

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Vicerrectoría de Postgrado
Área de Ciencias Jurídicas



Trabajo de Investigación Final para optar por el título de
Magíster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías

Las Marcas como Patrimonio Fideicomitido y su
Implementación en la República Dominicana conforme a la Ley 189-11 para el
Desarrollo Hipotecario y el Fideicomiso y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

Sustentantes:

Ana Paula Campusano Ortiz
Maxiell Herrera Castillo

Asesora de Contenido:

María del Pilar Troncoso

Asesor Metodológico:

Jesús Elías Michelén E.

Santo Domingo, Mayo, 2017.

“Declaro, en mi calidad de autor de esta obra que cedo de manera formal, gratuita, permanente y absoluta a la PUCMM todos los derechos patrimoniales, de forma no exclusiva, que ostento sobre mi creación, pudiendo expresamente la PUCMM explotarla a su mejor conveniencia, recibiendo si así fuere el caso, regalías por usos onerosos; que como autor exonero a la PUCMM de cualquier responsabilidad por reclamos en contra de lo creado y que autorizo a que la misma sea protegida mediante las vías que a tales fines establece la ley, indicando siempre mi calidad de autor”

Ana Paula Campusano Ortiz
Matrícula 2014-7171

Maxiell Herrera Castillo
Matrícula 2014-7173

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

**Decanato de Postgrado CSTA
Centro de Desarrollo Profesional**

**Trabajo de Investigación Final para optar por el título de
Magíster en Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías**

Las Marcas como Patrimonio Fideicomitado y su
Implementación en la República Dominicana conforme a la Ley 189-11 para el
Desarrollo Hipotecario y el Fideicomiso y la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial

Maxiell Herrera Castillo y Ana Paula Campusano Ortiz, a través del presente documento, autorizan a la Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra a reproducir total o parcialmente la presente tesis, tanto en soporte físico como digital, y a ponerla a disposición del público, mediante cualquier medio conocido (físico, en línea) o por conocer. Cualquier reproducción de este documento no debe ser para uso comercial o de lucro.

Fecha: 12 de mayo del 2017

Firma del autor: _____

Firma del autor: _____

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN.....	1
INTRODUCCIÓN.....	2
CAPITULO I: LAS MARCAS COMO BIEN INTANGIBLE	
1.1 Antecedentes Históricos de la Marca	5
1.2 Concepto de Marca	7
1.3 Función e Importancia de la Marca	9
Función Distintiva.....	9
Función de Origen.....	10
Función de Calidad.....	10
Función de Publicidad.....	11
1.4 La Marca como Bien Intangible	11
1.5 Valoración Económica de una Marca	13
1.6 La Marca como Objeto de Actos Jurídicos	17
CAPITULO II: EL FIDEICOMISO COMO VEHÍCULO DE EXPLOTACIÓN	
2.1 Antecedentes Históricos del Fideicomiso.....	22
2.2 Concepto de Fideicomiso.....	26
2.3 Sujetos Intervinientes en la Figura del Fideicomiso.....	28
2.3.1 Fideicomitente.....	28
2.3.2 Fiduciario.....	29

2.3.3	Fideicomisario.....	30
2.4	Naturaleza del Patrimonio Fideicomitado.....	31
2.5	Modalidades del Fideicomiso.....	34
	Fideicomiso de Planificación Sucesoral.....	34
	Fideicomiso Culturales, Filantrópicos y Educativos.....	35
	Fideicomiso Inmobiliario.....	35
	Fideicomiso de Oferta Pública de Valores y Productos.....	36
	Fideicomiso en Garantía.....	36
	Fideicomiso de Inversión.....	37
2.6	Ventajas del Fideicomiso.....	38

**CAPITULO III: LAS MARCAS COMO PATRIMONIO FIDEICOMITIDO A LA LUZ
DE LA LEY 189-11 PARA EL DESARROLLO HIPOTECARIO Y EL
FIDEICOMISO Y LA LEY 20-00 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL**

3.1	La Marca como Patrimonio Fideicomitado	40
3.2	Ventajas del Fideicomiso sobre otros negocios jurídicos, tales como, la cesión, licencias y constitución de garantías	43
3.3	Implementación de las marcas como Patrimonio Fideicomitado en Latinoamérica: Análisis a la legislación Argentina.....	46
3.4	Análisis Práctico de las marcas como Patrimonio Fideicomitado en la República Dominicana conforme a la legislación vigente.....	52
	CONCLUSIÓN.....	58
	BIBLIOGRAFÍA.....	60

INDICE ESPECIAL

TABLA NO. 1 – Valoración de las 10 Mejores Marcas.....	16
TABLA NO. 2 – Particularidades del Modelo de Fideicomiso constituido en Argentina sobre las Marcas Topper y A (Logo).....	50

RESUMEN

Actualmente en la República Dominicana contamos con la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial y la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso; dos marcos legales especiales que son pasibles de converger uno con el otro, pero que en la práctica no se reconoce como tal. Es por ello que, a través de la presente investigación se realiza un análisis a ambas legislaciones con el propósito de confirmar la posibilidad de implementar una marca como patrimonio fideicomitado.

Para ello, utilizamos una metodología de investigación cualitativa con la finalidad de estudiar las diversas particularidades de las marcas y del fideicomiso, y como ambas figuras pueden concurrir como una fuente atractiva de negocio jurídico dentro del marco legal dominicano; a tales fines fueron consultadas fuentes doctrinarias y legislaciones nacionales e internacionales actualmente vigentes en la materia.

A manera de conclusión, se descarta la interpretación errónea de que el fideicomiso consagrado en nuestro estado de derecho solo es pasible de ser constituido para el financiamiento de viviendas de bajo costo, estudiando desde un punto de vista práctico las diferentes modalidades de negocio fiduciario que se pueden desarrollar. Así como la factibilidad de implementar la marca como patrimonio fideicomitado, puesto que representa una forma de negocio de gran provecho y alcance que concede al titular de una marca alternativas para realizar diversas operaciones económicas y negocios comerciales en virtud de la transmisión del bien en sí o por los frutos derivados de su explotación, con el interés de ejecutar diversas finalidades, según sea la voluntad del titular de la marca y tomando en consideración los requisitos y formalidades necesarios para su perfeccionamiento.

INTRODUCCIÓN

La propiedad intelectual no siempre ha sido considerada o reconocida como un patrimonio o bien intangible. Esto se debe a que en la construcción jurídica romana, solo se reconocía como punto de partida del sistema patrimonial a los bienes corporales, y no es hasta el Código Civil francés de 1804 cuando se establece que los bienes pueden ser muebles o inmuebles, corporales e incorporeales, ya que si existe una corporalidad, necesariamente deber haber una incorporealidad.

Es a través de los años que las figuras e instituciones del Derecho evolucionan para entender que dentro de las cosas incorporeales se encontraban también la propiedad intelectual. Dentro de la propiedad intelectual uno de los principales intangibles que pueden reconocerse son las marcas, las cuales son el objeto de estudio de la presente investigación.

En la República Dominicana se reconocen las marcas como bien intangible, susceptibles de negocios comerciales, en el año 1937 cuando se promulga la Ley 1450 sobre Registros de Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales e Industriales. Esta disposición contemplaba que las marcas podían ser cedidas conjuntamente con el establecimiento comercial que se encontraba atado a ésta.

Posteriormente, con la promulgación de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial se reconocen que las marcas pueden ser objeto no solo de cesión, sino también que permite su licenciamiento para que terceros la usen y la constitución de garantías sobre la base de ésta. No obstante, la referida Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial contiene un vacío jurídico al no contemplar y regular la posibilidad de que la marca funja como objeto de cualquier otro tipo de negocio comercial, como lo es la figura del fideicomiso.

La figura del fideicomiso se consagra formalmente en nuestro estado de derecho con la promulgación de la Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso, dejando abierta la posibilidad de que una marca por su naturaleza de bien intangible pueda fungir como patrimonio fideicomitado para la realización de cualquier

negocio comercial que no sea contrario a la moral, el orden público y las buenas costumbres.

Es por esto que a través de la presente memoria nos permitiremos analizar la figura de las marcas y del fideicomiso con la finalidad de demostrar que ambas figuras pueden perfectamente converger y hacer posible la constitución de un tipo de negocio fiduciario sobre la base de una marca o de las ganancias que ésta genere. En consecuencia, esta investigación se realiza con el objetivo de analizar las marcas como patrimonio fideicomitado y su implementación en la República Dominicana.

Cabe destacar que para la realización de la referida investigación se utiliza una metodología cualitativa en el que nos planteamos profundizar sobre la posibilidad de que dos figuras jurídicas puedan convergir entre sí; utilizando para ello, tanto fuentes doctrinarias como jurisprudenciales y legislaciones nacionales e internacionales actualmente vigentes en la materia.

El desarrollo de la investigación estará estructurado en tres capítulos, los cuales se mencionan a continuación: capítulo I: enfocado en la exposición conceptual de las marcas, su evolución y desarrollo a través del tiempo. De igual forma se pretende identificar el objetivo que tienen las marcas en aras de comprender la importancia que ésta tiene y como por su naturaleza de bien intangible son susceptibles de ser valorados económicamente y representar la base para la realización de diversos negocios jurídicos.

En el capítulo II se analizan los antecedentes históricos y cómo surge lo que hoy conocemos como la figura del fideicomiso, haciendo un especial análisis en lo que este tipo de negocio jurídico representa, los distintos sujetos que lo perfeccionan y las diversas formas o modalidades en las cuales se puede dar. Asimismo, se expone las ventajas que traen consigo los negocios fiduciarios.

Por último, en el capítulo III se realiza un análisis a las normas nacionales vigentes en las materias que nos atañen, con el propósito de comprobar la legalidad de implementar una marca como patrimonio fideicomitado para la realización de cualquier negocio jurídico. Igualmente, analizaremos las ventajas que ofrece el fideicomiso sobre los demás negocios

jurídicos establecidos por la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial. Finalmente, realizaremos un estudio a la práctica Argentina y concluiremos con la extrapolación de los conocimientos a la legislación dominicana, como eje central del presente trabajo de investigación.

CAPÍTULO I: LA MARCA COMO BIEN INTANGIBLE

1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MARCA

Antes de analizar cada una de las figuras que nos competen y cómo una puede ser implementada como objeto de la otra, es preciso conocer su desenvolvimiento histórico, para lograr una adecuada comprensión de sus normas.

En la antigüedad las marcas eran usadas como un instrumento que permitía identificar y autenticar el origen de una determinada cosa, ya sea una obra de arte, piedras preciosas, monedas, ladrillos y materiales de la construcción. Para ese entonces, el propósito de los signos utilizados se relacionaba esencialmente con la distinción del prestigio profesional del autor. De igual forma, en la Edad Media, cuando la actividad económica fundamental era la agricultura y las materias primas eran obtenidas de la naturaleza: animales, minerales, plantas, etc., marcar consistía en plasmar a fuego un símbolo en la carne de una vaca, o cualquier animal, para indicar la propiedad personal que se ostentaba sobre el mismo.

Su protección jurídica como tal, data del periodo romano la cual a través de la Lex Cornelia se “penaba la asunción y el uso de un nombre falso, de lo que es lícito deducir que también podía ser punible la falsificación de una marca”¹. Más adelante, a partir del año 1500 encontramos un sin número de normas destinadas a otorgar derechos subjetivos, propios del Derecho Privado, a favor de los usuarios de marcas que permitían desde proteger ciertos signos específicos, como perseguir a imitadores y falsificadores de dichos signos.

Sin embargo, el mayor auge del derecho marcario como signos distintivos de corporaciones y productores, más allá del uso personal otorgado en tiempos anteriores, inicia verdaderamente con el estallido de la Revolución Industrial y posteriormente con la Revolución Francesa.

¹ Guillermo Cabanellas y Luís Eduardo Bertone, *Derecho de Marcas* (Buenos Aires: Heliasta, 1989), 112.

Cabe destacar que el auge del derecho marcario no fue perfecto, sino que se encontró con pequeños obstáculos en el camino, como fue la cancelación del sistema corporativo por medio de la Ley Le Chapelier, del 1791, conduciendo esto a frecuentes abusos y falsificaciones de los signos distintivos de la época. Posteriormente, es dictada la Ley del 22 de Germinal del año XI, la cual aplicaba penas a la falsificación de marcas como si se tratara de falsificaciones de instrumentos privados. Eran muy graves, por lo que la Ley fue sustituida por la Ley del 28 de Abril de 1824, la cual protegía los nombres comerciales colocados sobre los productos. Se logra, posteriormente, en Francia, con la Ley del 23 de junio del 1857, un régimen marcario que puede ser comparado con las reglas marcarias contemporáneas.²

Ya para la segunda mitad del siglo XIX el auge en el derecho marcario fue significativo. A partir del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1833, el gran reconocimiento y respeto hacia esta institución hizo que de ahí surgieran extensos intereses internacionales para la consolidación de nuevos mecanismos y formas de protección de los derechos sobre los signos distintivos.

No es hasta el 16 de mayo del 1907, con la Ley 4763 que en la República Dominicana se consolidan los primeros indicios de protección marcaria, concediéndole al comerciante e industrial la facultad registrar marcas especiales que le permitieran distinguir sus mercancías y productos. Esta ley luego fue derogada por la Ley 1450 de 1937 mediante la cual contemplaba la distinción entre marcas de fábrica y de comercio y se incluía la posibilidad de registrar nombres comerciales.

Sin embargo, para el año 2000, con la ratificación del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)³ se promulga la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial en aras modernizar y regular de forma más eficiente la protección de las marcas. Posteriormente, el país se vio en la necesidad de introducir modificaciones a dicha ley con

² Cabanellas y Bertone, *Derecho de Marcas*, 112.

³ Este acuerdo constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, que fue concertado el 15 de abril de 1994, y entró en vigor el 1 de enero de 1995. El Acuerdo sobre los ADPIC es obligatorio para todos los Miembros de la OMC.

motivo de la suscripción y ratificación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA), configurándose el texto legislativo que hoy en día tenemos.

1.2 CONCEPTO DE MARCA

A los fines de facilitar la comprensión de lo que se pretende exponer a través del presente trabajo, resulta imperante conocer el concepto de una marca. Para ello, nos permitimos estudiar las nociones adoptadas por distintos doctrinarios, que a través de los años han contribuido a la sistematización del derecho marcario.

De acuerdo a Soucasse Martínez Medrano, se entiende como una marca la constitución de signos que permiten al empresario reconocer sus productos o servicios, y diferenciarlos de otros similares o iguales ofrecidos por terceros en el mercado. De esto se entiende, que la marca identifica y distingue una especie de productos y servicios dentro de un género⁴.

Del mismo modo, la marca ha sido definida por Breuer Moreno como el “signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola”⁵. Esta definición de Breuer Moreno va en consonancia con lo establecido por Julio C. Ledesma, quien dice que “las marcas son símbolos denominativos o emblemáticos que distinguen los artefactos de una fábrica, los objetos de un comercio o los productos de la tierra y de las industrias agrícolas”⁶.

