

Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas

Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual



Para mayor información, sírvase dirigirse a:

Secretaría de la CNUDMI, Centro Internacional de Viena,
Apartado postal 500, 1400 Viena, Austria

Teléfono: (+43-1) 26060-4060
Internet: www.uncitral.org

Telefax: (+43-1) 26060-5813
Correo electrónico: uncitral@uncitral.org

COMISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL

Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas

Suplemento relativo a las Garantías Reales
sobre Propiedad Intelectual



NACIONES UNIDAS
Nueva York, 2011

Nota

Las firmas de los documentos de las Naciones Unidas se componen de letras mayúsculas y cifras. La mención de una de tales firmas indica que se hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.

© Naciones Unidas, julio de 2011. Reservados todos los derechos.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

Producción de la publicación: Sección de Servicios en Inglés, Publicaciones y Biblioteca, Oficina de las Naciones Unidas en Viena.

Prefacio

El presente *Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual* (“el Suplemento”) de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* (“la Guía”) ha sido preparado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)¹.

En 2006, en su 39º período de sesiones, la Comisión examinó y aprobó en principio el contenido sustancial de las recomendaciones de la *Guía*. También estudió su labor futura sobre el régimen legal de la financiación garantizada. La Comisión observó que las recomendaciones de la *Guía* eran aplicables en general a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual, y pidió a la Secretaría que preparara, en cooperación con las organizaciones pertinentes y, en particular, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una nota, que se le presentaría en su 40º período de sesiones, en 2007, en la que se analizara el alcance de la labor futura sobre la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual que se convertiría en un suplemento (inicialmente denominado anexo) de la *Guía*. La Comisión pidió asimismo a la Secretaría que organizara un coloquio sobre la financiación respaldada por propiedad intelectual, asegurando en la mayor medida posible la participación de organizaciones internacionales competentes y de expertos de diversas regiones del mundo².

De conformidad con la decisión adoptada por la Comisión, la Secretaría organizó, en cooperación con la OMPI, un coloquio acerca de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual (Viena, 18 y 19 de enero de 2007). Asistieron al coloquio expertos en cuestiones de financiación garantizada y legislación sobre propiedad intelectual, incluidos representantes de gobiernos y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ámbito nacional e internacional. Durante el coloquio se hicieron algunas sugerencias sobre los ajustes que sería necesario introducir en la *Guía* para abordar cuestiones específicas de la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual³.

¹ Véase www.uncitral.org.

² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/61/17)*, párrs. 81, 82 y 86 (véase www.uncitral.org/uncitral/es/commission/sessions/39th.html).

³ Véase www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia_security.html.

Durante la primera parte de su 40º período de sesiones, en junio de 2007, la Comisión examinó una nota de la Secretaría titulada “Posible labor futura en materia de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual” (A/CN.9/632)⁴, en la que se tenían en cuenta las conclusiones a las que se había llegado en el mencionado coloquio. A fin de ofrecer a los Estados orientación suficiente sobre los ajustes que podría ser preciso introducir en sus respectivas legislaciones para evitar incoherencias entre el régimen de la financiación garantizada y el de la propiedad intelectual, la Comisión decidió encomendar al Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) la preparación de un suplemento de la *Guía* dedicado específicamente a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual⁵. En la continuación de su 40º período de sesiones, en diciembre de 2007, la Comisión ultimó y aprobó la *Guía*, quedando entendido que ulteriormente se prepararía un suplemento de la *Guía* que trataría específicamente de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual⁶.

El Grupo de Trabajo VI llevó a cabo su labor en cinco períodos de sesiones de una semana de duración, el último de los cuales se celebró en febrero de 2010⁷. En los períodos de sesiones 14º, 15º y 16º, el Grupo de Trabajo remitió algunas cuestiones relacionadas con la insolvencia al Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia)⁸, que este examinó en sus períodos de sesiones 35º, 36º y 38º⁹. Además, el Grupo de Trabajo cooperó con la OMPI y otras organizaciones de los sectores público y privado relacionadas con la propiedad intelectual, que asistieron a sus reuniones como observadores, para asegurar la suficiente coordinación del *Suplemento* con la legislación sobre propiedad intelectual. Además, el Grupo de Trabajo colaboró estrechamente con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de

⁴Véase www.uncitral.org/uncitral/es/commission/sessions/40th.html

⁵*Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/62/17 (Part I))*, párrs. 156, 157 y 162 (véase www.uncitral.org/uncitral/es/commission/sessions/40th.html).

