



“Los activos intangibles de propiedad industrial como aporte al capital de empresas mixtas”



M.Sc. Arlem L. Perdomo Díaz

Especialista del Departamento de Desarrollo y Comercio
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI)
Correo: arlem@ocpi.cu

Empresas mixtas: Sociedades mercantiles cuyo capital social se constituye por la suma de valores aportados por los socios

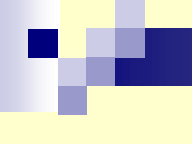
Los aportes pueden ser:

Dinerarios

No
dinerarios

LOS BIENES INTANGIBLES
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
¿SE PUEDEN APORTAR?

aquellos aportes consistentes
en bienes o derechos
patrimoniales distintos del
dinero, susceptibles de
valoración económica



**Los derechos y otros bienes
intangibles de propiedad industrial,
pese a su objeto inmaterial son -en
principio- bienes patrimoniales
susceptibles de valoración
económica y podrían constituir, por
consiguiente, aportes no dinerarios
a una sociedad anónima como es el
caso de las empresas mixtas.**

Aportación de bienes de PI al capital:

A título de uso

**Contrato de
Licencia**

**El aportante
conserva la
titularidad**

Se instrumenta
mediante:

A título de
propiedad

**Contrato de
Cesión**

**¿ y la titularidad
sobre los derechos?**

**El aportante
pierde la
titularidad y
ésta pasa a la
Emp. Mixta**

Diferencias, Ventajas y Riesgos

Aporte a título de uso

No hay transmisión del riesgo a la Empresa por la pérdida del objeto de la aportación

En cuanto a la transmisión de riesgos a la Emp. Mixta

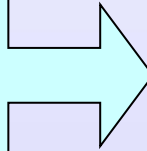
Aporte a título de propiedad

La Empresa asume riesgos:

- ✓ una posible nulidad del derecho de PI;
- ✓ que el aportante resulte no ser el legítimo titular;
- ✓ que el aportante previamente haya concedido licencias, en cuyo caso la Empresa deberá asumir tales licencias.

Diferencias, Ventajas y Riesgos

El aportante puede reservarse facultades de uso o explotación sobre los derechos

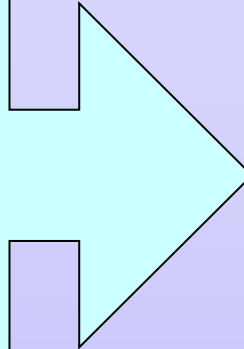


Aporte a título de uso

Ventajas relativas al uso y explotación de los derechos de PI

La Empresa mixta no tiene que asumir ciertas obligaciones tales como:

- ✓ el uso y explotación para evitar la caducidad del derecho
- ✓ obligaciones relacionadas con el mantenimiento del *goodwill* cuando se trata del aporte de una marca.

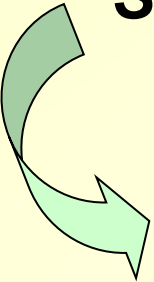


Aporte a título de propiedad



Sobre la aportación de conocimientos técnicos secretos o *Know How*

Son monopolios de 'hecho' aunque no de derecho



*.... cumplen con los requisitos exigibles para que
este tipo de bien pueda ser aportado al capital de
empresas mixtas*

Fundamento:

Son bienes transmisibles ;

*Pueden tener considerable valor
económico dado su carácter secreto*

*Son susceptibles de valuación
económica*



Apuntes sobre las categorías 'bien' y 'activo' intangible

Concepto de
'Bien'

Confluyen tanto el Derecho
como la Economía

todo aquello que bajo
un título particular
(propiedad, posesión,
usufructo, etc.), forman
parte del patrimonio de
una persona, ya sea
jurídica o natural

Concepto de
'Activo'

Es una categoría
económica, contable

todos los bienes de una
persona capaces de ser
valuados, o sea, de
tener valor económico.

Por tanto:

*todos los activos son bienes; pero no todos los bienes
tienen la capacidad, llegan a ser, o pueden ser, activos.*

Para que un bien intangible adquiriera la condición de activo intangible, tiene que tener la capacidad de ser valuado económicamente, de llegar a tener un precio cierto.

OJO !!!!

tener la capacidad por su naturaleza, de ser valuados económicamente, no significa que los bienes tengan siempre las condiciones objetivas para gozarlo.....por ejemplo:

➤ una marca que tutela un producto con mala calidad.

➤ un *know how* sin utilidad práctica en una determinada región geográfica;

➤ una patente de invención registrada, superada tecnológicamente por otra concedida en corto espacio de tiempo respecto a la primera;

Valoración económica: tarea nada sencilla

Principales Métodos reconocidos internacionalmente

Basados en el mercado

Se buscan transacciones de mercado comparables a la que se pretende valorar

Basados en los costos

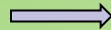
El valor se constituye por el costo con que se ha adquirido el bien, más los gastos asociados

Basados en los ingresos

Se centran en cálculos aproximados de los beneficios económicos pasados y futuros.

