que permite las inscripciones sin calificación registral, que se limita únicamente a la verificación por parte del sistema que cada uno de los espacios obligatorios de los formularios de inscripción tengan información pero no verificará si el contenido es correcto o no. También verificará que los documentos que según el reglamento del Sistema de Garantías Mobiliarias deban adjuntarse a los formularios de inscripción de ejecución y de cancelación de la garantía mobiliaria por parte del deudor garante estén adjuntos.[206]

Para efectos de la inscripción no resulta necesaria una escritura pública, sino, únicamente se debe llenar un formulario, en línea que solamente requiere indicar:

- Datos de identificación personal del acreedor y deudor, incluyendo el domicilio contractual para recibir notificaciones.

[206] Artículo 42, Ley de Garantías Mobiliarias.

- Lugar o dirección física o electrónica para recibir avisos y comunicaciones.
- Descripción de los bienes dados en garantía, que puede ser genérica o específica
- Indicación del monto máximo garantizado por la garantía mobiliaria o la forma de determinarse dicha cantidad.
- La hora y fecha de inscripción, y el asiento de inscripción serán asignados automáticamente por el Sistema.[207]

Se debe resaltar que este Registro al que se hace referencia, es administrado por la Dirección de Registro de Propiedad Mueble, dentro del Registro Nacional de Costa Rica, y que los procedimientos se hacen ante esta autoridad.

Se habla entonces, de un sistema funcional y expedito de publicidad de las garantías mobiliarias activas en el país, pero que *presenta importantes retos que es importante conocer para la verdadera gestión de garantías mobiliarias de intangibles protegidos por la propiedad intelectual.*[208]

Entre estos destacamos principalmente que, este sistema no es de registro propiamente, pues el mismo no cuenta con la denominada calificación registral.

Esto, debido a que este Registro automatizado, permite las inscripciones limitándose a la verificación de que cada uno de los espacios obligatorios de los formularios de inscripción tengan la información necesaria y requerida, mas no verifica si su contenido es correcto o no.

[207] Artículo 888, Ibíd.
[208] Castro, A. Op cit.

Con el objetivo de entender los inconvenientes que esto podría presentar, resulta necesario partir de lo que significa la nombrada calificación, así como de sus implicaciones.

La calificación registral es un instrumento orientador utilizado para examinar las solicitudes respecto al tema de trámites de marcas, y otros signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, entre otros[209]. De ese modo, se encarga de facilitar la labor de los funcionarios registrales y sirve de apoyo además a los usuarios que realizan estos tipos de trámites ante las entidades correspondientes.

Esta calificación, ordena los requisitos generales y específicos establecidos por ley, equiparando y verificando que los contenidos de las solicitudes de inscripción que se tramitan cumplan con lo establecido a nivel normativo.

Siendo así, por ejemplo en el caso de solicitud de inscripción de marcas, derechos de autor, secretos industriales, patentes de invención, modelos de utilidad, etc., toda solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Industrial debe cumplir con todo una clase de requisitos de admisibilidad, de forma, y de fondo. Aspectos que se contemplan en las distintas normativas según el área que se trate.

Como fue indicado, este Registro de Garantas Mobiliarias tiene una base de datos nacional y centralizada para todo el territorio de la República de Costa Rica, de carácter público, dentro del Registro Nacional. La misma, se encuentra organizada por medio de un sistema de folio electrónico personal, es decir en función de identificación de la persona física o jurídica que sea el deudor garante.

[209] Registro de la Propiedad Industrial, Costa Rica. Guía de calificación. Recuperado el 28 de julio de 2015, de http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/PI_Guia_Calificacion_Registral.pdf

A nivel general, la no calificación registral perjudica debido a que todo aquello que se ponga a responder como garantía queda anotado, sin ningún tipo de seguridad respecto a lo que contiene. Adicionalmente aumenta el riesgo de información que no es certera. No existiendo un deber de confirmar los datos al presentarse la solicitud de inscripción de la garantías, como la titularidad por ejemplo.

En síntesis, por ser el Registro de Garantías Mobiliarias totalmente automatizado y permitir las inclusiones de garantías mobiliarias sin calificación registral, se exime de toda responsabilidad al Registro Nacional de Costa Rica respecto a los datos consignados en el mismo.

1.2. Bienes susceptibles de crédito

Con la implementación de las políticas de la Ley de Garantías Mobiliarias, se amplían el conjunto de bienes que pueden ser reconocidos como garantías. Actualmente, no solo responden en garantías las marcas, como solía pasar en la mayoría de los casos; sino que la Ley abre toda una gama de intangibles dentro de los que caben desde derechos de autor, hasta software, bases de datos, novelas, películas, y en fin cualquier obra artística capaz de tener algún valor comercial como para ser utilizada como garantía de un crédito.

En un principio, uno de los objetivos principales de la Ley de Garantías Mobiliarias, era que la ley permitiera la accesión al crédito con bienes muebles de todo tipo, incluida la parte de propiedad intelectual que son los intangibles propiamente.

1.2.1. Derechos de Autor

Según la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, N°6683, vigente desde el 4 de noviembre de 1982, las producciones intelectuales originales confieren a sus autores un conjunto de prerrogativas. Al respecto, indica en lo que interesa, lo siguiente:

Artículo 1 - La protección del derecho de autor abarcará las expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, los métodos de operación ni los conceptos matemáticos en sí. Los autores son los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus obras literarias o artísticas.

Por obras literarias y artísticas, en adelante obras, deben entenderse todas las producciones en los campos literario, científico y artístico. .[210]

Es decir, que aquellas producciones intelectuales llevadas a cabo por una persona, cuentan con una protección de resguardo y de protección de invenciones frente a terceras personas. Ahora bien, para el presente apartado interesa referirse específicamente a que esta normativa prevé ciertas aristas que surgen como consecuencia de este tipo de creaciones. Este es el caso en primer lugar del llamado derecho moral. Es decir aquel que siempre permanecerá en dominio del autor. Al respecto se establece en la Ley N°6683 lo siguiente:

Derecho Moral

Artículo 13.-Independientemente de sus derechos patrimoniales, incluso después de su cesión, el autor conservará sobre la obra un derecho

[210] Artículo 1. Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo, denominado derecho moral.[211]

Así las cosas, los derechos morales se refieren a la esfera más vinculada a la personalidad del autor frente a los patrimoniales, que se refieren a sus intereses económicos. A través de los mismos se protege la identidad y reputación del autor.

Artículo 14.-El derecho moral comprende las siguientes facultades:

a) *A menos que se acuerde de otra manera, mantener la obra inédita, pudiendo aplazar, por testamento, su publicación y reproducción durante un lapso hasta de cincuenta (50) años posteriores a su muerte.*

b) *Reivindicar la autoría de la obra.*

c) *Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra o a cualquier atentado a esta que cause perjuicio a su honor o a su reputación.*

d) *A menos que se acuerde de otra manera, retirar la obra de la circulación, previa indemnización a los perjudicados con su acción.*

Los derechos morales son independientes de los derechos patrimoniales del autor. Los derechos mencionados en los incisos a) y d) anteriores, solo serán ejercitados una vez que se haya pagado una compensación apropiada a los terceros que puedan ser afectados por dichas acciones, a menos que se acuerde de otra manera.[212]

[211] Artículo 13. Ibid.
[212] Artículo 14. Ibid.

Así las cosas, los derechos morales se refieren a la esfera más vinculada a la personalidad del autor frente a los patrimoniales, que se refieren a sus intereses económicos. A través de los mismos se protege la identidad y reputación del autor. A nivel de legislación internacional, el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, instituye en su artículo 6 bis que:

Artículo 6 bis. Derechos Morales:

1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación.

2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del párrafo1) serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las que la legislación nacional del país en que se reclame la protección reconozca derechos. Sin embargo, los países cuya legislación en vigor en el momento de la ratificación de la presente Acta o de la adhesión a la misma, no contenga disposiciones relativas a la protección después de la muerte del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del párrafo 1) anterior, tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del autor.

3) Los medios procesales para la defensa de los derechos reconocidos en este artículo estarán regidos por la legislación del país en el que se reclame la protección.

Y por su parte, el Tratado OMPI de Derechos de Autor de 1996, también remite al cumplimiento de los Artículos de Berna. La normativa mostrada denota la importancia que se ha dirigido al ámbito del derecho moral y las implicaciones que este abarca.

Respecto al derecho patrimonial, la Ley señala en el artículo 17 que.- *Corresponde exclusivamente al titular de los derechos patrimoniales sobre la obra, determinar la retribución económica que deban pagar sus usuarios*[213].

Partiendo de lo anterior, y respecto a los derechos de autor referidos a películas, libros, novelas, etc., que están considerados como parte de los bienes que pueden ser dados en garantía, el inconveniente reside en establecer quién es el facultado a darlos en garantía, pues como fue indicado, el derecho moral no se pierde nunca, pero a nuestro parecer el que puede dar la garantía es el titular del derecho patrimonial.

Sobre el mismo particular ha señalado la Sala Primera que: *Desde otro ángulo, el moral, es personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo; el cual comprende entre otras la facultad de que la composición se mantenga inédita, exigir se mencione su nombre como autor en todas las reproducciones y uso de ella, impedir todo tipo de duplicados o comunicación al público si se ha deformado, mutilado o alterado de cualquier manera, introducir modificaciones sucesivas,*

[213] Artículo 17. Ibíd.

defender su honor y reputación, como retirarla de circulación e impedir su comercio al público (precepto 14). La doctrina mayoritaria que se comparte, también ha sido conteste en tal sentido, pues estima que el derecho moral es inalienable, de algún modo perpetuo; comprende la paternidad de la obra, la reputación del autor y la libertad de exponerla como mejor guste.[214]

Entonces, determinar si se necesita o no autorización del titular del derecho de autor, depende del contrato que exista entre las partes. Aunado a esto, si no hay calificación registral, como fue mencionado al inicio de este capítulo, no hay nadie en registro que verifique que ese contrato le de potestades al titular del derecho patrimonial para dar en garantía el bien, entonces puede que no tenga esa titularidad. Esto representa un problema importante especialmente en el área de propiedad intelectual, donde en los contratos la cesión de cada uno de los derechos debe ser expresa y específica.

Lo anterior es establecido por el artículo primero de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, número 8039 vigente desde el 27 de octubre del 2000 en el artículo 1, el cual estipula lo siguiente:

> *Artículo 1-Ámbito de aplicación. La violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las*

[214] Sala Primera de la Corte, Sentencia 00127 del 21 de febrero de 2007, de las once horas y veinticinco minutos.

acciones judiciales ordenadas en la presente Ley, sin perjuicio de otras disposiciones del ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Ley regulará la competencia del Tribunal Registral Administrativo en cuanto a las apelaciones de todos los registros del Registro Nacional. La autorización del titular del derecho de propiedad intelectual será siempre expresa y por escrito. (Subrayado no es del original).

Así la cosas, si en el contrato a la persona titular del derecho patrimonial no le cedieron expresamente la posibilidad de dar en garantía pues entonces no se puede decir que se tenga, ya que los derechos de propiedad intelectual se ceden de forma expresa y por escrita. Siendo así, si en el contrato dice que se tienen los derechos patrimoniales en general pero no se especifican, no se entiende ni se puede interpretar que se tiene la posibilidad de darlos en garantía, esto solo en derechos de autor.

Acerca de la irrenunciabilidad del derecho moral, no contempla la Ley de marras casos donde por ejemplo el deudor pierda su garantía y el acreedor se adjudique cierta obra como parte de la ejecución en este proceso. Pues como fue mencionado, el derecho moral siempre va a pertenecer al deudor mientras que ahora el derecho patrimonial será del acreedor.