Dentro de los doctrinarios europeos podemos destacar a Eugene Poulliet, citado por Martínez Medrano, quien afirma que “la marca es una forma de garantizar el origen o la procedencia de una mercancía con la finalidad de que se reconozca sin importar quien la compra y donde se compra”⁷. Esto indica que la marca sirve como una garantía para el

⁴ Soucasse Martínez Medrano, *Derechos de marcas* (Buenos Aires: La Rocca, 2000), 23.

⁵ Pedro C. Breuer Moreno, *Tratado de marcas de fábricas y de comercio* (Buenos Aires: Robis, 1946), 31. Citado por: Cabanellas y Bertone, *Derecho de Marcas*, 14.

⁶ Julio C. Ledesma, *Función social de las marcas de fábricas y de comercio* (Buenos Aires: Librería Jurídica Valerio Abeledo Editor, 1981) 35. Citado por: Cabanellas y Bertone, *Derecho de Marcas*, 15.

⁷ Eugene Poulliet, *Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale et tous genres*, (Paris: Imprimeurs, 1899), 25. Citado por Soucasse Martínez Medrano, *Derechos de marcas*.

consumidor y para el fabricante: para el consumidor que asegura la libertad de escoger el producto, y para el fabricante que le sirve como elemento diferenciador de sus productos frente a otros competidores en el mercado.

Para Baumbach y Hefermehl, citados por Bertone y Cabanellas, una marca es el signo utilizado por empresas a través del cual distinguen sus mercaderías fabricadas o vendidas, o en su defecto la prestación de servicios⁸. Dicha distinción es realizada sobre la base del derecho otorgado por el Estado mediante su inscripción en el registro.

Desde la perspectiva del Derecho Comparado, en los Estados Unidos de América mediante la Ley Lanham, el sentido conceptual de la marca se corresponde a cualquier símbolo, etiqueta, envase, nombre, palabra, slogan, designación geográfica, número, figura, o combinación de los anteriores, capaz de distinguir los productos y servicios de su titular en el comercio⁹. Por su parte, para el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina una marca es “todo signo perceptible, capaz de distinguir los bienes y servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra”¹⁰.

Finalmente, pasando al análisis de la legislación dominicana, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial (en lo adelante: Ley 20-00), en su artículo 70 literal a), dispone que una marca “cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas”.

De igual forma a través del artículo 72, numerales 1 y 2, se hace referencia a lo que puede constituir una marca:

⁸ Cabanellas y Bertone, *Derecho de Marcas*, 15.

⁹ U. S. Trademark Law: Trademark Act; 15 U.S.C. §§ 1051 et seq. & Patents Act; 35 U.S.C. (28 de diciembre del 2009, [citado el 08 de marzo del 2017]) disponible en : https://www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf [nuestra traducción].

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Interpretación prejudicial, proceso 84-IP-2003, Actor: Pfizer Products Inc.

(...) en palabras, denominaciones de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, números, monogramas, guras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y bandas, combinaciones y disposiciones de colores, formas tridimensionales, sonidos y olores. Pueden asimismo, consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes.¹¹

1.3 FUNCIÓN E IMPORTANCIA DE LA MARCA

La marca tiene por objetivo identificar la empresa o el vendedor de la misma, diferenciar un producto de otro. La marca ayudará a todo fabricante a posicionarse dentro de la mente del consumidor; es decir, a ser reconocido, lograr su fidelidad. Es el motor de la competencia que existe entre los diferentes productores y lo que le da sentido de identidad, valor y posicionamiento en un mercado.

Desde otra perspectiva, la importancia de la marca radica en el efecto que esta tiene sobre el consumidor y su capacidad de garantizarles la toma de decisión sobre el origen, precio y calidad del producto o servicio que estos desean poseer o recibir. La marca es el elemento que permite diferenciar un producto o servicio de otro similar, y que a su vez evita confusiones en el público consumidor.

A continuación plasmaremos las distintas funciones que desempeñan las marcas en las economías modernas, lo cual nos permite apreciar mejor su importancia:

- FUNCIÓN DE DISTINTIVIDAD

La distintividad es la aptitud que permite individualizar, identificar y diferenciar un signo de otro. En las marcas, la distintividad es un requisito esencial para la validez y existencia de la misma, ésta función le permite diferenciarse de las demás que se encuentran junto con ella disponibles en el mercado.

Al respecto, el doctrinario Jorge Otamendi en su libro Derechos de Marca sostiene que:

La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o un servicio de otros... La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma

¹¹ Artículo 72 de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial de la República Dominicana.

especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca.¹²

En consecuencia, la función distintiva de una marca es aquella que permite que en el mercado se presente una efectiva competencia al suministrar los medios a través del cual el consumidor identifique los productos o servicios que le satisfacen y que a su vez retribuyen al titular de la marca con la fidelidad del uso de la misma.

- **FUNCIÓN DE ORIGEN**

También conocida como la función indicadora de la procedencia empresarial, ésta representa la función principal de una marca que permite al consumidor vincular una determinada empresa con un producto o servicio específico.

Fernández Novoa sostiene que a través de esta función, el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa, de manera que la marca permite identificar el origen del producto o servicio. En consecuencia, la función de origen es aquella que le asegura al público consumidor que ciertos productos o servicios, identificados con la misma marca, han sido elaborados o comercializados por una misma empresa¹³.

La importancia de esta función, ha sido confirmada a nivel jurisprudencial por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas al reconocer expresamente que la indicación del origen empresarial de los productos o servicios es la función primordial de la marca¹⁴.

- **FUNCIÓN DE CALIDAD**

¹² Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Lavaelle: LexisNexis-Abeledo-Perrot, 2001), 9.

¹³ Carlos Fernández Novoa, *Manual de Propiedad Industrial* (Madrid: Marcial Pons, 2013), 507.

¹⁴ Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas - Caso Hoffman-La Roche/Centrafarm, sentencia de fecha 23 de mayo de 1978.

A través de esta función la marca busca asegurarle al consumidor que ciertos aspectos del producto o servicio, como lo son la naturaleza, calidad y características, serán los mismos.

El doctrinario Jorge Otamendi, mediante la obra *Derecho de Marcas* explica que “quien vuelve a adquirir un producto o a solicitar la prestación de un servicio lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o el servicio que tenía cuando lo adquirió con anterioridad”¹⁵. Esto quiere decir que la calidad del producto o servicio será el punto de referencia para que el consumidor tenga interés de elegir ese producto o servicio por encima de otros pertenecientes al mismo renglón.

- FUNCIÓN DE PUBLICIDAD

Bertone y Cabanellas sostienen que la función publicitaria de una marca debe ser apreciada desde varias perspectivas: la primera, vinculada al elemento esencial de los signos marcarios, o sea su función distintiva; la segunda, relacionada a la consistencia misma del signo marcario, es decir, a los elementos visuales que la componen; y, la tercera, analizada de conformidad a la utilización de las marcas para dar a conocer, por distintos medios de manera explícita, las informaciones respecto a los productos y servicios que esta protege.

En definitiva, la función publicitaria es aquella en la que el titular da a conocer su marca a los fines de que sea aceptada, reconocida y adquirida por el público consumidor. Es a través de los resultados de esta función secundaria que el titular recoge los beneficios, o no de su aceptación por parte del público consumidor.

1.4 LA MARCA COMO BIEN INTANGIBLE

Como ya sabemos, los bienes son aquellos elementos que componen un determinado patrimonio, es decir, es todo aquello que puede constituirse como objeto de un derecho y representa un valor pecuniario. Dentro de la clasificación de bienes tenemos los bienes

¹⁵ Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, 9.

tangibles e intangibles. Debido a la naturaleza de la presente investigación nos limitaremos al estudio de los bienes intangibles.

Conforme establece Ambrosio Colin y Henri Capitant, los bienes incorporeales o intangibles son:

Los que no tienen más que una existencia abstracta creada por el hombre, pero que sin embargo, representan para él un valor apreciable en dinero; por ejemplo: la obra concebida por el poeta, el nombre del comerciante, la marca de fábrica o el servicio que el deudor ha prometido realizar.¹⁶

Es decir, el hecho de que los bienes intangibles carezcan de características físicas, no impide que se puedan considerar como verdaderos activos legítimos del que dispone el titular.

Los bienes o activos intangibles son considerados como un conjunto de derechos y de relaciones de hecho, aptos de ser valorados económicamente teniendo como finalidad la obtención de beneficios, fruto de la actividad propia de la empresa¹⁷. Dentro de los activos intangibles está la creación intelectual humana, que esta puede provocar beneficios y privilegios a favor de su titular.

Los activos intangibles pueden ser apreciados “como capital intelectual o de conocimiento ya que son un conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o ventajas de competencia que son valiosos para una empresa”.¹⁸

En efecto, las creaciones del intelecto humano son susceptibles de protección a través del derecho de propiedad intelectual, el cual funge como vínculo de unión entre derechos inmateriales que permiten ser ejercidos en forma exclusiva, ya sea en virtud de la

¹⁶ Ambrosio Colin y Henri Capitant, *Curso Elemental de Derecho Civil* (Madrid: Editorial Reus, S. A., 1984), 8.

¹⁷ Rafael Cosin, “*Valoración de los bienes intangibles en ajustes por precio de transferencia*” [citado 29 de septiembre de 2016] disponible en http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_formation/04_2007/Colab_18_07.pdf

¹⁸ Oscar Colmenares, “*El valor financiero de la marca comercial*” [citado 29 de septiembre de 2016] disponible en <http://www.uru.edu/fondoeditorial/libros/pdf/capitalypersonaliddemarca/Capital%20de%20marca%20-%20valor%20financiero.pdf>

creación (derecho de autor) o por atribución de un acto administrativo (propiedad industrial). Por tanto, podría considerarse la propiedad intelectual como el activo intangible por excelencia ostentado por una persona física o jurídica.

David Wong Cam¹⁹ expresa que, uno de los principales intangibles que hoy en día existe dentro del marco de la propiedad intelectual es la marca. La misma se justifica como un activo intangible a través de la definición dada por la Norma Internacional de Contabilidad 38 (en lo adelante: NIC 38), la cual establece que para que se configure como un activo intangible resulta necesario que la plusvalía sea identificable.

La plusvalía reconocida en una combinación de negocios es un activo que representa los beneficios económicos futuros que surgen de otros activos adquiridos en una combinación de negocios que no están identificados individualmente y reconocidos de forma separada.²⁰

Así pues:

...un activo es identificable si es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la entidad y vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con un contrato, activo identificable o pasivo con los que guarde relación, independientemente de que la entidad tenga la intención de llevar a cabo la separación²¹.

Por consiguiente, de la lectura exegética de lo establecido por la NIC 38 se puede afirmar que las marcas son verdaderos activos intangibles, toda vez que pueden ser separadas de la empresa y ser objeto de negocios. Es por ello, que las marcas como fuente indicadora de origen, calidad, publicidad y *goodwill* de un determinado producto o servicio se convierten en un activo intangible de gran importancia dentro del mercado de cara a los consumidores y competidores, lo cual a su vez representa una fuente generadora de ingresos a favor de quien lo explota.

1.5 VALORACIÓN ECONÓMICA DE UNA MARCA

¹⁹ Wong Cam, “La valoración económica de los activos de propiedad intelectual” (2004 [citado el 29 de septiembre de 2016]) ed. Pedro Bernal Chaves Corrales: disponible en <http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas/article/view/13343>

²⁰ Norma Internacional de Contabilidad 38, párrafos 11 y 12.

²¹ Norma Internacional de Contabilidad 38, párrafos 11 y 12.

Como consecuencia de la globalización y competitividad que actualmente existe, las marcas a través de las cuales las empresas identifican a sus productos o servicios, ha logrado ocupar papel protagónico en el mercado, esto en virtud de que al haber aumentado considerablemente la competencia, hoy en día la marca se presenta ante el público consumidor, como el signo que le permite diferenciarse de los demás productos y servicios de una misma categoría.

El proceso de crear una marca y posicionarla en el mercado no es simple, ya que implica un trabajo continuo e inversiones millonarias que va desde la concepción de la idea hasta los esfuerzos que permitan su permanencia en el mercado y aceptación por parte del consumidor.

Es por esto que, la valoración de la marca va directamente relacionada con el producto de la empresa, siendo su valor cero en el momento de su introducción en el mercado, aumentando durante las fases de introducción, crecimiento y alcanzando un valor constante durante la madurez, para terminar la última etapa del ciclo vital del producto, como es el declive²².

La Asociación Internacional de Marcas (INTA por sus siglas en inglés) reconoce el concepto de valor de una marca como la cantidad de dinero que un tercero está dispuesto a pagar por dicha marca, sobre la base del poder adquisitivo que esta tenga y los datos que arroje los estudios de mercado de los precios de venta, beneficios esperados y así como de las opiniones de los expertos de la industria²³.

Al momento de realizar una concreta valoración de un activo intangible como es la marca, José Luis Sagarduy plantea tres principales enfoques, los cuales consideramos menester señalar:

²² Rafael Cosin, *“Valoración de los bienes intangibles en ajustes por precio de transferencia”*.

²³ International Trademark Association. *“Assignments, Licenses and Valuation of Trademarks”* (abril 2015 [citado el 4 de octubre de 2016]) disponible en <http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/AssignmentsLicensesValuationFactSheet.aspx> [nuestra traducción].

- (i) Enfoque de costos: Es aquel en el que se establece el valor de la marca que equivale al costo de su creación o de su compra.
- (ii) Enfoque de mercado: Este método para determinar el valor de la marca se basa en la comparación de transacciones similares y conocidas en el mercado.
- (iii) Enfoque de ingresos: A través de este enfoque, el valor de la marca se define en virtud de los beneficios potenciales atribuibles al activo en sí, capitalizados al valor presente de los beneficios esperados.²⁴

Por otro lado, existen otros métodos que nos permiten valorar una marca a través del cálculo aproximado de los beneficios económicos pasados y futuros. Para ello se toma como punto de referencia la capitalización de las ganancias historias, métodos diferenciables de beneficio bruto, los métodos de beneficios extraordinarios y los métodos fundados en el cálculo de ahorro de regalías.²⁵

Cabe destacar que, aun cuando se encuentren contemplados distintos métodos y enfoques relativos a la valoración de una marca, es preciso tomar en cuenta que los mismos no son únicos ya que dicha valoración dependerá exclusivamente de distintos factores, tales como, tipo de marca, producto, años en el mercado, renombre o no de la misma, entre otros.

En la actualidad se reconoce al capital intelectual como el activo más importante que poseen muchas empresas. Por ello, el sector empresarial ha venido tomando conciencia de la importancia y el valor que representa una marca, así como de la necesidad de contar con una debida protección y las mejores estrategias para su mantenimiento en el tiempo.

Existen datos reveladores que hacen posible apreciar el valor económico que hoy en día puede llegar a representar una marca para su titular. Veamos:

²⁴ José Luis Sagurdy *“Valoración de activo intangibles”* (14 de enero de 2010 [citado el 4 de octubre de 2016]) ed. José Luis Sagurdy: disponible en <http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/opinion/opinion.asp?id=42238>

²⁵ Kelvin King, *“El valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación”* [citado el 18 de octubre de 2016] ed. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI: disponible en http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm.

