



# Marca: el valor de la diferenciación

Pablo López Gil  
Director General Adjunto en el Foro de Marcas Renombradas Españolas

Cre100do

# Contenido

Internacionalización con marca .....	3
Gestión internacional de marca .....	4
Valor económico y <i>brand equity</i> .....	7
Protección internacional de la marca .....	10
Conclusiones .....	13

*Resumen del taller celebrado el 21 de abril de 2016 y en el que participaron Esteban Zuluaga, experto en marketing internacional, Gabriela Salinas, Global Brand Manager de Deloitte, y Carolina Pina, socia de Garrigues*

2

## PALABRAS CLAVE

Marca, internacionalización, *brand equity*, valor de marca, *adwords*, *brand driven*, diferenciación, activos intangibles, selección de mercados, *partner*, comunicación.

## Internacionalización con marca

Cuando una empresa se plantea cruzar las fronteras y conquistar otros mercados debe elegir entre vender mucho y rápido o decantarse por un proyecto de largo recorrido, en el que alcanzar el éxito es más arduo pero más estable en el tiempo. La primera opción es una apuesta por volumen mientras que, si optamos por la segunda, el proyecto debe estar dirigido por la marca como elemento distintivo (*brand driven*), basado en la diferenciación y la innovación. Es la internacionalización que más valor aporta a los productos y servicios, la internacionalización con marca.

Las empresas internacionalizadas son sin duda las que mejor han superado estos años de crisis, aportando además oxígeno a la economía a través de la contribución al sector exterior y demostrando su competitividad. Pero la internacionalización tiene que ser una apuesta estratégica, no coyuntural.

Para que ese proceso de internacionalización de la empresa sea sostenible debe hacerse apostando por la diferenciación a través de la innovación, la calidad y la marca, y no tanto buscando una competitividad basada fundamentalmente en el precio. **No se trata sólo de vender más, sino de vender mejor, con más margen y valor añadido.** Frente a la obsesión por el volumen de exportaciones o por la cantidad de empresas internacionalizadas, sin duda importante, debemos preocuparnos más por el valor de lo que comercializamos en el exterior, aumentando su grado de sofisticación y diferenciación. Tener una marca relevante aporta fidelidad, algo que es válido tanto para las empresas de consumo como para las B2B.

Construir una marca relevante en un mercado es muy complicado y exige un esfuerzo

---

***Las empresas internacionalizadas son sin duda las que mejor han superado estos años de crisis. Pero la internacionalización debe ser una apuesta estratégica, no coyuntural, y para que aporte mayor valor a los productos y servicios debe estar basada en la diferenciación a través de la marca.***

---

importante por parte de la empresa, un gran desembolso económico, convicción y respaldo por parte de la dirección. Y cuando se quiere repetir en otros mercados o convertirlo en un proyecto global, el esfuerzo se multiplica. Cómo abordar ese proceso, cómo encarar diversos mercados y culturas, cómo enfocar diferentes posicionamientos, cómo tratar con la matriz o con los *partners* o las filiales locales, cómo proteger la marca o cómo puede afectar ese proceso a la valoración económica de la marca son las preguntas a las que se intenta dar respuesta a lo largo de estas líneas.



## Gestión internacional de marca

Hemos visto ya que el proceso de internacionalización debe realizarse con la marca como estandarte, apostando por la calidad y la innovación como elementos distintivos. Pero este proceso puede estar más o menos dirigido por la marca (*brand driven*) según la selección que hagamos de cada mercado objetivo, de los *partners* y del modelo de comunicación con el que decidamos trabajar.



### SELECCIÓN DE MERCADOS

Comencemos con la selección de mercados extranjeros en los que operar. A la hora de decidir hacia cuáles nos dirigiremos existen dos métodos. El primero es el de selección reactiva, cuando es otro el que decide dónde vamos a ir. Por ejemplo si alguien nos contacta en una feria y tiene interés en distribuir o implantar nuestra marca en su mercado. Es también una selección reactiva el caso que se conoce como cliente mariposa, un cliente que entra en un mercado y entramos nosotros con él, aprovechándonos de su impulso. Esto es algo poco frecuente en las empresas fabricantes pero sí habitual en las B2B de servicios. Por ejemplo, una gran compañía a la que prestábamos servicios en el

mercado local emprende la internacionalización y de su mano entramos nosotros en el mercado internacional. En este método de selección da igual la estrategia de marca porque son terceros los que deciden por nosotros.