Partiendo de lo anterior, se acude al siguiente caso acerca de derecho de autor relacionado con las unidades didácticas, con el propósito de ejemplificar el vacío legal que presenta la normativa en cuanto a este tipo de situaciones. Siendo así, en primer lugar las unidades didácticas, son aquellas obras destinadas a

propósitos académicos, y que se utilizan generalmente a nivel de escuelas y colegios.

Así las cosas, y situándose en el escenario hipotético de que una persona adquiera la titularidad de una, no se sabe que acontecería si por ejemplo, el repertorio de programas del Ministerio de Educación Pública se actualiza, y como consecuencia para adaptarse a los cambios referidos por esta institución, se decide actualizar la obra didáctica también.

Resultaría que esta gestión estaría prohibida debido al derecho moral, el cual es irrenunciable y le permite al titular del derecho moral, (es decir al autor del libro), argumentar que toda actualización y modificación a la obra están vedadas pues equivalen a derechos morales, no a facultades derivadas de los derechos patrimoniales sobre la obra.

1.2.2. Software y Bases de Datos

En primera instancia, se debe entender al software como un programa para computadoras con una serie de instrucciones escritas que traducidas en impulsos electrónicos interpretables por los circuitos de un computador, indican a este las funciones que debe cumplir procesando informaciones. Se puede clasificar este por su función y contenido teniendo un software de aplicación o software operativo. Aquel que controla y posibilita la operación del hardware es el software

operativo, mientras que el software de aplicación es aquel sobre el que el usuario trabaja para obtener resultados o funciones específicas.[215]

Respecto a estos, como ha sido indicado, el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (Ley Nº 6083 del 29 de agosto de 1977) constituye la primera manifestación normativa internacional en la que se reconoce la necesidad de proteger las producciones científicas desde el ámbito de los derechos de autor. Al definir el objeto de aplicación, el Convenio es explícito en indicar que éste incluye las producciones científicas cualquiera que sea su modo o forma de expresión.

En su artículo segundo señala que "los términos obras literarias y artísticas, comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión". De esta forma se ve que producciones científicas tales como el software son reducidas a producciones literarias. [216]

En Costa Rica la protección al software se tutela bajo el sistema de los derechos de autor, por considerársele como obra literaria por su lenguaje de programación.[217]

---

[215] Hess, C. (2007). *La Dimensión Jurídica del Software.* San José. Recuperado el 28 de junio de 2015, de http://e-derecho.cl/downloads/dimension.pdf
http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/GuiaEmprendedor/tema8/F50_8.1_CONCEPTOS_BASICOS.pdf

[216] Chaves, J. (2002). *La Protección de la Propiedad Intelectual del Software en Costa Rica.* Volumen 3, p. 116.

[217] Vega, S. (2005). *Los Derechos Intelectuales del Software y su Contratación Comercial.* Tesis por el grado de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, p.134

En el ámbito de la normativa nacional conviene hacer mención a la protección que otorga a los servicios genéricos la misma Constitución Política a través de su artículo 47, el cual establece:

> *"Artículo 47.- 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".*

Esta norma constitucional sirvió de fundamento para dictar la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Ley N° 6683 reformada mediante leyes N° 6935 del 9 de febrero de 1984 y N° 7397 del 10 de mayo de 1994), que en su artículo 1 confiere a los autores los derechos morales y patrimoniales sobre las producciones intelectuales originales y define las obras literarias y artísticas como:

"*Todas las producciones en los campos literario y artístico, cualquiera que sea la forma de expresión, tales como: libros, folletos, cartas y otros escritos; además, los programas de cómputo dentro de los cuales se incluyen sus versiones sucesivas y los programas derivados*".

Además, en su artículo 4 inciso ñ) establece que los programas de cómputo se entenderán como "*el conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, gráficos, diseño o en cualquier forma que, al ser incorporados en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que una computadora - aparato electrónico o similar capaz de elaborar información ese ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. También forman parte del programa su documentación técnica y sus manuales de uso*".

De lo anterior se evidencia, la protección que este tipo de invenciones presentan a nivel no solo de normativa nacional sino también internacional. Ahora

bien, lo que interesa subrayar en cuanto al software, es respecto al tratamiento inadecuado que se les da en la Ley de Garantías Mobiliarias, pues no hay exactitud en cuanto a individualizar lo que se da en garantía, debido a que estos se encuentran conformados por varios componentes. Por ejemplo se encuentran el código fuente, el código objeto, manuales de programación y de usuario.

A grandes rasgos, el código fuente, es el conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación elegido por el programador de manera que puedan ser entendidos por él. El código objeto, está compuesto por un conjunto de datos escritos en un lenguaje de tipo binario o código máquina obtenidos de la traducción de un anterior código fuente, son entendidos por el ordenador directamente. Y los manuales de programación y de usuarios que son documentos de comunicación técnica destinado a dar asistencia a las personas que utilizan un sistema en particular. [218]

El punto con estos, es que no se detalla que es lo que se está dando en garantía. Si se habla de software se entendería el mínimo por ley, lo cual corresponde al código objeto, excluyéndose entonces el código fuente, manuales de programación y manuales de usuarios. El problema es que sin el manual de operación y sin el código fuente, no pueden hacerse modificaciones ni actualizaciones, y los softwares se desactualizan aproximadamente en un promedio de cada 5 años, entonces tener como garantía solo el código objeto

[218]Norton, P. Introducción a la computación. Ingeniería del Software. México 2006 Séptima Edición. Recuperado el 28 de junio de 2015, de https://prezi.com/cqq7pc8xhy45/coodigo-fuente-codigo-objeto-y-codigo-ejecutable/

seria como no tener nada, es decir que no se le permitiría al acreedor explotar dicha garantía.

1.2.3. Marcas

En la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, Ley N°7978 se establece la definición de lo que abarca el concepto de marcas, así, indica el artículo 2 de la mencionada normativa en lo que interesa, lo siguiente:

> *"Artículo 2- Definiciones. Para los efectos de esta ley, se definen los siguientes conceptos:*
>
> *Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase"*[219].

También, establece el artículo 89 de la presente normativa las disposiciones en cuanto a la regulación del criterio bajo el cual deben ser clasificadas las marcas.

> *Artículo 89* ***-Clasificación de productos y servicios.*** *Para efectos de clasificar los productos y servicios para los cuales se registrarán las marcas, se aplicará la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial.*

Debe ser mencionado que en el ámbito de las marcas, por un criterio registral y normativo, existe la prohibición de que dos suejtos gocen de una titularidad de

[219] Artículo 2. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

una misma marca bajo una misma clase registral. Se considera además, que ese razonamiento incluso se ha extendido a clases similares, con el objetivo de lograr proteger al consumidor y evitarle confusión de titulares de marca en el mercado.

Al respecto, se establece en la Ley de Marcas y otros signos distintivos el siguiente criterio.

"Artículo 8°- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes casos, entre otros:

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor.

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior.

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de

obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o denominación de origen, en uso.

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior…"[220]

Lo que se considera entonces, es que *esta circunstancia debe estar prevista por el sistema de garantías, por lo que el tema que debe ser reglamentado es si resulta posible dar en garantía todas las marcas similares dentro de una clase o si es posible que se conceda garantía parcial sobre un porcentaje de las mismas, con el riesgo de que ante una ejecución de la garantía, tengamos dos titulares con una misma familia de marcas*.[221]

En cuanto a esta convivencia marcaria o coexistencia, la misma consiste en que, como fue mencionado, el Registro de la Propiedad Industrial, no permite tener dos marcas en una misma clase pese incluso a que lo que se proteja en una sean por ejemplo zapatos y en la otra sea ropa deportiva, ergo no se permite esa convivencia dentro de las mismas clases de las marcas.

Tampoco se permite una convivencia incluso más allá, es decir que por ejemplo una marca esté en clase 25 de la clasificación de Niza, y la otra en clase

[220] Artículo 8. Ibid.
[221] Castro, A. Op cit.

09 de la misma, lo cual es un criterio que rechaza la posibilidad de registro de marcas mucho más agresivo y restrictivo por parte de esta autoridad competente.

A manera de ejemplificar la situación anterior, resulta provechoso esbozar un ejemplo de un caso hipotético relacionado con una marca de atunes costarricense. Así las cosas, por ejemplo, esta empresa tiene en una misma clase para proteger atún, un aproximado de 80 marcas, siendo así, se encuentran registradas: atun en agua, en aceite, con maíz, con chile, entre otros. Cada una es una marca y cada una en la misma clase, pero podría ocurrir que de las 10 marcas, la empresa decida dar 5 en garantía. Posterior a eso, si las pierden por dejar de pagar las obligaciones, ocurriría entonces, que esas 5 marcas se las adjudicaría el acreedor, ocasionando que haya dos titulares de la misma marca.

Es decir que por el proceso de garantías mobiliarias hay coexistencia marcaria, y no se sabe cómo se resolvería dicha situación. Qué pasa si el deudor da en garantía esas marcas y el acreedor ejecuta su derecho, o si el deudor da en garantía la totalidad de sus marcas. Se presenta entonces un vacío legal que podría llegar a conducir a ciertas complicaciones, dificultades que por el momento no han sido resueltas, por lo que actualmente, la manera de resolverlas parece ser según el caso concreto, es decir, de forma casuística.

Otra situación que podría darse, es en el caso en que se pida un onceavo registro sin que se haya terminado el plazo para pagar el crédito. En este supuesto, el Registro podría decir que suspende la inscripción de las marcas que se encuentran en crédito prendario hasta resolver el tema.

Todo lo anterior indica que estos escenarios podrían ocurrir y que en este momento no se cuenta con un instrumento que oriente o que diga cuál sería el camino indicado a tomar, por lo que la solución de ese tipo de escenarios está siendo casuística.

Otro inconveniente que presenta el sistema es el referente a la forma en la que se va a llevar a cabo la comunicación entre las autoridades correspondientes involucradas. Esto, respecto al proceso de registro de marcas con el registro de garantías mobiliarias, y en el proceso comunicación con el Registro de Marcas.

En relación al tema, se supone, según fue consultado a un auditor de la oficina de marcas del Registro, que actualmente no se da esta comunicación. Sin embargo, y a pesar de que en principio va a llegar a darse, en el momento no está aconteciendo, lo cual es una carencia por parte del Reglamento operativo de la ley.

1.2.4. Secretos Industriales

Como fue abarcado en el primer capítulo de la presente investigación, se puede considerar como secreto industrial o empresarial "*todo conocimiento sobre productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva. La materia objeto de los secretos comerciales se define, por lo general, en términos amplios e incluye métodos de venta y de distribución, perfiles del consumidor tipo, estrategias de publicidad, listas de proveedores y clientes, y procesos de fabricación, una formula, un software, un código fuente, un modelo de negocios, un producto químico, un producto farmacéutico, entre otros. Si bien la decisión*

final acerca de qué información constituye un secreto comercial depende de las circunstancias de cada caso individual, entre las prácticas claramente desleales en relación con la información secreta se incluye el espionaje comercial o industrial, el incumplimiento de contrato y el abuso de confianza."[222]

En Costa Rica, se da la posibilidad de registrar secretos industriales; lo cual consideramos como un absurdo a nivel doctrinal, pues lo que se registra en el Registro Público es propiamente un secreto, siendo el titular del secreto el dueño de la propiedad intelectual.