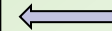
Análisis de la aplicación de los métodos de valoración económica

Método **de mercado**



No existe un 'mercado' de derechos de PI, ni una estadística de transacciones comparables, pues se trata de bienes únicos e insustituibles, y, por tanto, difícil de confrontar un valor comparable

El costo de adquisición podría ser un método desacertado, teniendo en cuenta los altísimos costos que suele tener generar un derecho de propiedad industrial



Método **de los costos**

Método **de los ingresos**



Tratándose de bienes que para alcanzar su valía en términos económicos, dependen de su uso o explotac. en el mercado...



...ESTE PODRÍA CONSTITUIR EL MÉTODO MÁS ADECUADO



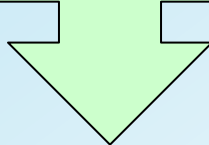
Referencia al tratamiento del tema en Cuba



Apuntes sobre la legislación...

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA

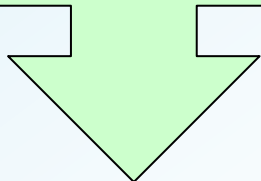
Reconoce a la inversión extranjera,
como una forma de propiedad




Artículo 23: *“El Estado reconoce la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas que se constituyen conforme a la ley”.*

LEY 77 DE 1995 ‘DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN CUBA’

Reconoce la posibilidad de que los socios
puedan aportar derechos de PI al capital
para la creación de una Emp. mixta.





Ley 77, Capítulo VII "*De los aportes y su valoración*"

Artículo 19: *A los fines de esta Ley, son aportes los siguientes: (...)*

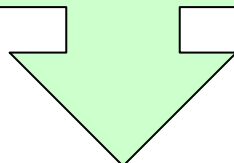
19.1. c) *derechos de propiedad intelectual y otros derechos sobre bienes intangibles; (...).*

19.6. *Los aportes consistentes en derechos de propiedad intelectual y otros derechos sobre bienes intangibles, se valoran por los métodos que libremente acuerden de conjunto los inversionistas nacionales y extranjeros*".

Apuntes sobre la legislación...

NORMAS CUBANAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA

**Resolución 235 del 2005 del
Ministerio de Finanzas y Precios**



Artículo 83: “*Activos Intangibles. Valoración*”

Se valoran a su costo de adquisición; por la estimación que se efectúe por peritos, cuando no exista contrapartida monetaria, o a su costo real de desarrollo o producción.

Apuntes sobre la legislación...

**RESOLUCIÓN 83 del
2012, del Ministerio de
Finanzas y Precios**



Apartado QUINTO:

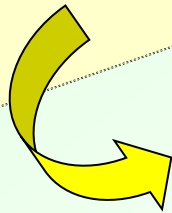
“Corresponde a (...) este Ministerio (...) certificar el valor de los bienes del Patrimonio Estatal y otros bienes o derechos, valuados por las entidades autorizadas, emitiendo los certificados correspondientes, cuando la valuación de los bienes obedezcan a:

a) Aportes destinados al capital social de empresas mixtas y de empresas de capital totalmente extranjero.” (...)

pssssh!!! Pero por fin, ¿qué método utilizo? ¿Qué valor tendrá mi intangible de propiedad industrial?



No hay un método que proporcione un valor exacto



La valoración es más un ARTE que una CIENCIA



CONCLUSIONES

- Los bienes de propiedad industrial, están sumados hoy a la gama de instrumentos comercializables en los negocios de inversión extranjera; constituyéndose en muchas ocasiones como la aportación que realiza alguna de las partes al negocio.

- Tanto su aporte a título de uso como a título de propiedad, requiere de estos bienes cumplimentar el requisito de tener la capacidad objetiva de ser valuados económicamente, de ser elevados a la condición de activos intangibles.

CONCLUSIONES

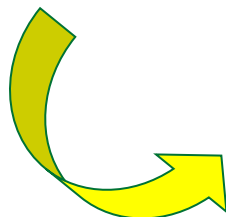
- No existe ningún método de valuación de bienes intangibles que sea infalible y exacto, o que proporcione un criterio de valor matemático.

- Un análisis integral del tema en el territorio cubano arroja que contamos con un grupo de normas jurídicas, las cuales, aun cuando sean susceptibles de mejora como toda obra humana, constituyen la materialización de una voluntad gubernativa respecto al tema.

**GRACIAS POR SU
ATENCIÓN !!!!**



Sitio Web de la OCPI:
www.ocpi.cu



Visítenos!!!