Por contra, en la selección proactiva, es la propia empresa quien activamente decide dónde va y, para tomar esta decisión, debe considerar un conjunto de variables que influyen en el resultado y que se pueden dividir en dos grupos: *extrínsecas* e *intrínsecas*. Las primeras están referidas al mercado de destino y a lo que puede hacerlo interesante por sí mismo (variables macroeconómicas, políticas, demográficas o geográficas). Usando estas variables casi todas las empresas acaban encontrando interesantes los mismos mercados, ya que las variables *extrínsecas* no consideran la *idiosincrasia* propia de cada compañía.

Por otro lado, las variables *intrínsecas* establecen la posición potencial de la marca dentro del mercado de destino (situación competitiva, afinidad cultural o capacidad financiera) y atienden a las peculiaridades propias de la empresa, por lo que el destino óptimo, según estas variables, varía de una compañía a otra.

Una vez elegido el mercado objetivo, el proceso de internacionalización estará más dirigido por la marca (+ *brand driven*) si el proceso es proactivo y las decisiones se toman priorizando las variables *intrínsecas* sobre las *extrínsecas*. Y estará menos dirigido por la marca (- *brand driven*) si el proceso es reactivo y se decide priorizando a las variables *extrínsecas*.

Cada una tiene **ventajas e inconvenientes**.

· La selección reactiva tiene una implantación más rápida y es necesaria una menor inversión en recursos humanos, pero por contra, tiene pocas garantías de éxito sostenido, es más complicado armonizar las políticas en cada uno de los mercados y, en caso de errores, es difícil recuperarse.

**La selección del partner local estará más orientado a la marca si el elegido trabaja más dirigido hacia el consumidor, enfocado a una mayor penetración, a mantener un crecimiento orgánico sostenido y a pensar en el largo plazo.**

- En el modelo basado en variables extrínsecas, la selección del destino es más sencilla y también lo es la búsqueda de información previa en origen (*desk research*), pero por contra, implica una mayor dispersión geográfica y, según los mercados seleccionados, la adaptación y penetración de la marca puede ser intensiva en recursos y llevar mucho tiempo.

- Con el modelo basado en variables intrínsecas se maximizan las sinergias y la gestión es más sencilla, pero hay que tener en cuenta que no siempre los mercados óptimos son los de mayor potencial a largo plazo.

### PERFIL DE LOS PARTNERS INTERNACIONALES

Aterrizar en un mercado nuevo es siempre más fácil si se cuenta con socios locales. A la hora de seleccionarlos para un mercado concreto, esta elección estará más dirigida por la marca (+*brand driven*) si el *partner* elegido trabaja más enfocado hacia el consumidor, en una mayor penetración (que cada vez haya más gente que consuma y compre), en mantener un crecimiento orgánico sostenido (crecer de forma constante por el propio mercado, no por el empuje de entrada) y en pensar en el largo plazo. Esto último es muy importante porque si quiero construir marca debo tener claro que será necesaria una gran inversión de tiempo y dinero.

En el lado contrario, los *partners* poco marquistas (- *brand driven*) son aquellos que se centran en el canal, en conseguir una distribución rápida y en tener presencia en muchos sitios. Son los típicos *partners* que siempre quieren novedades, con

estrategias de crecimiento muy rápido pero difíciles de mantener en el largo plazo.

A la hora de seleccionar nuestros *partners* surgirán dudas sobre ellos que tendremos que dilucidar acerca de:

- El tamaño: ¿Distribuidor grande o pequeño? ¿Cabeza de ratón o cola de león?

- La especialidad en relación con las otras marcas que distribuye: ¿Elegimos a alguien muy especializado que también trabaje con marcas que pueden ser nuestra competencia o mejor que trabaje con marcas de otro sector que puedan ser complementarias a nosotros? Asociarse con un distribuidor especializado debe implicar un compromiso por su parte y una inversión a largo plazo

- El foco: ¿Es mejor asociarse con alguien que simplemente distribuya nuestro producto o con alguien que además maneje al consumidor y realice acciones de marketing? ¿Trade Marketing o Marketing?).