> *"El Registro de la Propiedad Industrial, como autoridad nacional, es el órgano competente para custodiar el depósito de los soportes que contengan la información de los secretos comerciales e industriales de carácter confidencial, cuando de manera voluntaria, lo solicite el titular de dicha información, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento. El titular de la información no estará obligado a someter a custodia la información no divulgada para obtener protección de la misma."*[223]

Entonces, se da la inscripción en el Registro de un secreto y se le traslada al Estado la responsabilidad de su resguardo, pero, al no tener nada que ver con esto, el Estado lo que ha hecho ante esta situación es convertirse en custodio de secretos cerrados en sobre lacrado, y dentro del sobre lacrado un CD, y a su vez todo esto se guarda en una caja fuerte.

---

[222] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Protección de los Secretos Comerciales. Recuperado el 20 de junio de 2015, de http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm

[223] Artículo 3. Reglamento a la Ley de Información No Divulgada

La contrariedad es que como el Registro nunca llega a ver el contenido de ese CD, se abre la posibilidad de que las personas puedan simplemente registrar un CD en blanco, argumentando que contiene un secreto industrial registrado. Es decir, que una persona puede llegar y dar en garantía ese depósito de secreto industrial, y si la garantía llegara a terminar, la apertura de ese secreto industrial la cual se puede hacer mediante orden judicial, podría revelar que no se cuenta con garantía alguna, lo cual significaría un problema sumamente grave.

De los ejemplos mostrados se desprende entonces, que el riesgo en el que se puede incurrir es enorme, especialmente si se toma conciencia que cada uno de las categorías de intangibles presenta inseguridades y omisiones donde al menos hasta el momento no se encuentra solución.

Como ha sido mencionado, las disposiciones avaladas por la normativa en cuestión respecto al tratamiento de la mayoría de los bienes intangibles, resulta ser insuficiente. Aunado a esto, el Reglamento con el que se cuenta no parece ser de gran utilidad pues no regula aspectos que son necesarios.

2. Los Activos Intangibles como Garantía.

Como se ha determinado a lo largo de la investigación, los signos distintivos, las patentes, los diseños y secretos industriales, entre otros, están siendo actualmente utilizados por los empresarios con el propósito de garantizar diferentes tipos de obligaciones.

No obstante, el tratamiento de esta clase de activos, en la mayoría de los casos suelen requerir de estructuras jurídicas que permitan el correcto uso e implementación de estas como garantías de obligaciones.

Como ha sido abarcado, con la Ley N°9246 de Garantías Mobiliarias, se ha creado un sistema que flexibiliza y facilita la constitución de garantías sobre bienes muebles de variada naturaleza. De esta forma, se abre la posibilidad de que los empresarios tengan mayor posibilidad de acceder a créditos para la financiación de sus proyectos.

Respecto a esto, se establece que, "*Los derechos de propiedad intelectual constituyen unos de los activos con mayor potencial para generar valor en las empresas. De hecho, en muchas ocasiones constituyen el principal activo de una compañía, como usualmente ocurre con emprendedores que incursionan en el mercado de las aplicaciones móviles, nuevas tecnologías e incluso en la industria artística.*

Por esto, el uso de activos intangibles como garantía de obligaciones resulta particularmente útil en el caso de pequeñas y medianas empresas que, si bien no cuentan con suficientes activos tangibles, han logrado obtener un desarrollo, protegerlo a través de un sólido portafolio de derechos de propiedad intelectual y posicionarlo en el mercado. La práctica ha demostrado que los derechos de propiedad intelectual con los que se pretende garantizar una obligación no solo deben estar debidamente protegidos sino también ser explotados de manera seria, real y efectiva en el mercado, de forma que el acreedor pueda valorar los riesgos de la inversión."[224]

Siendo así, con el fin de implementar la Ley de Garantías Mobiliarias y poner en práctica las diferentes posibilidades de financiación de proyectos con base en derechos de propiedad intelectual, se considera que todavía quedan varios desafíos que deben ser superados.

[224] Franco, N. (2014). Importancia de valoración de los activos intangibles. Intelectual, La Actualidad del Derecho Industrial. Colombia. Recuperado el 13 de junio de 2015, de http://inteleactual.com/2014/04/de-la-importancia-de-valorar-los-activos-intangibles/.

A grandes rasgos, debe ser mencionado que son varios los países que han adoptado la implementación de normativas tales como la Ley de Garantías Mobiliarias, con el fin de ampliar los bienes los que pueden ser dados en garantía y así poder extender el ámbito de tratamiento de los bienes inmateriales.

Sin menoscabo de lo anterior, hay ciertos puntos que deberían ser mejorados con el objetivo de lograr un mayor provecho y uno más eficiente respecto a esta temática. Se muestra a continuación una recopilación de los puntos más relevantes a tomar en cuenta resaltados a nivel doctrinal.

2.1. Due Diligence

En primer lugar, para identificar eventuales contingencias es aconsejable que el acreedor lleve a cabo una auditoría legal (conocido a nivel doctrinal como due diligence) sobre el portafolio de activos intangibles que respaldarán las obligaciones. Esto con el fin de verificar diferentes aspectos que son cruciales al momento de constituir y hacer efectiva la garantía, tales como la titularidad, la vigencia y alcance de la protección que proyecta el derecho objeto de garantía.

La "*due diligence*" es un proceso de investigación y análisis que se debe realizar antes de la adquisición, fusión por absorción o intercambio accionarial con otra entidad, con el objetivo de obtener información suficiente para: valorar la oportunidad

de la inversión, identificar y evaluar sus riesgos potenciales, y determinar el precio adecuado de la transacción. [225]

Se desprende de lo anterior, que los objetivos que se pretenden cumplir con el mencionado proceso, se dirigen a reducir el riesgo de la transmisión, aportándole al comprador en primer lugar una opinión independiente y detallada el negocio, y la verificación de posibles deudas o bien contingencias en las áreas de estudio o revisión, como por ejemplo, cuantificar posibles pasivos ocultos respecto a las garantías aportadas. [226]

Por lo tanto, en relación a este punto, resulta importante que se lleve a cabo una adecuada gestión del portafolio de derechos de propiedad intelectual, con el objetivo de monitorear el estado del mismo y verificar que constituya un apoyo efectivo para la estrategia comercial.

2.2. Valoración

Por otro lado, con miras a establecer el alcance de la garantía que brindan los derechos de propiedad intelectual, el acreedor debe realizar una valoración de los mismos. Este punto es especialmente complejo en la medida en que existen diversos criterios y modelos para realizar la valoración de activos intangibles, que en varias ocasiones resultan contradictorios o insuficientes en atención a las particularidades de cada caso.

---

[225] Iriarte, A et al. (2013). *Guía para la Transmisión de Empresas.* Ministerio de Industria, Energía y Turismo. España: Wolters, p. 23. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de http://www.ipyme.org/Publicaciones/Guia%20Transmisiones_VG_web.pdf

[226] Ibid.

Por lo tanto, lo que se recomienda es que tanto los acreedores como los empresarios deben llevar a cabo la valoración de manera integral, teniendo en cuenta las condiciones comerciales en las que se explotan los derechos de propiedad intelectual, los ingresos obtenidos por su explotación y los costos derivados de la gestión de los mismos. Las conclusiones obtenidas de la auditoría legal y la valoración de los derechos de propiedad intelectual determinarán la viabilidad del negocio, así como el valor de la garantía. [227]

Ahora bien, en cuanto a la Ley de Garantías Mobiliarias, como se ha contemplado, esta ha generado una amplia gama de posibilidades para que haya más opciones de acceder al crédito, teniendo como respaldo los derechos de propiedad intelectual. Siendo así, "*este nuevo sistema resulta interesante para los emprendedores del sector de nuevas tecnologías y la industria artística que cuenten con un atractivo portafolio de activos intangibles, pues tendrán a su disposición diferentes posibilidades para la financiación de sus proyectos comerciales*[228]."

Para ejemplificar la magnitud del valor que pueden llegar a tener los activos inmateriales, por ejemplo se menciona el caso de la compañía Gillette. Esta, fue adquirida en 2006 por Procter & Gamble por un total de 54.000 millones de dólares, cuando según sus libros tenía un valor de 3.000 millones.[229] La diferencia está, entre otros factores, en la valoración de su cartera de marcas y otros derechos de propiedad industrial, que no estaban reflejados en su contabilidad.

---

[227] La República. (2004). Propiedad Intelectual como Garantía. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de http://www.larepublica.co/derechos-de-propiedad-intelectual-como-garant%C3%ADa

[228] Ibíd.

[229] Íbid.

De lo anterior se desprende que los derechos de propiedad intelectual, juegan sin lugar a dudas un papel cada vez más relevante en la estrategia corporativa jurídica y contable de las empresas. No obstante, siguen existiendo ciertos vacíos en cuanto a su manejo.

Respecto a esto se establece que, *"existe una clara necesidad de incrementar el conocimiento, la confianza y la seguridad en estos activos para estimular transacciones sobre los mismos, para sustentar las operaciones para la financiación de las empresas y para dar una información más completa y transparente sobre el verdadero valor de las empresas".*[230]

A nivel de doctrina hay muchos métodos en derecho comparado en cuanto a cómo valorar los intangibles como han sido mencionados, y en el derecho nacional también se ofrecen opciones, sin embargo ninguno logra abarcar una valoración que logre cuantificar su valor exacto.

La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N°8039 vigente desde el 27 de octubre del 2000, regula en el capítulo de las sanciones civiles y penales, lo relacionado a la cuantificación del daño cuando ocurre una falsificación de producto relacionado con propiedad intelectual.

Así, se establece al respecto en el artículo primero, que toda violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro

[230] Vigil, A. (2014). *Europa pone orden en la valoración de marcas y patentes. Expansión.com* Recuperado el 20 de junio de 2015, de http://www.expansion.com/2014/06/25/juridico/1403717952.html

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las acciones judiciales ordenadas por la mencionada Ley.

No obstante, el punto principal es que estas cuantificaciones son en relación propiamente a daños causados por el uso indebido de las áreas comprendidas por estos activos intangibles de la propiedad intelectual, y no existe hoy en un día una legislación propiamente de cómo cuantificarlo de manera precisa.

Se considera, que parte de ese Reglamento operativo debería dar libertad a las partes para llegar a una cuantificación de estos activos, como por ejemplo la ley de derechos de autor establece que es el autor el llamado a determinar el valor de sus obras, ergo, el autor dice cuánto cuesta. Y si se considera que el valor es excesivo es porque no se valora el trabajo en cuestión de la misma forma o no se considera rentable, el punto es que le da la posibilidad a las partes de establecerlo.

Desde un punto de vista general, si existen normas aisladas de como calificar la propiedad intelectual pero no hay una sobre valoración de intangibles expresamente. A nivel contable, como fue establecido, la NIC 38 instaura como incorporar la cuantificación de estos intangibles, en la estructura contable de la empresa, de manera que ya sea un contable incluido en los bienes patrimoniales.

Lo que no es abarcado por la legislación es si el proceso de la NIC 38 es obligatorio para cuantificar y establecer que se tiene un intangible, y si es recomendable hacerlo o no. Nuestra opinión es que no debería ser exigido tener la NIC 38 para cuantificar el intangible, pues se considera que sería un obstáculo más para los pequeños empresarios.

Como fue indicado, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 9246, los activos intangibles pueden cumplir, la función de garantía mobiliaria. Pese a esto, para que

sea posible el otorgamiento de un crédito con base en una garantía intangible, el activo debería ser un valor determinado y definido.