TABLA NO. 1: VALORACIÓN DE LAS 10 MEJORES MARCAS

Posición:	Marca:	Sector:	Valor (millones de dólares):
1		Tecnología	US\$170,276
2		Servicios de Internet	US\$123,314
3		Bebidas	US\$78,423
4		Programas Informáticos	US\$67,670
5		Servicios Empresariales	US\$65,095
6		Industria Automotriz	US\$49,048
7		Tecnología	US\$45,297
8		Servicios Variados	US\$42,267
9		Restaurantes	US\$39,809
10		Comercio Electrónico	US\$37,948

Fuente: Interbrand, “*Interbrand Ranking 2015*” [Citado el 18 de octubre del 2016] disponible en <http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2015/ranking/>. Interbrand realiza una valoración económica anual de las mejores marcas, en base a rendimiento financiero, papel y fuerza en el mercado.

El presente cuadro informativo destaca las 10 principales marcas que actualmente poseen un mayor valor económico en el mercado, y nos permite confirmar la importancia de la marca no solo desde la perspectiva del consumidor, sino además desde la óptica del bien intangible como objeto de propiedad y fuente generadora de ingresos para una empresa.

En consecuencia, al reconocer el valor que la marca como activo intangible puede llegar a representar, se hace posible que el mismo sea apto de explotación conforme al derecho de exclusividad del cual goza el titular y a través de distintos negocios jurídicos.

1.6 LA MARCA COMO OBJETO DE ACTOS JURÍDICOS

A través de la exclusividad que se obtiene con el derecho de marca, su titular adquiere diversas facultades que pueden ser apreciadas desde dos perspectivas:

- (i) Desde un aspecto negativo (*ius prohibendi*), que permite al titular prohibir y actuar contra terceros que usen la marca sin su consentimiento en el comercio; y,
- (ii) desde un aspecto positivo, que reconoce la marca como una propiedad en sentido lato, pues constituye un bien incorporado al patrimonio de su titular²⁶, y por su carácter como tal este puede ser objeto de actos y negocios jurídicos.

Ahora bien, a los fines de comprender mejor lo que esto representa desde la perspectiva de un derecho positivo, es preciso tener un concepto claro de qué es un acto jurídico. Proveniente de la terminología “*negotium*”, se entiende por acto jurídico como

²⁶ Cabanellas y Bertone, *Derecho de Marcas*, 105.

toda manifestación de voluntad unilateral o multilateral destinada a producir efectos de derecho que tiene como objeto la creación, modificación o extensión de obligaciones.²⁷

En nuestro estado de derecho, la legislación vigente en la materia enuncia algunos de los actos jurídicos de los cuales puede ser objeto una marca:

- TRANSFERENCIA O CESIÓN

De conformidad con el derecho común, todo aquel que ostenta un derecho propiedad tiene la facultad de transferirlo gratuitamente o a cambio de una remuneración económica.

La transferencia o cesión de una marca se encuentra regulada por el numeral 1) del artículo 89 de la Ley 20-00, el cual señala que los derechos relativos a una marca registrada o en trámite de registro pueden ser cedidos por acto entre vivos o por vía sucesoria. La cesión de marcas es un contrato consensual entre partes, donde una de ellas –titular de un derecho- transfiere a la otra la potestad completa o parcial de dicho derecho por un precio convenido.

De igual forma, el contrato de cesión es definido como: “la figura típica a través de la cual se articula la transmisión plena de bienes, permitiendo al adquirente ocupar la posición jurídica del cedente a todos los efectos; pasa así el cesionario a ser titular de todos los derechos económicos que derivan del bien transmitido y asume las cargas que pesaban sobre el cedente”²⁸.

- LICENCIA DE USO

El contrato de licencia de uso es “el convenio en virtud del cual una persona natural o jurídica, llamada licenciante, se obliga para con otra, llamada licenciatario, a concederle el uso de una marca, reteniendo la propiedad, a cambio del pago de una remuneración

²⁷ Salvador Jorge Blanco, *Introducción al Derecho* (Santo Domingo: Capeldom, 1995), 335-336.

²⁸ Pedro A. De Miguel Asensio, *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial* (Madrid: S.L. Civitas Ediciones, 2000), 15

económica por parte de este último”²⁹. En ese sentido, la licencia de uso es una especie de permiso otorgado por el titular, en favor de un tercero para que este haga uso de la marca en el comercio.

El papel de la licencia de uso se corresponde con otra forma o medio a través del cual un comerciante puede expandir la venta, fabricación y comercialización a un nuevo mercado sus productos y servicios.

Las licencias de uso no son un contrato formal y esta existe y surte efectos jurídicos inter partes desde el momento en que el titular del signo distintivo y el licenciario expresan su consentimiento.

De la lectura exegética del artículo 90 de la Ley 20-00 podemos colegir que las licencias de uso pueden ser otorgadas bajo tres modalidades:

- a) Exclusiva: Una licencia exclusiva permite a un único licenciario usar la marca, excluyendo a terceros y al licenciante mismo.
- b) No exclusiva: La licencia no exclusiva permite a una cantidad indeterminada de licenciarios usar la marca.
- c) Sublicencias: Como su nombre lo indica, una sublicencia es aquella otorgada por el licenciario a un tercero.

- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías son una forma de protección, a disposición del acreedor de una obligación, que tienen por objeto evitar los riesgos de crédito que pueda tener un deudor y garantizar el pago de una deuda. Éstas se constituyen en una herramienta esencial que permiten fortalecer la seguridad jurídica de los negocios.

²⁹ Jeremy Phillips, *Trademark Law: A Practical Anatomy* (New York: Oxford University Press, 2003), 516. [Nuestra traducción]

Para los autores Marcel Planiol y George Ripert “una garantía es el medio a través del cual se busca proteger a los acreedores contra la insolvencia de sus deudores. La insolvencia es el estado de un deudor cuyo pasivo es superior al activo”.³⁰

Al ser la marca susceptible de valoración económica y formar parte del patrimonio de su titular, es posible que la misma funja como garantía de una obligación contraída por éste. Esto lo confirma el artículo 137 de la Ley 20-00 al establecer que “un registro de marca puede ser otorgado como garantía de una obligación asumida por su titular, y podrán ser objeto de embargo o de otras restricciones de dominio...”.

A pesar de que el referido artículo 137 no especifica el tipo de garantía pasible de ser constituida sobre la marca, dada su naturaleza de bien mueble, se correspondería con una prenda sin desapoderamiento ya que por tratarse de un bien incorporal, el deudor no se desapodera de la marca sino que da en garantía la titularidad que se posee sobre ese derecho o el usufructo.

El contrato de garantía prendaria, es aquel por el cual el deudor o un tercero, para afectar un bien mueble al pago de la deuda, se desposee de él a favor del acreedor o de un tercero que conserva la cosa para el acreedor³¹. Poco importa que el mueble sea corporal o incorporal. Los créditos hasta cuando no se hallen acreditados por un título al portador, como son las marcas, las patentes de invención y los derechos de autor, pueden ser prendados.

Por otro lado, el artículo 137 indica que “... La ejecución de la garantía, embargo u otra medida inscrita, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones aplicables del derecho común”, como la Ley 20-00 no define la prenda en materia de derechos de propiedad industrial, es preciso recurrir a lo estipulado por el Código Civil y el Código de Comercio dominicano.

Conforme precisan los artículos 2073 y siguientes del Código Civil,

³⁰ Marcel Planiol y George Ripert, *Tratado Elemental de Derecho Civil* (Paris: Jose M. Cajica, Jr, 1999), 203.

³¹ Henri Mazeaud y Jean Mazeaud, *Lecciones de Derecho Civil* (Buenos Aires: Jurídicas Europa-América, 1974), 88.

...la prenda confiere al acreedor el derecho de hacerse pagar sobre la cosa que constituye su objeto, con privilegio y preferencia a los demás acreedores. Este privilegio no puede tener lugar, sino cuando exista una escritura pública o privada debidamente registrada, que contenga la declaración de la suma debida, así como también la naturaleza y especie de las cosas dadas en prenda.³²

Lo anterior infiere que este tipo de garantía real asegura que el acreedor tenga un derecho de preferencia al momento ejecutar y vender en pública subasta la marca gravada, de tal suerte que éste tendrá prioridad de ser pagado sobre los demás acreedores que pueda tener el deudor. Asimismo, deja claramente establecido la necesidad de que se cumplan con ciertos requisitos de formalidad a los fines de que sea válida la garantía.

Teniendo claro a nivel conceptual lo que implica la prenda sin desapoderamiento, es importante resaltar que para lo que concierne a los bienes incorporeales, estos no pueden ser susceptible de contrato de prenda con desapoderamiento en el contexto de los artículos 2073 y siguiente del Código Civil, puesto que el reglamento de aplicación de la Ley 20-00 en su numeral 1 del artículo 75 remite directamente a las disposiciones contempladas en el Código de Comercio. En consecuencia, la constitución y ejecución de la garantía prendaria de una marca deberá ser realizada atendiendo a los requisitos y formalidades de un contrato de prenda comercial.

En definitiva, podemos afirmar que debido al valor económico que hoy en día representa una marca, el derecho que recae sobre ella no solo es pasible de ser licenciada para que terceros la usen, ponerla a disposición de otros, cediéndola total o parcialmente, sino que puede ser objeto de cualquier acto jurídico que sea cierto, lícito y producto de la voluntad de las partes, lo cual deja abierto un abanico de posibilidades sin limitarlo a las formas de negocios jurídicos contempladas en la Ley 20-00.

³² Artículo 2073 del Código Civil Dominicano.

CAPÍTULO II: EL FIDEICOMISO COMO VEHÍCULO DE EXPLOTACIÓN PARA LAS MARCAS

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DEL FIDEICOMISO

Los primeros orígenes de la figura del fideicomiso se conocen en el Derecho Romano, donde surgió un tipo de fideicomiso denominado testamentario, en el cual el testador confiado en el honor y la buena fe, dejaba en manos de un instituido sus bienes o parte de ellos pidiéndole que éste ejecutara su voluntad de entregar los mismos a favor de un tercero incapaz de recibirlos (como lo eran los libertos, pobres, esclavos, solteros, desterrados, extranjeros, víctimas de las guerras civiles y las personas inciertas).

Es decir, lo que existía en esa época era un tipo de mecanismo de ruego donde el testador dejaba en herencia sus bienes a quien era capaz de recibirla, con la promesa y confianza de que ésta le entregaría al heredero o beneficiario dichos bienes. Así, el fideicomiso fue inicialmente un simple encargo sin valor jurídico, que sólo se ejecutaba si se quería.

A partir del Emperador Augusto (año 29 A.C.) es que dicha figura del fideicomiso (testamento) empezó a tener reconocimiento y respeto, especialmente entre los Cónsules y Pretores Especiales de la época. Para este período, el fideicomiso era considerado como similar a la figura jurídica del legado, toda vez que ambos reunían prácticamente las mismas características, tales como: (i) la misma estructura de sus elementos constitutivos (objeto y sujetos); (ii) ambos no estaban sujetos a ninguna formalidad en particular; (iii)

podían llevarse a cabo tanto de forma oral como escrita; y, (iv) tenían las mismas causas de nulidad.

Se puede destacar que durante esta época se desarrollaron distintos tipos de fideicomiso, tales como³³:

- (i) Fideicomiso a Término: Aquel donde se le otorgaba al fiduciario la posesión y el goce de los bienes durante un determinado espacio de tiempo.
- (ii) Fideicomiso Post Mortem: Aquel donde el fiduciario quedaba obligado a entregar los bienes dados en fiducia después de su muerte.
- (iii) Fideicomiso a Varios Grados: Aquel donde el testador podía hacer fideicomiso a varios grados, viniendo a ser cada fideicomisario a su turno, fiduciario respecto al fideicomisario que le seguía.
- (iv) Fideicomiso Perpetuo: Aquel otorgado a una determinada familia con cláusulas de inalienabilidad.
- (v) Fideicomiso Familiae Relictum: Aquel por el cual el testador solicitaba a su heredero que conservase el patrimonio hereditario y que a su muerte éstos fuesen transferidos a su familia. El patrimonio dado en fiducia podía vincularse en sucesivas generaciones. El heredero fiduciario podía disponer, disminuir y sustituir la herencia siempre apegado a la buena fe.

A raíz de la evolución de estos diferentes tipos de fideicomiso, se instituyeron jueces especiales, llamados *praetores fideicomissarii*, los cuales debían encargarse de forma extraordinaria de los litigios suscitados referentes a esta figura. De este modo, el fideicomiso siguió tomando fuerzas dentro de la historia romana.

De manera que, se puede constatar que durante el Derecho romano se desarrollaron distintos estilos de la figura del fideicomiso conforme a las necesidades que imperaban en ese entonces, provocando así, que esta figura evolucionará de tal forma que pasará de un ruego a una orden y de un acto prohibido a un acto permitido.

³³ Luis Julian Pérez; *Fideicomiso o trust*, (Santo Domingo: Amigo del Hogar, 1982), 24-25.

En el Derecho francés, el fideicomiso se encontraba inspirado en la figura del mayorazgo³⁴, surgió por la necesidad que tenían los franceses de salir del régimen feudal en el que se encontraban. No obstante esta figura haber sido explotada durante años, tres siglos después fue considerada como contraria al interés económico de la sociedad debido a que la misma por su peculiaridad les permitía a los sujetos intervinientes en ella, la posibilidad de poseer territorios que al final de cuentas terminaban descuidados, inmutables y abandonados por años, siendo esto contrario al sentido democrático e igualitario de la constitución social de ese momento de Francia.

En contraposición al fideicomiso implementado por el derecho romano y francés, a partir del Siglo VIII en los Estados Unidos de América se fue consolidando la figura del Trust, la cual se caracteriza por ser una institución versátil, flexible, con la posibilidad recaer sobre toda clase de bienes y aplicarse a una variedad infinita de operaciones, que surgían tanto en el aspecto civil como en el aspecto familiar.

Respecto al origen del fideicomiso en Latinoamérica, Roberto Goldschmidt, expresa que: “la contribución más característica y más valiosa proporcionada por el derecho angloamericano a la teoría general del derecho, ha sido el fideicomiso (trust)”³⁵. En ese mismo tenor, Luis Julián Pérez³⁶ indica que la versatilidad y amplitud del trust anglosajón que permitía su aplicabilidad en múltiples negocios y actos jurídicos sirvió de influencia directa para transformar la institución rígida y obsoleta de origen romano, surgiendo en Latinoamérica, la figura jurídica del Fideicomiso la cual se constituyó en una especie de híbrido de la figura anglosajona y románica, consolidándose por primera vez la legislación de Panameña en el año 1925, luego la legislación Mexicana en el año 1926 y posteriormente en los demás países de Centro y Suramérica.

En lo que respecta a la República Dominicana, en virtud de que nuestro Código Civil se encuentra inspirado en el Código Napoleónico se mantuvo la misma línea del

³⁴ El mayorazgo es una institución del antiguo derecho castellano que permitía mantener un conjunto de bienes vinculados entre sí de manera que no pudiera nunca romperse este vínculo. Los bienes así vinculados pasaban al heredero, normalmente el mayor de los hijos, de forma que el grueso del patrimonio de una familia no se diseminaba, sino que sólo podía aumentar.

