

**Colección  
Gestión,  
Emprendimiento  
e Innovación**

**Oportunidades de negocios  
registros de marcas  
y patentes vencidas**

Autor  
*Orlando Martínez Gómez*



# OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN



© **Universidad EAN**  
Carrera 11 No. 78-47  
Bogotá D.C., Colombia  
2011

## CONSEJO SUPERIOR

Cecilia Crissien de Perico <b>Presidenta</b>	Carlos Evelio Ramírez Cardona <b>Consejero Fundador</b>
Carlos Mauricio Álvarez Cabrera <b>Primer Vicepresidente y Consejero Egresado</b>	Álvaro Otto Rubio Salas <b>Consejero Vitalicio</b>
Roque González Garzón <b>Segundo Vicepresidente</b>	Martha Lucía Ramírez <b>Consejera-Empresaria de la Mediana y Gran Empresa</b>
<b>Consejeros</b>	Omar Alonso Patiño Castro <b>Consejero Representante de los Docentes</b>
Hildebrando Perico Afanador <b>Presidente Honorario y Consejero Fundador</b>	Jennifer Marcela Flórez Blanco <b>Consejera Representante de los Estudiantes</b>
Carlos Alfonso Crissien Aldana <b>Consejero Fundador</b>	

## DIRECTIVAS

<b>Rector</b>	<b>Vicerrector de Planeación</b>
Jorge Enrique Silva Duarte <b>Vicerrector de Formación</b>	Ruben Darío Gómez Saldaña <b>Vicerrectora de Extensión y Proyección Social</b>
José David Marín Enriquez <b>Vicerrector de Investigación</b>	María del Carmen Sanabria Carmona <b>Vicerrector Financiero y de Recursos Físicos</b>
Carlos Largacha Martínez	Juan Enrique Castañeda Mateus

Prohibida la reproducción  
parcial o total de esta obra sin autorización de la  
Universidad EAN

La edición de este texto estuvo a cargo de la Vicerrectoría  
de Investigación

Grupo Gestión del conocimiento

### **Revisión de estilo**

Rocio Santofimio

### **Diagramación**

Adriana Milena Rodríguez

**Martínez Gómez, Orlando**

**Oportunidades de negocios sobre registros de marcas y patentes vencidas**  
[Recurso electrónico] / Orlando Martínez Gómez. -- Bogotá : Universidad EAN,  
2010. -- (Colección Emprendimiento)

35 p.

ISBN: 978-958-8153-83-4

1. Marcas de fábrica 2. Patentes 3. Emprendimiento

658.827 CDD



# Contenido

<b>1.</b>		
	El problema.....	4
<b>2.</b>		
	Objetivos.....	5
<b>3.</b>		
	Metodología.....	7
<b>4.</b>		
	El estado del arte.....	11
<b>5.</b>		
	El estado de marcas años 2004 al 2007...	16
<b>6.</b>		
	Valorización de marcas y patentes.....	19
<b>7.</b>		
	Conclusiones.....	31
<b>8.</b>		
	Bibliografía.....	34



# OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN



## El problema



o que se persigue con el registro de una marca o patente es el reservar el uso exclusivo de la misma, con el objetivo de obtener beneficios económicos derivados de la explotación de este derecho o producto industrial. La pregunta que salta a la vista es que está pasando con las marcas y patentes que una vez vencida su vigencia de registro los anteriores dueños de las marcas no la renuevan para continuar con su uso comercial.

Podríamos pensar que muchas de ellas no se han renovado por olvido. Pero existe la posibilidad que otras de ellas hayan sido abandonadas por no haber encontrado en modelo de negocio aceptable.

También es importante aclarar el uso comercial que, independientemente del registro de marca, se esté haciendo de los productos registrados. Para ello, resultaría útil una comparación con los Registros Mercantiles que tienen las Cámaras de Comercio, que son de renovaciones anuales.



## Objetivos

### 2.1 Objetivo general

Reconocer e identificar el potencial de negocios que se puedan deducir del banco de datos de patentes en sectores económicos específicos.

### 2.1 Objetivos específicos

- Identificar las licencias vencidas, hoy de libre disposición, en los sectores: Industrias básica, Industrias de bienes de consumo (sector secundario) y Transporte, Comercio, Educación, Sanidad, Ocio y turismo (sector terciario).
- Identificar las licencias por vencerse en los sectores: Industrias básica, Industrias de bienes de consumo (sector secundario) y transporte, comercio, educación, sanidad, ocio y turismo (sector terciario).



## OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN

- Describir modelos para valorar las marcas y patentes, como fuentes iniciales para obtener financiación. Explotar sistemas y valorizaciones heredadas.
- Caracterizar e identificar la oportunidad de negocios que en materia de emprendimiento pueden extraerse de estos hallazgos.