De ahí que el proceso de valoración de activos intangibles, suele volverse fundamental para todo involucrado en el tema, y para la aplicación más apropiada de la nueva normativa contemplada por la Ley de Garantías Mobiliarias.

En cuanto a este tipo de valoraciones, se dice que, *"Valorar el conocimiento no es como valorar otros bienes. La realización de contratos implícitos, el seguimiento de su grado de cumplimiento, el diagnóstico de su éxito, etc., implica necesariamente incurrir en costes de información y en estudios o adquisiciones de experiencia potencialmente activable. Por tanto, la valoración del capital intelectual padece el mismo problema que la de cualquier otro elemento y además, ahora la información utilizada no constituye netamente un coste que deteriore el valor medido, sino que puede suponer una inversión que se sume al importe de lo que se está valorando, en caso de que sea susceptible de ser utilizada en posteriores procesos valorativos. Por otra parte, la utilización de información también puede consistir en el uso y consiguiente depreciación de un activo intangible, distinto de aquel que se está valorando. En definitiva, la variable medible, a efectos de su valoración, es función de la que se utiliza para medirla".*[231]

Siendo así, dentro de las razones que se consideran como las más relevantes para la cuantificación de este valor, se pueden mencionar entre algunas: el hecho de

[231] Galindo, A. (2011). Valoración de empresas en la nueva economía. *Contribuciones a la economía de La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes.*
http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/index.htm

que los activos intangibles, tales como las marcas, las patentes, los derechos de autor, etc., pueden llegar a tener incluso más valor que sus activos tangibles.

Aunado a esto, porque solo se puede administrar y gestionar lo que se conoce, por consiguiente, "*sólo si se valoran los activos intangibles, se puede diseñar una estrategia de crecimiento y de mercadeo de una manera más efectiva.*"[232]

A manera de recapitulación, al ser los activos intangibles fuentes tan valiosas para las empresas, establecer el monto de esos permite un conocimiento confiable de la realidad patrimonial. Esta realidad a la que se alude se considera como básica en la toma de decisiones gerenciales y de inversión, no solo con fines crediticos y tributarios sino también para el diseño de planes y políticas que en conjunto se dirigen a una recomendable gestión y manejo de la utilización de recursos empresariales.

En relación a la forma de cuantificar estos activos, es importante mencionar el siguiente criterio: "*La información es el elemento fundamental que debe existir en todo proceso de valoración de capital intelectual. La información se puede clasificar en dos grandes grupos: fuentes directas e indirectas.*

2.2.1. Fuentes de información directas

Entre más precisa sea la información que poseemos, mayor va a ser el grado de precisión en la valoración. De ahí que ninguna información es más precisa y confiable que la procedente de la propia empresa titular de los intangibles a valorar.

[232] Arroyo del Rio, C. (2014) Valoración de la Propiedad. *Inteleactual, la actualidad del derecho industrial.* http://issuu.com/inteleactual/docs/inteleactual_ed3/5?e=8539067/7499822

Las fuentes de información directas son las que se obtienen directamente de la empresa objeto de la valoración, formuladas por los miembros de esta y elaborada a cargo de la entidad, con los recursos de los que dispone.

La principal ventaja para estos es el carácter confidencial o privilegiado que tiene dicha información, en relación con aquellas disponibles para agentes externos. Para estos el principal inconveniente que pueden tener las fuentes de tipo directo es su objetividad, debido a la parcialidad de quien la elabora.

2.2.2. Fuentes de información indirectas

Estas son otorgadas por sujetos o elementos externos a la propia empresa objeto de la valoración. Estas fuentes pueden proporcionar elementos fundamentales al perito valorador por cuanto representan elementos objetivos externos que sin ningún tipo e favoritismos o perjuicios exponen la información tal cual es.

Así las cosas, se considera que la información indirecta es la más confiable por cuanto en los intangibles de la propiedad intelectual y por ende en su valoración, la opinión externa así como la apreciación objetiva produce un crisol de elementos valorados que dibujan el mapa de costos, beneficios, oportunidades y posibles debilidades del intangible valorable.[233]

Ahora bien, con respecto a la valoración de intangibles, ya en numerosas oportunidades fueron contemplados los distintos criterios en cuanto a los mecanismos de medición, así como la dificultad de encontrar un criterio específico para llevarlo a cabo de la forma más precisa.

[233] Chaves, P. (2004). La valoración económica de los activos de propiedad intelectual. *Revista de Ciencias Jurídicas*, número 105, p.59.

Incluso debe subrayarse el hecho de que este un inconveniente que se tiende a complicar dependiendo del activo intangible especifico del que se trate, pues cada uno de estos activos presenta aristas distintas que pueden dificultar su medición.

Este, es un tema de tal relevancia, que en el marco de la Unión por la Innovación de la Unión Europea, (una de las siete iniciativas emblemáticas anunciadas en la estrategia europea para 2020), la Comisión Europea ha designado grupos de expertos independientes, especialistas en un amplio abanico de disciplinas y procedentes de distintos países, y ha resaltado la necesidad de identificar los problemas existentes en torno a la valoración de los derechos de propiedad intelectual y de proponer soluciones a los mismos.[234]

Este grupo de trabajo, esbozó una serie de recomendaciones de la situación relacionada a estos activos, y a la valoración de los intangibles propiamente, proponiendo como posible solución los siguientes puntos, con los cuales nos encontramos de acuerdo.

En primer lugar, se plantea la creación de una amplia base de datos en la que se reúna información anónima sobre las transacciones que se realicen sobre derechos de propiedad industrial. El objetivo es que sea una fuente de información fiable para dar acceso a parámetros de mercado y que sirva, entre otras cosas, para aumentar la credibilidad en las valoraciones de intangibles.

[234] Comisión Europea. (2014). Horizon 2020 en breve. El Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE. Recuperado el 27 de agosto de 2015, de http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_ES_KI0213413ESN.pdf

Aunado a esto, se proponen diversas fórmulas para incentivar el suministro de estos datos, como, por ejemplo, establecer su carácter obligatorio en los casos de contratos en los que participe un ente público, o que sea un requisito en la aplicación de incentivos fiscales a la innovación.

Sin embargo, la propuesta que más nos llama la atención, es la constitución de una organización profesional que certifique la capacitación de los profesionales encargados de llevar a cabo la valoración de los derechos de propiedad industrial.[235] En este sentido, se explica que la existencia de distintos criterios de valoración y la prestación de este tipo de servicios por economistas, abogados o profesionales expertos en el área, trae consigo cierta desconfianza en la corrección de la valoración.

Por este motivo, lo que se propone es la creación de un registro internacional, de carácter voluntario y al que se acceda previo examen de aptitud, como fórmula para consolidar la confianza en la calidad y capacidad de los profesionales que desarrollen tareas de valoración de intangibles.

Con estas propuestas, lo que plantea el grupo es *favorecer la transparencia y facilitan la comprensión de los criterios de valoración de los derechos de propiedad industrial e intelectual como forma de crear riqueza y fortalecer un mercado sustentado sobre los mismos.*[236]

En síntesis, se puede establecer que la valoración del capital intelectual y de sus intangibles, es normalmente algo muy subjetivo.[237] Lo anterior obedece a que aun

[235] Ídem.
[236] Ibíd.
[237] Chaves, P. Op cit, p.68

cuando se utilizan diversos métodos, en ocasiones podrían excluirse entre sí, ya que va a depender del método que se utilice para estas valoraciones, se podría llegar a obtener resultados diferentes para un mismo intangible.

3. Propuesta para la Valoración e Implementación de los Intangibles: Caso de Costa Rica.

Respecto a la temática del capital y la propiedad intelectual, así como a la importancia de los activos inmateriales se puede afirmar que se está ante tema complejo. Sin embargo, uno de los puntos más importantes para debatir es respecto a la forma en que se valoran ese tipo de creaciones. Lo anterior, desde el punto de vista tanto de los aplicadores del derecho, como los empresarios involucrados con el tratamiento de este tipo de activos protegidos por derechos de propiedad intelectual.

Por esta razón, al dirigirnos al final de la presente investigación, se considera procedente proponer una aproximación a un método que podría ser útil para el caso específico de Costa Rica, en lo concerniente a la medición de los activos intangibles basados en el capital y la propiedad intelectual.

Al respecto, establece, el Licenciado Pedro Chaves Corrales, la necesidad de que en América Latina se ejecute el desarrollo de un modelo de valoración especial. O bien, que partiendo de un modelo desarrollado en un sistema distinto al nuestro, se pueda por decirlo de alguna forma, adaptar esto a la legislación nacional y especialmente a las

características propias del mercado en el cual nos desenvolvemos, a esto le llama un "*modelo tropicalizado*".[238]

Con este objetivo, para propósitos de este trabajo, serán tomados en cuenta los planteamientos y aportes establecidos por la Agencia Ejecutiva de la Comisión Europea para la Pequeña y Mediana Empresa (EASME) quien desarrollo posibles estrategias para la valoración de esta clase de activos[239]. Así las cosas, para empezar, consideramos que debe darse una distinción de dos posibles escenarios. El primero sería indicar que la valorización se puede dar a nivel interno de las empresas u organizaciones, o bien, a nivel externo mediante entidades profesionales dedicados a este tipo de análisis.

Al respecto, la comisión nombrada establece que las valoraciones propias por parte de las empresas, implican la necesaria colaboración de especialistas legales, técnicos, financieros, entre otros. Y si se realiza a nivel externo, se deben contemplar ciertos cuidados, dirigidos a un apropiado resguardo de la información. Lo anterior, con el objetivo de evitar posibles fugas de los datos cuya protección se pretende.

Sin embargo, lo que se considera como más indicado, es que se cuente con asesorías de autoridades externas especialistas en este tipo de valoraciones. Asesorías que contemplen un análisis cuantitativo y cualitativo de estos activos. Estas, deberán tomar en cuenta, respectivamente lo siguiente.

En el caso del estudio cuantitativo de los activos, su énfasis debe ser el análisis de *los datos numéricos y medibles, con el propósito de calcular el valor económico de la*

---

[238] Ibíd.

[239] Comisión Europea. (2013). Hoja Informativa para la Valoración de los activos de Propiedad Intelectual. Recuperado el 27 de agosto de 2015, de http://www.ivace.es/PDFs/ValoraciónIP_Trad.pdf

propiedad intelectual[240]*.* Ahora bien, varios métodos pueden ser utilizados para llevar a cabo el enfoque cuantitativo. Sin embargo, se considera que dos de los más apropiados, y los cuales se escogen para la siguiente investigación, serían los siguientes métodos.

3.1. Método: Technology Broker

Este método fue abarcado propiamente en el primer capítulo de la investigación, debido a esto, lo que resulta necesario reiterar únicamente, es que con el mismo se pretende partir de una auditoria basada en un listado de preguntas cualitativas para posteriormente valorar los costos de mercado y de los ingresos.

Como el Technoglogy Broker cuenta con cuatro tipos de activos específicamente, dentro del capital intelectual, es necesario que su cuantificación monetaria vaya precedida de una auditoría basada en un listado de preguntas cualitativas, para posteriormente valorar los costos de mercado y de los ingresos.

Este método propone entonces abarcar, como fue mencionado, los activos de mercado, que representan los intangibles relacionados con las ventajas competitivas que ha logrado la empresa en el mercado. Los activos humanos, que están vinculados al conocimiento, habilidades, creatividad y experiencia de los trabajadores.

