

ALTERNATIVAS SOCIETARIAS PARA TRANSFERIR MARCAS

GUILHERMO AULER SOTO*

Universidad de Lima, Perú

JESSICA HONDERMANN GÓMEZ**

Pontificia Universidad Católica del Perú

Recibido: 10 de febrero del 2026 / Aceptado: 4 de mayo del 2026

doi: <https://doi.org/10.26439/iusetpraxis2026.n061.8603>

RESUMEN. El presente artículo trata sobre las alternativas existentes en la Ley General de Sociedades para la transferencia de marcas. Como bien sabemos, las formas tradicionales de transferencia de bienes están contempladas en el Código Civil. En el caso de las sociedades, como personas jurídicas, estas también pueden adquirir o transferir activos a través de los distintos contratos regulados en el Código Civil; sin embargo, además, la Ley General de Sociedades establece otras alternativas de transferencia de activos para las sociedades, tales como el aporte de capital, la distribución de utilidades, la reducción de capital, la reorganización societaria y la distribución del haber social.

PALABRAS CLAVES: marcas / sociedades / sociedad anónima / transferencia de activos / Ley General de Sociedades

* Magíster en Derecho (LLM) por la Universidad de Duke, Estados Unidos de América. Abogado graduado de la Universidad de Lima. Profesor del curso de Derecho de Sociedades en la Universidad de Lima. Asimismo, pertenece al *staff* de profesores y asesores de la maestría en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente, es socio del estudio Santiváñez Abogados.

** Egresada de la maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta con estudios de especialización en propiedad intelectual en la Universidad Complutense de Madrid y en datos personales en la Universidad de Salamanca. Actualmente, es miembro del Área de Competencia, Propiedad Intelectual y Datos Personales del estudio Santiváñez Abogados.

CORPORATE ALTERNATIVES FOR TRANSFERRING TRADEMARKS

ABSTRACT. This article is about the existing alternatives included in the General Companies Act for the transferring of trademarks. As we know, the traditional ways to transfer property are set in the Civil Code. In the case of companies, as legal entities, may also acquire or transfer assets through the contracts ruled in the Civil Code but also the General Companies Act establishes other alternatives for the transfer of assets for the companies, like the capital contribution for the incorporation and capital increase, the distribution of profits, the reduction of share capital, the corporate reorganization and also the distribution of the balance in a liquidation.

KEYWORDS: trademarks / companies / corporation / transferring of assets /
General Corporations Law

1. INTRODUCCIÓN

Como con cualquier otra área del derecho, el derecho marcario y societario se cruzan cuando se trata de marcas que serán adquiridas o transferidas por una sociedad. De esta forma, si interviene una sociedad en la transferencia de marcas no solo se deben considerar las normas que regulan las marcas y las aplicables a las transferencias reguladas en el Código Civil de 1984, sino que, además, se deberán revisar las normas de la Ley General de Sociedades, del 9 de diciembre de 1997 (LGS, en adelante). Por ejemplo, por ser una persona jurídica, una sociedad debe actuar a través de un representante que sea persona natural. Esta persona natural, por su lado, debe haber sido autorizada para representar a la sociedad, ya sea por ley, por el estatuto, por la junta general de accionistas, por el directorio o mediante delegación de otro representante. Es decir, a diferencia de las operaciones entre personas naturales, es necesario revisar si el representante de la sociedad tiene poder para adquirir o transferir activos, situación similar a la de una transacción en la que una persona natural actúa a través de un representante.

No obstante, en el caso de las sociedades anónimas, no basta con comprobar el poder del representante, sino que, en determinados casos, la transferencia de activos debe ser aprobada necesariamente por la junta general de accionistas. Esto ocurre si el valor contable de los activos —o de las marcas, en este caso— supera el 50 % del capital social, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley General de Sociedades.

Por otro lado, las sociedades son personas jurídicas y su patrimonio es independiente del de sus socios. Así, las sociedades pueden ser propietarias de activos, incluyendo marcas. En la sociedad anónima, por ejemplo, los accionistas son titulares de acciones que les otorgan determinados derechos, como votar en las juntas generales de accionistas y recibir las utilidades que la sociedad genere. Sin embargo, los accionistas no son propietarios de los activos de la empresa y la única que puede disponer de dichos activos es la propia sociedad. Claro está que los accionistas pueden decidir que la sociedad disponga de sus activos, pero, para ello, requieren reunirse y aprobarlo en la junta general de accionistas. En todo caso, quien transferirá los activos siempre será la sociedad —en su calidad de persona jurídica independiente— y no sus accionistas.

Precisamente, respecto a los activos, la Ley General de Sociedades regula diversas alternativas de transferencia de bienes por parte de las sociedades. Como bien sabemos, las formas tradicionales de transferencia de la propiedad están contempladas en el Código Civil, como la compraventa, como el típico contrato a título oneroso, y la donación, como el típico contrato a título gratuito. Las sociedades pueden también adquirir o transferir activos vía compraventa, donación o cualquier otra forma regulada por el Código Civil; además, la Ley General de Sociedades establece otras alternativas de transferencia para las sociedades, como el aporte de capital, la distribución de utilidades, la reducción de capital, la reorganización societaria y la distribución del haber social en una liquidación.