³⁵ Roberto Goldschmidt, *El fideicomiso “trust” en el derecho comparado*, (Buenos Aires: Arayú, 1954), 30.

³⁶ Luis Julian Pérez; *Fideicomiso o trust*, 45.

derecho francés respecto a las sustituciones, toda vez, que a través del artículo 896 también se prohibieron las sustituciones en materia de donaciones entre vivos y testamentos, el mismo disponía que: “Se prohíben las sustituciones. Cualquier disposición por la que el donatario, el heredero instituido o el legatario quede obligado a conservar y restituir a un tercero, será nula, aun respecto del donatario, del heredero instituido o del legatario”³⁷.

Para el año 1940 el legislador dominicano mediante el artículo 898 de la Ley No. 356 añade lo siguiente:

La disposición por la cual sea llamado un tercero a recibir la donación, la herencia o el legado, en el caso en que el donatario, el heredero instituido o el legatario no la recojan, no se considerará como una sustitución, y será válida. Tampoco se considerará como una sustitución y será por tanto válida la disposición entre vivos o testamentaria hecha por el padre a favor de una o varias personas con el cargo de administrar, sucesiva o conjuntamente, los bienes donados y retenerlos para ser restituidos a uno o más de sus hijos cuando lleguen a la mayor edad. Por el acto de disposición, o posteriormente, podrá el padre mandar todo lo concerniente a la administración y conservación de los bienes donados o legados. La gestión del fiduciario no estará sujeta a la administración de la tutela. Sus actos, cuando no fueren de simple administración, deberán ser previamente autorizados por el Juez de Primera Instancia.

Por consiguiente, lo que existía en nuestra legislación para ese momento, era un fideicomiso destinado exclusivamente al orden sucesoral, el cual podía ejercerlo únicamente el padre a favor de una o varias personas, quienes tenían la responsabilidad de administrar, retener y restituir los bienes donados a uno o más de sus hijos cuando estos llegaran a la mayoría de edad.

Resulta evidente que para ese tiempo, la figura jurídica del fideicomiso era insuficiente, limitada aisladamente a la herencia o testamento, no alcanzando así, la amplitud jurídica y económica a la cual se podía acarrear dicha figura.

La figura extendida del fideicomiso se vino reclamando en nuestro país desde hace varias décadas, y su ausencia nos colocó en desventaja frente a casi todas las legislaciones extranjeras. En el año 1969 se introduce un proyecto de ley sobre fideicomiso, elaborado por una comisión de juristas designadas por el doctor Joaquín Balaguer, que no llega

³⁷ Artículo 896 del Código Civil Dominicano.

remitirse al Congreso Nacional; posteriormente, se intentaron someter otros proyectos por ante el Congreso, sin lograr éxito alguno.

Es entonces para el año 2011, en ocasión de la necesidad de evolución de nuestro derecho y en la evidente transformación operada en los últimos años en las actividades económicas, políticas y sociales que se decide promulgar la Ley 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana, la cual introduce formalmente la figura extensa y moderna del Fideicomiso en aras de complementar la legislación financiera dominicana y con el principal propósito de promover proyectos habitacionales, así como fomentar el ahorro para la adquisición de viviendas de bajos costo por la población.

2.2 CONCEPTO DE FIDEICOMISO

El vocablo fideicomiso proviene del latín “*fideicommissum*”, el cual se conforma por las denominaciones “*fide*” que significa fe, y “*commissum*” de confianza o comisión³⁸. El fideicomiso es un legado a través del cual una persona transfiere la propiedad de un bien o derecho a otro, para el provecho o beneficio de un tercero.

Dicha figura jurídica es igualmente conocida como un acto por el cual una o varias personas entregan derechos de propiedad, derechos reales, o personales a una o varias personas jurídicas para que constituyan y administren un patrimonio separado, en favor de uno o varios beneficiarios quienes tendrán la obligación de restituir ese derecho al momento de extinguirse el acto.

En ese sentido, podemos colegir que el concepto de fideicomiso se corresponde a una relación de voluntad y confianza mutua entre quien ostenta un derecho propiedad y

³⁸ *Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano* (Barcelona: Ediciones Barcelona, 1912) t. IX, 335.

quien lo recibe, en el cual este último administra fielmente el derecho transferido en consonancia con las instrucciones dadas por el titular de la propiedad.

Rodríguez Azuero señala que el fideicomiso “es un negocio jurídico en virtud del cual se transfiere uno o más bienes a una persona, con el encargo de que los administre o enajene y con el producto de su actividad cumpla una finalidad establecida por el constituyente, en su favor o en beneficio de un tercero”³⁹. Es decir, se le reconoce como un negocio que confiere al fiduciario la titularidad dominical sobre bienes, con la limitación de ejecutar exclusivamente los actos requeridos para dar cumplimiento a la finalidad para la cual fue constituido el fideicomiso.

Por su parte, Jorge Roberto Hayzus, sostiene que el fideicomiso “sirve de marco y sustento jurídico para la asignación de beneficios económicos derivados de la propiedad de ciertos bienes, conforme a la voluntad de su dueño y con efectos hacia el futuro. Es un modo de disposición de la propiedad que “ata” los bienes a un destino determinado, en interés de personas distintas de aquella que recibe la propiedad”⁴⁰.

En República Dominicana la Ley 189-11 para el Desarrollo Hipotecario y el Fideicomiso (en lo adelante: la Ley 189-11), define el fideicomiso como:

...el acto mediante el cual una o varias personas, llamadas fideicomitentes, transfieren derechos de propiedad u otros derechos reales o personales, a una o varias personas jurídicas, llamadas fiduciarios, para la constitución de un patrimonio separado, llamado patrimonio fideicomitidos, cuya administración o ejercicio de la fiducia será realizada por el o los fiduciarios según las instrucciones del o de los fideicomitentes, en favor de una o varias personas, llamadas fideicomisarios o beneficiarios, con la obligación de restituirlos a la extinción de dicho acto, a la persona designada en el mismo o de conformidad con la ley. El fideicomiso está basado en una relación de voluntad y confianza mutua entre el fideicomitente y el fiduciario, mediante la cual este último administra fielmente los bienes fideicomitidos, en estricto apego a las instrucciones y a los requerimientos formulados por el fideicomitente.⁴¹

Lo anterior va en consonancia con lo establecido por la doctrina al identificar la figura del fideicomiso como una especie de encargo efectuado a una persona jurídica con

³⁹ Sergio Rodríguez Azuero, *Contratos Bancarios* (Colombia: Editora Legis, 2002), 627.

⁴⁰ Jorge Roberto Hayzus, *Fideicomiso* (Buenos Aires: Astrea, 2000), 1.

⁴¹ Artículo 3 de la Ley 189-11 para el Desarrollo Hipotecario y el Fideicomiso.

el propósito de transmitirle un bien como propio, el cual puede ser tanto mueble como inmueble, para que lo destine a un fin determinado y para el beneficio de un tercero.

2.3 SUJETOS INTERVINIENTES EN LA FIGURA DEL FIDEICOMISO

Para el funcionamiento y desarrollo de la figura del fideicomiso intervienen tres sujetos, que son el fideicomitente, el fiduciario y, el fideicomisario/beneficiario, cuyas particularidades abordaremos a continuación.

2.3.1 FIDEICOMITENTE

De acuerdo a lo establecido en la Ley 189-11 y el Reglamento de Aplicación No. 95-12 para la aplicación de la Ley 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y El Fideicomiso (en lo adelante: el Reglamento de Aplicación 95-12), el fideicomitente “es la persona física o jurídica que transfiere derechos propiedad u otros derechos reales o personales al o a los fiduciarios para la constitución de uno o varios fideicomisos”⁴². El fideicomitente, también denominado fiduciante, es el propietario del bien o derecho que se transfiere en fideicomiso. Es quien determina por su capacidad legal el destino que debe dársele al bien o derecho objeto del fideicomiso.

El fideicomitente es el sujeto de mayor relevancia en la figura del fideicomiso, puesto que sin él no sería posible dar inicio al negocio fiduciario. La creación de un fideicomiso parte de la iniciativa del titular de los bienes y de su decisión de disponer de ellos a favor de un fiduciario, para cumplir un fin determinado.

⁴² Artículo 21 de la Ley 189-11 para el Desarrollo Hipotecario y el Fideicomiso.

Cabe destacar que al igual que en cualquier otra figura jurídica, la persona del fideicomitente presupone la posesión de capacidad legal para celebrar el fideicomiso y la ausencia de ésta trae como resultado vicios e irregularidades que vestirían de nulidad el acto.

A la luz de la legislación dominicana, el fiduciante tendrá el derecho de elegir el fiduciario, nombrar sus sustitutos y a su vez exigir el debido cumplimiento y vigilancia de las disposiciones contempladas en el acto constitutivo del fideicomiso. De lo contrario, este tendrá la facultad de ejercer acciones en contra del fiduciario y hasta revocar el fideicomiso⁴³.

Del mismo modo, el fideicomitente cuenta con la potestad de obtener la restitución o devolución de los bienes y derechos fideicomitados al momento de la extinción del fideicomiso, en el caso de que no se hubiese determinado un destino distinto en el acto constitutivo.

Por su parte, dentro del marco de las obligaciones a la cuales estará sujeta el fiduciante, podemos destacar: (i) integrar al patrimonio del fideicomiso los bienes y derechos señalados en el acto constitutivo; (ii) retribuir económicamente al fiduciario, de haber sido así establecido en el acto constitutivo; (iii) restituir los gastos incurridos por el fiduciario a raíz del ejercicio de sus funciones; y, (iv) contribuir con éste en la defensa del patrimonio fideicomitado, cuando así sea requerido⁴⁴.

2.3.2 FIDUCIARIO

El fiduciario es la persona jurídica a quien el fideicomitente, debido a su relación de confianza, transfiere la titularidad de los bienes fideicomitados de forma temporal y limitada. Silvio Lisoprawiski señala que el fiduciario o fideicomitado es la persona que asume la propiedad fiduciaria y la responsabilidad de administrar y disponer de ella en la

⁴³ Artículo 23 de la Ley 189-11 para el Desarrollo Hipotecario y el Fideicomiso.

⁴⁴ Artículo 30 del Reglamento No. 95-12 para la aplicación de la Ley 189-11 sobre del Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso.

forma acordada en el acto constitutivo, a los fines dar cumplimiento con la finalidad del fideicomiso⁴⁵.

Es importante tomar en cuenta que la figura del fiduciario solo recaerá sobre aquellas personas jurídicas que se encuentren debidamente constituidas como: (i) administradoras de fondos de inversión; (ii) intermediarios de valores; (iii) bancos múltiples; (iv) asociaciones de ahorros y préstamos; y, (v) otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria⁴⁶.

En ese sentido, la persona del fiduciario será quien cuente con la facultada de ejercer poderes de administración, uso, disposición y reivindicación sobre los bienes que conforman el patrimonio fideicomitado. Dicha facultada es reconocida por la Ley 189-11 como el dominio fiduciario. Como contraprestación a las obligaciones de debida administración del fideicomiso, el fiduciario tendrá derecho a una remuneración económica por concepto de los servicios brindados.

2.3.3 FIDEICOMISARIO

Es la persona que a consecuencia del negocio jurídico llevado a cabo entre el fideicomitente y fiduciario, pasa a recibir los beneficios derivados del cumplimiento de este negocio o encargo. Es decir, el fideicomisario es aquel que deriva su derecho de una estipulación a su favor hecha por el fideicomitente en el acuerdo con el fiduciario.

De conformidad con la legislación dominicana, el fideicomisario o beneficiario es “la persona física o jurídica a favor de quien el o los fiduciarios administran los bienes dados en fideicomiso”.

El concepto anterior, es ampliado a través de la definición dada por el Reglamento de Aplicación No. 95-12, el cual indica que el fideicomisario:

⁴⁵ Silvio Lisoprawski, *El Contrato de Fideicomiso* (Buenos Aires: Depalma, 1996), 301.

⁴⁶ Artículo 25 de la Ley 189-11 para el Desarrollo Hipotecario y el Fideicomiso.

Es la persona destinataria final de los bienes fideicomitidos, una vez cumplido el plazo o la condición estipulada en el acto constitutivo. El beneficiario es la persona que puede ser designada para recibir beneficios de la administración fiduciaria, sin necesariamente ser la destinataria final de los bienes fideicomitidos (...)⁴⁷.

Por tanto, el fideicomisario, es el sujeto final que se encuentra en capacidad para beneficiarse de los bienes otorgados en fideicomiso.

Respecto a las particularidades que pudiera reunir el fideicomisario, la ley dispone que mediante acto constitutivo pueden ser nombrado concomitantemente dos o más fideicomisarios, los cuales podrán gozar de sus derechos de manera conjunta o sucesiva. Si es conjunta, los beneficios generados deberán ser distribuidos en partes iguales. Si es sucesiva, el acto constitutivo deberá especificar el procedimiento a seguir. No obstante lo anterior, la existencia del fideicomisario no es indispensable para el perfeccionamiento del fideicomiso debido a que conforme a lo contemplado por la ley, existe la posibilidad de nombrarlos durante la duración o finalización del fideicomiso.

El fideicomisario es el beneficiario de los bienes fideicomitidos, y puede ser una persona tanto física como jurídica, que a su vez tiene la capacidad de ejercer distintas actuaciones, tales como, exigirle al fiduciario los beneficios y cuentas generadas por el patrimonio fideicomitado, accionar contra éste, en caso de que cometa acciones en su perjuicio y pedir su remoción, si fuese necesario.

En adición a las particulares descritas del fideicomisario, conforme al artículo 13, literal c (párrafo I), no siempre el fideicomisario será quien goce del bien fideicomitado, ya que en algunos que otros casos puede existir la figura del beneficiario, como único favorecido al goce de los bienes dados en fideicomiso.

Es decir, si bien el fideicomisario es por excelencia, el destinatario final o natural de los bienes fideicomitidos, no siempre es quien directamente se beneficia de estos bienes, sino que puede existir el beneficiario como favorecido directo y exclusivo de dichos bienes. No obstante, lo habitual es que el fideicomisario y el beneficiario sean la misma persona. En caso contrario, debe quedar establecido en el acto constitutivo del fideicomiso.

⁴⁷ Literal g) del artículo 4 del Reglamento No. 95-12 para la aplicación de la Ley 189-11 sobre del Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso

2.4 NATURALEZA DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

Como ya sabemos, a los fines de que se perfeccione el fideicomiso es imprescindible que el fideicomitente transfiera ciertos derechos y bienes al fiduciario, los cuales se constituirán en el patrimonio objeto del fideicomiso. En aras de tener una idea clara de que representa dicho patrimonio y cuál es su naturaleza jurídica, resulta necesario remitirnos a la conceptualización tradicional de la palabra patrimonio y cuáles son sus implicaciones.