Los activos de propiedad intelectual referidos a los mecanismos legales que respaldan la propiedad intelectual de la empresa y los activos de infraestructura como el conjunto de tecnologías, métodos y procesos que caracteriza el trabajo de la empresa.

La importancia propiamente del método es que determina la existencia de activos intangibles y mide su estado actual, tomando en cuenta de ser posible, su valoración.

[240] Comisión Europea, Op Cit.

Siendo así, entonces se mediría la habilidad de la organización para lograr sus objetivos, planificar las acciones de innovación y desarrollo, proporcionar información para programas de mejoras, monitorear la formación de los trabajadores y directivos, fomentar la cultura organizacional y apoyar la valoración de la empresa.

No obstante, también se considera útil el denominado método basado en los ingresos, como se muestra a continuación.

3.2. Método basado en los ingresos

Este método está basado en el principio de que el valor de un bien es intrínseco al flujo de ingresos (esperados) que genera. Después que se estiman los ingresos, el resultado es descontado con un factor de descuento apropiado con el objetivo de adaptarlo a las circunstancias actuales y, por tanto, para determinar el valor actual de la propiedad intelectual.

Se mencionan diferentes modos de calcular el futuro flujo de ingresos, por ejemplo:

1. Flujo de caja descontado: Este método tiene como objetivo estimar los flujos de efectivo futuros que se esperan y después se descuentan aplicando un factor de descuento apropiado. La principal fuente de información para estimar los flujos de efectivo suele ser el plan de negocios de la empresa que explota o pretende explotar el activo.
2. Desgravación de las regalías: En este método, el valor del activo se considera como el valor de los pagos de regalías a partir del cual la compañía se desgrava por ser propietaria del bien. Por lo tanto, se debe determinar la tasa de regalías

adecuada, lo que permite la estimación del flujo futuro de ingresos por regalías. Se aplica una tasa de descuento para determinar el valor presente del activo".[241]

Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta parámetros como, la cantidad del ingreso neto que se espera obtener, el tiempo durante el cual se espera recibir ese ingreso y el riesgo asociado a la realización de esos ingresos futuros. Este riesgo es el asociado a que los ingresos se cristalicen en la realidad. Los ingresos pueden ser altos, bajos, medianos, entre otros.

Entonces, el razonamiento en cuanto al método, según su premisa principal, es que se logre poder determinar el valor de los mismos partiendo de los ingresos que podrían llegar a generar este tipo de bienes. No obstante, tiene ciertas desventajas en cuanto a su uso, pues podría dar cabida a apreciaciones subjetivas. Y adicional a esto, la dificultad de identificar los flujos futuros, con cierta certeza.

En cuanto al análisis cualitativo, este método, también conocido comúnmente como evaluación, no se basa en los datos analíticos. De hecho, "la valoración de este método se realiza a través del análisis de diferentes indicadores con el propósito de calificar el derecho de propiedad intelectual, es decir, de determinar su importancia.

Los indicadores abarcan todos los aspectos que pueden afectar el valor de un activo de propiedad intelectual, incluidos los aspectos jurídicos, el nivel de la tecnología de la innovación, los detalles del mercado y organización de la empresa.

[241] Comisión Europea, Op Cit

Comúnmente, el método se implementa a través de un cuestionario que comprende todos estos criterios diferentes."[242]

En síntesis, respecto a estas valoraciones, se propone y se enfatiza entonces, la necesidad de contar con expertos dedicados únicamente a este tipo de mediciones. Los cuales lleven a cabo análisis cuantitativo y cualitativo, mediante el método que se basa en los ingresos, como fue explicado en líneas anteriores. Esto con el objetivo de incluso ir generando ciertos parámetros uniformes para este tipo de valoraciones, y poder además fijarlos con la mayor exactitud posible.

No obstante lo anterior, se debe tener presente que una parte mayoritaria de la doctrina concuerda en que la elección del método de valoración para una situación específica no es tarea sencilla. Esto, pues se tienen que ponderar numerosos elementos, como por ejemplo la clase de capital intelectual con el que se está tratando, cuan desarrollada se encuentre la tecnología para poder realizar estas cuantificaciones, y además, el objetivo de la valoración. Debido a lo cual, deben ser tomadas en consideración tanto las ventajas como las desventajas de cada metodología.

[242] Hungarian Intellectual Property Office. IP Valuation at Research Institutes; an essential tool for technology transfer. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/IP_Valuation_for_Technology_Transfer_EN_web.pdf

CONCLUSIONES

Al concluir la presente investigación, se desprenden varias apreciaciones finales respecto a la temática que fue desarrollada a lo largo de la misma. En primera instancia, resulta posible partir de ciertas conceptualizaciones, que reúnen los elementos fundamentales del trabajo.

Siendo así, en primer lugar, es posible afirmar que el capital intelectual se considera generalmente como un determinante fundamental del valor de la empresa y como un elemento asociado estrechamente con la existencia de ventajas competitivas.

El capital intelectual es el conjunto de activos inmateriales o intangibles, que aunque no se encuentran reflejados en los estados tradicionales contables, generan o llegan a generar valor, lo cual es vital para el desempeño y gestión empresarial.

Esto, genera una ventaja competitiva que tiende a ser sostenible a lo largo del tiempo. Su base reside en el conocimiento, la experiencia, la capacidad intelectual y de innovación de las personas que forman parte de una organización.

Respecto a este, se constató un cierto consenso a nivel doctrinal. Es decir que existe cierta aceptación en cuanto a la división de dicho capital en tres áreas básicamente. En primer lugar el capital humano, formado por todo el conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos, competencias y formación del personal de la empresa que le permiten desarrollar las actividades a su cargo. Refiriéndose por lo tanto al conjunto de elementos relacionados con el individuo.

En segundo lugar el capital estructural, que es el conocimiento de las personas y equipos de la empresa que ha sido sistematizado e internalizado por la organización, es

decir aquel que permanece en la compañía al final de una jornada laboral. Representa el elemento por excelencia generador de la riqueza al transformar el capital humano. Encaja a todos aquellos mecanismos y estructuras de la organización que pueden ayudar a los empleados a optimizar el rendimiento.

Y en tercer lugar, el capital relacional que es el valor que tienen las empresas con el exterior, por lo que tiene un componente individual y uno colectivo. Incluye así todos los elementos con un cierto grado de intangibilidad que tienen relación con los clientes, proveedores y demás agentes de la organización en su entorno. El capital relacional es la percepción de valor que tienen los clientes cuando hacen negocios con sus proveedores de bienes o servicios.

De igual forma, respecto a la propiedad intelectual, se establece que esta refiere a las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio. Esta, se divide en dos categorías principales: propiedad industrial y derechos de autor.

En relación a la propiedad industrial, la misma incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Y por otra parte, el derecho de autor, abarca obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, películas, obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos, entre otros.

Al hacer alusión a conceptos como propiedad y capital, fue posible confirmar el hecho de que los mismos no hacen referencia a sus concepciones tradicionales. Es decir, en la presente investigación estos términos fueron abarcados, no desde una noción de bienes

materializables, sino desde una visión que implica que a pesar de no ser elementos tangibles, si son capaces de generar valor en grandes proporciones.

De lo anterior se desprende y se evidencia la importancia que engloban dichos términos. Es debido a esta circunstancia, que a nivel jurídico tanto el capital como la propiedad intelectual, son campos que toman cada vez mayor importancia, pues se hace imprescindible contar con mecanismos de protección que garanticen no solo un buen funcionamiento de la materia, sino además, una correcta tutela.

Es debido a lo mencionado, que a pesar de que no se habla de una propiedad o capital tangible, esto no descarta el hecho de que se cuente con un régimen de protección especial. Esta tutela abarca desde normativas nacionales hasta mecanismos de legislación internacional.

Además, a partir de la investigación se desprendió que actualmente, nos encontramos inmersos en la llamada era del conocimiento o de la información. Ambos, comparten la característica de ser términos abstractos, es decir intangibles. Y es debido a esta cualidad, que se imposibilita el pensar en ellos como objetos materiales que pueden ser tocados o vistos.

Sin embargo, si existen los medios para proteger su valor y para dar un tratamiento adecuado a los mismos, ya que a pesar de su intangibilidad, pueden llegar a ser de los recursos más valiosos con los que cuente una empresa u organización.

Ahora bien, concluyendo lo relativo a las principales conceptualizaciones, y a lo que estas involucran, se remite a la estrecha vinculación que mantienen las mismas con las empresas. Debido a esto, se denota que estos bienes inmateriales representan cuantiosos activos intangibles para este tipo de organizaciones.

Ahora bien, como fue establecido, el capital intelectual comprende todos aquellos activos y habilidades basados en la información y el conocimiento. Por lo tanto, los recursos y las capacidades de las empresas juegan un papel preponderante para la cuantificación de su valor. Es debido a las diversas situaciones que van aconteciendo el mundo empresarial, que se presenta la necesidad por parte de las empresas, de ampliar su visión en cuanto a la consideración de los activos.

En relación a los activos a nivel general, se concluyó que estos son cualquier servicio futuro convertible en dinero, el cual tiene un interés beneficioso que es legalmente o equitativamente obtenido por alguna persona o conjunto de personas. No obstante, los activos que fueron motivos del presente proyecto de investigación fueron los denominados activos intangibles.

En cuanto a estos, existen muchas aproximaciones, y no se puede hablar de un único concepto al respecto. Pues se trata no solo de un tipo de activo que no puede ser materializado, sino que su contabilización también resulta tarea ardua.

Sin embargo, los activos intangibles pueden ser identificados mediante la noción central de ser fuentes generadoras de valor que carecen de sustancia física y son generados por medio de la innovación, diseños organizativos únicos o prácticas de gestión de los recursos humanos. Aunado a esto, deben cumplir con una serie de características, tales como identificabilidad, existencia de beneficios comunes, y el control que pueda ejercer la entidad en el poder de obtener los beneficios económicos futuros.

Como síntesis a lo mencionado, una de las conclusiones principales que fue posible alcanzar, es en cuanto a reafirmar el criterio doctrinal que valora la idea de capital

intelectual como una noción más amplia que la de activo intangible de propiedad intelectual.

Es decir, que el capital intelectual se encuentra compuesto por activos intangibles, en donde la suma de estos activos intangibles produce un mayor capital intelectual que se traduce en mayor valor contable y económico no solo de la propiedad intelectual, sino de la empresa como un todo, dueña del capital intelectual y de sus intangibles

Con base en lo antepuesto, se avaló la necesidad de valorar los activos intangibles, por su significativo rol dentro de las actividades más comunes de las empresas. Debido a esto, es que fueron analizados diversos métodos para valorar este tipo de bienes inmateriales, pues al mantener y lograr un buen funcionamiento de estos, podría llegar a significar un valioso importe para este tipo de organizaciones.

No obstante, se concluye, que aún no existe un método único o exacto para la valoración de intangibles. Sin menoscabo de lo anterior, se considera que podría ayudar que el cliente o la persona interesada en obtener una valoración de sus activos, se involucre tomando en cuenta a las áreas claves de su empresa, como por ejemplo el área de mercadeo o jurídica, con el objetivo de proveer a la persona encargada de valorar los intangibles la más clara y mejor información.

Adicional a lo mencionado, fue posible afirmar que son numerosos los intangibles que forman parte del capital intelectual como consecuencia del proceso de globalización en que se encuentra el mundo. Empero, sin pretender menoscabar esta afirmación, se concluyó que el abordaje de todas y cada una de las áreas conformadoras de la

propiedad y el capital intelectual resultaba inmanejable debido a sus grandes proporciones.