⁶*Ibíd.*, (A/62/17 (Part II)), párrs. 99 y 100. La *Guía* (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.09.V.12) está disponible en www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-ig/s/09-82673_ebook-S.pdf

⁷Los informes del Grupo de Trabajo sobre su labor en esos cinco períodos de sesiones se encuentran en los documentos A/CN.9/649, A/CN.9/667, A/CN.9/670, A/CN.9/685 y A/CN.9/689. Durante estos períodos de sesiones el Grupo de Trabajo examinó los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33 y Add.1, A/CN.9/WG.VI/WP.35 y Add.1, A/CN.9/WG.VI/WP.37 y Add.1 a Add.4, A/CN.9/WG.VI/WP.39 y Add.1 a Add.7 y A/CN.9/WG.VI/WP.42 y Add.1 a Add.7. Todos los documentos de trabajo e informes sobre la labor del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) están disponibles en el sitio de la CNUDMI en Internet (www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/6Security_Interests.html).

⁸A/CN.9/667, párrs. 129 a 140; A/CN.9/670, párrs. 116 a 122; y A/CN.9/685, párr. 95. Los documentos de trabajo e informes del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) pueden consultarse en www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/5Insolvency.html

⁹A/CN.9/667, párrs. 129 a 140; A/CN.9/670, párrs. 116 a 122; y A/CN.9/685, párr. 95. Los documentos de trabajo e informes del Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) pueden consultarse en www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/5Insolvency.html

Derecho Internacional Privado en la preparación del capítulo X del *Suplemento* dedicado al conflicto de leyes¹⁰.

En su 43º período de sesiones, celebrado en Nueva York del 21 de junio al 9 de julio de 2010, la Comisión examinó y aprobó por consenso el *Suplemento* el 29 de junio de 2010 (véase el anexo II.A)¹¹. Posteriormente, la Asamblea General aprobó la resolución 65/23, de 6 de diciembre de 2010 (véase el anexo II.B), en la que expresó su aprecio a la CNUDMI por haber finalizado y aprobado el *Suplemento*; solicitó al Secretario General que diera amplia difusión al texto del *Suplemento*; recomendó que todos los Estados prestaran la debida atención al *Suplemento* al revisar o promulgar su legislación pertinente; y recomendó también que todos los Estados siguieran considerando la posibilidad de pasar a ser partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional (2001)¹² y aplicar las recomendaciones de la *Guía*.

¹⁰En su 16º período de sesiones, el Grupo de Trabajo estudió una propuesta de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya (A/CN.9/WG.VI/WP.40, véase www.uncitral.org/uncitral/es/commission/working_groups/6Security_Interests.html).

¹¹El proyecto de *Suplemento* examinado por la Comisión figura en los documentos A/CN.9/700 y Add.1 a Add.7 y puede consultarse en www.uncitral.org/uncitral/es/commission/sessions/43rd.html. Véase el informe de la Comisión sobre ese proyecto en *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17, (A/65/17)*, párrs. 192 a 227.

¹²Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.04.V.14, disponible en www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/payments/2001Convention_receivables.html.

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
<i>Prefacio</i>		<i>iii</i>
Introducción	1-52	1
A. Finalidad del proyecto de <i>Suplemento</i>	1	1
B. Interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad	2-7	1
C. Terminología	8-32	4
D. Valoración de la propiedad intelectual que vaya a gravarse	33-34	15
E. Ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual	35-45	16
F. Objetivos clave y principios básicos	46-52	21
I. Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes	53-76	25
A. Ámbito de aplicación amplio	53-73	25
1. Bienes gravados objeto del régimen recomendado en la Guía	54-55	25
2. Operaciones sometidas al régimen recomendado en la Guía	56	26
3. Transferencia pura y simple de propiedad intelectual	57-59	26
4. Límites del ámbito de aplicación	60-73	28
B. Aplicación del principio de la autonomía contractual de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual	74-76	37
II. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual	77-120	39