## Metodología

### 3.1 Fuentes primarias

El material de primera mano, o fuente primaria, es la base de datos de marcas y patentes que posee la Superintendencia de Industria y Comercio. Para realizar esta consulta, se utilizó un software de depuración denominado Orbisoft®, que es una herramienta puesta al servicio de esta investigación por el grupo de consultores.

Se consideró el universo de vencimientos de registros de marcas que existía entre éstos, entre los años 2004 y 2007.

Se logró obtener el listado de los signos marcarios registrados ante la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio que cumplían con los siguientes parámetros:



## OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN

- ◆ Su término de vigencia culminó entre el período comprendido desde el primero de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007 y sus titulares no los renovaron, ni siquiera dentro del plazo de gracia<sup>1</sup>.
- ◆ La acción anterior, originó un documento de aproximadamente cuarenta mil (40.000) registros marcarios que están siendo depurados revisándose uno a uno contra la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio para establecer:
- ◆ Que su titular no haya solicitado con posterioridad el registro de un signo igual o similar, ante el olvido de la renovación de su marca.
- ◆ Que no exista más de una marca con esa misma denominación a nombre del mismo titular.
- ◆ Que no esté en conflicto ante la administración, el trámite de renovación.
- ◆ Que no se encuentre en ninguna otra situación que impida decir que el signo marcario se encuentra en plena disposición de apropiación por un tercero.

---

<sup>1</sup> El artículo 152 de la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena establece que, "el registro de una marca tendrá una duración de diez años contados a partir de la fecha de la concesión y podrá renovarse por periodos sucesivos de diez años". Por su parte, el artículo 153 de la Decisión 486 establece que, "El titular del registro, o quién tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozaran de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañara los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los países miembros. Durante el plazo referido, el registro de una marca mantendrá su plena vigencia".





Así se obtendrá el listado final a entregar para los emprendedores.

## **Nombre de la aplicación empleada**

Como se ha dicho anteriormente, se empleó licencia de software denominada Orbisoft®, que gestiona y contiene todo lo atinente a los trámites de Propiedad Industrial en Colombia y algunos países centro y suramericanos.

No obstante, se empleó solo para obtener un listado de marcas en Colombia.

La fuente primaria por ende, fue la Licencia de Orbisoft®, así como la base de datos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

## **3.2 Fuentes secundarias**

Las fuentes secundarias empleadas fueron bibliográficas y jurisprudenciales:

Las normas sobre propiedad industrial contempladas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

Jurisprudencia: Las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de Justicia.



## OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN

### Libros:

- El Sistema Comunitario de Marcas. Autor: Alberto Casado Cerviño.
- Lecciones de Propiedad industrial tomos I, II y III. Autor: Ricardo Metke Méndez.
- Derecho de los Mercados. Edición dirigida por Jairo Rubio Escobar. Superintendencia de industria y Comercio.



### El estado del arte

**L**as marcas son signos distintivos que se utilizan para diferenciar productos y servicios idénticos o similares ofrecidos por distintos productores o proveedores de servicios. Las marcas son un tipo de propiedad industrial y por ello los derechos que confieren están protegidos por la legislación.

Inicialmente, según Ana María Pacón<sup>2</sup>, las marcas buscaban esencialmente proteger al consumidor frente a productos de escasa calidad. Con esta finalidad se dotaba a los correspondientes artículos del signo representativo del gremio, que garantizaba una calidad predeterminada; a éste se añadía, según las ordenanzas gremiales, un signo individual que permitía identificar al maestro artesano que había confeccionado el producto.

<sup>2</sup> Doctorado en Derecho, Universidad de Augsburgo, Alemania. Ex-presidenta del Tribunal de defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI- Lima, Perú. Profesora del Postgrado en Propiedad Intelectual en la ULA.



## OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN

Durante el siglo XIX – como resultado de los cambios generados por el tránsito de una estructura económica gremial a una capitalista, merced a la revolución industrial - se produce una radical transformación de los objetivos del ordenamiento. Las exigencias de la producción en masa provocaron una radical mutación en el sentido de la marca. Ésta adquirió significado como instrumento de venta y pasó a desempeñar primordialmente una función distintiva de la diversa procedencia empresarial. Los abusos cometidos por los competidores promovieron entre los círculos económicos interesados, la exigencia de un derecho de marcas caracterizado por la efectiva protección de los intereses empresariales y la atribución del derecho de monopolio de uso de signos distintivos se realizó mediante el reconocimiento de una nueva forma de propiedad: la propiedad industrial, de derechos subjetivos absolutos de exclusión.