Por lo tanto, se llevó a cabo una selección de algunas de las áreas de propiedad intelectual, y debe resaltarse que estas áreas abarcadas tuvieron un propósito. Su tratamiento se consideró necesario en el sentido de que sobre algunos de ellos específicamente, es que recayó el análisis de casos concretos a la luz del tratamiento y normativa nacional. Debido a esto, resultó pertinente sentar una base en primera instancia acerca de sus alcances y principales connotaciones.

Tan importante es el valor, y lo que estos activos pueden llegar a significar no solo a nivel contable sino también jurídico, que incluso se avaló como organismos internacionales y de renombre tienen comisiones encargadas en áreas de formulación de políticas internaciones relativas a la financiación basada en el área de la propiedad intelectual

Así, es considerado que actualmente en el ámbito empresarial se tiene como propósito, valerse de los activos de propiedad intelectual, es decir, de tener titularidad sobre marcas o patentes, derechos sobre diseños, derechos de autor, entre otros. Toda esta noción se introduce como la llamada financiación basada en la propiedad intelectual con el objetivo de acceder al crédito.

Con respecto a lo anterior, se constató que con el propósito de utilizar estos derechos de propiedad intelectual como fuente de garantías financieras, se debe tener conocimiento y hacer una diferenciación acerca de los tipos de activos intangibles.

Y al observar los beneficios que ofrecen los denominados activos intangibles, es que se presenta la posibilidad de respaldar obligaciones mediante el uso de los mismos, es decir de darlos en garantía, ante obligaciones y deudas.

Bajo este enfoque, es que el tema toma considerable importancia. Esto, pues a pesar de que ni el capital ni la propiedad intelectual son temáticas nuevas, el aspecto novedoso descansa en los efectos acontecidos a raíz del uso y la explotación de esta clase de activos. Especialmente, la manera en que las normativas han tenido que ir acoplándose al papel preponderante del que gozan actualmente.

Siendo así, resultó necesario el estudio de uno de los instrumentos normativos que avalan el tratamiento de este tipo de activos. Si bien, ya desde tiempos pasados resultaba posible el uso de algunos de estos activos como respaldo de obligaciones, la normativa de la Ley de Garantías Mobiliarias número 9246 vino a implementar un nuevo marco legal que incrementa el acceso al crédito, ampliando las categorías de bienes que pueden ser dados en garantía y el alcance de los derechos sobre esto.

Respecto al tema de los activos inmateriales, lo que contempla la Ley en cuestión es la posibilidad de constituir por medio de contratos de garantía mobiliaria, gravámenes sobre derechos de propiedad intelectual, lo cual deberá ser inscrito en el Sistema de Garantías Mobiliarias con el objetivo de que surta efectos contra terceros. No obstante lo anterior, se contemplaron ciertas carencias en cuanto a sus disposiciones.

En relación a las disposiciones que podrían generar inconvenientes, el estudio se centró en lo que la ley contempla en cuanto a aspectos tales como: el registro único,

concluyéndose al respecto que el sistema no es de registro propiamente, pues el mismo no cuenta con la denominada calificación registral.

Es decir, aquel instrumento orientador utilizado para examinar las solicitudes respecto al tema de trámites de marcas, y otros signos distintivos, patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, entre otros. Presentando como desventaja la falta de seguridad que se genera, debido a que no existe certeza respecto a lo que queda anotado como garantía.

Aunado a esto, respecto a los derechos de autor, hay ciertas controversias respecto al derecho moral y patrimonial. Pues, hay un inconveniente en cuanto a establecer quién es el facultado a dar este tipo de derechos en garantía, debido a que como fue indicado en la investigación, el derecho moral no se pierde nunca.

Siendo así, no se considera que la Ley de Garantías Mobiliarias, contemple este tipo de situaciones, pues presenta una disputa entre el derecho moral que siempre va a seguir perteneciendo al deudor, y el derecho patrimonial que pasaría a ser del acreedor.

Adicional a los aspectos mencionados, fue analizado el caso del Software, debido a que no se detalla de la forma más apropiada, que es lo que se estaría dando en garantía. Esto, debido a que por ley se entiende que lo que se entrega al traspasarse programas de software, corresponde al código objeto, excluyéndose el código fuente y los manuales de usuarios. Sin esto, no puede llevarse a cabo modificación ni actualización alguna, lo cual tiene como resultado graves inconvenientes.

De igual forma, se analizó lo relativo a las marcas, cuyo tratamiento según la ley podría dar cabida a la denominada coexistencia marcaria, y aspectos perjudiciales

referentes a la comunicación entre los registros que estarían involucrados con este tipo de procesos

Por último, en relación a los secretos industriales, se hizo referencia a la contrariedad de que Registro nunca llega a ver el contenido de esos secretos, lo cual abriría la posibilidad de que las personas simplemente puedan registrar cualquier cosa y poner a responderlo como garantía.

En síntesis, se concluyeron las deficiencias que mantiene la ley en varios campos, y como estas carencias podría representar importantes inconvenientes. Así como también, se ultimó la imperiosa necesidad de contar con un Reglamento operativo que brinde solución o al menos colabore con una guía a seguir para este tipo de situaciones, las cuales hasta el momento cuentan únicamente con medidas que se van dando según el caso en concreto.

Respecto a la Ley de Garantías Mobiliarias, en conclusión se afirma que es un buen instrumento para favorecer el emprendimiento y la accesión al crédito, sin embargo deben ser tomadas en consideración las implicaciones que como consecuencia produce, pues su regulación insuficiente podría hacer nugatorios los intentos del legislador.

Especialmente al tomar en cuenta que las políticas que se pretenden implementar resultan ser novedosas para el sistema nacional, y, que como consecuencia a su aplicación, puede darse cabida a situaciones para las cuales no hay criterios definidos normativamente de cómo responder.

BIBLIOGRAFIA

LIBROS

Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. (1987). *Derechos Intelectuales*. Buenos Aires: Astrea.

Batalla, E. (1979). *El Derecho de Marcas en Costa Rica.* Costa Rica: Editorial Universidad de Costa Rica.

Blair, M et al. (2001). *Unseen wealth: Report of the Brookings task force on intangibles*. Washington DC: The Brookings Institution.

Bontis, N. (2002). *Intellectual Capital Development*. Ontario: Institute for Intellectual Capital Research.

Boretto, M. (2010). *Contratos de edición. Guía de licencias y Cesión de derechos. Derechos de autor. E-books y el entorno digital*. Argentina: Editorial B de F.

Brooking, A. (1997). *El Capital Intelectual: el principal active de las empresas del tercer milenio*. Barcelona: Paidos.

Bueno, E. (2009). *El Gobierno o Gestión del Conocimiento como Estrategia de creación de valor*. España: Confederación Española de Directivos y Ejecutivos.

Cañibano, Leandro et al. (2004). *Normativa Contable Internacional sobre Activos Intangibles*. Madrid: Universidad Autónoma.

Canning,JB. (1929). *The Economics of Accountancy*. Nueva York: Ronald Press.

Chambers, RJ. (1966). *Accounting, evaluation and economic behavior*. Nueva Jersey: Prentice Hall.

Chaves, J. (2002). *La Protección de la Propiedad Intelectual del Software en Costa Rica.* Volumen 3.

Dante,G. (1998). *Gestión de la información en las organizaciones. Principios, conceptos y aplicaciones*. Santiago: Centro de Capacitación en Información.

Dávalos, N. (1984). *Enciclopedia básica de Administración, Contabilidad y Auditoría.* Segunda Edición. Ecuador: Ecuador.

Davenport, T. (2000). *Capital Humano. Creando ventajas competitivas a través de las personas*. Barcelona: Ed. Gestión.

Edvinsson, L y Sullivan, P. (1998). *El Capital Intelectual*. Colombia: Norma.

Emery, M. (1999). *Propiedad Intelectual.* Buenos Aires: Astrea.

Fainstein, H. (1997). La Gestión de Equipos Eficaces. Buenos Aires: Organizaciones del Siglo XXI.
FASB. (1999). Proposed statement of financial accounting standards Business combinations and intangible assets. Norwalk: Conneticut.

Guzmán, et al. (2005). *Contabilidad Intermedia*. Bogotá: Universidad del Rosario.

Hernández, A. (1999). *Biodiversidad y Propiedad Intelectual. La Propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio y su Relación con el Comercio sobre Diversidad Biológica.* Instituto de Investigación de Recursos Biológicos.

Hendriksen, E. y Van Breda, M. (1992) Accounting Theory. Boston: Richard Irwin.
Kaplan, R. y Norton, D. (2004). *Mapas estratégicos convirtiendo activos intangibles en resultados tangibles.* Madrid: Gestión,

Lev, B. (2003). *Intangibles: medición, gestión e información*. Barcelona: Deusto.

Lev, B. (2000). *Management, Measurement and Reporting*. Washington: Brookings Institution.

Lypszyc, D. (1993). *Derecho de Autor y Derechos Conexos.* Argentina: Ediciones UNESCO-CERLAC.

Lypszyc, D. y otros. (2007) *Diagnostico del Derecho de Autor en América Latina*. Colombia: Cerlac.

Marshall, A. (1890). *Principios de Economía*. Oxford: Sintesis.

Montilla, O et al. (2006). *Horizontes Contables: A propósito de la Estandarización Internacional.* Santiago de Calí: Universidad Libre

Navas, J. et al. (2007). *La dirección estratégica de la empresa. Teoría y Aplicaciones*. Cuarta Edición. Madrid: Civitas Ediciones.

Nevado, D. y López, V. (2002). *El Capital Intelectual: Valoración y Medición*. Prentice Hall, Madrid.

Nonaka, I y Takecuchi, H. (1995). *Teoría de la creación del conocimiento organizacional. La organización creadora de conocimiento: cómo las compañías japonesas crean la dinámica de la innovación*. New York: Oxford University Press.

Ortega, R. (2004). *El Índice de Capital Humano: Una Herramienta para Fidelizar el Capital Intelectual.* Estados Unidos: Ed. Duesto.

Pérez, A. (2008). *Derecho de la Propiedad Industrial, Intelectual y de la Competencia.* Madrid: Marcial Pons.

Perona, V. (2003). *Valoración de Intangibles: La Asignatura Pendiente de la Comunicación Financiera.* Madrid: Bolsa de Madrid.

Proyecto Meritum. (2002). *Directrices Para la Gestión y difusión de información sobre intangibles.* Madrid: Ed. Fundación Airtel Móvil.

Rivera, S. y Alcalá, M. (2006). *Herramientas para la Administración y Valuación del Capital Intelectual.* México: Chiado

Roos, J. (2001). *Capital Intelectual: El Valor Intangible de la Empresa*. Barcelona: Paidós.

Stewart, T. (1998). *La Nueva Riqueza de las Organizaciones: El Capital Intelectual*. Barcelona: Granica.

Stickney, C et al. (1994). *Financial Accounting*. Estados Unidos: The Dryden Press.

Sullivan, P. (1998). *Profiting from intellectual capital: Extracting value from innovation.* Nueva York: Wiley Intellectual Property Series.

Tofler, A. y Heidi. (2006). *La Revolución de la Riqueza.* Barcelona: Debate.

Upton, W. (2001). Business and financial reporting: Challenges from the new economy, Norwalk, CT, FASB.

Vibes, F. (2009) *Derechos de Propiedad Intelectual.* Buenos Aires: ADHOC.