- La fidelidad: ¿Es preferible elegir un *partner* de largo recorrido o cambiar según evolucione la marca en ese mercado? El crecimiento y el desarrollo del proceso de internacionalización van a ir dictando si optamos por cambiar de *partner* o no. Es normal encontrarnos que en distintos mercados estemos en momentos diferentes del proceso y también que, aunque tengamos claro cuál es nuestro perfil ideal de distribuidor, este perfil se modifique con el tiempo, pues la marca va evolucionando y madurando en cada uno de los mercados en los que tiene presencia. Al principio, solemos



plantearnos que aliarnos con un *partner* será para siempre, pero luego impera el utilitarismo. Antes de decidimos a cambiar debemos estudiar la inversión realizada y cuánto de ésta puede aprovecharse si cambiamos de socio.

### MODELOS DE COMUNICACIÓN

Una vez seleccionado un *partner* en el mercado de destino es importante establecer **quién se hace responsable de qué en lo que a la gestión de la comunicación se refiere**. De esta forma hay cuatro posibles modelos, que no son puros:



· El **centralizado**, donde la marca es responsable tanto de las ejecuciones y los materiales como del gasto.

· El **repercutido**, donde la marca es responsable de las ejecuciones y los materiales y repercute al distribuidor los gastos en base a un porcentaje previamente establecido.

· El **transferido**, en el que el distribuidor es responsable tanto de las ejecuciones y los materiales como del gasto.

· El **delegado**, donde es el distribuidor el responsable de las ejecuciones y los materiales pero es la marca desde origen quien corre con los gastos.

Apostar por un modelo u otro depende de cada caso y cada empresa, pero esa elección implica optar entre un mayor o menor control y entre una mayor o menor asunción del gasto. Y para

tomar este tipo de decisiones es conveniente, antes de comenzar, saber en qué estadio está la empresa respecto a marca internacional. Y para hacerse una idea del cómo y del cuánto y de qué modelo elegir no es mala idea observar qué está haciendo la competencia.

Hemos visto el reparto de responsabilidades y de asunción de gastos, pero a la hora de ejecutar los planes de marketing nos encontramos con otras cuatro posibilidades:

· El marketing lo realiza el equipo del *partner* bajo supervisión de la marca, independientemente de quién corra con los gastos.

· Un equipo de la compañía de origen, compuesto por personal local, se integra en la estructura del distribuidor.

· Hacerlo con un equipo local propio pero sin integrarse en la estructura del distribuidor.

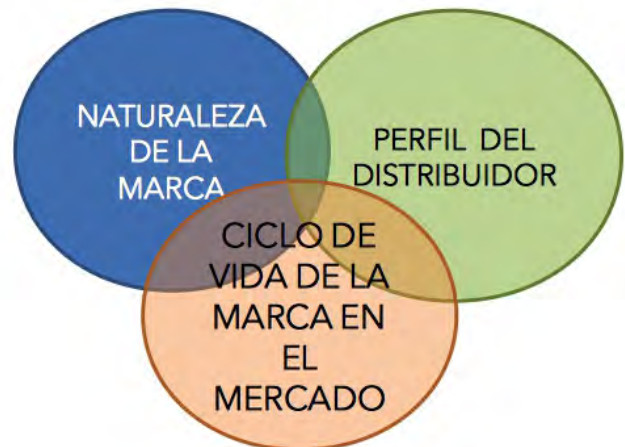
· Subcontratar la gestión de la comunicación a terceros locales.

Escoger entre un modelo u otro va a depender de:

· El perfil del distribuidor. Si es dedicado y hace bien las labores de comunicación se puede delegar completamente.

· La naturaleza de la marca. Es el caso, por ejemplo, de un producto muy técnico que requiere conocimientos que nadie conoce mejor que nuestro equipo.

· El ciclo de vida de la marca en el mercado o de la fase en la que estemos en el proceso de internacionalización.

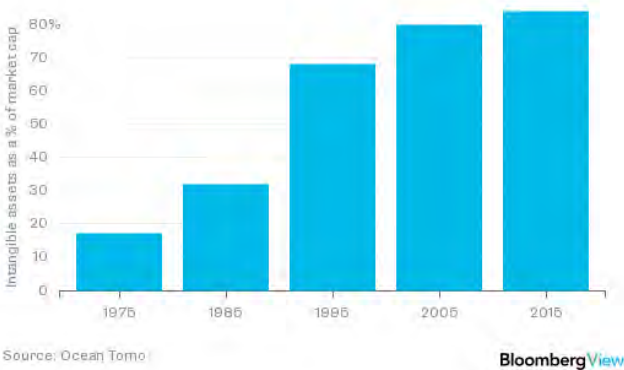


# Valor económico y *brand equity*

Estamos en un mundo VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo) ¿Cómo competir entonces en estas condiciones? Se podría hacer intentando ofrecer productos o servicios más baratos o más pequeños, pero siempre va a haber alguien que lo haga aún más pequeño o más barato. Por eso, en un mundo VUCA es mejor competir a través de la marca y la reputación.