Posteriormente, el desarrollo e introducción de productos altamente competitivos ha generado que el éxito comercial de la marca no se base solamente en elementos objetivos. Ha sido necesaria la presencia de otros factores, entre los cuales la publicidad cumple un rol fundamental. La diferenciación se ha logrado a través del fenómeno publicitario, dotando al producto o servicio de una imagen atractiva asociada a la marca, que caracteriza y personaliza al correspondiente producto o servicio respecto a productos o servicios análogos de los competidores.

Del breve resumen anterior se deduce que el papel de las marcas como instrumento de identificación y marketing no resulta, desde un análisis histórico, congénito, sino que, por el contrario, ha evolucionado en atención a las necesidades de protección detectadas en cada momento.

Actualmente, las marcas cumplen un papel fundamental dentro de la economía y los comerciantes de pequeña o gran envergadura realizan el proceso de registro de las mismas antes de invertir en su publicidad o posicionamiento.



Según la Superintendencia de Industria y Comercio, en el transcurso del año 2008 se han otorgado los registros como marcas a CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO (14.424) signos distintivos. Este registro, implica un derecho en exclusiva o monopolio del signo dentro del territorio colombiano de diez años, prorrogables indefinidamente.

No obstante, la cifra anterior de registros marcarios contrasta con las negaciones de registro de un signo distintivo que en el año anterior, según el informe de gestión de la Superintendencia de Industria y Comercio, ascendió a casi tres mil marcas (3.000), la mayoría de ellas por motivos relacionados con la similitud con un signo registrado con anterioridad por un tercero<sup>3</sup>. Es importante señalar, que el año anterior arrojó una cifra global de concesiones aproximada a la que se ha dado en este año hasta esta época, por lo que TRES MIL NEGACIONES asciende a casi un 20% del total de las solicitudes presentadas sólo en el año 2007, con lo que se quiere significar, que dadas las estrictas normas de confundibilidad que se aplican en el examen de registro de un signo, son altas las probabilidades de que el mismo se niegue.

---

<sup>3</sup> Concepto 021003467 del 19 de diciembre de 2002 de la Superintendencia de Industria y Comercio: “Es importante precisar que dentro del procedimiento descrito, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, efectúa un riguroso examen en donde se analiza que la marca no se encuentre incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad absolutas (inherentes al mismo signo) ni relativas (referentes a derechos propiedad de terceros), de donde resulta claro que, la concesión del registro depende del resultado que arroje dicho estudio que, como se advierte, se concreta en la determinación objetiva de que la marca es susceptible de registro y que con su otorgamiento no se vulneren derechos de terceros.

Se debe advertir además que, dentro de las causales de irregistrabilidad relativas, indicadas en el artículo 136 de la Decisión 486, en virtud de las cuales habría indebida afectación de derechos de terceros de concederse marcas en contravención a lo previsto en las mismas, se establece la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

Se debe advertir además que, dentro de las causales de irregistrabilidad relativas, indicadas en el artículo 136 de la Decisión 486, en virtud de las cuales habría indebida afectación de derechos de terceros de concederse marcas en contravención a lo previsto en las mismas, se establece la prohibición de registrar como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.



## OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN

Así, si se lanza un producto o servicio bajo un signo distintivo que la Superintendencia niega con posterioridad, se perderá la inversión en publicidad y posicionamiento que el comerciante haya dispuesto para él.

Ejemplo: La marca **OLA<sup>3G</sup>** de Colombia Móvil S.A. E.S.P., fue lanzada al mercado en una estrategia de posicionamiento, publicidad y marketing que no tenía antecedentes en la historia colombiana. No obstante, su titular no aguardó a la concesión del registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que en condiciones normales puede durar mínimo seis meses, y el registro de la misma fue negado por la existencia anterior, para servicios de telecomunicaciones de la marca HOLA.

La anterior situación induce al empresario a un escenario bastante complicado, dado que en la búsqueda de los signos distintivos, debe apuntar a uno que además de cumplir varios requisitos, debe ser completamente diferente a los ya registrados con anterioridad. Por ello, la retoma de un signo registrado no renovado, que se encuentra a disposición del público ahorra este importante paso dentro de la etapa de apropiación de un intangible para la empresa.