Proveniente del latín *patrimonium*, originalmente se refería a los bienes pertenecientes a un paterfamilias y que se transmitían de generación en generación⁴⁸. Por su parte, Henri Capitant la define como la universalidad jurídica de la cual es titular una persona, natural o jurídica, que se compone por derechos, bienes, créditos, deudas u obligaciones de índole económica, por lo general apreciables en dinero; de igual forma, se reconoce como la masa de bienes que tiene una afectación especial⁴⁹.

De lo anterior, podemos colegir que el patrimonio es inseparable de la persona y solo son transmisibles los elementos que lo conforman, pues representa una unidad abstracta distinta de los bienes y de las obligaciones por las cuales está compuesto.

No obstante, al momento de hablar de patrimonio fideicomitado, el concepto expuesto precedentemente entra en total contradicción con éste puesto que en la figura del fideicomiso, aunque los bienes y derechos son transmitidos a la persona del fiduciario, éstos no pasan a formar parte de su patrimonio propio, sino que se crea un patrimonio independiente y autónomo, a pesar de que el fiduciario tendrá un sinnúmero de potestades dadas por el acto constitutivo que le permitirán administrar y disponer del mismo como si fuera propio, pero sujeto a ciertas limitaciones.

Dicho régimen especial, se basa en la Teoría del Patrimonio Autónomo, la cual sostiene que el patrimonio fideicomitado presupone una individualidad jurídica propia con

⁴⁸ Antonio Ibarrola, *Cosas y sucesiones* (México: Editorial Porrúa, 2006), 41.

⁴⁹ Henri Capitant, *Vocabulario Jurídico* (Colombia: Asociación Henri Capitant, 1995),

independencia del vínculo con el fiduciario. Esto quiere decir que con cada fideicomiso se constituye un patrimonio autónomo que resulta diferente del patrimonio personal de dichos sujetos, quienes dispondrán de tantos patrimonios como fideicomisos tengan bajo su titularidad.⁵⁰

En ese tenor, cabe destacar que la legislación dominicana acoge la llamada Teoría del Patrimonio Autónomo al reconocer en el artículo 7 de la Ley 189-11 que “los bienes y derechos que integran el fideicomiso constituyen un patrimonio autónomo e independiente, separado de los bienes personales del o de los fideicomitentes, fiduciarios, y fideicomisarios, así como de otros fideicomisos que mantenga o administre el fiduciario”⁵¹.

Lo anterior aporta a nuestra legislación de manera significativa una nueva perspectiva sobre la naturaleza del patrimonio. Es decir, ya no solo se reconoce el patrimonio como inherente a la persona sino que es posible calificarlo como independiente, de tal forma que se encuentre ajeno a los riesgos que puedan afectar a las partes intervinientes.

Producto de esta autonomía que posee el patrimonio fideicomitado, los bienes transmitidos al fiduciario no forman parte de la prenda común de los sujetos intervinientes en la figura, ni de sus acreedores. De esta forma, escapan al derecho de persecución de los acreedores del fiduciario, fideicomitente, fideicomisario o causahabientes de cualquiera de ellos, ya que constituyen bienes separables del activo, con cuentas separadas y aislados de la garantía de sus acreedores.

Sin embargo, cabe destacar que existe una excepción a favor de los acreedores del fideicomisario, quienes tendrán la facultad de perseguir, para satisfacer sus créditos, los frutos de los bienes fideicomitados. De igual forma, correrían la misma suerte los acreedores del fideicomitente, siempre y cuando las acreencias sean previas a la constitución del fideicomiso y estas estén debidamente declaradas en el acto constitutivo.

⁵⁰ Silvio Lisoprawski, *El Contrato de Fideicomiso*, 144.

⁵¹ Artículo 7 de la Ley 189-11 sobre del Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso.

Por otro lado, es preciso señalar que los bienes por los cuales está integrado el patrimonio fideicomitido quedan afectados al fin que se destinen y, por tanto, al ejercicio de los derechos y acciones que sean necesarias para llevar a cabo el propósito final del fideicomiso. Esto quiere decir que la propiedad que pasa a manos del fiduciario es de forma restringida y condicionada a la destinación del fideicomiso y a lo que se haya acordado en el acto constitutivo.

2.5 MODALIDADES DE FIDEICOMISO

Gracias a la autonomía de la voluntad de las partes, y en virtud de la flexibilidad que presenta la figura del fideicomiso, existe una gran variedad de actos jurídicos que se le pueden encomendar a un fiduciario a través del negocio fiduciario.

Dentro de las distintas modalidades de fideicomiso reconocidas a nivel doctrinario podemos encontrar cuatro grandes grupos, tomando en cuenta que ninguna de ellas se da en su estado puro, ya que normalmente un tipo ha de contener alguna variable o reflejo de los otros, a saber: (i) fideicomiso de inversión; (ii) fideicomiso de garantía; (iii) fideicomiso de administración; y, (iv) fideicomiso inmobiliario⁵².

Por su parte, la Ley 189-11 destaca: (i) fideicomiso de planificación sucesoral; (ii) fideicomiso cultural, filantrópico y educativo; (iii) fideicomiso inmobiliario; (iv) fideicomiso de oferta pública de valores y productos; y, (v) fideicomiso en garantía, las cuales nos permitiremos desarrollar brevemente a continuación:

- FIDEICOMISO DE PLANIFICACIÓN SUCESORAL

El fideicomiso como forma de sucesión tiene sus raíces desde el derecho romano donde el *decurj* (fideicomitente) confiado en la buena fe, traspasaba sus bienes a otra persona (fiduciario) para que este lo administrara y los traspasara a su esposa, hijos y nietos

⁵² Sergio Rodríguez Azuero, *Negocios fiduciarios* (Colombia: Editora Legis, 2005), 383.

(beneficiarios) luego de su muerte. Así, desde la antigüedad, una de las finalidades esenciales del fideicomiso ha sido facilitar a los herederos (quienes, muchas veces eran incapaces de heredar) la posesión de los bienes dejados en herencia por el *deujus*.

Hoy en día se puede definir al fideicomiso de planificación sucesoral como aquel instrumento mediante el cual el fideicomitente transfiere al fiduciario la administración, disposición y beneficios de sus bienes, en provecho de sus legatarios y sucesores, posterior a su muerte.

Nuestra legislación lo define como “aquel que se constituye con el objeto de que el fiduciario realice los actos de administración y disposición de bienes existentes o futuros, corporales e incorporales, así como la distribución de los beneficios derivados de los bienes fideicomitados, tras el fallecimiento del fideicomitente, a fideicomisario o beneficiario”⁵³. El procedimiento llevado a cabo para aplicar el fideicomiso de planificación sucesoral en nuestro país, se encuentra contemplado entre los artículos 55 y 15 de la ley 189-11 y su reglamento de aplicación, respectivamente.

- FIDEICOMISO CULTURALES, FILANTRÓPICOS Y EDUCATIVOS

Los fideicomisos culturales, filantrópicos y educativos son aquellos fideicomisos sin fines de lucro, que tienen como objeto la preservación, explotación, mantenimiento y administración de los bienes constituidos sobre la base de los patrimonios culturales, como son los museos, educación o cualquier tipo de labor filantrópica.

Los contratos de esta modalidad de fideicomiso, en su mayoría son suscritos entre la fiduciaria y las entidades encargadas de la administración de estos bienes culturales, educativos y filantrópicos.

Estos tipos de fideicomiso, tendrán el mismo tratamiento fiscal que las asociaciones sin fines de lucro y podrán ser establecidos por tiempo indefinido. En el mismo sentido, esta modalidad de fideicomiso por su naturaleza, no podrá ser finalizado sin el

⁵³ Reglamento No. 95-12 para la aplicación de la ley 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y El Fideicomiso. Artículo 15.

pronunciamiento previo por parte del Juzgado de Primera Instancia competente, a solicitud de la parte interesada.

- FIDEICOMISO INMOBILIARIO

Considerada la modalidad más atractiva y por la cual básicamente se creó la Ley 189-11, el fideicomiso de inversión inmobiliaria o desarrollo inmobiliario es aquel mediante el cual se busca administrar bienes y recursos con la finalidad de invertir y desarrollar proyectos inmobiliarios, ya sea para su construcción, venta o arrendamiento.

Hayzuz describe este tipo de fideicomiso como la formación de una comunidad de inversores con respecto a un mueble determinado, cuya situación jurídica los aísla de toda contingencia ajena a su propia explotación⁵⁴.

- FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA DE VALORES Y PRODUCTOS

La oferta pública de valores es una operación bursátil mediante la cual se ofrecen instrumentos de cualquier naturaleza, al público en general o a sectores específicos, ya sea para su adquisición, negociación o enajenación.

En ese sentido, de conformidad con la Ley 189-11, el fideicomiso de oferta pública de valores y productos tiene como finalidad exclusiva respaldar emisiones de oferta pública de valores realizadas por el fiduciario, con cargo al patrimonio fideicomitado previamente constituido. A través de esta modalidad es posible transformar activos o bienes en valores negociables, es decir, en títulos negociables en el mercado público de valores, de conformidad a las formalidades contenidas en la Ley sobre Mercado de Valores, su reglamento y normativa complementaria.

Cabe destacar que mediante el fideicomiso de oferta pública se hace posible emitir cuotas de participación del fideicomiso en el mercado de valores para ser colocados a

⁵⁴ Jorge Roberto Haysuz, Fideicomiso, 94

inversionistas. Una vez creadas y emitidas las cuotas, los inversionistas pueden invertir en el fondo, que bien puede ser de renta fija o renta variable.⁵⁵

- FIDEICOMISO EN GARANTÍA

Este tipo de fideicomiso es aquel en virtud del cual se transmite el patrimonio fideicomitado con el propósito de garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia de pago. Lo anterior implica que el fideicomitente transmite la propiedad de ciertos bienes a título de fideicomiso en garantía al patrimonio autónomo, en aras de garantizar el respeto y cumplimiento a las obligaciones contraídas para con el acreedor. Así pues, el acreedor será el beneficiario del fideicomiso, quien tendrá la potestad de requerir al fiduciario la realización o venta de los bienes fideicomitados en caso de incumplimiento de las obligaciones, según lo acordado en el acto constitutivo.

Conforme lo define el artículo 19 del Reglamento de Aplicación No. 95-12, el fideicomiso en garantía es aquella “modalidad mediante la cual los bienes integrados en el patrimonio fideicomitado se destinan a asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones, concertadas o por concertarse, a cargo del fideicomitente o de un tercero designado por éste, tal y como lo señala el artículo 61 de la Ley No. 189-11”⁵⁶.

Al legislador conceder a favor del fideicomisario o beneficiario, en su calidad de acreedor, la potestad de requerir al fiduciario la ejecución o enajenación de los bienes en caso de incumplimiento del fideicomitente, se consagra una excepción a la prohibiciones establecidas en los artículos 2078 y 2088 del Código Civil de la República Dominicana y 742 del Código de Procedimiento Civil en virtud de los cuales se considera nula toda cláusula que estipule a favor de que los acreedores dispongan, por falta de pago del deudor, de los bienes otorgados en garantía, sin agotar los procedimientos judiciales correspondientes; esta es la figura denominada comúnmente “pacto comisorio”.

- FIDEICOMISO DE INVERSIÓN

⁵⁵ Jorge Rodríguez, Fideicomiso de Oferta Pública. Listin Diario Dominicano 18 de octubre 16. <http://www.listindiario.com/economia/2016/10/18/439553/fideicomisos-de-oferta-publica>

⁵⁶ Reglamento No. 95-12 para la aplicación de la ley 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y El Fideicomiso. Artículo 19.

Se corresponde a una modalidad de fideicomiso que tiene como finalidad la simple administración y manejo de bienes con el propósito de destinarlos a ciertas actividades de las cuales se puedan derivar rendimientos interesantes. Esto quiere decir que el fideicomiso de inversión no es más que una forma de administración de bienes y negocios que van a permanecer inalterables como tales mientras se invierten los recursos líquidos que se reciban o los mismos activos mediante su transformación, enajenación y reemplazo⁵⁷.

Por su parte, de conformidad con la legislación dominicana, el fideicomiso de inversión es el acuerdo celebrado exclusivamente entre una institución de intermediación de valores y administradoras de fondos de inversión, en calidad de fiduciario, y sus clientes o de terceros designados por ellos, con el propósito de invertir o colocar, a cualquier título, bienes o fondos numerarios según las instrucciones contempladas en el acto constitutivo.

2.6 VENTAJAS DEL FIDEICOMISO

El fideicomiso se constituye en una forma de negocio moderno que mediante la creación de un patrimonio autónomo y de afectación permite explotar de manera distinta los bienes, y viabiliza de forma innovadora la operación y administración del patrimonio bajo un esquema de transparencia, seguridad, supervisión y confianza.

Asimismo, es un vehículo de explotación que ofrece un medio efectivo para servir a personas que tienen interés en limitar parte de sus responsabilidades o patrimonios en negocios determinados o inversiones productivas, de manera que les evite riesgos innecesarios⁵⁸. El fideicomiso se puede utilizar como inversiones de interés económico o social, y se pueden otorgar garantías y seguridades a los fines obtener financiamientos fáciles y oportunos.

A su vez, esta figura puede representar una alternativa crediticia, ya que hace posible la transferencia de bienes a los acreedores para que, con su producto se paguen las

⁵⁷ Rodríguez Azuero, *El fideicomiso mercantil contemporáneo*, 28

⁵⁸ Luis Julian Pérez, *Fideicomiso o Trust*, 56.

obligaciones pendientes, pero sin el inconveniente que pueden presentar otras figuras del derecho, que obligan a entregar la administración del bien en manos de los acreedores; al contrario la administración de los bienes estaría centrada en el fiduciario como ente capaz de operar la referida administración de la forma más idónea, y conforme a la voluntad de la persona que entrega lo bienes en fideicomiso.

Es por esto que muchos doctrinarios coinciden en que la ventaja del fideicomiso más significativa consiste en la sobreprotección que ésta concede a las partes intervinientes, ya que limita la posibilidad de perseguir sus bienes, al crearse un patrimonio nuevo con los bienes aportados, lo cual se traduce en seguridad jurídica y protección de la inversión.

En vista de todo lo anterior queda claro que la figura del fideicomiso resulta ser una forma de negocio jurídico bastante flexible, que permite realizar una amplia gama de negocios, operaciones y actividades lícitas, lo cual incluye la posibilidad de que funja como un vehículo comercial pasible de ser creado sobre la base de derechos intangibles, como lo son las marcas, dándole así a su titular otras vías para generar ingresos, solventar posibles deudas o compromisos financieros y emprender nuevos negocios.

CAPÍTULO III: LAS MARCAS COMO PATRIMONIO FIDEICOMITIDO A LA LUZ DE LA LEY 189-11 PARA EL DESARROLLO HIPOTECARIO Y EL FIDEICOMISO Y LA LEY 20-00 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1 LA MARCA COMO PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

A pesar de los numerosos esfuerzos de implementar la figura del fideicomiso en la República Dominicana, su instauración no se hizo posible hasta el 11 de mayo del 2011 debido al interés que existía de desarrollar políticas que permitieran la reducción del déficit habitacional. Es por esto que de la lectura del título de la Ley 189-11 y de sus Considerandos, se pudiera inducir equivocadamente de que se trata de un instrumento vinculado únicamente al mercado inmobiliario, más específicamente al desarrollo de viviendas de bajo costo.