De este modo, el presente artículo tiene como propósito revisar las distintas alternativas de transferencia de marcas cuando interviene una sociedad. Cabe indicar que, si bien nos concentraremos en la sociedad anónima por ser la forma societaria más utilizada en el Perú, la mayoría de estas disposiciones también es aplicable a las otras formas societarias.

2. SOBRE EL REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE MARCAS

Antes de desarrollar este punto, es importante que el lector tome en cuenta que la marca es una categoría especial y, seguramente, la más conocida y utilizada del universo de los signos distintivos, pero no es la única. Dentro del universo de los signos distintivos, o de los signos que se usan para diferenciar productos, servicios, actividades o establecimientos pertenecientes a una sociedad respecto de los de otra, podemos encontrar, además de las marcas, los nombres comerciales, los lemas comerciales, las marcas colectivas, las marcas de certificación y las denominaciones de origen, cada uno de los cuales cuenta con sus particularidades. En tal sentido, si bien nos concentraremos en las marcas, en el caso de tratarse de otro tipo de signo distintivo, se debe considerar si existen reglas especiales que deban observarse.

Cuando nos referimos a las marcas en sentido estricto, aludimos a los signos distintivos aptos para diferenciar productos o servicios en el mercado y, a la vez, para diferenciarlos de los que corresponden a la competencia. En palabras del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (2015): “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona” (Proceso 268-IP-2015).

En la misma línea, Carlos Fernández-Novoa (2004, p. 173) ha indicado que un signo carente de carácter distintivo en relación con los correspondientes productos o servicios no puede desempeñar la función básica de la marca, a saber, la de denotar el origen empresarial. Por su parte, la propia Dirección de Signos Distintivos (DSD) del Indecopi, órgano encargado de calificar las solicitudes de registro de marcas, ha señalado lo siguiente en la Resolución 382-2026/DSD-INDECOPI emitida por la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi del 8 de enero del 2026 en el marco de la tramitación del Expediente 51703-2025:

Es de tener en cuenta que la función esencial de una marca es la de distinguir los productos o servicios de un competidor de los demás productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Este carácter distintivo del signo permite al empresario individualizar sus productos o servicios para así participar en el mercado, y al consumidor identificar el origen, procedencia y calidad del producto o servicio que desea adquirir o contratar, sin verse expuesto a confusión o engaño.

A diferencia del caso de inmuebles y vehículos, las marcas no se inscriben en los Registros Públicos (Superintendencia Nacional de los Registros Públicos [SUNARP]), sino

en el Registro de la Propiedad Industrial administrado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Registro Indecopi), de conformidad con lo señalado en la Decisión 486 (régimen común sobre propiedad industrial), del 14 de septiembre del 2000, y el Decreto Legislativo 1075, del 28 de junio del 2008, que aprueba las disposiciones complementarias a la Decisión 486.

Por ejemplo, para el registro de una marca, la Decisión 486 exige que el signo, además de ser distintivo, sea susceptible de representación gráfica y precisa que su naturaleza no debe ser un obstáculo para el registro. En la práctica, esto implica que cualquier signo —como palabras, imágenes o composiciones musicales— pueda acceder al Registro Indecopi siempre que, en nuestro ejemplo, sea representado gráficamente mediante la escritura, dibujos o pentagramas, respectivamente. Asimismo, el marco normativo impone una serie de prohibiciones (absolutas y relativas) que la DSD debe evaluar al examinar las solicitudes de registro de marcas que se presentan ante su despacho, ya sea de oficio o por iniciativa de parte cuando esta se opone en el marco del procedimiento de registro (Decisión 486, arts. 135-136).

Ahora bien, el registro de marcas se rige por el principio de inscripción registral: una marca solo tendrá protección jurídica a partir de su inscripción en el Registro Indecopi, momento partir del cual el titular adquiere el derecho de uso exclusivo de la marca. De ahí que exista una contingencia importante si una sociedad viene utilizando una marca que no ha sido registrada o que, inclusive siendo registrada, no ha sido oportunamente renovada¹, ya que cualquier tercero podría registrar la misma marca a su favor e impedir que la sociedad continúe utilizándola e, incluso, denunciarla por infracción de sus derechos de exclusividad.

A diferencia de la adquisición de derechos marcarios que, como hemos dicho, nacen con su registro ante el Indecopi, las transferencias no requieren ser formalizadas de manera obligatoria. No obstante, conforme a lo señalado en el artículo 161 de la Decisión 486², este tipo de actos solo serán oponibles frente a terceros a partir de su inscripción en el Registro Indecopi, por lo que es recomendable actualizar este para que este refleje lo que, en la realidad, viene ocurriendo con los signos. De lo contrario, por ejemplo, si el

¹ Los registros marcarios tienen una vigencia de diez años. Al término de este plazo, el titular cuenta con un periodo de gracia de hasta seis meses para solicitar su renovación; de lo contrario, el derecho caducará.

² El artículo 161 de la Decisión 486 dice: "Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarrea riesgo de confusión".

anterior propietario tuviera deudas impagas, los acreedores podrían solicitar que se traben embargos sobre las marcas, pues sigue apareciendo como titular. Incluso, en la práctica, un tercero podría adquirir las mismas marcas y registrarse como su titular.