En efecto, campañas actuales como la de la marca TOPI TOP, han retomado signos distintivos que en el pasado habían sido registrados y no renovados por las empresas titulares por diversos motivos. Ello implica, no sólo la certeza en la consecución del registro, sino un ahorro importante en el posicionamiento de la marca que estando registrada, eventualmente pudo ser también usada y publicitada, con lo que se ahorran recursos para el posicionamiento de la misma. En el caso de la marca en mención, ha sido muy fácil para el empresario retomar la marca TOPITOP, que hace unas décadas fue posicionada en el país con un comercial infantil “alo, alo topitop...”, por lo que la labor de posicionamiento de la campaña de publicidad ya no apuntará al posicionamiento de la marca desde cero, sino a la renovación de la misma, pues ella, ya existe dentro de la mente del consumidor. Y



## CUADERNO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD EAN

seguramente, se habrá tenido en cuenta que la inversión en publicidad no se expone, dado que ella ya fue registrada y no se asumen riesgos para monopolizar el signo en exclusiva.

Así las cosas, resulta más sencillo para un comerciante, retomar del listado de marcas no renovadas un signo, y aprovechando la inversión publicitaria ya hecha sobre él mismo, retomar en productos o servicios idénticos o similares para posicionarlo nuevamente dentro del público, teniendo la certeza de que si ya fue registrado por la Superintendencia, un nuevo trámite de registro dará el mismo resultado.



## El estado de marcas, años 2004 al 2007

**L**as marcas registradas, no renovadas que se encuentran a disposición de terceros para su registro, conforman un valiosísimo elemento para un empresario, ya que su registro es casi infalible, y sí ella ha sido anteriormente publicitada, es más fácil y económico su posicionamiento.

Como se ha afirmado, el entregable de este trabajo consta de:

- Un artículo de revista.
- Documento- guía que sirva de orientación de cómo utilizar una marca disponible como USO COMERCIAL, base para un modelo de negocio, que contiene:
  - Archivo con las marcas disponibles para su explotación comercial (documento en Excel).





- Procedimiento básico a seguir para poder usarla.

A continuación, se describen los pasos fundamentales para poder utilizar los datos de este trabajo en beneficio del emprendedor:

- Seleccionar un signo por el emprendedor de la lista que se adjunta que se cataloga como de libre usabilidad comercial (uso comercial libre).
- Solicitar nuevamente el registro pero a nombre del emprendedor, sin necesidad de esperar que la Superintendencia decida sobre él mismo, ya que la existencia previa del registro supone que la concesión se va a volver a dar, y se inicia el proceso de posicionamiento, que sin duda alguna será más sencillo.
- Según el concepto 01110986 del 11 de febrero de 2002 de la Superintendencia de Industria y Comercio. “Procedimiento para el registro de marcas”<sup>4</sup>, el procedimiento de “registro marcario” comprende las siguientes etapas:
  - Presentación de la solicitud de registro, la cual debe reunir los requisitos contenidos en los artículos 138 y 139.
  - Admisión y asignación de la fecha de presentación, siempre y cuando la solicitud cumpla con los requisitos del artículo 140.
  - Examen de los requisitos de forma, dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, según lo establecido en el artículo 144. En el evento en que la solicitud no cumpla con todos los requisitos de forma, se le dará al solicitante un plazo de sesenta días para que los subsane.

<sup>4</sup> Concepto 01110986 del 11 de febrero de 2002 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Procedimiento para el registro de marcas: De conformidad con el título V, capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.



## OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN

- Una vez reunidos los requisitos formales, de conformidad con el artículo 145, se ordena la publicación en la gaceta de la propiedad industrial.
- Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación, los interesados pueden presentar, si es del caso, sus oposiciones. Artículo 146.
- Una vez vencido el plazo establecido por el artículo 148 para presentar pruebas que soporten las oposiciones presentadas o en el caso en que no hubieran sido formuladas, la Superintendencia de Industria y Comercio procede a realizar el examen de registrabilidad o de fondo. Artículo 150.
- El mismo artículo 150 establece que la oficina nacional competente, en este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio debe decidir mediante resolución en la cual, si se han presentado oposiciones debe decidir sobre éstas y además sobre si concede o deniega el registro.
- Si es del caso, interposición de los recursos de ley y decisión sobre los mismos, de conformidad con lo establecido en el código contencioso administrativo. Una vez decididos los recursos queda agotada la vía gubernativa y el interesado podrá demandar el acto ante la jurisdicción contencioso administrativa.



# Valorización de marcas y patentes

**E**l Decreto 2649 de 1993 (diciembre 29), por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, define en su Art. 66 la naturaleza de los activos intangibles, dentro de los cuales se ubica Marca y patente.

Art. 66. 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. El valor histórico de estos activos debe corresponder al monto de las erogaciones claramente identificables en que efectivamente se



## OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN

incurra o se deba incurrir para adquirirlos, formarlos o usarlos, el cual, cuando sea el caso, se debe re-expresar y como consecuencia de la inflación.