## **The Corporation has gone virtual**

*The value of the S&P 500 now consist mostly on intangibles*



La marca es un activo estratégico fundamental para la competitividad de las empresas. En muchas compañías los activos intangibles representan hasta un 80% de su valor económico y entre dichos activos, la marca es sin duda uno de los más importantes. De hecho, en la valoración de las empresas tienen cada vez mayor peso los activos intangibles, algo que no ha disminuido con la crisis. Incluso en estos años de frenazo económico se ha observado que, mientras la inversión de las empresas en activos tangibles se ha mantenido, en intangibles ha seguido aumentando. Esto responde a la necesidad de diferenciarse en un mundo cada vez más tecnológico, saturado de productos y con miles de opciones, muchas de ellas similares en términos de calidad y servicios. Bajo estas premisas, la marca no es un lujo, es una necesidad.

A medida que se estrechan las diferencias percibidas por el cliente entre distintos productos y servicios, los activos intangibles, y en particular la marca, adquieren un rol cada vez más relevante en la creación de valor. Cuanto más se estrecha la diferencia percibida entre un producto y otro, más se inclina la toma de decisiones hacia las emociones, dejando de lado lo meramente funcional.

La apuesta por la marca es uno de los secretos detrás del éxito de las grandes compañías de reciente cuño cuyo mercado es colaborativo y está basado en la tecnología (Airbnb, Twitter, Whatsapp, Uber, etc). Su valor se asienta fundamentalmente en sus activos intangibles. A principios de 2014, Uber estaba valorada en \$18.000 millones y Airbnb en \$10.000 millones. Estas empresas han logrado crear valor con una base de activos tangibles mucho menor que sus competidores tradicionales.

Dado que el fenómeno de la economía colaborativa y sus modelos de negocio intensivos en activos intangibles está en aumento, es lógico pensar que el rol de éstos en la creación de valor adquirirá cada vez más relevancia.

## **BRAND EQUITY**

Comencemos definiendo qué es el *brand equity* o **fortaleza de marca**, que es diferente del valor de marca. La fortaleza de marca se define como el conjunto de asociaciones, actitudes y conductas que los clientes muestran hacia una marca específica, y cuanto mayor es la fortaleza de marca mayor es el valor de la marca, ya que ésta es una función de aquella. Esto implica que para valorar una marca es necesario evaluarla antes, o sea, identificar cuáles son los aspectos que la dotan de fortaleza.

***A medida que se estrechan las diferencias percibidas por el cliente entre distintos productos y servicios, los activos intangibles, y en particular la marca, adquieren un rol cada vez más relevante en la creación de valor.***

Una de las características del *brand equity* es su capacidad de transferencia. Por ejemplo, cuando Disney sacó las Princesas Disney, las Princesas más antiguas, no tan conocidas por las niñas actuales, se aprovecharon de la fortaleza de marca de las más modernas.

No existe un criterio científico ni para evaluar ni para valorar económicamente una marca. En el caso de la valoración se basa en una opinión experta. Por ejemplo Interbrand lo hace a partir de siete factores a los que asigna una ponderación:

- **Liderazgo (25%):** capacidad de la marca para desempeñarse como líder del mercado y de ostentar una cuota de mercado dominante.
- **Estabilidad y fidelidad (15%):** capacidad de la marca para retener la lealtad del cliente durante largos periodos de tiempo.
- **Mercado (10%):** ciertos mercados implican mayores oportunidades de crecimiento y ventas para las marcas que otros.
- **Internacionalización (25%):** aquellas organizaciones capaces de apoyar y gestionar consistentemente sus marcas reciben una puntuación superior que aquellas que no invierten en las suyas.
- **Protección (10%):** tiene que ver con los temas legales asociados a la protección jurídica de una marca.
- **Imagen internacional (10%):** una marca internacional tiene mayor potencial de expansión

que una regional o local.

- **Tendencia (5%):** capacidad de la marca para mantener su relevancia para los consumidores, la consistencia en sus percepciones y para adaptarse al mercado local.