De esta forma, la transferencia de una marca se entenderá realizada entre las partes conforme a lo dispuesto en el acto jurídico (entre vivos o por vía sucesoria) que las vincule, mientras que, frente a terceros y para fines de oponibilidad, se entenderá realizada solo a partir de su inscripción en el Registro Indecopi. Esto es así, porque, de conformidad con lo señalado en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1075, se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los que, además, se presumen ciertos mientras no sean rectificadas o anulados (Decreto Legislativo 1075)³.

Ahora bien, para registrar la transferencia de una marca, la persona (natural o jurídica) interesada (titular o adquirente) debe iniciar un procedimiento ante la DSD denominado modificación de registros. En el caso de las personas jurídicas, se deberá adjuntar el documento que acredite las facultades de representación o indicar el asiento y el número de la partida registral en los que consten dichas facultades. Asimismo, si el solicitante ha tramitado algún procedimiento administrativo previo ante el Indecopi, con el mismo representante, podrá citar el número de dicho expediente o adjuntar copia del cargo respectivo, a fin de que la autoridad verifique de oficio la vigencia de sus facultades. También se deberá remitir el sustento de la transferencia, el cual debe constar por escrito e incluir referencias expresas a la marca materia de la transferencia y a su respectivo número de certificado de registro, así como los datos del titular y del adquirente y sus respectivas aceptaciones. Cabe señalar que para la transferencia de otro tipo de signos distintivos, y considerando su especial naturaleza, la autoridad podrá realizar otro tipo de requerimientos⁴.

Es importante considerar que la DSD realiza un análisis de fondo en el que verifica, principalmente, si la inscripción de la transferencia vulnera alguna disposición normativa.

³ En el Decreto Legislativo 1075, dice el artículo 7 (Registro de actos): "Las transferencias, licencias, modificaciones y otros actos que afecten derechos de propiedad industrial podrán inscribirse en los registros de la propiedad industrial. Los actos y contratos, a que se refiere el párrafo anterior surtirán efectos frente a terceros a partir de su inscripción, salvo las licencias que afecten registros sobre signos distintivos. Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones efectuadas en los registros correspondientes, los cuales se presumen ciertos mientras no sean rectificadas o anulados. La dirección competente establecerá la forma de organización de sus respectivos registros y dictará las disposiciones de inscripción que sean necesarias".

⁴ Por ejemplo, para la transferencia de nombres comerciales que, a diferencia de las marcas, identifican una actividad económica, una empresa o un establecimiento, la DSD requiere que el solicitante acredite que la transferencia de dicho signo distintivo se ha realizado de forma conjunta con la empresa o establecimiento con que venía usándose.

Uno de los supuestos más comunes de denegatorias de inscripción de transferencias ocurre cuando una persona natural o jurídica cuenta con un portafolio de marcas similares entre sí y decide transferir solo una de ellas. Imaginemos, por ejemplo, que la sociedad X es titular de las marcas ABC, abc, AbC y aBc para identificar servicios educativos y decide transferir a un tercero (denominado Y) la marca ABC y conservar para sí las marcas restantes. En este caso, aun cuando X o Y cumplan con los requisitos formales mencionados, resulta altamente probable que la DSD solo inscriba la transferencia si se acredita que, además de la marca ABC, también se han transferido a favor de Y las marcas abc, AbC y aBc o si se demuestra que entre X e Y existe vinculación económica. En caso contrario, la DSD considerará que existe riesgo de confusión y denegará la inscripción, pues, como hemos señalado, dos marcas similares o parecidas no pueden estar inscritas en el Registro DSD a nombre de titulares distintos, salvo que entre ellos exista vinculación económica que permita inferir que ambos responden al mismo centro de intereses.

3. FORMAS DE TRANSFERENCIA DE ACTIVOS REGULADAS EN EL CÓDIGO CIVIL

A efectos de compararlas con las alternativas contempladas en la LGS, repasemos a continuación las distintas formas de transferencia de propiedad de activos reguladas en el Código Civil, en las que podría participar una sociedad:

- a. **Compraventa:** implica la transferencia de activos por un precio. Para ello, se requiere identificar el bien —en este caso, las marcas— y también fijar el precio, que se paga en dinero⁵. El pago del precio podrá ser al contado o diferido.
- b. **Permuta:** implica la transferencia de activos a cambio de otros activos⁶. No hay pago de un precio. En nuestro caso, sería una marca por otra marca o una marca por otro tipo de bien.
- c. **Donación:** implica una transferencia de propiedad a título gratuito, es decir, sin contraprestación alguna⁷. En este caso, implicaría la transferencia de marcas a título gratuito.
- d. **Dación en pago:** a diferencia de las anteriores, no es propiamente un contrato, sino una forma de cancelar obligaciones. Implica cancelar una obligación

⁵ Artículo 1529 del Código Civil: “Por la compraventa el vendedor se obliga a transferir la propiedad al comprador y éste a pagar su precio en dinero”.

⁶ Artículo 1602 del Código Civil: “Por la permuta los permutantes se obligan a transferirse recíprocamente la propiedad de bienes”.

⁷ Artículo 1621 del Código Civil: “Por la donación el donante se obliga a transferir gratuitamente al donatario la propiedad de un bien”.

entregando un bien distinto al acordado originalmente⁸. En nuestro caso, ocurriría, por ejemplo, si en lugar de pagar un préstamo con dinero se le paga al acreedor con una marca. Es decir, se le transfiere la propiedad de la marca para pagar la deuda.