Lo anterior se confirma al realizar un análisis detenido del artículo 2 que establece el objeto de la Ley 189-11, el cual se lee de la siguiente manera:

La presente ley tiene por objeto crear las figuras jurídicas necesarias y fortalecer las existentes, para poder desarrollar el mercado hipotecario dominicano, canalizando recursos de ahorro voluntario u obligatorio, para el financiamiento a largo plazo a la vivienda y a la construcción en general, profundizando el mercado de capitales con la ampliación de alternativas para los inversionistas institucionales y fomentando el uso de instrumentos de deuda que faciliten dicha canalización, lo que, unido a la creación de incentivos especiales, aportes del Estado y economías de procesos, sirvan para promover proyectos habitacionales, especialmente los de bajo costo, así como fomentar el ahorro para la adquisición de viviendas por la población, a fin de mitigar el importante déficit habitacional en la Republica Dominicana.

No obstante, indistintamente de cuáles fueron las razones principales que dieron lugar a la creación y posterior promulgación de la Ley 189-11, queda claro que la esencia del fideicomiso no es únicamente servir de herramienta para la actividad inmobiliaria, sino que la misma va más allá, y permite ser implementada para la realización de múltiples actividades económicas y negocios comerciales.

Esto lo reafirma el artículo 4 de la citada ley cuando indica que la figura del fideicomiso tendrá como objetivo cualquier propósito o finalidad legal siempre y cuando no vaya en contradicción a la moral y el orden público⁵⁹. En consecuencia, podemos colegir que es posible en nuestra legislación utilizar la figura del fideicomiso para cualquier fin legal que esté unido a las buenas costumbres y atendiendo a la voluntad de lo que las partes quieran ejecutar.

Siendo así las cosas, y en virtud de que el fideicomiso puede ser constituido sobre la base de cualquier tipo de bienes, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, se justifica la posibilidad de que éste sirva como instrumento o forma de explotación de una marca, ya sea de forma directa o indirecta.

En ese tenor, y como hemos estudiado en las páginas que preceden esta investigación, debido al valor económico que representa o puede llegar a adquirir una marca para una determinada empresa, resulta posible y viable que, la marca o los frutos que ésta genere, funja como un bien sobre el cual se constituya un patrimonio fideicomitado y que a su vez permita no sólo el desarrollo del mercado hipotecario, en apego al propósito principal de la Ley 189-11, sino también otros tipos de negocios, a través de la asignación de los beneficios económicos derivados de la titularidad de la marca o de su uso en provecho de terceros, conforme a la voluntad de su titular y con efectos hacia el futuro.

Así pues, la creación de un fideicomiso sobre la base de una marca se constituiría de tal forma que el titular de la marca, en función de fideicomitente, transmite la propiedad fiduciaria de la marca a un fiduciario (bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos, administradoras de fondos de inversión, intermediarios de valores y cualquier

⁵⁹ Artículo 4, Ley 189-11 para el Desarrollo Hipotecario y el Fideicomiso.

otra entidad de intermediación financiera autorizada para estos fines) con el propósito de que esa propiedad se ejerza en provecho de quien se nombre como beneficiario, transmitiéndose dicha propiedad en un plazo pautado y bajo unas condiciones previamente establecidas a favor del fiduciario elegido para ese fin. En ese sentido, se entiende que en el fideicomiso de marcas, el fiduciario pasa a ser formalmente, por un tiempo determinado, el titular de la marca.

En este escenario, será el fiduciario quien en principio poseerá el derecho exclusivo a la explotación y accionar contra terceros. Si el fideicomitente u otra persona, inclusive el beneficiario, tiene derecho a la explotación del signo y a la defensa del mismo, lo será en virtud de una cláusula debidamente contemplada en el acto constitutivo que origina el fideicomiso.

Cabe destacar, que independientemente de que el beneficiario no tenga la potestad de explotar la marca, éste podrá percibir los beneficios económicos dados a través de las utilidades derivadas de la explotación que emprende el fiduciario o en su defecto de las regalías generadas producto de las licencias de uso que éste otorgue. De igual forma, al momento de constituir un fideicomiso sobre la marca se puede plantear la posibilidad de que el fiduciario no tenga derecho alguno a la explotación de la misma.

Del mismo modo, un fideicomiso podría ser constituido tomando como patrimonio fideicomitado los royalties generados en la licencia o explotación de una marca. Éste operaría de tal manera que el titular de una marca transmite las ganancias generadas mediante licencias de uso, otorgadas previamente a terceros, al patrimonio fideicomitado con el propósito de que el fiduciario ejecute la finalidad encomendada por el titular de la marca en calidad de fideicomitente.

En este caso, el fideicomitente no pierde el dominio y titularidad sobre la marca, pues no se da una transmisión del derecho de propiedad sino que el negocio fiduciario estaría vinculado de forma indirecta a la marca por los frutos que ésta genere. De tal suerte que, el fideicomitente tendrá la facultad de seguir explotando sus marcas pero con la particularidad de que las ganancias obtenidas estarán destinadas al fideicomiso.

De lo expuesto anteriormente podemos colegir que la figura del fideicomiso contemplada y regulada por la Ley 189-11 hace posible extrapolar su uso e implementación al área de la propiedad industrial, permitiendo la constitución de un negocio fiduciario sobre la base de una marca, independientemente de la finalidad para la cual se creó ésta figura.

3.2 VENTAJAS DEL FIDEICOMISO SOBRE OTROS NEGOCIOS JURÍDICOS, TALES COMO, LA CESIÓN, LICENCIAS Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

Al realizar este planteamiento, muchos se preguntarán por qué constituir un fideicomiso sobre la base de una marca, cuando existen otras figuras jurídicas en nuestro estado de derecho que permitirían su explotación y resultarían suficientes para cumplir las mismas funciones o propósitos. Sin embargo, como hemos explicado anteriormente, debido a la flexibilidad de la que goza el negocio fiduciario, éste se presenta como una herramienta diferente que posee numerosas ventajas sobre los demás negocios jurídicos, resultando sumamente atractivo y novedoso para los usuarios.

Como sabemos, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial consagra tres tipos de negocios jurídicos de los cuales son pasibles las marcas; estos son la cesión, la licencia y la constitución de garantías. Si realizamos un análisis de dichas figuras con el propósito de exponer las diferencias y ventajas con las que cuenta el fideicomiso, podemos observar que éste se constituye en un esquema mucho más elástico para realizar negocios y obtener resultados.

La doctrina ha explicado que la fiducia abre un amplio espacio a la imaginación al permitir combinar un número ilimitado de bienes y finalidades legítimas⁶⁰. Muchos lo consideran como un recipiente al que cada cual puede ponerle un contenido, según se

⁶⁰ Sergio Rodríguez Azuero, *Negocios Fiduciarios*, 130.

acomode a sus necesidades, de tal suerte que la configuración del mismo queda abierto a un espectro de posibilidades de actuación bastante amplio.

Partiendo con la cesión de los derechos sobre la marca, el fideicomiso resulta interesante pues no sólo se transmite la titularidad de la marca a un tercero, en este caso al fiduciario, sino que éste tendrá la obligación de administrar fielmente ese derecho transferido en consonancia con las instrucciones dadas por el titular original de la marca y con la finalidad de que terceros se beneficien del valor económico que ésta representa.

A nuestro juicio, la diferencia principal entre la cesión y el fideicomiso radica, en que en la transferencia de la marca, conforme lo estipula la Ley 20-00, pasa a manos de otra persona pura y simplemente en virtud de la voluntad de las partes. Mientras que en el fideicomiso la titularidad de la marca se transmite bajo un esquema de confianza, con el propósito de administrar la marca y en beneficio de una tercera persona que no necesariamente está vinculada al titular original.

Además, a través de la cesión consagrada por la Ley 20-00, la marca pasa a ser titularidad exclusiva de un tercero; esto es, opera como una transmisión del derecho de la propiedad, donde el cesionario tendrá la facultad de gozar y disponer libremente de la marca cedida, sin restricción alguna, por tiempo indefinido y de forma irrevocable. Sin embargo, al transmitir la marca como un activo intangible sobre la cual se crea un fideicomiso, la cesión es pasible de realizarse por un tiempo definido, bajo las condiciones especificadas por el fideicomitente, y con la posibilidad de que sea restituida a éste una vez se cumpla con una finalidad determinada, según lo estipulado en el acto constitutivo.

Lo anterior representa una ventaja significativa para el titular original de la marca, pues aunque pierde el dominio sobre su bien, lo hace para que se lleven a cabo los actos necesarios para dar cumplimiento con la finalidad encomendada, y con la opción de volver a detentar en futuro todas las prerrogativas de derecho que éste le confiere.

En cuanto a la licencia de uso, como sabemos ésta funge pura y simplemente como un mecanismo que permite al titular de la marca extender a otros mercados geográficos la fabricación y comercialización de los productos o servicios amparados bajo la marca, para

que terceros fabriquen o vendan los productos o servicios en un nuevo espacio geográfico. En contraste, el fideicomiso ofrece una alternativa al titular de transferir la marca para que el fiduciario, sea quien administre el uso y explotación de la misma, con el objetivo de dar cumplimiento a una finalidad específica. Es decir, el fideicomitente transmite el derecho de propiedad de la marca para que a través del negocio fiduciario ésta sea administrada y licenciada a terceros con la finalidad de utilizar los valores fiduciarios que se generen de dicha administración como instrumento de inversión o financiación, ya sea para beneficio propio del titular de la marca, en calidad de fideicomitente, o a favor de terceros previamente designados por él.

Así pues, si bien el titular de una marca podría optar por simplemente licenciar y administrar su marca directamente, al realizarlo través de una fiduciaria se evitaría todos los procesos de due diligence, negociación y control de calidad que conlleva el negocio jurídico de la licencia de uso, así como controlar, el uso o destino de los frutos de la licencia.

Por otro lado, en contraposición a la modalidad tradicional de constitución de garantías, el fideicomiso se presenta como un mecanismo novedoso y actualizado que mejora las condiciones en el que se garantizan los créditos. La ventaja principal que tiene el fideicomiso se circunscribe al proceso de ejecución de los bienes dados en garantía.

Como sabemos, el proceso de ejecución de una garantía prendaria, en el área de la propiedad industrial, requiere que el acreedor agote el procedimiento establecido en los artículos 91 y siguiente del Código de Comercio, según establece el numeral 1 del artículo 75 del Reglamento de Aplicación de la Ley 20-00. De tal suerte que, aparte de dar cumplimiento con el requisito de inscripción de la garantía por ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (en lo adelante: ONAPI), y se realicen las debidas notificaciones al deudor, el acreedor deberá solicitar a un tribunal la venta en pública subasta de la marca y agotar todo el proceso de adjudicación para poder cobrarse el importe de lo adeudado.

Sin embargo, en el fideicomiso, el proceso de ejecución de los bienes es más expedito y se realiza de forma extrajudicial. El fiduciario, por instrucciones previamente acordadas con el fideicomitente, tendrá la facultad de transferir la marca al acreedor o

ejecutar de forma privada, ya sea mediante venta, subasta o licitación, los bienes transmitidos al patrimonio fideicomitado, para que con el producto de esa ejecución satisfaga el crédito del acreedor.

Lo anterior se debe, esencialmente, a que el proceso de ejecución en el fideicomiso se realiza de conformidad al proceso definido y previamente estipulado por las partes en el acto constitutivo del fideicomiso (Pacto Comisorio), contrario a lo que sucede en la prenda donde toda cláusula que autorice al acreedor a apropiarse de la prenda o a disponer de ella sin las formalidades contenidas en el artículo 93 del Código de Comercio, se reputa nula.

Finalmente, es imperante resaltar que otra de las ventajas más relevante que posee el fideicomiso frente a la constitución de garantía prendaria contemplada por la Ley 20-00, se debe a la naturaleza especial que adopta la marca una vez se constituye como patrimonio fideicomitado. La marca, como patrimonio fideicomitado, pasa a ser un patrimonio independiente, sustraído de las vicisitudes o riesgos que puedan afectar al patrimonio común de las partes intervinientes. Esto se debe, a que por su naturaleza de patrimonio autónomo, éste sólo estará vinculado a la consecución de la finalidad para cual se crea el fideicomiso, de tal manera que solo responde por las obligaciones contraídas en desarrollo de la referida finalidad, y no cualquier otra obligación asumida por el fideicomitente o las partes intervinientes.

3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA MARCA COMO PATRIMONIO FIDEICOMITIDO EN LATINOAMERICA: ANÁLISIS A LA LEGISLACIÓN ARGENTINA

Como hemos demostrado el fideicomiso es una figura jurídica de gran utilidad y versatilidad que aporta no solo soluciones y beneficios financieros o económicos, sino también legales. Es por ello, que distintas legislaciones, tales como México, Argentina, Panamá, Venezuela, Colombia, entre otras la han hecho propia de su marco legal, por constituir la misma una herramienta moderna que permite la explotación de bienes muebles e inmuebles bajo una normativa peculiar y ventajosa para quienes la utilizan.

Dentro de ese grupo de legislaciones que han acogido la figura del fideicomiso, la legislación argentina, es una de las pioneras no sólo en implementar dicha figura, sino también en diversificarla, llegando hasta el punto de constituir un fideicomiso sobre la base de una marca. Es por ello que, como veremos más adelante, consideramos que la legislación argentina se convierte en un modelo de referencia para la presente investigación, toda vez que nos permitirá concretizar todo lo que hemos venido argumentando a lo largo de este estudio.

Así pues, para adentrarnos en lo que nos compete, vale señalar a modo general que en Argentina el fideicomiso se encuentra regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación, el cual fue actualizado el pasado 1ero de agosto de 2015, el cual define el fideicomiso en su Artículo 1666, como:

Quando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario.⁶¹

De manera que, para la legislación argentina el fideicomiso es el negocio por el cual una persona pasa a favor de otra la propiedad de determinados bienes con el objetivo de que estos sean destinados a cumplir un fin determinado; de ahí que, en el fideicomiso argentino se destaquen dos aspectos importantes; uno, la transferencia de la propiedad del bien; y, dos, el mandato de confianza. De tal forma que, al momento de constituir un fideicomiso bajo dicha legislación, son exigibles los siguientes requisitos:

- (i) Dos partes, fideicomitente y fiduciario; sus derechos y obligaciones;
- (ii) Individualización de los bienes objeto del contrato;
- (iii) Incorporación de otros bienes;
- (iv) El plazo, que tiene por máximo una duración de 30 años y la excepción por incapacidad;

⁶¹ Artículo 166, Código Civil y Comercial de la Nación, Ley 26.994, Argentina.

- (v) La condición del fideicomisario y la individualización de los beneficiarios;
- (vi) La identificación del fideicomisario y transmisión del remanente al fideicomisario; y,
- (vii) Obligación de inscribir los contratos en el Registro Público que corresponda.