Sin embargo, hay otras variables no consideradas en esta enumeración y que recogen aspectos importantes para reflejar la fortaleza de la marca, principalmente la **sostenibilidad** en su sentido más amplio –dimensión medioambiental, buen gobierno y relación con los empleados y la comunidad–. Existe una relación directa y positiva entre sostenibilidad y fortaleza de marca que explica que muchas marcas fuertes (Airbnb, Ecoalf, Uber, Tom's, etc.) no estén en los rankings de mejores marcas porque el paradigma de valor de la marca ha cambiado. Ésto nos lleva a determinar que el concepto de liderazgo está cada vez más asociado a la relevancia y cada vez menos al tamaño.

## VALOR DE MARCA

La creciente presencia de intangibles en las empresas está llevando a divergencias en la valoración según quién la realice, lo que ha abierto un debate sobre cuál es la forma más apropiada de hacerlo. Pero antes de contestar al cómo valorarlas debemos contestar a **para qué queremos valorarlas. Hay tres razones básicas para llevar a cabo una valoración de marcas:**





- **Transaccionales:** si queremos hacer una transacción con la marca, por ejemplo venderla, debemos conocer su valor. Las hay de dos tipos, **externas**, ya sea para adquisiciones, ventas o fusiones, e **internas**, que son básicamente para la securitización, recaudar fondos a cambios de una garantía de los ingresos futuros, y para la planificación de impuestos basada en marca. Referido a éste último, es habitual que las empresas subsidiarias transfieran la propiedad de sus marcas a una compañía *holding* que les cobra *royalties* por la explotación de las mismas, lo que permite que una parte de los beneficios de las subsidiarias eludan impuestos locales. En este caso, las autoridades fiscales requieren que se justifique el *royalty* establecido.

Las marcas también pueden utilizarse como aval en instrumentos garantizados (*Asset-backed securities* o ABS). Como ejemplo de securitización, Disney, en 1992, emitió un bono de 400m\$ respaldado por una cartera de derechos cinematográficos. Los mercados demostraron mucha confianza en la marca Disney.

En el caso de las transacciones externas se requiere una *due diligence* comercial para verificar el valor económico del activo adquirido o licenciado y para respaldar la negociación de los términos de la transacción. En el caso de adquisiciones, el hecho de que las normas de contabilidad requieran ahora la asignación del precio de compra entre los diferentes tipos de activos adquiridos, ha incrementado la

importancia del proceso de *due diligence* previo a la adquisición.

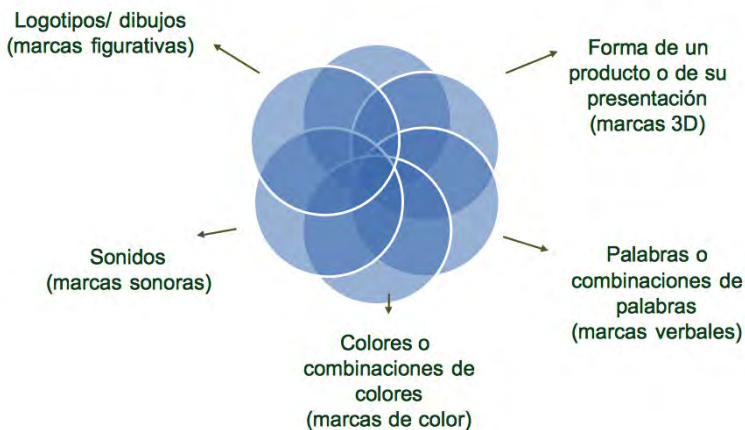
- **Propósitos legales y contables:** en los estados contables de la combinación de negocios, la NIIF 3 establece la obligatoriedad de reconocer los activos y pasivos de la empresa adquirida por sus valores razonables. Esto supone de hecho que hay que intentar disminuir al máximo el importe de ese cajón de sastre en que se había convertido el fondo de comercio como partida contable, obligando a la identificación de los activos adquiridos (incluyendo las marcas) y pasivos asumidos. Por ejemplo, en la adquisición de Miller Brewing Co. por South African Breweries, la marca Miller representa \$4.500 millones de los \$6.500 millones de activos intangibles que aparecen en el balance 2003 de SABMiller.

- **Gestión de marca:** en este caso, existen opiniones y casos contradictorios sobre la utilidad de la valoración de marcas para una óptima gestión. Suele mencionarse que la valoración de marcas es útil para la optimización de carteras, racionalización del portafolio de marcas y para la medición de la efectividad del marketing. Sin embargo, para la gestión de la marca es más importante el cómo se crea valor que el cuánto. Esa es la diferencia entre valorar y evaluar, darle más importancia a conocer qué factores influyen en su valor independientemente de su cuantificación, para de esa forma saber dónde tengo que invertir más para fortalecerla.