Para formalizar la transferencia de una marca frente a la DSD, bajo cualquiera de las modalidades antes descritas, se debe cumplir con los requisitos generales y presentar el original del contrato que acredite el acto jurídico celebrado entre el titular de la marca y el adquirente. Dicho contrato debe indicar de forma expresa la marca objeto de transferencia y su número de certificado correspondiente⁹.

Ahora, veamos las alternativas adicionales que tendría una sociedad para adquirir o transferir una marca, conforme a la LGS.

4. APOORTE DE CAPITAL PARA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD

La primera forma de transferencia que aparece en la LGS es la del aporte para constituir una sociedad. Los aportes pueden ser efectuados por personas naturales o jurídicas y pueden ser bienes dinerarios o no dinerarios. Entre los no dinerarios se encuentran los bienes inmuebles y muebles. Entre estos últimos, se encuentran las marcas.

El aporte por constitución implica básicamente la transferencia de un bien por parte de los socios fundadores con el fin de constituir una sociedad. Ello se debe a que las sociedades necesitan contar con un capital social para constituirse, el cual, inicialmente, está integrado por los aportes de los socios fundadores. Así, en una sociedad anónima, los socios fundadores transfieren un bien a la sociedad como aporte de capital y reciben a cambio acciones. Desde otra perspectiva, los socios fundadores suscriben acciones y las pagan, ya sea con dinero o con otro tipo de bienes.

Respecto al aporte de capital, el artículo 22 de la LGS establece que este “transfiere en propiedad a la sociedad el bien aportado”. De esta forma, si se aporta una marca, el

⁸ Artículo 1265 del Código Civil: “El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o parcial una prestación diferente a la que debía cumplirse”.

⁹ En caso de no presentar el contrato original, también es factible aportar una copia certificada notarialmente del contrato (ya sea del documento íntegro o del extracto relevante). Asimismo, se admite la presentación de un certificado de transferencia (no certificado) o un documento de transferencia (no certificado) suscrito por ambas partes, con el contenido mínimo que exige el Reglamento del Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994 (Decreto Supremo 007-2009-RE, 17 de enero del 2009). Al respecto, para el Certificado de Transferencia, el Reglamento del Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994 exige, en líneas generales, identificar los números de registro de las marcas involucradas en la transferencia, precisar el alcance de esta, e incluir los datos del cedente y cesionario, así como sus respectivas firmas. Para el documento de transferencia, además de los requisitos mencionados, se requiere una declaración formal de transferencia.

accionista que la aporta dejará de ser titular de esta, la cual pasará a ser propiedad de la sociedad que la recibe. Nótese que se trata de transferencia de propiedad, igual a la que ocurre en una compraventa, donación u otra de las formas de transferencia de propiedad reguladas en el Código Civil, antes comentadas.

En el caso de aporte de bienes no dinerarios, como lo son las marcas, la LGS requiere que se cuente con una valorización, la cual no necesariamente debe ser una tasación efectuada por un tasador colegiado (Resolución 2046-2024-SUNARP-TR [NSIR-T] del 17 de mayo del 2024). Sin embargo, la ley sí exige que contenga requisitos mínimos, como son identificar el bien o fijar el criterio de valorización y el valor asignado¹⁰. Asimismo, la LGS establece en el artículo 22 que “el aporte de bienes no dinerarios se reputa efectuado al momento de otorgarse la escritura pública”. Al respecto, cabe comentar que, para constituir una sociedad, la LGS exige que el acuerdo de constitución —la minuta— se formalice mediante escritura pública ante un notario. En dicha escritura pública constará la evidencia de los aportes. Así, conforme a esta norma, la titularidad de las marcas aportadas se entenderá transferida con el otorgamiento de la escritura pública de constitución.

Ahora bien, para la inscripción de una sociedad en la Sunarp, el Reglamento del Registro de Sociedades aprobado por Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos 200-2001-SUNARP-SN, del 24 de julio del 2001, indica en el literal c) del artículo 35 que la efectividad de la entrega de los aportes se comprobará ante el Registro “si el aporte es de bienes registrados, con la inscripción de la transferencia a favor de la sociedad en el registro respectivo”. Esto quiere decir que la inscripción previa en el registro del bien constituye un acto previo o necesario para la inscripción en la Sunarp.

En el caso de las marcas, el registro de la transferencia de la marca en favor de la sociedad ante el Indecopi podrá sustentarse con la minuta de constitución. Este documento debe detallar el aporte con la identificación precisa de la marca y su número de certificado. Además, debe contar con la firma de todos los socios, incluida la del titular del derecho marcario.

¹⁰ Artículo 36 del Reglamento del Registro de Sociedades: “En los casos de los aportes de bienes o de derechos de crédito, sin perjuicio de lo exigido por el Artículo 27 de la Ley, el informe de valorización debe contener la información suficiente que permita la individualización de los bienes o derechos aportados. El informe debe estar suscrito por quien lo efectuó y contendrá su nombre, el número de su documento de identidad y domicilio”.

5. APOORTE DE CAPITAL POR AUMENTO DE CAPITAL

Similar al aporte por constitución de una sociedad es el aporte para aumentar el capital de una sociedad. En este caso, a diferencia del supuesto anterior, la sociedad ya existe y requiere aumentar su capital social. Los accionistas o terceros, personas naturales o jurídicas, realizan aportes a esta y reciben a cambio acciones. Al respecto, la LGS prevé distintas modalidades de aumento de capital social, como son los nuevos aportes, la capitalización de créditos y la capitalización de cuentas patrimoniales como utilidades, beneficios, reservas y primas de capital (LGS, art. 202). En la modalidad de nuevos aportes, estos pueden ser, al igual que en la constitución de una sociedad, aportes dinerarios y no dinerarios, dentro de los cuales se encuentran las marcas. Para los aportes por aumento de capital se deben observar las mismas reglas que rigen el aporte por constitución antes comentado.