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
A. Los conceptos de constitución de una garantía real y de su oponibilidad a terceros.	77-79	39
B. Concepto funcional, integrado y unitario de la garantía real.	80-81	40
C. Requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual.	82-85	42
D. Derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse.	86	43
E. Distinción entre el acreedor garantizado por propiedad intelectual y el titular de la propiedad gravada.	87-88	44
F. Tipos de propiedad intelectual gravable.	89-112	45
1. Derechos del titular de la propiedad intelectual	91-96	46
2. Derechos del licenciante.	97-105	48
3. Derechos del licenciario	106-107	52
4. Bienes corporales respecto de los cuales se utilice propiedad intelectual.	108-112	53
G. Garantías reales sobre propiedad intelectual futura	113-118	55
H. Limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual.	119-120	57
Recomendación 243.		58
III. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual	121-129	59
A. El concepto de la oponibilidad a terceros.	121-123	59
B. Oponibilidad a terceros de una garantía sobre propiedad intelectual inscrita en un registro de la propiedad intelectual.	124-127	60
C. Oponibilidad a terceros de las garantías reales sobre propiedad intelectual no inscritas en un registro de la propiedad intelectual	128-129	62
IV. Sistema de inscripción registral.	130-172	65

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
A. Registro general de las garantías reales.....	130-131	65
B. Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual.....	132-134	66
C. Coordinación de registros.....	135-140	67
D. Inscripción de avisos de garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros.....	141-143	70
E. Inscripción o consulta en dos registros.....	144-154	71
F. Fecha de validez de la inscripción.....	155-157	76
G. Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción.....	158-166	77
H. Inscripción de las garantías sobre marcas comerciales.....	167-172	80
Recomendación 244.....		84
V. Prelación de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual.....	173-221	85
A. El concepto de prelación.....	173-174	85
B. Identificación de los reclamantes concurrentes.....	175-176	86
C. Importancia del conocimiento de transferencias o garantías reales anteriores.....	177-178	87
D. Prelación de las garantías reales sobre propiedad intelectual que no estén inscritas en un registro de la propiedad intelectual.....	179-180	88
E. Prelación de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual que hayan sido inscritas en un registro de la propiedad intelectual.....	181-183	88
F. Derechos reconocidos al cesionario de la propiedad intelectual gravada.....	184-187	90
G. Derechos de los licenciatarios en general.....	188-192	92
H. Derechos de algunos licenciatarios.....	193-212	94
I. Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciatario....	213-218	101

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
J. Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial	219-220	103
K. Subordinación	221	104
Recomendación 245		104
VI. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía sobre propiedad intelectual	222-223	105
A. Aplicación del principio de la autonomía contractual	222	105
B. Preservación de la propiedad contractual gravada.	223-226	105
Recomendación 246		107
VII. Derechos y obligaciones de todo tercero deudor en una operación de financiación garantizada por propiedad intelectual.	227-228	109
VIII. Ejercicio de una garantía constituida sobre propiedad intelectual.	229-253	111
A. Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con el derecho interno de la propiedad intelectual	229-232	111
B. Ejercicio de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual de diversa índole	233-234	113
C. Toma de posesión de los documentos requeridos para ejercitar una garantía real sobre propiedad intelectual	235-236	113
D. Disposición de la propiedad intelectual gravada	237-238	114
E. Derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada	239-241	115
F. Propuesta por la que el acreedor garantizado acepta adquirir la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda.	242	116
G. Cobro de regalías y otros derechos de licencia	243	117
H. Otros derechos contractuales del licenciante	244	118
I. Ejercicio de las garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada	254-248	118

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
J. Ejercicio de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciataria	249-253	120
IX. La financiación de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual	254-283	123
A. Introducción	254-255	123
B. Enfoque unitario	256-279	124
1. Oponibilidad a terceros y prelación de una garantía real del pago de una adquisición de propiedad intelectual	259-263	125
2. Praelación de una garantía real inscrita en un registro de propiedad intelectual	264-268	128
3. Praelación de una garantía sobre el producto de la propiedad intelectual gravada	269-272	131
4. Ejemplos ilustrativos de la forma en que las recomendaciones de la Guía en materia de financiación de adquisiciones son aplicables en el contexto de la propiedad intelectual	273-279	133
C. Enfoque no unitario	280-283	137
Recomendación 247		139
X. Ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual	284-339	141
A. Ley aplicable a las cuestiones suscitadas por tal garantía en cuanto derecho real	284-337	141
1. Finalidad y ámbito de aplicación	284-289	141
2. Enfoque recomendado en la Guía respecto de las garantías reales sobre bienes inmateriales	290-296	143
3. La ley del Estado que confiere la protección (lex protectionis)	297-300	146
4. Otros enfoques	301-317	148
5. Ejemplos para un análisis comparativo de los diversos enfoques	318-337	155