*Como ejemplo de razones transaccionales, Shell ha llevado adelante recientemente una reestructuración importante de la función de gestión de marca y propiedad intelectual, centralizándola. En 2004, Shell creó la compañía 'Shell Brands International AG', con base en Zug, Suiza. Con anterioridad a esta reorganización, el equipo de gestión de la marca Shell era una división de Shell UK, un equipo central pero con una autoridad limitada.*

## Protección internacional de la marca

De forma paralela al proceso estratégico de selección de mercados y *partners*, es necesario atender a los aspectos legales, porque para que la marca tenga valor es necesario su uso en exclusiva por parte de la empresa. Y para proteger esa exclusividad hay que definir una estrategia que comienza con un inventario de activos intangibles para identificar cuáles tiene la empresa y poder luego protegerlos, teniendo en cuenta que éstos pueden ser, aparte del literal de la marca, imágenes distintivas, tipografía específica, envoltorios, etc. Sin embargo, no todos los signos pueden ser objeto de derechos de uso exclusivo como marca. Por ejemplo términos genéricos, como 'agua' para marcas de agua, o colores. Aunque sí se aceptan combinaciones de colores que se identifiquen de forma inequívoca, en un determinado sector, con una marca.



**Signos aptos para funcionar como marca**

10 Una vez identificados debemos establecer quién será el titular de la propiedad y adoptar las medidas necesarias para garantizarla. Antes de poder registrarla es necesario realizar un *clearance* para descartar que ya exista algún intangible de igual nombre y una vez que tenemos vía libre hay que registrarla de forma que sea coherente con la realidad del negocio. Es conveniente, una vez terminado el proceso de

registro, mantener una constante monitorización del mercado y de nuestra competencia para evitar el uso indebido de nuestros activos intangibles, pues su uso asociado a bienes o servicios de menor valor que el nuestro provoca que su valor de marca se diluya.

A la hora de registrar la marca en otros países hay que tener en cuenta aspectos relacionados con el significado en otros idiomas o con elegir adecuadamente la traducción, donde a veces es más conveniente una traducción conceptual que la literal. Por ejemplo, en el caso de China, marcas como Coca Cola o Ikea optaron por traducciones que se adecuan mejor al mercado local y reflejan el espíritu de la marca, como 'Delicioso y placentero' o 'Casa idónea', respectivamente.

Por ejemplo, cuando Opel estaba preparando el lanzamiento del Opel Corsa, quería un nombre único para todos los mercados y tuvo que desechar el originario de Opel Nova por que en países hispano hablantes tenía la connotación de algo que no funciona.

### PRINCIPIOS LEGALES Y MANTENIMIENTO DEL DERECHO

A la hora de registrar nuestra marca en un país, si éste pertenece a la OMC, estaremos protegidos por una normativa armonizada gracias a acuerdos internacionales que exigen a sus estados miembros aceptar los principios de protección de la marca. Estos principios son:

- **Principio de Territorialidad:** para tener derechos en los países en los que voy a ofrecer mis servicios o productos debo registrar mi marca en cada uno de ellos. Por tanto, debo estudiar en qué mercados quiero operar para registrarlos en cada uno de ellos. Antes del registro, tenemos que estudiar el mercado para ver si ya existe una marca registrada igual a la nuestra. Por ejemplo, Zara era una empresa de transportes preexistente en Tanzania a la llegada

**Es conveniente mantener una constante monitorización del mercado y de nuestra competencia para evitar el uso indebido de nuestros activos intangibles, pues su uso asociado a bienes o servicios de menor valor que el nuestro provoca que el valor de marca se diluya.**

de la empresa española de moda. Pueden aparecer excepciones a este principio cuando se trata de marcas internacionales ampliamente conocidas que aún no estuviesen registradas en ese mercado.

- **Principio de Especialidad:** la marca se protege en relación a unos determinados productos y servicios. La clasificación de Niza, que es el referente a la hora de registrar, detalla 42 apartados. Este principio implica que puedan existir marcas de igual nombre en sectores diferentes. Por ejemplo, comparten nombre el fabricante alemán de televisores Loewe y la empresa española del sector de la moda Loewe. De igual forma que en el principio de Territorialidad, pueden darse excepciones en el caso de marcas ampliamente conocidas y notorias que aun no estuviesen registradas en ese mercado.