Por otro lado, ya que en este caso la sociedad ya existe, el aumento de capital debe ser aprobado por la junta general de accionistas, con un *quorum* y mayoría calificada (LGS, art. 116). El acuerdo de aumento de capital se refleja en un acta, implica modificar el estatuto social en la parte del capital social y debe otorgarse una escritura pública y ser inscrito en los Registros Públicos. Tratándose del aporte de una marca, la inscripción ante la DSD podrá sustentarse en copia certificada notarialmente del acta de aumento de capital o copia simple de su escritura pública. Estos documentos deben detallar el aporte con la identificación precisa de la marca y su respectivo número de certificado, y contar con la firma de los socios participantes en la sesión (incluida la del titular del derecho marcario).

6. TRANSFERENCIA POR DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS

En este caso, se trata del pago de las utilidades de una sociedad a sus accionistas mediante la transferencia de marcas. Al respecto, una vez al año, de manera obligatoria, la junta general de accionistas debe reunirse en la denominada junta obligatoria anual, a fin de tratar, entre otros asuntos, la revisión de los estados financieros del ejercicio económico anterior y pronunciarse sobre el destino de las utilidades, si las hubiese (LGS, art. 114). Sobre el destino de las utilidades, la junta obligatoria anual puede acordar su distribución de las utilidades mediante la entrega de dividendos a los accionistas. Cabe indicar que, si bien anualmente la junta general de accionistas puede aprobar la distribución de utilidades en la junta obligatoria anual, ello no obsta para que lo pueda hacer posteriormente en cualquier otra oportunidad. Asimismo, también lo podrá hacer sobre la base de los estados financieros parciales preparados para un determinado periodo, como dividendos a cuenta.

Una vez aprobada la distribución de dividendos, la sociedad quedará obligada a pagarlos a los accionistas. Si bien la forma usual de pagar los dividendos es con dinero y,

pese a no estar regulado expresamente, es posible que dicho pago sea también efectuado en especie, es decir, mediante la transferencia de un bien distinto del dinero, por ejemplo, una marca. Ello debe ser acordado con los accionistas que recibirán los bienes, de manera similar a una dación en pago. De esta forma, una sociedad podría acordar con sus accionistas que, en lugar de pagarles los dividendos en dinero, se los pague mediante la entrega de una marca. De esta manera, se concreta la transferencia de la marca.

Este caso presupone que el titular de la marca inscrita en el Registro Indecopi es la sociedad y que el adquirente del signo serán los accionistas (o un tercero a quien aquellos le hayan cedido los derechos), quienes la recibirán en calidad de dividendo. Para efectos del procedimiento de inscripción de la transferencia ante la DSD, se recomienda utilizar como sustento una copia certificada notarialmente del acta de la junta general de accionistas que asigna la marca al accionista. Como en los casos anteriores, será fundamental que este documento incluya la identificación precisa de la marca materia de la transferencia y su número de certificado.

7. REDUCCIÓN DE CAPITAL

En algunos aspectos, similares a la transferencia de la marca como pago de dividendos, se encuentra la transferencia de la marca mediante reducción de capital. Al respecto, del mismo modo que en una sociedad anónima puede requerirse aumentar el capital social o también puede darse el caso de que los accionistas consideren reducirlo. La LGS regula distintas modalidades de reducción de capital, como son la entrega del valor nominal amortizado, la entrega del importe correspondiente a la participación en el patrimonio neto de la sociedad, la condonación de dividendos pasivos, el restablecimiento del equilibrio entre el capital social, el patrimonio neto disminuido por consecuencia de pérdidas, entre otras (LGS, art. 216). Para el presente caso serían aplicables la modalidad por entrega del valor nominal amortizado y la de entrega del importe correspondiente a la participación en el patrimonio neto de la sociedad.

En los dos casos indicados, como consecuencia de la reducción de capital, se cancelan aquellas acciones que representan la porción del capital social disminuido y los accionistas. A cambio de las acciones de su propiedad que son canceladas, reciben una compensación. En la primera modalidad indicada, reciben el valor nominal amortizado, es decir, un monto equivalente al valor nominal de las acciones que son canceladas. En la segunda modalidad, reciben como pago un monto equivalente al valor patrimonial de las acciones canceladas. Ahora bien, es usual que el pago —ya sea del valor nominal o del valor patrimonial— se realice en dinero. Sin embargo, al igual que en la distribución de utilidades, si bien no está regulado expresamente, el pago puede ser también en especie, como, por ejemplo, mediante la transferencia de marcas, similar también a una dación en pago.

Al igual que el aumento de capital, la reducción de capital solo puede ser aprobada por la junta general de accionistas e implica modificar el estatuto social en lo relativo al capital social. Sin embargo, en las modalidades indicadas, requiere también que se publiquen tres avisos con intervalo de cinco días en el diario oficial *El Peruano* y en otro diario, y que se otorgue el derecho de oposición a los acreedores. También requiere de escritura pública e inscripción en los Registros Públicos.