Como notamos, en Argentina al igual que en muchas otras legislaciones latinoamericanas, el fideicomiso se caracteriza básicamente por la transmisión por parte del fiduciante de determinados bienes individualizados a favor del fiduciario para provecho del fideicomitente o beneficiario. Este fideicomiso, puede recaer sobre objetos inmateriales o incorporales susceptibles de valor (crédito, marcas, patentes y derechos en general). De ahí que, en Argentina, al igual que en nuestro país, el objeto de un fideicomiso puede ser diverso; es decir, puede recaer y constituirse tanto en bienes inmuebles como en muebles.

A modo ejemplificativo traemos a colación como la empresa argentina Alpargatas S.A.I.C. procedió con la constitución de un fideicomiso financiero sobre la base de un bien inmaterial (marcas); a través de dicho fideicomiso, la empresa buscaba la titularización de flujos futuros de fondos de algunas de sus marcas, con el objetivo final de obtener un instrumento apropiado para financiar el desarrollo de sus operaciones⁶².

De manera más explicativa, el antes citado caso se desarrolla bajo el contexto de que Alpargatas S.A.I.C. es una empresa líder en el sector textil argentino desde el año 1885. La misma cuenta con afamadas marcas, tales como, Flecha, Topper, Pampero, Media Naranja y Palette, las cuales han sido reconocidas a nivel mundial. Dicha empresa, capitalizó su experiencia en la producción de tejidos para la elaboración de calzados y aprovechando las oportunidades del mercado, incursionó en la venta de tejidos e indumentaria. A partir de esto, inicia su desarrollo como abastecedor en el mercado textil alrededor del año 1950 y alcanza una posición destacada con la producción de *denim* (tejido

⁶² Comisión Nacional de Valores (CNV) República Argentina, “*Información Financiera: hechos relevantes, Alpargatas S.A.I.C.*” ([citado el 14 de noviembre de 2016]) disponible en: <http://www.cnv.gob.ar/InfoFinan/Zips.asp?Lang=0&CodiSoc=5&DescrSoc=Alpargatas+S.A.I.C.&Letra=B&TipoDocum=7&TipoArchivo=1&TipoBalance=0>

de algodón de mucha resistencia) en 1960. Con este auge, el negocio textil obtiene autonomía pasando a constituirse rápidamente Alpargatas S.A.I.C. en líder del sector⁶³.

Es entonces para diciembre del año 2007, que Alpargatas S.A.I.C. decidió ceder y transferir fiduciariamente sus marcas con el propósito de que la fiduciaria otorgará a terceros licencias de usos en el territorio de la República de Argentina para que los valores fiduciarios generados por dicha explotación sirvieran como instrumentos de financiación para las operaciones ordinarias que como empresa tenía que llevar a cabo.

Las particularidades más sobresalientes de la constitución de este fideicomiso fueron las siguientes⁶⁴:

- (i) Alpargatas S.A.I.C. en diciembre del año 2007 cedió en fiducia a la entidad fiduciaria Banco de Servicios y Transacciones S.A. el derecho de licenciar el uso de la marca Topper para calzado e indumentaria deportiva y de su logo “A” para alpargatas de telas, exclusivamente dentro del territorio de la República de Argentina y por un plazo de seis (6) años contados desde la firma del contrato de fideicomiso, a fin de que el citado fiduciario licenciara el uso de dichas marcas en el territorio argentino como primera opción a empresas del Grupo Alpargatas o, en el supuesto que éstas no suscribieran dichas licencias, a terceros.
- (ii) Alpargatas S.A.I.C. se reservó el derecho de exportar productos identificados con las marcas cuyo derecho de licenciar el uso se cedió en fiducia.
- (iii) Como contraprestación por la cesión fiduciaria de uso de dichas marcas, Alpargatas S.A.I.C. recibió certificados de deuda y certificados de participación emitidos por el fiduciario por un importe establecido en función de la proyección

⁶³ Mario Luis Perossa, Justo Andrés Mercado y Pablo Waldman, *Reestructuración de pasivos empresarios: el caso de Alpargatas* (diciembre 2012 [citado el 6 de noviembre de 2016]) disponible en: <http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/2012>.

⁶⁴ Comisión Nacional de Valores (CNV) República Argentina, *Información Financiera: hechos relevantes, Alpargatas S.A.I.C.* ([citado el 14 de noviembre de 2016]) disponible en: <http://www.cnv.gob.ar/InfoFinan/Zips.asp?Lang=0&CodiSoc=5&DescrSoc=Alpargatas+S.A.I.C.&Letra=B&TipoDocum=7&TipoArchivo=1&TipoBalance=0>

de regalías futuras que el fiduciario cobró por los contratos de licencia que éste celebró con los licenciarios.

- (iv) Los valores fiduciarios que se emitieron estaban constituidos por: (i) valores representativos de deuda de un valor nominal de cinco millones de dólares (US\$5, 000,000.00); (ii) valores representativos de deuda por un valor nominal de siete millones quinientos mil dólares (US\$7, 500,000.00); y, (iii) certificados de participación por un valor nominal de ciento veinticuatro millones cuatrocientos veinticinco mil pesos argentinos (\$124.425.000).

Inmediatamente para ese mismo año, fueron llevadas a cabo las primeras licencias de uso de las marcas TOPPER y A (LOGO) por la entidad fiduciaria Banco de Servicios y Transacciones S.A. a favor de sociedades controladas por la propia Alpargatas S.A.I.C. De estas licencias, se pueden destacar los siguientes aspectos:

TABLA NO. 2 – PARTICULARIDADES DEL MODELO DE FIDEICOMISO CONSTITUIDO EN ARGENTINA SOBRE LAS MARCAS TOPPER Y A (LOGO)

Marcas Licenciadas		
Fecha de la Firma	21 de diciembre del 2007	21 de diciembre del 2007
Licenciante	Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST)	Banco de Servicios y Transacciones S.A. (BST)
Licenciatario	Alpargatas Calzados S.A., Calzado Catamarca S.A., Alpargatas Textil S.A., Confecciones Textiles S.A.	Alpargatas Textil S.A., Textil Catamarca S.A., Alpargatas Textil Exportadora S.A.
Ámbito Territorial	Argentina	Argentina
Plazo	Seis (6) años, contados a partir del 21 de diciembre de 2007	Seis (6) años, contados a partir del 21 de diciembre de 2007
Vencimiento	21 de diciembre de 2013	21 de diciembre de 2013
Regalías	6 % del total de las ventas efectuadas por cada Licenciatario en un trimestre	4 % del total de las ventas efectuadas por cada Licenciatario en un trimestre

Regalías Mínimas Anuales	El total de regalías pagado por cada uno de los licenciarios no podrá ser inferior: para el año 1 a la suma de \$ 7.500.000 y para los años 2 a 6 a la suma equivalente al 40 % del total de regalías abonadas por todos los licenciarios en el año anterior	El total de regalías pagado por cada uno de los licenciarios no podrá ser inferior, para el año 1 a \$ 1.900.000, y para los años 2 a 6 a la suma equivalente al 40 % del total de regalías abonadas por todos los licenciarios en el año anterior
Liquidación de la Regalías	Trimestralmente. Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del trimestre. El primer trimestre (que incluye un período irregular iniciado el 21/12/07) vencerá el 31/03/08 y su liquidación a los 15 días de dicho vencimiento	Trimestralmente. Dentro de los 15 días siguientes al vencimiento del trimestre. El primer trimestre (que incluye un período irregular iniciado el 21/12/07) vencerá el 31/03/08 y su liquidación a los 15 días de dicho vencimiento

Fuente: Comisión Nacional de Valores (CNV) República Argentina, “*Información Financiera: hechos relevantes, Alpargatas S.A.I.C.*” ([citado el 14 de noviembre de 2016]) disponible en: <http://www.cnv.gob.ar/InfoFinan/Zips.asp?Lang=0&CodiSoc=5&DescriSoc=Alpargatas+S.A.I.C.&Letra=B&TipoDocum=7&TipoArchivo=1&TipoBalance=0>

Lo anterior muestra, la estructura organizacional de las licencias de uso otorgadas por el fiduciario, Banco de Servicios y Transacciones S.A., en provecho del fideicomitente Alpargatas S.A.I.C.; en ella se ejemplifica bajo que modalidad y peculiaridad fueron otorgadas dichas licencias, su ámbito territorial y temporal, las regalías y liquidaciones generadas por el uso de las citadas marcas dadas en fiducia. Vale la pena apuntar que las indicadas regalías son aquellos flujos de fondos que abonaron las licenciarias al fiduciario por los contratos de licencias suscritos a favor de Alpargatas S.A.I.C., quien los recibió en contraprestación por la cesión de su marca al fideicomiso.

En resumidas cuentas, Alpargatas S.A.I.C. transfirió sus marcas para que la fiduciaria administrara y otorgara licencias de uso sobre éstas, por un término de seis (6) años, a sociedades controlados por Alpargatas S.A.I.C. o terceros, dentro del territorio argentino. Los beneficios y regalías que estas generaron fueron en provecho de Alpargata S.A.I.C y la fiduciaria, conforme fue contemplado en el acto constitutivo.

De ahí podemos inferir, que este fideicomiso argentino constituido sobre la base de varias marcas, nos confirma la posibilidad de implementar esta forma de negocio en la República Dominicana, al revelar la versatilidad y flexibilidad para la cual se puede utilizar

el fideicomiso, ya que el mismo asume una operatividad mucho más extensa que cualquier otro negocio jurídico y su aprovechamiento será tan amplio como acuerden las partes.

3.4 ANÁLISIS PRÁCTICO DE LAS MARCAS COMO PATRIMONIO FIDEICOMITIDO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Como hemos visto a lo largo de esta investigación, la marca no tiene como única finalidad garantizarle a su titular derechos de exclusividad sino también que la misma es una fuente de ingreso pasible de generar riquezas y beneficios con el ulterior propósito de hacer negocios transacciones comerciales de forma versátil.

Nuestra legislación en materia de marcas, nos ofrece distintas vías de explotación de este activo; no obstante, si examinamos otras normas vigentes podemos notar que en la actualidad existen otros tipos de negocios novedoso y flexibles, como lo es la figura jurídica del fideicomiso, que concede al titular de la marca diversas alternativas permitiéndole realizar una amplia gama de operaciones y actividades lícitas, ya sea como consecuencia de la transmisión del bien en sí o por los frutos derivados de su explotación, y que hasta el momento no ha sido tomada en consideración.

Por tanto, mediante la presente investigación se persigue traer a colación como el fideicomiso puede representar una forma de negocio de gran provecho y alcance en el área de las marcas, logrando de éste modo actualizar el marco legal existente a las nuevas corrientes jurídicas creadas tanto a nivel nacional como internacional, con la fiel finalidad de lograr la evolución de la propiedad industrial.

Es por ello y a la luz de lo dispuesto por la Ley 20-00, la Ley 189-11 y sus respectivos reglamentos de aplicación, que nos permitimos explorar la posibilidad de implementar de forma práctica la creación de fideicomisos sobre la base de una marca. En consecuencia, antes adentrarnos a las particularidades a tomar en cuenta para la constitución del fideicomiso, es preciso identificar los diversos tipos de fideicomiso que

hacen posible la realización de este negocio tomando como patrimonio exclusivo una marca o los royalties que ésta genere.

A nuestro juicio, el principal tipo de fideicomiso que resultaría idóneo es el fideicomiso en garantía. La implementación de ésta forma de negocio permitiría al titular de una marca (fideicomitente) asegurarle a sus acreedores el cumplimiento de cualquier obligación. Es decir, con este tipo de fideicomiso, el fideicomitente da en fiducia la marca a los fines de que en caso de incumplimiento de alguna de sus obligaciones, el acreedor designado como beneficiario en el acto constitutivo, se beneficie, valga la redundancia, de la marca conforme a lo dispuesto en dicho acto, ya sea cediéndola en provecho del acreedor o recibiendo las regalías que genere la marca como consecuencia de su explotación. En este último escenario, la explotación estaría a cargo de la fiduciaria, quien pudiera otorgar o suscribir contratos de licencias con terceros a los fines de que el acreedor (beneficiario) se pueda cobrar del monto adeudado por parte del titular de la marca (fideicomitente).

Por ejemplo, Industrias Campusano Herrera, S. R. L. cuenta con la marca LOOKI que actualmente está valorada en quince millones de pesos (RD\$15, 000,000.00). Esta empresa tiene el interés de adquirir una flotilla de camiones que permitirían expandir su negocio. Para ello, Industrias Campusano Herrera, S. R. L. opta por tomar un préstamo con el Banco Tu Dinero. A los fines de garantizar el crédito, Industrias Campusano Herrera, S. R. L. constituye un fideicomiso en garantía, transmitiendo exclusivamente el derecho de propiedad que ostenta sobre la marca LOOKI a la Fiduciaria Tu Dinero. En el acto constitutivo, Industrias Campusano Herrera, S. R. L. instruye a la Fiduciaria Tu Dinero que de no efectuar los pagos acordados en el tiempo estipulado, éste tendrá la facultad de ceder y transferir con todas las garantías de derecho la marca LOOKI en favor del Banco Tu Dinero, sin necesidad de agotar el proceso de ejecución por ante los tribunales.

Asimismo, se hace posible la creación de un fideicomiso de planificación sucesoral, en el cual el titular de una marca transmite dicho activo intangible a un patrimonio fideicomitado con el propósito de protegerlo para beneficio de sus causahabientes y legatarios tras su muerte, desaparición o incapacidad. En este tipo de fideicomiso, el titular de la marca conservaría el derecho de uso y goce de la misma en vida, pero a su muerte,

incapacidad o desaparición se procedería a la explotación de la misma a favor de sus herederos y causahabientes en cumplimiento de las instrucciones delegadas por el fideicomitente al fiduciario a través del acto constitutivo.

A modo ejemplificativo, esta modalidad operaría en el entendido de que los accionistas de la empresa Industrias Campusano Herrera, S. R. L, tengan la iniciativa de transmitir la marca LOOKI a un fideicomiso con el propósito de que la fiduciaria Tu Dinero administre y disponga de la marca en beneficio de sus hijos, tras su fallecimiento. De igual forma, sería posible transmitir al patrimonio fideicomitado los frutos obtenidos del licenciamiento de la marca LOOKI en beneficio de los causahabientes y legatarios de los accionistas de Industrias Campusano Herrera, S. R. L, garantizando de esta forma la inembargabilidad y seguridad de la marca, a través del tiempo, hasta la muerte de los accionistas.

Otro tipo de fideicomiso que consideramos de mucha utilidad en el área de la propiedad industrial, es el fideicomiso de inversión. Como hemos expuesto anteriormente, la marca es un bien intangible que muchas veces tiene un valor económico muy significativo, lo cual permitiría a su titular colocarlo como capital para incursionar y desarrollar nuevos negocios con la finalidad de multiplicar sus ingresos o simplemente beneficiar a terceros.

En el marco de este tipo de fideicomiso, siguiendo con el ejemplo de la marca LOOKI, la empresa Industrias Campusano Herrera, S. R. L, tendría la posibilidad de transmitir la marca al patrimonio fideicomitado, con la finalidad de que los frutos que dicha marca genere o su valor de quince millones de pesos (RD\$15,000, 000.00) se dirijan a sustentar los gastos que esta misma empresa está produciendo por la implementación de nuevas y modernas maquinarias para su desarrollo industrial.