Para 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. Son métodos admisibles para amortizarlos los (sic) de línea recta, unidades de producción y otros de reconocido valor técnico, que sean adecuados según la naturaleza del activo correspondiente. También en este caso se debe escoger aquel que de mejor manera cumpla la norma básica de asociación.

Al cierre del ejercicio se deben reconocer las contingencias de pérdida, ajustando y acelerando su amortización.

Adicionalmente, esta el componente del plan Único de Cuentas, que en lo pertinente a Activos intangibles tiene lo siguiente:

DECRETO NÚMERO 2650 DE 1993 (diciembre 29) POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLAN UNICO DE CUENTAS PARA LOS COMERCIANTES.

**ART. 1º-OBJETIVO.** El plan único de cuentas busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes con el fin de permitir la transparencia de la información contable y por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad.

En el CAPÍTULO TERCERO del decreto 2650/ 93, que contiene las DESCRIPCIONES Y DINÁMICAS de las cuentas bajo el Artículo 15, en lo referente a Intangibles establece:



## ARTÍCULO 15. DESCRIPCIONES Y DINÁMICAS.

CLASE	GRUPO	CUENTA
1. ACTIVO	16 INTANGIBLES	

## DESCRIPCIÓN

Comprende el conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos por que contribuyen a un aumento en ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de los negocios.

Dentro de este grupo se incluyen conceptos tales como: Crédito Mercantil, Marcas, Patentes, Concesiones y Franquicias, Derechos, Know How y Licencias.

Por regla general, son objeto de amortización gradual durante la vida útil estimada.

Los activos intangibles adquiridos deben ser ajustados por inflación conforme a las disposiciones legales vigentes.

CLASE	GRUPO	CUENTA
1. ACTIVO	16 INTANGIBLES	1610 MARCAS



# OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN

## DESCRIPCIÓN

Registra el costo de adquisición o de producción y registro de signos que, de acuerdo con las normas legales, sirven para distinguir los productos o servicios de un ente económico de los de otro. Así mismo registra el costo de marcas catalogadas como colectivas. Se entiende por marca colectiva todo signo calificado de tal, que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o de servicios de empresas o colectividades diferentes que utilicen la marca bajo el control del titular.

## DINÁMICA

DEBITOS	CREDITOS
a. Por los costos incurridos en la producción y registro de la marca.	a. Por la venta de los derechos de utilización de la marca.
b. Por el costo de adquisición de la marca.	b. Por la extinción legal de utilizar la marca.
c. Por el valor del ajuste por inflación.	

CLASE	GRUPO	CUENTA
1. ACTIVO	16 INTANGIBLES	1615 PATENTES



## DESCRIPCIÓN

Registra el costo de adquisición o de creación y registro de las patentes las cuales confieren a su titular el derecho a explotar en forma exclusiva la invención por sí mismo, a conceder una o más licencias para su explotación y a percibir regalías o compensaciones derivadas de su explotación por terceros.

### 6.1 Métodos de valorización de marcas y patentes usadas en el mundo

#### ¿Cómo se puede valorar una patente o una marca?

Dentro de la complejidad de la valoración de empresas hay que sumar la valoración de intangibles, es decir, la valoración de patentes, marcas etc.

Valorar una marca requiere de un estudio pormenorizado de la empresa en cuestión, del sector y determinadas circunstancias, pudiendo emplear en cualquier caso diferentes métodos de valoración comúnmente utilizados para cada caso en concreto.

Para la valoración de marcas y patentes, es indispensable la identificación de los parámetros fundamentales para crear, gestionar y medir el valor de cada marca. La dificultad de su valoración deriva de la complejidad de concretar qué flujos generados por la empresa son debidos a la marca, esto es, qué flujo generaría la empresa si no tuviera la marca que deseamos valorar.

Como se ha afirmado, existen diferentes métodos o procedimientos para valorar marcas y patentes. Este estudio pretende solo enunciar



## OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN

algunas, con miras a aprovechar la investigación de marcas y patentes vencidas o por vencerse que están contenidos en los registros de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio). Enunciamos unos a continuación:

- El valor de las acciones de la empresa.
- La diferencia entre el valor de mercado y el valor contable de las acciones.
- La diferencia entre el valor de mercado y el valor contable ajustado de las acciones, es decir, el goodwill.
- La diferencia entre el valor de la empresa con marca y el de otra empresa análoga que vendiera productos sin marca.

Algunas empresas valoran la marca multiplicando el beneficio diferencial de la marca por un múltiplo. Este múltiplo se determina cuantificando los factores que, según éstas, determinan la fortaleza de la marca.