En el caso de que se transfieran marcas con una reducción de capital, como en el caso anterior, este supuesto presupone que el titular de la marca inscrita en el Registro Indecopi es la sociedad y que alguno de los accionistas será el adquirente del signo a cambio de sus acciones (o un tercero a quien se le haya cedido los derechos). Para efectos del procedimiento de inscripción de la transferencia ante la DSD, se podrá utilizar como sustento una copia certificada notarialmente del acta de junta general de accionistas que aprueba la reducción del capital y la entrega de la marca al accionista. Como en los casos anteriores, será fundamental que este documento incluya la identificación precisa de la marca materia de transferencia y su número de certificado. De manera alternativa, se podrá presentar una copia simple de la escritura pública de dicha acta. En cualquier caso, se recomienda acompañar la solicitud con la constancia de inscripción registral correspondiente para acreditar la validez de la adopción del acuerdo.

8. ESCISIÓN

La escisión es una forma de reorganización societaria regulada por la LGS que implica la división patrimonial de una sociedad. La escisión puede ser total o parcial. Es total cuando se divide en dos o más partes y se extingue. Es parcial cuando la sociedad se divide en dos o más partes, pero no se extingue, es decir, se mantiene vigente (LGS, art. 367). Al respecto, la división de la sociedad se materializa mediante la segregación de uno más bloques patrimoniales, los que son transferidos a sociedades ya existentes o que se constituyen en el proceso de escisión. La escisión solo puede llevarse a cabo entre sociedades. Salvo en determinadas excepciones, los accionistas de la empresa que se escinde reciben a cambio acciones de la sociedad receptora del bloque patrimonial.

Por su parte, los bloques patrimoniales en una escisión pueden estar compuestos por activos o por activos y pasivos. Dentro de esos activos se puede incluir a las marcas. Así, el bloque patrimonial que es escindido por una sociedad puede componerse por uno o más activos y, en nuestro caso, podría estar compuesto por una o más marcas. De esta forma, en términos prácticos, una sociedad podría adquirir o transferir una o más marcas a otra sociedad a través de una escisión.

La escisión debe ser aprobada por la junta general de accionistas, pero requiere que previamente el directorio apruebe un proyecto de escisión y se fije una fecha de entrada

en vigencia de aquella. La escisión requiere también que se publiquen tres avisos con intervalo de cinco días entre cada uno, en el diario oficial *El Peruano* y en otro diario, y que se otorgue a los acreedores de las sociedades involucradas un plazo de treinta días para que se puedan oponer en caso de que consideren que la escisión afecta la probabilidad de cobro de sus créditos. La escisión se formaliza mediante escritura pública y se inscribe en Registros Públicos, en las partidas registrales de las sociedades involucradas. Al respecto, a nivel registral societario, el artículo 129 del Reglamento del Registro de Sociedades indica que, “en mérito de la inscripción de la escisión, puede solicitarse la inscripción de la transferencia de los bienes y derechos que integran los patrimonios transferidos”. Es decir, primero se inscribe la escisión la partida registral de la sociedad y, luego, en los registros de los bienes transferidos.

En el caso de que la escisión incluya marcas, el procedimiento para inscribir las transferencias de registros marcarios en casos de reorganización societaria como la escisión se regula por las disposiciones del Decreto Legislativo 1310, del 20 de diciembre del 2016, que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa. Conforme a esta normativa, la DSD requiere que el titular de la marca o su representante suscriban una comunicación dirigida a la DSD, en la que indiquen que las condiciones que motivaron la concesión del registro marcario se mantienen e incluyan los datos de los documentos por los cuales se formalizó la escisión y el asiento de inscripción correspondiente en los registros públicos. Desde luego, el documento por el que se acuerda la escisión, vale decir el acta de la junta general de accionistas, debe incluir una referencia expresa a la marca que será transferida y a su número de certificado. Cabe señalar que, en virtud de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1310, la DSD se encuentra impedida de exigir el pago de una tasa administrativa para inscribir el cambio de titularidad derivado de una reorganización societaria, apartándose así del régimen general aplicable a otros procedimientos de modificación registral.

9. REORGANIZACIÓN SIMPLE

La reorganización simple es en estructura similar a la escisión y, al mismo tiempo, al aporte de un bien no dinerario en un aumento de capital. Al igual que la escisión, es también una forma de reorganización societaria regulada en la LGS (art. 391). Es similar a la escisión, pues implica la segregación de un bloque patrimonial de una sociedad a favor de otra, ya sea existente o que se constituya dentro del proceso de reorganización simple. De esta forma, una sociedad también podría adquirir o transferir una o más marcas a favor de otra sociedad, dentro del bloque patrimonial transferido, vía una reorganización simple.

No obstante, a diferencia de la escisión, la sociedad que segrega las marcas a favor de otra sociedad recibe a cambio acciones de dicha sociedad receptora. Es decir, las acciones no las reciben sus accionistas, sino la propia sociedad. En ello, es similar al

aporte de un bien no dinerario en un aumento de capital. Por otro lado, precisamente por esa misma razón, es un proceso más simple, como su nombre lo indica, y no requiere la aprobación de un proyecto previo, ni de publicaciones en los diarios ni de otorgar el derecho de oposición a los acreedores por treinta días.