A la hora de hacer el *clearance* y ver si existen registros previos que puedan impedir el nuestro, hay en Internet algunas herramientas útiles de consulta a las que se puede acudir.<sup>1</sup>

Una vez realizado el estudio de disponibilidad sólo queda encontrar la manera más económica y eficaz de conseguir el registro. Podemos hacerlo sólo en el territorio del país o también en el registro europeo, que de una sola vez nos da cobertura en todos los estados de la Unión

<sup>1</sup> Webs de: [Oficina Española de Patentes y Marcas](#), [Oficina Europea de Propiedad Intelectual](#) y la empresa [TMView](#)

Europea. Esta opción es barata y eficaz. También existe la posibilidad del registro internacional, gestionado por la [Oficina Internacional de la Propiedad Internacional](#), con sede en Suiza, que ofrece registros nacionales y suele ser más económico.

A la hora de registrar la marca debemos decidir quién va a ser el titular de la marca, algo que hay que pensar con detenimiento sopesando las implicaciones tributarias que puedan surgir, sea el caso de deducciones fiscales según en qué territorio esté registrada o la valoración de los costes de transferencia, en el caso de que las filiales vayan a usar nuestras marcas y tengan que pagar una licencia. Sobre este último aspecto hay que diferenciar la titularidad jurídica de la económica, de nuevo a efectos fiscales.

El derecho de exclusividad sobre la marca una vez registrada se concede por 10 años, renovable indefinidamente. Pero si no se usa para los productos para los que está registrada, puede caducar. De aquí nace una precaución necesaria, la de monitorizar las marcas que tengo registradas para decidir si se siguen renovando, con el fin de no gastar innecesariamente en el registro de marcas sin uso.

Si una empresa registra el nombre de su fundador como marca y la titularidad la ostenta la empresa, al marcharse la persona que le dio nombre, ésta no puede impedir el uso de su nombre por parte de la empresa.



## IMPORTACIONES PARALELAS Y ADWORDS

A la hora de comercializar mis productos dentro de la UE, si un cliente adquiere legalmente mis productos con mi consentimiento en un estado de la Unión Europea, no puedo evitar que los distribuya en otros mercados de la UE o en Internet, incluso si tenemos establecida una red propia de distribución que alcanza al país donde se venden en paralelo. A esto se le llama importaciones paralelas. Hay una excepción a esto aplicable a las empresas que tienen un canal de distribución selectiva, donde el titular cuida la calidad del producto, su presentación, la publicidad y las características de los puntos de venta. Esto es, básicamente, para las empresas de productos de lujo.

Otro tema al que prestarle atención para proteger nuestros activos intangibles en Internet es el uso de nuestra marca a modo de *adwords* por parte de competidores con el fin de hacer destacar su propio producto. *Adwords* son palabras clave introducidas por los usuarios al efectuar búsquedas en Internet y que pueden ser usadas por otra empresa, pagando, para aparecer como resultado destacado, por encima de los resultados no patrocinados. Entonces, ¿es una infracción contra nuestra marca que una empresa competidora la use a modo de *adword* para destacar la suya?

De entrada es lícito pero con salvedades, ya que el principio básico que rige es el de la utilidad para el usuario, pues de esa forma no restringe los resultados y tiene más opciones entre las que elegir. Por ejemplo, si escribe en el

buscador BMW y aparece Mercedes, esto está permitido por que se supone que el usuario está buscando coches y de esta forma no restringe los resultados a una única opción. Sin embargo, se considera ilícito cuando entre los resultados, en el texto descriptivo del enlace, aparece la *adword* pudiendo conducir al usuario a confusión.

Las plataformas de búsqueda no son legalmente responsables pues disfrutan de una exención de responsabilidad, al considerarse servicios de almacenamiento o alojamiento y rige entonces el principio de neutralidad. Pero si se produce un uso ilícito y solicitamos la retirada, o el contenido se manifiesta ilícito, la plataforma de búsqueda se convierte en responsable si no lo retira.

## CONTRATOS

En cuanto a contratos referidos a la marca existen dos posibilidades básicas: el de cesión y el de licencia.

- La **cesión de la marca** es similar al contrato de compra-venta donde el cedente transmite la titularidad a cambio de un precio, el cesionario se subroga por tanto en la posición del cedente y tras la cesión, el cedente no conserva ningún derecho sobre el bien en cuestión. Es un contrato de tracto único.