En ese mismo tenor, se hace posible la creación de un fideicomiso de inversión con propósitos inmobiliarios, en el cual la marca es transmitida al patrimonio fideicomitado en función de capital, con la finalidad específica de desarrollar proyectos inmobiliarios o de infraestructura, ya sea para venta o arrendamiento, a favor de terceros que resultarían ser los compradores o arrendatarios de los inmuebles.

Tal sería el caso, de que la empresa Industrias Campusano Herrera, S. R. L coloque en fideicomiso la marca LOOKI para que con los beneficios que esta produzca por su explotación o por el valor neto que ésta ya tiene, se construyan viviendas para los socios de dicha empresas o para empleados destacados por su trayectoria laboral.

Ahora bien, es importante resaltar que la enumeración ejemplificación anterior es meramente enunciativa pues al ser la figura del fideicomiso tan flexible, no descartamos la posibilidad de que la creación de fideicomisos en virtud de una marca, se realice con la finalidad de simplemente garantizar la debida administración de ese bien, o cualquier otro fin legal en apego a la legislaciones pertinentes de la materia, a las buenas costumbres y a la voluntad de las partes.

En vista de lo anterior, ya conociendo las diversas formas y finalidades en que se pueden constituir un fideicomiso, transfiriendo la titularidad de una marca o dando en fideicomiso los royalties generados por ella, resulta necesario identificar a nivel práctico cuales son las particularidades de esta forma de negocio que deben concurrir para su perfeccionamiento.

En primer lugar, es necesario tener claro que el acto constitutivo se deberá realizar en acto autentico instrumentado por ante notario público, o en su defecto, por acto bajo firma privada debidamente legalizado por ante notario público. Este deberá contener la debida identificación de las partes y de la marca que se transmite al patrimonio fideicomitado, así como la declaración del fideicomitente donde exprese su voluntad de constituir un fideicomiso sobre la base de su marca.

Por consiguiente, el fideicomitente deberá presentar una declaración jurada, en la cual se manifieste el estado jurídico de la marca y la legitimidad de su procedencia; es decir, la comprobación de su titularidad y de si existe o no sobre la marca algún derecho inscrito por ante la ONAPI, tales como licencias de usos, garantías, así como el estatus actual del registro, su vigencia y si ha sido objeto de alguna acción o recurso por parte de terceros. En caso de encontrarse afectada la marca, se deberá proceder a notificarle a los acreedores, impugnantes o terceros interesados sobre el interés de la suscripción del fideicomiso sobre dicho activo.

En adición, se deberá indicar el tiempo y condición bajo la cual se efectúa el fideicomiso; es decir, si el fideicomiso será por tiempo definido o indefinido, y cuál será la finalidad del mismo, ya sea para garantizar el cumplimiento de una obligación, para disponer de la marca para después de la muerte, con ánimo de inversión o cualquiera que sea la voluntad del fideicomitente.

Para esta forma de negocio, por el tipo de bien que involucra, será muy importante identificar y declarar el valor neto de la marca conforme a los valores de tasación actuales. Para ello y conforme expusimos en páginas anteriores, se pueden utilizar distintos enfoques que permitirán conocer a través del cálculo el valor económico que ostenta una marca, éstos pueden ser: (i) enfoque de costos: conocer el precio que conllevó la creación o compra de la marca por parte de su titular; (ii) enfoque de mercado: utilizar de parámetro el valor dado a una marca similar o igual en otros negocios, para de esta manera, definir el valor aproximado de la marca.; y, (iii) enfoque de ingresos: determinar el valor de la marca en virtud de los beneficios que por su explotación ésta genere. De igual manera, deberá ser tomado en cuenta el reconocimiento o no que la marca posea, los años y la trayectoria dentro del mercado, en aras de determinar el posicionamiento, goodwill y reputación, ya que esto pudiese representar un valor añadido.

Del mismo modo, es importante tomar en cuenta que el acto constitutivo deberá ser registrado por ante la Cámara de Comercio y Producción y en el Registro Civil en el caso de fideicomiso de planificación sucesoral y de inversión inmobiliaria, de conformidad con lo estipulado por el artículo 19 de la Ley 189-11. Este requisito entendemos deberá ser complementado, para el escenario que nos planteamos, con la necesidad de inscribir por ante la ONAPI el cambio de titularidad a favor del fiduciario, a los fines de que surta efectos frente a terceros y para dar cumplimiento a los requisitos de publicidad.

Consideramos oportuno que la referida inscripción del cambio de titularidad se haga bajo una modalidad especial, donde se haga constar que la misma se debe a la constitución de un fideicomiso sobre la marca. La referida transferencia no operaría como una cesión común donde la titularidad pasa a ser de un tercero de forma definitiva, pues en el fideicomiso la titularidad en cabeza del fiduciario resulta ser temporal o hasta que se

cumpla con la finalidad por la cual se crea el fideicomiso. ONAPI deberá realizar la correspondiente publicación en el boletín oficial que se emite de forma quincenal.

Una vez llegado el término, haber cumplido con el objeto por la cual se creó el fideicomiso o se verificado cualquiera de las causales contempladas en el artículo 52 de la Ley 189-11, se entenderá que el fideicomiso se ha extinguido. Dicha extinción traerá como consecuencia el retorno de la titularidad de la marca al fideicomitente o en su defecto la transferencia a favor del beneficiario. Para que la extinción produzca efectos con respecto a los terceros, se deberá realizar la debida inscripción del cambio de titular en la ONAPI y la notificación a la Cámara de Comercio y Producción.

Finalmente, cabe destacar que el acto constitutivo podrá contener todas las demás cláusulas típicas de acuerdo contractual, que las partes desean estipular, siempre que las mismas vayan conformen al derecho común y a las normativas en la materia vigente.

CONCLUSIÓN

El tiempo y la práctica han demostrado que las marcas no funcionan únicamente como instrumento de identificación de un determinado producto o servicio, sino que las mismas han ido más allá y han alcanzado, fruto del esfuerzo y trabajo de su titular, una valoración económica tal, que han provocado que sean susceptibles de negocio ya sea por su propio titular o por terceros interesados y consentidos por éste. Es por esta peculiaridad, que nuestra Ley 20-00 bajo su normativa estipula como medios de aprovechamiento de las marcas a la cesión, licencias y la constitución de garantías.

Nuestro marco legal también ha ido evolucionando en otros sectores económicos, uno de ellos, el sector financiero, el cual se ha visto beneficiado con la promulgación de la Ley 189-11 logrando actualizar el marco jurídico dominicano, al instaurar la figura jurídica moderna del fideicomiso, que si bien en principio se percibe como una herramienta para promover la creación de viviendas habitacionales, la realidad es que la misma permite su implementación para cualquier propósito legal en virtud de que se constituye en una figura novedosa, flexible y susceptible de adaptarse a cualquier escenario y conforme a la necesidad que impere entre las partes.

A raíz de lo anterior, hemos podido constatar la posibilidad de extrapolar el negocio jurídico del fideicomiso al ámbito de la propiedad industrial. Esto se debe a que el fideicomiso es pasible de ser constituido sobre la base de cualquier bien intangible, especialmente las marcas, ya sea transmitiendo el bien en sí o los frutos que percibe el titular como consecuencia de su explotación. Con ello, se amplía el abanico de opciones que tienen los titulares de marcas de incurrir en otras actividades económicas o negocios comerciales, permitiéndoles ir más allá de aquellos negocios jurídicos consagrados por la Ley 20-00.

Esto se justifica en el entendido de que el fideicomiso ofrece razonables ventajas, tales como, la creación de un patrimonio autónomo y de afectación que admite la posibilidad de transmitir la titularidad de la marca o las ganancias que esta genere por tiempo definido y para una finalidad específica, pudiendo reintegrarla al titular original; de igual forma, el fideicomiso sirve como un mecanismo idóneo para la administración de la

marca, al facultar al fiduciario a explotar y licenciar la marca objeto de fideicomiso para beneficios de terceros o del mismo titular.

Asimismo, una de las ventajas más importante que tiene el fideicomiso frente a los negocios contemplados en la Ley 20-00 se corresponde a la mejora de las condiciones en la que se garantizan los créditos, a raíz de que instaura procesos de ejecución de los bienes dados en garantía de una forma más expedita y extrajudicial. Más aún, por su naturaleza de patrimonio autónomo e independiente, los bienes transmitidos al patrimonio fideicomitado no formarán parte de la prenda común de los acreedores, sobreprotegiendo a las partes intervinientes. De esta forma, la marca dada en fideicomiso escapa al derecho de persecución de los acreedores del fiduciario, fideicomitente, fideicomisario o causahabientes de cualquiera de ellos, ya que constituyen bienes separables del activo, con cuentas separadas y aislados de la garantía de sus acreedores.

A los fines de acreditar la viabilidad de que ambas figuras pueden converger, tomamos como referencia la legislación argentina por ser ésta una precursora en la implementación de la marca como patrimonio fideicomitado a través del caso *Alpargatas S.A.I.C.*, donde dicha empresa transmitió sus marca a un fideicomiso con la finalidad de utilizar los valores fiduciarios obtenidos por la explotación de la marca como instrumento de financiación de sus operaciones ordinarias.

En consecuencia, podemos concluir afirmando que en la República Dominicana resulta factible la implementación de la marca como patrimonio fideicomitado puesto que representa una forma de negocio de gran provecho y alcance que concede al titular de una marca alternativas para realizar diversas operaciones económicas y negocios comerciales en virtud de la transmisión del bien en sí o por los frutos derivados de su explotación.

BIBLIOGRAFÍA

1. Abad Revenga, José y Scott Carmelitano. *Marcas y Nombres de Dominio*. Madrid: Ediciones Francis Lefèbvre, S.A., 1996.
2. Alvarado, Uriel Cancino. “*El origen del Branding*” (2014 [7 de octubre de 2016] Uriel.Org): disponible en <http://www.iuriel.com/gestion-de-marcas/el-origen-del-branding>.
3. Barbier, Eduardo Antonio. *Contratación Bancaria*. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2002.
4. Baylos Corroza, Hermenegildo. *Tratado de Derecho Industrial*. España: Editorial Aranzadi, SA, 2009.
5. Batiza, Rodolfo y Marcial Luján. *El Fideicomiso*. México: Editorial Porrúa, 2011.
6. Cabanellas, Guillermo y Luis Eduardo Bertone. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, Argentina: Heliasta, 1989.
7. Chaves Corrales, Pedro. *La Valoración Económica de los Activos de Propiedad Intelectual*. Costa Rica.
8. Calderón, Aquiles, “Introducción del fideicomiso en la legislación dominicana sentido y alcance de la noción”. *Gaceta Judicial*, 15, 298 (1 de septiembre de 2011): 34-37.
9. Calderón, Aquiles, “Caracterización y antecedentes del fideicomiso”. *Gaceta Judicial*, 16, 315 (1 de febrero de 2013): 56-62.
10. Capitant, Henri. *Vocabulario Jurídico*. Colombia: Asociación Henri Capitant, 1995.
11. Código Civil de la República Dominicana.
12. De Miguel Asensio, Pedro. *Contratos Internacionales sobre Propiedad Industrial*. Madrid: S.L. Civitas Ediciones, 2000.
13. Del Carpio Jacobs, Francisco, “Naturaleza del Fideicomiso Dominicano”. *Gaceta Judicial*, 16, 314 (2013): 42-46.
14. Farina, Juan M. *Contratos Comerciales Modernos*. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo DePalma, 2005.
15. Fernández –Novoa, Carlos. *Fundamentos de Derecho de Marcas*. Madrid:

- Editorial Montecorvo, S.A., 1984.
16. Fernández Novoa, Carlos. *Manual de Propiedad Industrial*. Madrid: Marcial Pons, 2013.
 17. Hayzus, Jorge Roberto. *Fideicomiso*. Buenos Aires: Editoriales Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 2000.
 18. Hernández- Machado, Erick. *El contrato de fideicomiso: perspectivas y su regulación*. Santo Domingo: Fundación Derecho Constitucional y Comunitario, 2012.
 19. Headrick, William, “Fiducia, Fideicomiso y Trust”. *Gaceta Judicial*, 14, 288 (2008): 28-42.
 20. Jorge Blanco, Salvador. *Introducción al Derecho*. Santo Domingo: Ediciones Capeldom, 1995.
 21. King, Kelvin. “El valor de la propiedad intelectual, los activos intangibles y la reputación” ([citado el 18 de octubre de 2016] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI): disponible en http://www.wipo.int/sme/es/documents/value_ip_intangible_assets.htm.
 22. Ley No. 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana.
 23. Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.
 24. Ley No. 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la Republica Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA).
 25. Linares, Héctor “¿Qué es y qué aporta el fideicomiso?” (4 de marzo de 2013 [23 de octubre de 2016] El Caribe): disponible en <http://www.elcaribe.com.do/2013/03/04/que-que-aporta-fideicomiso>.
 26. Lisoprawski, Silvio V., y Claudio M. Kiper. *Fideicomiso, dominio fiduciario, securitización*. Buenos Aires: Ediciones Depalma, 1996.
 27. Martínez Medrano, Soucasse. *Derechos de Marcas*. Buenos Aires: Ediciones la Roca, 2000.
 28. Mazeaud, Henri y Jean Mazeaud. *Lecciones de Derecho Civil*. Buenos Aires: Jurídicas Europa-América, 1974.

29. Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. Argentina: Lexis Nexis-Abeledo-Perrot, 2009.
30. Pacheco, Rafael. *Introducción Del Fideicomiso en la Legislación Civil Dominicana*. Santo Domingo: Editorial Cenapec, 1984.
31. Pérez, Luis Julián. *Fideicomiso o Trust*. Santo Domingo: Amigos del Hogar, 1983.
32. Poncio, Juan Manuel y María Victoria Poncio “*Las Ventajas del Fideicomiso*” (24 de noviembre de 2015 [23 de octubre de 2016] Poncio Consultores Asociados): disponible en <http://www.consultoraponcio.com/2015/11/>.
33. Reglamento de Aplicación No. 95-12
34. Rivas, Andrés, “El Fideicomiso: palanca esencial para el desarrollo del país”. *Ritmo Económico*, 1, 4 (mayo- junio 2014): 6-8.
35. Rodríguez Azuero, Sergio. *Negocios Fiduciarios*. Bogotá: LEGIS S.A., 2005.
36. Soto, Windler “*Fideicomiso dinamiza la construcción de viviendas de bajo costo en República Dominicana*” (11 de agosto de 2015 [19 de octubre de 2016] El Dinero): disponible en <http://www.eldinero.com.do/15185/fideicomiso-dinamiza-la-construccion-de-viviendas-de-bajo-costo/>
37. Varela Pezzano, Eduardo. *Manuel de Propiedad Intelectual*. Bogotá: Nomos Impresores, 2015.
38. Viscusi, W. Kip y John Vernon. *Economics of Regulation and Antitrust*. Estados Unidos: Massachusetts Institute of Technology, 1995