Al igual que en el aumento de capital, la reorganización simple debe ser aprobada por junta general de accionistas, ser formalizada por escritura pública y ser inscrita en los Registros Públicos. Por otro lado, conforme al artículo 134 del Reglamento del Registro de Sociedades, primero se inscribe la reorganización simple en las partidas registrales de las sociedades involucradas y, luego, en el registro de los bienes transferidos.

Como en el supuesto anterior, el procedimiento para inscribir las transferencias de registros marcarios por reorganización simple se rige por el Decreto Legislativo 1310, por lo que basta que el titular de la marca o el representante de la sociedad suscriba una comunicación dirigida a la DSD en la que indique que las condiciones que motivaron la concesión del registro marcario se mantienen y consigne en la solicitud los datos de los documentos por los cuales se formalizó la reorganización simple y el asiento de inscripción correspondiente en los Registros Públicos. Desde luego, el documento por el que se acuerda la reorganización simple, vale decir el acta de la junta general de accionistas, debe incluir una referencia expresa a la marca que será transferida y a su número de certificado. En este caso, la DSD tampoco puede exigir el pago de una tasa administrativa para inscribir el cambio de titularidad.

10. FUSIÓN

Conforme al artículo 344 de la Ley General de Sociedades, “por la fusión dos o más sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los requisitos prescritos por esta ley”. La fusión, conforme a la Ley General de Sociedades, puede ser de dos tipos: por absorción y por incorporación. En el primer caso, el patrimonio de una sociedad es absorbido por otra sociedad. En el segundo caso, el patrimonio es transferido a una sociedad nueva, la cual absorbe los patrimonios de las sociedades participantes. En ambos casos, el patrimonio de las sociedades podría incluir marcas. De esta forma, una sociedad podría adquirir marcas a través de una fusión.

La fusión también es una forma de reorganización societaria que debe ser aprobada por la junta general de accionistas de las sociedades participantes. Al igual que la escisión, esta requiere que previamente los directorios de las sociedades participantes aprueben un proyecto de fusión, que se fije la fecha de entrada en vigencia de esta y que sea aprobada por las respectivas juntas generales de accionistas. También, al igual que en la escisión, requiere que se publiquen tres avisos con intervalo de cinco días, que se otorgue a los acreedores de las sociedades participantes un plazo de treinta días para

que ejerzan su derecho de oposición si lo consideran conveniente y, finalmente, que se formalice mediante escritura pública y se inscriba en los Registros Públicos, en las partidas registrales de las sociedades involucradas. Al respecto, conforme al artículo 123 del Reglamento del Registro de Sociedades, primero se inscribe la fusión en las partidas registrales de las sociedades involucradas y luego en el registro de los bienes transferidos.

Como en los casos anteriores, si en la fusión se incluyan marcas, el procedimiento para inscribir las transferencias de registros marcarios se rige por el Decreto Legislativo 1310. La transferencia de la titularidad aplica a partir de la entrada en vigor de la fusión, por lo que basta con que el titular de la marca o su representante suscriba una comunicación dirigida a la DSD en la que indique que las condiciones que motivaron la concesión del registro se mantienen y consignen los datos de los documentos por los cuales se formalizó la fusión, así como el asiento de inscripción correspondiente en los registros públicos. Desde luego, el documento por el que se acuerda la fusión, esto es el acta de junta general de accionistas debe incluir referencias expresas a la marca que será transferida y a su respectivo número de certificado. En este caso, la DSD tampoco puede exigir el pago de una tasa administrativa para inscribir el cambio de titularidad.

11. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

Finalmente, la transferencia de activos de una sociedad podría realizarse con ocasión de la liquidación de una sociedad, como pago del haber social, es decir, como entrega del remanente del patrimonio a los accionistas luego de haber sido pagados los pasivos dentro de un proceso de liquidación de la sociedad. Al respecto, la LGS regula la disolución y liquidación de las sociedades y, si bien existen diversas causales de disolución, el escenario más común es que esto ocurra por acuerdo de la junta general de accionistas (LGS, art. 407). Una vez aprobada la disolución de la sociedad, la propia junta debe nombrar a un liquidador, quien se encargará de llevar a cabo la liquidación de la sociedad, es decir, en términos generales, de la venta de los activos de la sociedad para pagar sus pasivos con el producto de dicha venta (LGS, art. 413). Si luego de haber sido pagados todos los pasivos quedasen activos en la sociedad, entonces corresponde que este remanente sea entregado a los accionistas como haber social (LGS, art. 420). Cabe indicar que la ley también prevé la posibilidad de adelantar el pago del haber social bajo responsabilidad del liquidador, es decir, que la transferencia de los activos podría hacerse incluso antes de finalizar la liquidación (LGS, art. 420).

Es usual que el pago del haber social se realice en dinero; sin embargo, si bien esto no está regulado expresamente, el pago también se podría realizar con bienes si así lo acuerdan la sociedad y los accionistas, tal como ocurre en una dación en pago. De este modo, si entre los bienes remanentes existiesen marcas, estas podrían ser transferidas por la sociedad a los accionistas como pago del haber social. Para inscribir la transferencia

de las marcas ante la DSD en estos casos, se podrá utilizar como sustento el documento de transferencia del haber social debidamente suscrito por el liquidador y por el receptor del haber social que se convertirá en el nuevo titular del signo. Dicho documento debe identificar con claridad la marca materia de la transferencia y su respectivo número de certificado.