Así por ejemplo:

$$\begin{aligned} & \text{Beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT)} \\ & \text{EBIT marca Blanca.} \\ = & \text{EBIT diferencial de la marca.} \\ \text{Factor compensador de la inflación} \\ = & \text{Valor actual del EBIT diferencial de la marca.} \\ \text{Factor de ponderación.} \\ = & \text{Beneficio diferencial de la marca antes de impuestos} \\ & \text{Impuestos.} \\ & \text{Beneficio diferencial de la marca.} \end{aligned}$$





Otras empresas valoran la marca de forma más simplificada mediante la diferencia entre los beneficios de una marca y los beneficios que debería producir una versión básica de ese producto sin marca y aplican un múltiplo en función de la fortaleza de la marca.

La valoración de una marca es algo subjetivo que requiere de un estudio pormenorizado de la empresa a valorar y del caso concreto, permitiendo en cualquier caso la utilización de diferentes métodos de valoración.

Otro criterio: el de valoración de una marca por la sostenibilidad en el tiempo.

Este otro procedimiento analiza las marcas desde el punto de vista de su perduración en el tiempo, durante el lapso que estuvo vigente el uso de la misma. Es un punto de referencia importante para nuestro estudio, por que se debe recordar que son marcas que de una u otra forma han sido explotadas comercialmente. Esos criterios son:

- Liderazgo. Una marca líder es más estable y tiene un valor superior que una marca con una participación de mercado inferior, porque el liderazgo permite fijar precios, otorga control sobre la distribución y mejora la resistencia a la competencia.
- Estabilidad. Marcas que llevan el mercado mucho tiempo o disfrutan de la lealtad del consumidor ya han demostrado su capacidad para perdurar.
- Tipo de mercado. Una marca en un mercado estable o en crecimiento es más valiosa que una marca en un mercado revuelto o maduro.
- Internacionalización. Marcas operando en mercados internacionales son más poderosas que marcas nacionales o regionales.



## OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN

- Innovación. Una marca que ha demostrado su capacidad para mantenerse al día en las tendencias del mercado es más sostenible.
- Soporte. Marcas con capacidad para recibir habitualmente apoyo y financiación valen más que marcas que carecen de esta capacidad.
- Protección. La estructura de patentes y el marco normativo en el que se desenvuelve la actividad de la empresa puede, también, marcar diferencias.

Se analizará a continuación, otros modelos de valorización de marcas. Este se ha tomado de un artículo escrito por Gabriela Salinas, directora general de Brand Finance Iberia, quien ofrece su visión sobre las diversas metodologías que hoy utiliza el primer mundo para la valoración de marcas. Cada método, según la autora, ofrece características particulares para las necesidades y situación coyuntural de cada compañía.

### 6.2 Metodologías de valoración de marcas<sup>5</sup>

Se hace referencia a una publicación que se encuentra en Internet, en la dirección relacionada en la nota de pie de página número de este escrito.

En este artículo Gabriela Salinas, la autora dice que:

Existen varios métodos reconocidos para valorar marcas. Podemos mirar:

<sup>5</sup> <http://www.infobrand.com.ar/nota.php?idx=7031>



- Costos históricos - ¿Cuánto ha costado crearla? En el caso de una marca, podemos considerar cuánto ha costado diseñarla, registrarla y comunicarla.
- Alternativamente, podemos considerar lo que costaría reemplazarla.

Ambos métodos son subjetivos pero pueden requerirse valoraciones de este tipo debido a que un tribunal judicial puede querer saber cuánto costaría crear una marca.

- **Por el valor de mercado**, aunque frecuentemente no existe valor de mercado para intangibles, en particular marcas.
- **El uso económico.** Es el enfoque óptimo a adoptar.

Hay diferentes técnicas de valoración de uso económico, pero los dos enfoques más ampliamente utilizados son los denominados de “Uso económico”, “Asignación de ganancias” y “Ahorro de Royalties”. En cualquier caso, todas las valoraciones de uso económico comienzan por la valoración del negocio “asociado” a la marca y luego consideramos varios enfoques para valorar los activos intangibles propios de esos negocios –específicamente las marcas“.

La autora que hemos referenciado, propone cinco (5) fases o etapas que se deben seguir en el proceso de cuantificar este activo. Estas son:

- **“Análisis por segmentos:** en esta fase se seleccionan los segmentos de consumo relevantes, definidos por marca, geografía, producto, canal y demografía, a fin de crear el marco de modelización para proyecciones financieras y análisis de demanda.



## OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN

- **Análisis de demanda:** en esta etapa se establece el ranking de direccionadores de demanda para cada uno de ellos, y el “impacto” que tiene la marca sobre cada uno de estos direccionadores.
- **Análisis financiero:** se emplean proyecciones explícitas por períodos de tres a cinco años. En este sentido, se suele utilizar el enfoque de DCF (Flujos de Caja Descontados) tanto para valorar el negocio “asociado a la marca” como para valorar la propia marca.
- **Tasa de descuento:** se determina el riesgo que conllevan las ganancias futuras en un entorno competitivo determinado. Para ello se definen una serie de criterios relevantes de benchmarking, para los que se mide a la marca frente a sus competidores (cuota de mercado, crecimiento de la base de clientes, recuerdo publicitario, etc.). Para poder tener una base común de medición entre criterios, se realiza una regresión lineal con los valores obtenidos por cada una de las marcas en los diferentes criterios. Este análisis provee una medida de las fortalezas y debilidades de la marca en relación a sus competidores en los distintos segmentos, lo que a su vez determinará el grado de riesgo que la marca afronta dada su posición en el entorno competitivo específico.
- **Cálculo del valor económico de la marca:** con este proceso se consigue, basándonos en el valor del negocio “asociado a la marca”, desglosar el valor de la marca frente al resto de intangibles.”

Prácticamente todas las pequeñas empresas subestiman los activos intangibles que poseen. De hecho, en sus documentos financieros es difícil encontrar esta cuenta. Para este trabajo, es muy importante aprender a trabajar este concepto, por que parte de la labor del emprendedor esta en sacar provecho de las marcas vencidas o por vencerse, poder dar un valor este concepto, que incluso, sirve de base económica para respaldar una deuda de emprendimiento.

En un resumen, el consultor César Molleda Solís, MBA, Consultor Asociado de OBB Consulting Group, Profesor de la Maestría en



Derecho de la Empresa, PUCP, especialista en Finanzas, estrategias de Negocio y proyectos de inversión<sup>6</sup>, establece cuatro (4) enfoques para obtener el valor de una marca.

- **Basado en los ingresos:** ingresos provenientes de la cesión de una “Marca”, por ejemplo las regalías.
- **Basado en los mercados:** esta metodología considera las transacciones realizadas por la empresa y que, adecuadas al tamaño, circunstancias o momento, pueden servir de referencia.
- **Basado en los costos:** se encuentra relacionada con los desembolsos y gastos efectuados para la “creación y mantenimiento” de la “Marca”. Por ejemplo los efectuados en las campañas de publicidad y promociones.
- **Basado en formulaciones:** esta metodología buscará relaciones entre el valor que tendría la empresa menos sus activos tangibles, o el valor que tendría una empresa por el hecho de contar con “Marca” por encima de quien no la tenga.

Sin embargo, dice el mismo autor, los métodos más usados para valorar las “Marcas” son las siguientes:

- El valor de la opción de venta a mayor precio y/o a mayor volumen debido a la existencia de la “Marca”.
- El valor de mercado de las acciones de la empresa, debido al posicionamiento de la “Marca” en el mercado.
- El valor presente del flujo de fondos de la empresa (influenciados por la “Marca”) menos el retorno requerido a la inversión realizada.
- La diferencia entre el “Valor de Mercado” y el “Valor Contable” de las acciones de la empresa menos la experiencia gerencial del equipo directivo.

---

<sup>6</sup> E-mail: [jmolleda@pucp.edu.pe](mailto:jmolleda@pucp.edu.pe)



## OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN

- La diferencia entre el “Valor de Mercado” y el “Valor Contable” de las acciones de la empresa.
- La diferencia entre el “Valor de Mercado” y el “Valor Contable” ajustado (goodwill).
- El valor de reposición de la “Marca”.
  1. Dado por el valor de la inversión estimada en marketing para alcanzar el actual posicionamiento de la “Marca”.
  2. Por el valor presente de las inversiones realizadas en marketing y las promociones.
- Por la diferencia entre los ratios Precio / Ventas, Multiplicado por las ventas,
- Por la diferencia entre el valor de la empresa con “Marca” y otra similar con productos sin “Marca”, que podrían ser genéricos.
  - a. Dado por el valor presente del diferencial de precio.
  - b. Por el valor presente del diferencial de volumen.

No olvidemos que la valorización de la “Marca” en una empresa es sumamente importante, por cuanto, una “Marca” frecuentemente tiene las connotaciones de la ‘promesa’ del producto; como ya se ha dicho, es el punto de diferenciación del producto o servicio respecto a sus competidores que la hace especial y única. Cabe indicar además, que los responsables de marketing intentan conferir a un producto o servicio una personalidad y una imagen a través de la “Marca”. Siendo por ello que este es un elemento muy importante en la publicidad. La “Marca” no sólo permite la identificación de bienes o servicios sino también representa el prestigio de sus fabricantes.