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
B. Ley aplicable a las cuestiones contractuales suscitadas por tal forma de garantía	338-339	162
Recomendación 248		162
XI. Transición	340-344	165
XII. Efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual en una garantía real sobre los derechos de esa parte nacidos del acuerdo de licencia.	345-367	167
A. Observaciones generales	345-367	167
B. Insolvencia del licenciante	354-362	171
C. Insolvencia del licenciatario	363-366	174
D. Resumen sinóptico.	367	175

Anexos

I. Terminología y recomendaciones de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas: Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual</i>		179
A. Terminología		179
B. Recomendaciones 243 a 248		179
II. Decisión de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y resolución 65/23 de la Asamblea General		183
A. Decisión de la Comisión.		183
B. Resolución 65/23 de la Asamblea General		185

Introducción

A. Finalidad del proyecto de *Suplemento*

1. El objetivo general de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* (“la *Guía*”) es promover la concesión de crédito a bajo costo, incrementando para ello la disponibilidad de crédito financiero garantizado (véase la recomendación 1 *a*). De acuerdo con este objetivo, el *Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual* (“el *Suplemento*”) pretende conseguir que los propietarios y otros titulares de derechos de propiedad intelectual puedan tener un acceso más fácil y menos costoso a créditos, aumentando así el valor de los derechos de propiedad intelectual como garantía para respaldar créditos. Sin embargo, el *Suplemento* pretende lograr este objetivo sin interferir en los principios básicos del régimen de propiedad intelectual (véanse los párrafos 46 a 52 *infra*) y para ello: *a*) explica cómo se aplicarían las recomendaciones de la *Guía* en el contexto de la propiedad intelectual; y *b*) en un pequeño número de casos, formula recomendaciones específicas respecto de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual¹.

B. Interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual

2. Con contadas excepciones, las recomendaciones legislativas de la *Guía* son aplicables a las garantías reales constituidas sobre todo tipo de bienes muebles, inclusive la propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 2 y 4 a 7 de la *Guía*). En lo que respecta a la propiedad intelectual, sin embargo, el régimen recomendado en la *Guía* no será aplicable si sus disposiciones son incompatibles con el derecho interno o con todo acuerdo

¹Por consiguiente, el *Suplemento* debe leerse conjuntamente con la *Guía*. Para facilitar las consultas, el *Suplemento* mantiene el orden en que se presentan las cuestiones en la *Guía* (es decir, introducción y finalidad, terminología, ejemplos y objetivos clave y principios básicos, ámbito de aplicación, creación de una garantía real, etc.). En cada sección, se resumen brevemente las consideraciones generales de la *Guía* y a continuación se examina cómo se aplican en el contexto de la propiedad intelectual.

internacional en materia de propiedad intelectual en el que el Estado promulgante sea parte (véase la recomendación 4 *b*)).

3. En la recomendación 4 *b*) se enuncia el principio básico que rige la interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y la legislación nacional o los acuerdos internacionales relativos a la propiedad intelectual. El significado atribuido al concepto de “propiedad intelectual” tiene por objeto garantizar la compatibilidad de la *Guía* con el derecho interno y los tratados aplicables a la propiedad intelectual. Tal y como se utiliza en la *Guía*, el concepto de “propiedad intelectual” abarca todos los bienes que se consideren propiedad intelectual en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual (véase la expresión “propiedad intelectual” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20). Además, toda referencia en la *Guía* a la “propiedad intelectual” ha de entenderse referida a un “derecho de propiedad intelectual” (véanse los párrafos 18 a 20 *infra*). La fórmula “derecho interno de la propiedad intelectual” (*law relating to intellectual property*) se utiliza en el *Suplemento* para referirse a la legislación nacional o a las leyes derivadas de los acuerdos internacionales en los que un Estado sea parte, que se refieran a la propiedad intelectual y que regulen expresamente las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual. Por lo tanto, la expresión no se emplea para referirse a las leyes que regulen en general las garantías reales sobre diversos tipos de activos y que pueden regular también las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual (véase el párrafo 22 *infra*). Además, estos términos abarcan tanto la legislación como la jurisprudencia, por lo que son más amplios que “régimen de la propiedad intelectual” (*intellectual property law*), aunque su alcance sea menor que el de los términos “derecho general de los contratos” o “régimen general de los derechos reales”. Por consiguiente, el alcance de la recomendación 4 *b*) será mayor o menor en función del modo en que un Estado defina el ámbito de la propiedad intelectual. Cabe entender que cada Estado lo definirá de conformidad con sus obligaciones internacionales dimanantes de los tratados que haya suscrito en materia de propiedad intelectual (como los diversos convenios administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC)².