12. CONCLUSIONES

Como se ha podido apreciar, existen diversas circunstancias reguladas en la LGS en las que una sociedad adquiere o transfiere activos, incluyendo las marcas, además de las circunstancias previstas en el Código Civil. Las normas societarias —en particular, la LGS— regulan en gran medida las formalidades que deben ser observadas por las sociedades involucradas para que se produzca la adquisición o la transferencia de activos. Salvo en el caso del aporte por constitución, en las operaciones comentadas se requiere la participación de la junta general de accionistas.

Notamos que, entre las formas societarias de adquisición de marcas por parte de las sociedades, se encuentra el aporte de capital tanto para la constitución de sociedades como para el aumento de capital. Estos aportes pueden ser efectuados por personas naturales o por personas jurídicas. Luego, entre las alternativas societarias para transferir marcas por parte de una sociedad, se encuentran la distribución de dividendos, la reducción de capital y el pago del haber social en el caso de la disolución y liquidación de la sociedad. En estos casos, ocurre una situación similar a la dación en pago, en la cual se espera que el pago sea en dinero, pero, por acuerdo de la sociedad y de los accionistas, se paga con un activo, como podría ser una marca. Quienes tienen el derecho a cobrar y, por lo tanto, quienes recibirían en principio las marcas son los accionistas, quienes a su vez pueden ser personas naturales o jurídicas.

También están las alternativas societarias que pueden involucrar tanto la adquisición como la transferencia de marcas por parte de sociedades, como son las operaciones de reorganización societaria, es decir, la fusión, la escisión y la reorganización simple. En estas operaciones participan únicamente las sociedades.

En cuanto a la transferencia de marcas, en primer lugar, se debe tener en cuenta que, además de las marcas, existen otros signos distintivos como los nombres comerciales, los lemas comerciales, las marcas colectivas, las marcas de certificación y las denominaciones de origen, cada uno con sus respectivas particularidades. De este modo, según el tipo de signo distintivo que se pretenda transferir, se deberá revisar si existen normas particulares distintas de las comentadas. Por otro lado, se debe considerar que la marca que se transferirá no debe ser similar o parecida a otras marcas que permanezcan en poder del transferente cuando estas identifiquen los mismos productos o servicios. Es decir,

para evitar eventuales observaciones por riesgos de confusión, la transferencia deberá considerar las marcas similares o parecidas inscritas en la misma clase o en clases entre las que exista conexión competitiva.

Finalmente, si bien no es obligatorio para que la transferencia sea oponible a terceros, por seguridad para el adquirente, se debe actualizar la titularidad de las marcas ante el registro de marcas del Indecopi. Dicho registro es distinto del registro societario y, por lo tanto, se deberá realizar un trámite adicional. Para ello, se debe tener en cuenta que, salvo en el caso de la fusión, en los documentos respectivos se debe identificar las marcas transferidas y sus respectivos números de certificado. Las normas marcarias regulan el procedimiento a seguir para estos propósitos y, por ello, deben ser consideradas al estructurar las operaciones societarias.

REFERENCIAS

- Código Civil. Decreto Legislativo 295 de 1984. Arts. 1265, 1529, 1602, 1621. 24 de julio de 1984 (Perú).
- Decisión 486 [Comunidad Andina de Naciones]. Por la cual se establece el régimen común sobre la propiedad industrial. 14 de septiembre del 2000. <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/normas-legales/1683529-486-can>
- Decreto Legislativo 1075. Por el cual se aprueban las disposiciones complementarias a la Decisión 486. 28 de junio del 2008. Diario Oficial El Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1660155-1075>
- Decreto Legislativo 1310. Por el cual se aprueban las medidas adicionales de simplificación administrativa. 30 de diciembre del 2016. Diario Oficial El Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/9881-1310>
- Decreto Supremo 007-2009-RE. Por el cual se aprueba el Reglamento del Tratado sobre Derecho de Marcas de 1994. 17 de enero del 2009. Diario Oficial El Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/9881-1310>
- Fernández-Novoa, C. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas* (2.ª ed.). Marcial Pons.
- Ley 26887 de 1997. Por la cual se establece la Ley General de Sociedades. 9 de diciembre de 1997. Diario Oficial El Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/2516154-26887>
- Resolución 382-2026/DSD-INDECOPI [Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual]. Por la cual se solicita el registro de la marca constituida por la denominación Asociación de estudiantes peruanos en Rusia, para distinguir servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, de la clase 41 de la clasificación internacional. 8 de enero del 2026.

Resolución 200-2001-SUNARP-SN [Superintendencia Nacional de los Registros Públicos].

Por la cual se aprueba el Reglamento del Registro de Sociedades. 24 de julio del 2001. <https://www.gob.pe/institucion/sunarp/normas-legales/7250565-200-2001-sunarp-sn>

Resolución 2046-2024-SUNARP-TR (NSIR-T) [Superintendencia Nacional de Registro Públicos]. Por la cual se busca que, para la inscripción del aumento de capital por aporte de un vehículo, el registrador deberá verificar que se encuentre inscrita su transferencia en el Registro de Propiedad Vehicular, como aporte al capital a favor de la sociedad, y no bajo otro título de adquisición distinto al aporte, como el de donación. 17 de mayo del 2024.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2015, 20 de noviembre). Proceso 268-IP-2015. <https://app.vlex.com/vid/1055061249>