LIBROS ELECTRONICOS

Centro de Información Jurídica en Línea. (2011). *El Derecho de Propiedad Constitucional. Informe de Investigación*. San José, Recuperado el 02 de julio de 2015, de www.cijulenlinea.ucr.ac.cr

Colegio de Contadores de Pichincha. (2009). *Material didáctico NIC 16.* Primera Escuela de NIIF´s Recuperado el 10 de julio de 2015, de http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/3340/1/QT01713.pdf.pdf

Comisión Europea. (2014). Horizon 2020 en breve. El Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE. Recuperado el 27 de agosto de 2015, de http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_ES_KI0213413ESN.pdf

Comisión Permanente de Activos Fijos. (2006). Instructivo para el manejo, control y custodia de activos fijos. Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de http://www.javeriana.edu.co/documents/10179/74265/instructivo.doc/444fae9e-0254-4c7d-990e-9ab04ce1dd7e

Hess, C. (2007). *La Dimensión Jurídica del Software.* San José. Recuperado el 28 de junio de 2015, de http://e-derecho.cl/downloads/dimension.pdf
http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/GuiaEmprendedor/tema8/F50_8.1_CONCEPTOS_BASICOS.pdf

Iriarte, A et al. (2013). *Guía para la Transmisión de Empresas.* Ministerio de Industria, Energía y Turismo. España: Wolters, p. 23. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de http://www.ipyme.org/Publicaciones/Guia%20Transmisiones_VG_web.pdf

Kaldos, P. (2011). *IP Valuation at Research Institutes an Essential Tool for Technology Transfer.* Budapest: Hungarian Intellectual Property Office. Recuperado el 03 de julio de 2015, de http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/IP_Valuation_for_Technology_Transfer_EN_web.pdf

Kozolchyk, B. (2012). *Estado Actual de la Implementación de la Ley Modelo de Garantías Mobiliarias de la OEA en América Latina*. Recuperado el 02 de setiembre de 2015, de http://www.americanbar.org/content/dam/aba/events/international_law/2012/06/legal_challengesandopportunitiesofmexicosincreasingglobalintegra/materials/iii.authcheckdam.pdf

Loredo, A. (2012). Derecho de Autor y Copyright. Colombia: Bonaventuriana. Recuperado el 19 de setiembre de 2015, de http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/derecho-comparado-derecho-de-autor-y-copyright-dos-caminos-que-se-encuentran

Mendes, P. (2005). Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica. Brisbane: OMPI. Recuperado el 22 junio de 2015, de http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/pharma_licensing.pdf

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2003) *Principios Básicos de la Propiedad Industrial.* Publicación N895 (S). Ginebra. Recuperado el 20 de junio de 2015, de http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf

Pooley, J. (2013) *El secreto comercial: el otro derecho de propiedad intelectual.* OMPI Revista. Recuperado el 22 de junio de 2015, de http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2013/03/article_0001.html

Ramírez, D. (2007). *Capital Intelectual: Algunas Reflexiones sobre su Importancia en las Organizaciones.* Pensamiento y Gestión. Recuperado el 13 de junio de 2015, de http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/pensamiento/article/viewFile/3517/2251

Registro Nacional. (2013). *Derecho de Autor: Protección.* Fascículo 2. San José: Grupo Nación. Recuperado el 02 de junio de 2015, de http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/documentos/fasciculos%20propiedad%20industrial/RN-2%20Proteccion%20(Derechos%20de%20Autor).pdf

Rosembuj, T. (2007). Intangibles y Precios de Transferencia. Crónica Tributaria: Barcelona. Recuperado el 02 de junio de 2015, de http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/fiscalidad_internacional/125_intangibles.pdf

Young, A. (1998). Towards an Interim Statiscal Framework: Selecting the Core Components of Intangible Investment. Organisation for Economic Co-Operation and Development. Recuperado el 13 de junio de 2015, de http://www.oecd.org/sti/ind/1943301.pdf

TRABAJOS DE GRADUACION

Álvarez, C. (2010). *Hacia un Nuevo Modelo de Valorización de Intangibles*. Tesis Doctoral, Universidad Jaume.

Dormond, M. (2006). *La Inscripción de Patentes y los Derechos de Propiedad Intelectual en la era de la Biotecnología.* Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica.

Garita, A y otros. (2003). *Propuesta de un Modelo para la Valoración del Capital Intelectual en las Empresas Costarricenses y su Presentación en los Estados Financieros*. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica.

Loria, S. López, L. Espinoza, A. (2006). *La contabilización de hechos económicos de naturaleza intangible, en respuesta a una nueva necesidad de información en las empresas*. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica.
Medina S., González M., y Pérez H. (2007). *El Concepto del Capital Intelectual y sus Dimensiones.* Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Quintero, M. (1998). *La Vulnerabilidad de la Marca Comercial frente a la Competencia Desleal*. Tesis para optar por el titulo de Licenciatura en Derecho, Universidad de Costa Rica.

Ruso, F. (2014). *Modelo de identificación, Valoración y Divulgación Contable del Capital Intelectual en la Universidad de Cubana*. Santiago de Compostela.

Sallan, J. (2008). *Capital Intangible: Revisión, Definiciones y Líneas de Investigación*. Universitat Politècnica de Catalunya.

Vega, S. (2005). *Los Derechos Intelectuales del Software y su Contratación Comercial.* Tesis por el grado de Licenciatura, Universidad de Costa Rica.

ARTÍCULOS DE REVISTAS

Arroyo del Rio, C. (2014) Valoración de la Propiedad. *Inteleactual, la actualidad del derecho industrial.*
http://issuu.com/inteleactual/docs/inteleactual_ed3/5?e=8539067/7499822

Berggren, E y Nacher, T. (2001). Introducing New Products Can be Hazardous to your Company: Use The Right New-Solutions Delivery Tools. *Academy of Management Executive*, volume 15, 93-94.

Bonits, N. (1996). There Is a Price on your Head: Managing Intellectual Capital Strategically. *Business Quarterly.* N 60(4), 45-47.

Bontis, N. (2004). National Intellectual Capital Index: the benchmarking of Arab countries. *Journal of Intellectual Capital*, Vol.5, N 1, Emerald Group Publishing, 13-39.

Bontis, N., Dragonetti, N. C., Jacobsen, K., Roos, G. (1999). The Knowledge Toolbox: A Review of Tools Available to Measure and Manage Intangible Resources. *European Management Journal*, Vol. 17, No. 4, 391-402.

Bradley, K. (1997). Intellectual Capital and the New Wealth of Nations. *Business Strategy Review,* Vol. 8, No. 1, 53-62.

Burgos, H. (2005) Normas Internacionales de Contabilidad, *Panorma.* Colombia: Politécnico Grancolombiano, Vol I. Nº3, p.65.

Camison et al. (2000). Un Nuevo Modelo para la medición del capital intelectual: el modelo NOVA. *Integración Económica, Competitividad y Entorno Institucional de la Empresa*, España.

Cañibano, L, García, M y Sánchez, M. (1999). La Relevancia de los Intangibles para la Valoración y la Gestión de Empresas: Revisión de la Literatura. Revista Española de Financiación y Contabilidad, n100, 18-64.

Chaves, P. (2004). La valoración económica de los activos de propiedad intelectual. *Revista de Ciencias Jurídicas*, número 105, 68.

Comunidad de Madrid. Definiciones y Conceptos básicos de Contabilidad. La Suma de Todos. Disponible en http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/GuiaEmprendedor/tema8/F50_8.1_CONCEPTOS_BASICOS.pdf

Cornella, A. (2001). El profesional de la información. *Revista Internacional Científica y Profesional,* vol. 10, julio - agosto, 34

Dierickx, I. y Cool,K. (1989). Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage. *Management Science*, Vol. 35, No. 12, 1504-1511

Edvinsson, L. y Malone, M.S. (1999) El Capital Intelectual. *Journal of Human Resource Costing and Accounting*, Gestión Vol. 4, No. 1, 21-33.

Edvinsson, L. y Sullivan, P. (1996). Developing a Model for Managing Intellectual Capital. *European Management Journal*, Vol. 14, No. 4, 356-360.

Egginton, D. (1990). Towards some principles for intangible assets accounting. *Accounting and Business Research*, Vol. 20, Nº 79, 1990, 193-205.

Galindo, A. (2011). Valoración de empresas en la nueva economía. *Contribuciones a la economía de La Economía de Mercado, virtudes e inconvenientes.* http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/index.htm

Garcia, M., et al. (2004). Intangibles: Assets and liabilities. *Intangible Capital*, Nº 0(3), 70-86.

Grant, R. (1996). Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm. *Strategic Management Journal*, Vol. 17(Winter Special Issue), 109-122.

Idris, K. (2003). La Propiedad Intelectual al Servicio del Crecimiento Económico. *Revista de la OMPI*. Publicación N.º 888, Ginebra, 2-4. http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2003/wipo_pub_121_2003_01-02.pdf

Lev, B. (2000). Los Frágiles Números de la Contabilidad. *Gestión.* Vol.3 N2, Bogotá, 22-27.

Lozano, M y Fuentes, F. (2004). El valor de la marca y el valor de la empresa de internet. Universidad Politécnica de Cartagena*. Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa*, Vol. 10 N°1, 111-133.

Medina, A. y Pérez, E. (2007). El Concepto de Capital Intelectual y sus Dimensiones. *Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de Empresa*, Vol. 13, No2, 2007, 37-42.

Monk, A. y Laurie, R. (2008). Business Opportunity Alternatives to Assertion-Based Patent Monetization. Inflexion Point: Palo Alto

Ordóñez de Pablos, P. (2011). *Importancia Estratégica de la Medición del Capital Intelectual en las Organizaciones.* Revista Digital INJEF.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2005). Financiarse a través de la Propiedad Intelectual. Revista Número 5, Ginebra.

OMPI. (2008). Introducción a la financiación basada en la propiedad intelectual**.** *Revista de la OMPI* número 5, Octubre

OMPI. (2012) Los Secretos Comerciales valen más que el oro: Protejámoslos. Revista de la OMPI. 12-14 Recuperado el 10 de julio de 2015, de http://www.uncuyo.edu.ar/propiedad.intelectual/upload/042002.pdf

Osorio, M. (2003). *El capital intelectual en la gestión del conocimiento.* La Habana: Acimed. Recuperado el 22 de setiembre de 2015, de http://eprints.rclis.org/5038/1/capital.pdf

Petty, R. y Guthrie, J. (2000). Intellectual capital literature review: Measurement, re-porting and management. *Journal of Intellectual Capital,* nº 1(2), 156-176.

Ramírez, D. (2007). Capital intelectual Algunas Reflexiones sobre su Importancia en las organizaciones. *Pensamiento y Gestión*, N° 23, 4-7.

Rozanski, F.(2003). El Valor de la Propiedad Intelectual en los países en desarrollo. *Interciencia.* Volumen 28. Recuperado el 23 de setiembre de 2015, de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0378-18442003000200008&script=sci_arttext

Sallan, J y Guzmán, S. (2008). Capital Intangible y Capital Intelectual: revisión, definiciones y líneas de investigación. *Estudios de economía aplicada*, Vol. 26, Nº 2, 65-78.

Skandia. (1994). Visualizing Intellectual Capital in Skandia. Suplemento del informe Annual. Suecia.

Sveiby,KE. (1997). The Intangible Asset Monitor. *Journal of Human Resource Costing and Accounting.*

Teece.D, Pisano.G y Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic Management Journal*, volumen 18, 511-530.

Viedma, J. M. (2007) In search of an Intellectual Capital comprehensive theory. *Elec-tronic Journal of Knowledge Management,* nº 5(2), 245-256.