## Conclusiones



a importancia de los signos distintivos dentro de las empresas se ha despertado por factores como la globalización del comercio, la utilización de los medios de comunicación, el incremento de la inversión publicitaria, entre otros. No obstante, los tropiezos comerciales y económicos que han encontrado los empresarios, han generado en los últimos años una ola de abandono en la vigilancia, renovación mantenimiento de los signos de las empresas, que transcurre a la par de un número muy significativo de solicitudes nuevas de protección de signos distintivos ante la Oficina Nacional de Marcas.

Teniendo en cuenta, que el estudio de registrabilidad de un signo distintivo como marca supone un análisis concienzudo del mismo por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, siendo uno de los factores decisivos en el proceso de concesión del registro el análisis extrínseco del mismo, esto es, que el signo solicitado como marca no sea idéntico o siquiera similar al de un tercero que se encuentre ya registrado. Resulta entonces que por el alto número de registros existentes, surge un gran riesgo de no consecución de la protección del signo, por el alto número de marcas registradas con anterioridad que pueden resultar similares.



## OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS SOBRE REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES VENCIDAS

UNIVERSIDAD EAN

Por lo anterior, iniciar un proceso de branding sobre una marca resulta una labor muy arriesgada, si ella no está previamente registrada, esto es, entregada para uso exclusivo a una sola persona. Del análisis de la Base de Datos parte de este estudio, se desprende que mientras más recientes son los datos, es menor la disponibilidad de marcas, pues éstas pueden haber sido renovadas por los titulares. A mayor antigüedad, se encuentran mayores opciones de usar marcas de gran valor. El análisis solo se hizo desde 1993. Si se pudiera hacer para años anteriores, se tendrán mayores opciones de encontrar más insumos de marcas para los emprendedores. La revisión de un listado de signos como el entregado puede ayudar mucho a un emprendedor a iniciar su labor de posicionamiento de la marca. En efecto, la labor de reingeniería sobre una marca como ADDAX, 2 POR 3 o MANCESA, puede resultar bastante sencilla, teniendo en cuenta que las mismas ya se encuentran posicionadas en el mercado, y que el estudio de registro ya se realizó sobre ellas, por lo que sería necesario solamente iniciar nuevamente su registro, con la casi certeza de que éste prosperará, y aprovechar la labor del empresario anterior que la posicionó, pero que por motivos desconocidos no renovó su monopolio sobre ellas.

Así las cosas, el inicio de un proyecto empresarial sobre el relanzamiento de un signo distintivo ya posicionado trae enormes beneficios a un emprendedor, debido a la aceptación, renombre y posicionamiento que dentro del mercado ya tiene el signo. En efecto, el empleo de un signo que ya fue registrado por un tercero pero no renovado, conlleva a la obtención para una empresa de un bien intangible de incalculable valor.

Esta investigación, también creó los elementos necesarios para continuar con dos nuevas líneas de investigación, las cuales recomendamos emprender:





## CUADERNO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD EAN

1. Estado de patentes e invenciones registradas ya caducadas, y nuevas patentes desarrollados en le mundo, no amparadas para el mercado colombiano, como fuentes de emprendimiento.
2. Negocios potenciales entorno a la protección de los derechos del consumidor, y en especial, en la parte de metrología, laboratorios de certificación y conformidad de calidad.



## Bibliografía

Casado, A. (\_\_\_\_). El Sistema Comunitario de Marcas. Lex Nova.

Metke, R. (\_\_\_\_). Lecciones de Propiedad industrial tomos I, II y III.

Rubio, J. (\_\_\_\_). Derecho de los Mercados. Superintendencia de industria y Comercio. Editorial Legis.

Bases de datos de la SIC, a octubre de 2008.

Software Orbisoft®, para depurar la Base de Datos sobre Marcas y Lemas Comerciales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Decisión 486 de la Comunidad Andina de naciones.

Concepto 01110986 del 11 de febrero de 2002 de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Concepto 021003467 del 19, diciembre 2002 de la Superintendencia de Industria y Comercio.



## CUADERNO DE INVESTIGACIÓN

UNIVERSIDAD EAN

Jurisprudencia: Las Interpretaciones Prejudiciales del Tribunal Andino de justicia.

El Decreto 2649 de 1993 (diciembre 29), por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.

DECRETO NUMERO 2650 DE 1993 (diciembre 29) por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas para los comerciantes.

<http://www.infobrand.com.ar>.



### Misión

"Contribuir a la formación integral de la persona y estimular su aptitud emprendedora, de tal forma que su acción coadyuve al desarrollo económico y social de los pueblos".

### Visión

"Ser líder en la formación de profesionales, reconocidos por su espíritu empresarial".

Carrera 11 No. 78-47 Bogota D.C.  
Telefono: 5936464 Ext. 1469 - 1455  
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América