- La **licencia de la marca** es el equivalente al arrendamiento, donde el licenciante trasmite sólo ciertas facultades de uso a cambio de un

*A modo de excepción a las importaciones paralelas, el Tribunal de la Competencia ha establecido: "Productos que por su naturaleza (producto de lujo) exigen un trato especial por parte de los distribuidores para poder mantener una cierta imagen de marca de prestigio. En estos productos, un factor clave para competir es el mantenimiento de dicha imagen de marca por lo que se hace necesario para el fabricante el controlar que la comercialización al por menor se realice de un modo que no altere la percepción que el consumidor tiene de la misma".*

precio, el licenciatario recibe el derecho de explotación o de uso temporalmente y finalizada la licencia, los derechos revierten a su titular. Es un contrato de tracto sucesivo. Esta distinción es especialmente importante en las *joint ventures*, donde es conveniente licenciar la marca y no cederla para no perder poder sobre ella. Por otro lado hay que tener en cuenta que los contratos de fabricación y de distribución no requieren la concesión de una licencia de marca siempre que el fabricante o el distribuidor actúe por encargo del titular o el licenciatario de la marca.

Las **franquicias** son un tipo de contrato de licencia que ha de cumplir una serie de requisitos: la marca tiene que estar registrada en todos los territorios donde se va a franquiciar, debe incluir cláusulas de control de calidad del uso de la marca, existe la exoneración de responsabilidad a la marca por producto defectuoso de uno de sus franquiciados y debe atenerse al derecho local.

Ante conflictos en mercados extranjeros siempre es conveniente acudir a los arbitrajes y reseñarlo así en las cláusulas del contrato.

## Conclusiones

- La marca juega un papel fundamental en la internacionalización de la empresa e implica una apuesta por la diferenciación basada en la calidad, en la innovación y el valor añadido, y no tanto buscando una competitividad vía precios. **No es una cuestión de vender más, sino de vender mejor.**

- La **valoración de la marca es diferente de la fortaleza de la marca, o *brand equity***, y es función de ésta, de forma que a mayor fortaleza mayor valor de la marca. La fortaleza está referida al conjunto de asociaciones, actitudes y conductas que muestran los clientes por la marca - aquellas cosas que le otorgan valor -, mientras que la valoración es una cuantificación de estos intangibles. Y hay que distinguir entre cuándo valorar y cuándo evaluar.

- A la hora de **valorar una marca, la internacionalización y la sostenibilidad** son dos factores clave a tener en cuenta.

- **Al elegir los mercados objetivos** en los que comercializar nuestros productos o servicios y **al seleccionar los *partners* locales** con los que trabajar, es importante establecer la marca como elemento fundamental a la hora de tomar decisiones sobre unos y otros (+*brand driven* vs. - *brand driven*).

- Hay **cuatro modelos de gestión internacional de la comunicación** que basculan entre un mayor o menor control y una mayor o menor asunción de gasto por parte de la empresa matriz. Elegir entre uno u otro dependerá del momento en el que se encuentra la empresa en su proceso de internacionalización, del perfil del distribuidor y de la propia naturaleza de la marca.

- Para usar internacionalmente nuestra marca debemos tener **protegidos nuestros derechos sobre ella en cada uno de los mercados** en los que operaremos y para ello es necesario desarrollar una **estrategia de registro**. Debemos también buscar la diferenciación y la adaptación en cada mercado.



- En materia legal son los principios de Territorialidad y de Especialidad los que rigen la defensa de la marca en el extranjero, aunque hay excepciones en caso de marcas renombradas y notorias.

- Una vez registrada nuestra marca debemos monitorizar el mercado continuamente en

busca de usos no autorizados de nuestra marca que llevaría a la dilución de su fuerza distintiva.

- La marca puede ser licenciada o cedida y hay que distinguir entre una y otra. Y si se fabrica o se distribuye por encargo del titular o del licenciatario no es necesaria la concesión de una licencia de marca.





La presente publicación pertenece al programa Cre100do y está bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 España. Por ello se permite libremente copiar, distribuir y comunicar públicamente este artículo siempre y cuando se reconozca la autoría y no se utilice para fines comerciales. Para conocer los detalles de esta licencia, visite <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/> Para cualquier comentario, puede escribir a: [secretaria@cre100do.es](mailto:secretaria@cre100do.es)

**Cre100do.es**  
**Nuevas Grandes Empresas**