Voguel, H. (2000). Transformación de los conocimientos tradicionales en secretos comerciales. *El Cártel de la Biodiversidad.* Ecuador: Care, 127-131.

LEGISLACION NACIONAL E INTERNACIONAL

Constitución Política de la República de Costa Rica, 1949.

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Organización de la Naciones Unidas, 1948.

Financial Accounting Standard Board. (1997) Objectives of Financial Reporting and Elements of Financial Statements of Business Enterprises. Proposed Statement of Financial Accounting Concepts, Stamford, EE.UU.

Ley 1676 por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias, Colombia.

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, N°6683.

Ley de Garantías Mobiliarias, N°9246.

Ley de Información No Divulgada, N°7975.

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N°7978.

Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N°6867.

Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias, OEA.

Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 38.
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC38.pdf

Normas Ecuatorianas de Contabilidad, NEC 12.

Reglamento a la Ley de Información No Divulgada, N°34927, del 28 de noviembre de 2008.

Reglamento Operativo del Sistema de Garantías Mobiliarias.

Criterio interpretativo en a aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad aprobadas y adoptadas por el Colegio de Contadores Públicos, respecto al tratamiento tributario de los activos intangibles.

JURISPRUDENCIA

Sala Primera de la Corte, Sentencia 00127 del 21 de febrero de 2007, de las once horas y veinticinco minutos.

FUENTES ELECTRONICAS

Castro, A. (2015). *Garantías de Intangibles Dentro de la Nueva Ley de Garantías Mobiliarias.* Globe, Business Media Group. Recuperado el 06 de agosto de 2015, de http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9ac60148-30ef-4df5-9e92-6a19d47b8919,

Centro de Investigación de los Intangibles, Escuela de Stern Universidad de Nueva York. http://www.stern.nyu.edu/experience-stern/about/departments-centers-initiatives/centers-of-research/ross-institute/research/research-links/intangibles

CNUDMI. (2010). Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas. Nueva York. Recuperado el 30 de julio de 2015, de https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/s/09-82673_ebook-S.pdf

Comisión Europea. (2013). Hoja Informativa para la Valoración de los activos de Propiedad Intelectual. Recuperado el 27 de agosto de 2015, de http://www.ivace.es/PDFs/ValoraciónIP_Trad.pdf

Comunidad de Madrid. Definiciones y Conceptos basicos de Contabilidad. La Suma de Todos. Disponible en http://www.madrid.org/cs/StaticFiles/Emprendedores/GuiaEmprendedor/tema8/F50_8.1_CONCEPTOS_BASICOS.pdf

OMC. Entender la OMC. Quienes Somos. Recuperado el 20 de julio de 2015, de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/who_we_are_s.htm

Franco, N. (2014). Importancia de valoración de los activos intangibles. Intelectual, La Actualidad del Derecho Industrial. Colombia. Recuperado el 13 de junio de 2015, de http://inteleactual.com/2014/04/de-la-importancia-de-valorar-los-activos-intangibles/.

García, M. (2005). Nike. Ventajas y Riesgos de una Supermarca. EducaMarketing. Recuperado el 03 de agosto de 2015, de http://educamarketing.unex.es/Docs/casos/Nike.pdf

Herbert, R. (2002) Informe del Relator de la Comisión II del 10 de junio del 2002. Recuperado el 04 de agosto de 2015, de https://www.oas.org/dil/esp/CIDIP-VI-informe_relator2.htm

Hungarian Intellectual Property Office. IP Valuation at Research Institutes; an essential tool for technology transfer. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de

http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/IP_Valuation_for_Technology_Transfer_EN_web.pdf

La Republica. (2004). Propiedad Intelectual como Garantía. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de http://www.larepublica.co/derechos-de-propiedad-intelectual-como-garant%C3%ADa_

López, G. (2004). Métodos de valuación de empresas basadas en comparables. Recuperado el 20 de agosto de 2015, de http://www.ucema.edu.ar/u/gl24/Slides/Valuacion_por_comparables.pdf

Norton, P. Introducción a la computación. Ingeniería del Software. México 2006 Séptima Edición. Recuperado el 28 de junio de 2015, de https://prezi.com/cqq7pc8xhy45/coodigo-fuente-codigo-objeto-y-codigo-ejecutable/

OMPI. Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas. Recuperado el 03 de junio de 2015, de http://www.wipo.int/wipolex/es/treaties/text.jsp?file_id=294838

OMPI. Reseña del Tratado sobre el Derecho de Patentes. Recuperado el 10 de junio de 2015, de http://www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/summary_plt.html

Organización de los Estados Americanos. Quienes Somos. Recuperado el 01 de agosto de 2015, de http://www.oas.org/es/acerca/quienes_somos.asp

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Protección de los Secretos Comerciales. Recuperado el 20 de junio de 2015, de http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/trade_secrets/trade_secrets.htm

Organización Mundial de Propiedad Intelectual, “Concesión de licencias y transferencia de tecnología en la industria farmacéutica”, visitado en http://www.wipo.int/sme/es/documents/pharma_licensing.htm#1

OMPI, Que es la Propiedad Intelectual? Visitado en http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

Organización Mundial de propiedad Intelectual. ¿Qué es la OMPI? en http://www.wipo.int/about-wipo/es/

ONU. (2001) Report of the United Nations Commission on International Trade Law on its thirty-fourth sesión. Asamblea General, Suplemento Nº 17 Recuperado el 29 de julio de 2015, de *www.un.org/documents/ ga/docs/56/a5617.pdf.*

Confecamaras. Registro de Garantías Mobiliarias. Recuperado el 10 de agosto de 2015, de https://www.garantiasmobiliarias.com.co/Informacion/RGM.aspx

Registro de la Propiedad Industrial, Costa Rica. Guía de calificación. Recuperado el 28 de julio de 2015, de http://www.registronacional.go.cr/propiedad_industrial/Documentos/PI_Guia_Calificacion_Registral.pdf

Sistema de Madrid para el Registro Nacional de Marcas. Recuperado el 06 de junio de 2015, de http://protocolodemadrid.impi.gob.mx/Antecedentes5.html

Sobre la CNUDMI. Recuperado el 10 de agosto de 2015, de http://www.uncitral.org/uncitral/es/about_us.html

Vigil, A. (2014). *Europa pone orden en la valoración de marcas y patentes. Expansión.com* Recuperado el 20 de junio de 2015, de http://www.expansion.com/2014/06/25/juridico/1403717952.html

OTROS

Comisión Permanente Ordinario de Asuntos Económicos. *Acta de sesión Nº 33. 2013.* Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica.

Hernández, J. A. (2000). *El Capital Intelectual.* Ponencia ante el IX Congreso Venezolano de Contaduría Pública. Maracay, Venezuela.

ANEXOS

ANEXO 1

Entrevista realizada al Lic. Joaquín Picado G.

1. *El Registro de Garantías Mobiliarias no posee una calificación registral, pues es más un sistema de notificación. No aumentaría esto el riesgo de información no certera respecto a la garantía, pues no existe un deber de confirmar que la información es certera. Por ejemplo: Un licenciatario pone en garantía su derecho pero en el contrato de licencia no se le otorgaron derechos para que este pueda dar en garantía el bien o los derechos de este. Sin una calificación no existe una forma que se pueda revisar ese contrato de licencia.*

La respuesta a esta pregunta es esencial pues es uno de los pilares fundamentales del sistema, y el error que están cometiendo es el típico error que el abogado acostumbrado en realizar el análisis desde la óptica de derecho civil realiza.

Lo primero que deben de tener claro que este es un registro de carácter informativo, lo que significa que no es el típico registro como el que conocemos en Costa Rica que es constitutivo de derechos. De hecho vean que no se le llama registro sino, sistema de información de garantías mobiliarias, pues su función es publicitar la garantía ante tercero, más no crear la garantía.

La generación de la garantía se da en forma contractual, y serán las partes las llamadas a generar los documentos de respaldo de la garantía. Por esa razón no es requerido la calificación registral, pues aquí lo que hace el acreedor es publicitar ante tercer un eventual mejor derecho que tenga sobre una garantía de carácter mobiliaria. Los documentos que conformarán el titulo ejecutorio serán aquel que sea el reflejo de la contratación privada.

La calificación vuelve no solo ineficiente el sistema sino que elimina la inmediatez de la publicitación de la garantía, y recuerden que uno de los pilares fundamentales es la eliminación de los gravámenes secretos.

2. *El sistema de Registro costarricense no permite la titularidad de una misma marca bajo una misma clase registral, dicho razonamiento se ha extendido a clases similares con el objetivo de lograr proteger al consumidor y evitar confusiones. Si una empresa da en garantía la mitad de sus marcas y las pierde, existirían dos personas dueños de una misma marca sobre diversos productos.*

Aquí tienes que tomar en consideración que cuando un abogado realiza una garantía mobiliaria debe tomar en consideración todas las circunstancias que rodean esa garantía. Se dice que la garantía mobiliaria está hecha para ser aplicada por abogados pensantes, aquel abogado acostumbrado a repetir machotes está destinado a fracasar en este tipo de garantía.

Acompañada a una garantía mobiliaria usualmente va un estudio y todo una ingeniería legal que permita establecer la misma y proteger los intereses de las partes. Si usted tiene impedimentos legales como los que refiere debe de realizar las previsiones del caso, en el caso en particular, debe de tomar todas las marcas o no tomar ninguna parcialmente.

Eso es el mismo caso de que usted quiera dar participaciones de SRL y no haga toda la ingeniería que asegure a el adquirente de las mismas en caso de ejecución que será aceptado como nuevo socio de la compañía.

3. *El reglamento de esta ley solo regula aspectos básicos administrativos sobre el Registro pero no habla en específico sobre la aplicación de la ley a ciertos bienes. Considera usted que debería de existir un reglamento más específico para regular ciertos temas que no se tomaron en cuenta? De esta forma no dejar al criterio subjetivo del Registro la decisión sobre estos casos en materia de propiedad intelectual*

El reglamento debió ser más específico, de hecho en las reuniones originalmente instauradas cuando se hizo el proyecto de ley así fue considerado. Cuando la Ley fue aprobada la posición del registro se centró en reglamentar únicamente lo esencial para

evitar participación del ente y por ende responsabilidad solidaria por la intervención de terceros dentro del proceso.

A mí me hubiera gustado una reglamentación más extensa y se ha hablado de hacer algunas modificaciones y crear una reglamentación sobre temas no registrales, pero hasta el momento solo son proyectos.

4. *No debería existir una obligación de comunicación entre el Registro de Garantías Mobiliarias y el Registro de Propiedad Industrial y el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos, para que de esta manera exista una sistema eficiente y no que la persona tenga que inscribir el documento en ambos registros.*

La comunicación no debe de darse en forma directa, sino referencialmente. Los registros constitutivos deben de decir claramente que si quieren consultar los gravámenes de este tipo de bienes muebles deben de ser consultados en el sistema de garantías mobiliarias. Tomen en consideración que un registro informativo no puede modificar un registro constitutivo, por ello técnicamente no es correcto pensar en eso.

5. *Con la propuesta de la Ley Modelo de Garantías Mobiliarias la OEA ha recomendado o tiene un método de cuantificación respecto a los intangibles? Esto por cuanto si un bien responde como garantía su valor debería de estar predeterminado o al menos contar con ciertos mecanismos comunes para darles un valor y así contar con un mejor funcionamiento de esta normativa*

La cuantificación del valor de la garantía es materia económica más no legal, pues la valoración de la garantía mobiliaria dependerá del tipo de garantía otorgada y su manejo como producto financiero y financiable.