4. La finalidad de la recomendación 4 *b*) es evitar que un Estado, al adoptar las recomendaciones de la *Guía*, esté alterando, sin querer, alguna norma básica de su derecho interno de la propiedad intelectual. Dado que en la *Guía* no se tratan las cuestiones relativas a la existencia, la validez y

²Véase *Instrumentos jurídicos que contienen los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, hechos en Marrakech el 15 de abril de 1994* (publicación de la secretaría del GATT, núm. de venta GATT/1994-7).

el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante (véanse los párrafos 60 a 73 *infra*), las posibilidades de que surjan conflictos entre los regímenes sobre esas cuestiones son limitadas (en cuanto a la interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual en lo que respecta a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual, véanse los párrafos 229 a 232 *infra*). No obstante, puede darse el caso de que en algunos Estados los dos regímenes prevean reglas diferentes para la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecución de las garantías reales sobre propiedad intelectual, así como para establecer la legislación aplicable a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual. En tal caso, la recomendación 4 *b*) mantiene la primacía del régimen propio de la propiedad intelectual, para que no sea desplazado, sin querer, si un Estado aprueba una norma recomendada en la *Guía*.

5. Conviene, sin embargo, señalar que, en algunos Estados, el derecho interno de la propiedad intelectual (relativo a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual) sólo hace referencia a ciertas formas de operaciones garantizadas que no son instituciones propias de la propiedad intelectual y que dejarán de ser posibles si uno de ellos adopta las recomendaciones de la *Guía* (por ejemplo, la prenda, la hipoteca, la transferencia o la fiducia de propiedad intelectual con fines de garantía). Por este motivo, los Estados que adopten el régimen recomendado en la *Guía* tal vez deseen también revisar su derecho aplicable a la propiedad intelectual a fin de armonizarlo con el régimen de las operaciones garantizadas recomendado en ella. Con tal fin, todo Estado que promulgue el régimen recomendado en la *Guía* tendrá que asegurarse de que su legislación relativa a las operaciones garantizadas refleje en particular el enfoque funcional, integrado y global que se recomienda en la *Guía* (véase el capítulo I, párrafos 101 a 112), sin modificar los principios y objetivos básicos de su derecho interno de la propiedad intelectual.

6. El *Suplemento* tiene por objeto orientar a los Estados con respecto a ese régimen funcional, integrado y global de las operaciones garantizadas y de la propiedad intelectual. Tomando como base el comentario y las recomendaciones que figuran en la *Guía*, en el *Suplemento* se examina el modo en que los principios de la *Guía* son aplicables cuando el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual y, además, cuando es necesario, se añaden nuevos comentarios y recomendaciones. Al igual que con los demás comentarios y recomendaciones relativos a ciertas clases de bienes, los comentarios y recomendaciones referentes a la propiedad intelectual modifican o complementan el comentario y las recomendaciones generales de la *Guía*. En consecuencia, salvo disposición en contrario del derecho interno de la propiedad intelectual y a reserva de cualquier comentario o recomendación referente a estos bienes que figure en el *Suplemento*, podrá

constituirse una garantía real sobre propiedad intelectual, y hacerse oponible a terceros, gozar de prelación y ejecutarse, de conformidad con lo previsto en las recomendaciones generales de la *Guía*.

7. Si un Estado promulga la legislación recomendada en la *Guía* con objeto de hacer más accesible y barato el crédito para los propietarios de activos tales como bienes corporales y créditos por cobrar, lo más probable es que desee también poner al alcance de los titulares de propiedad intelectual los beneficios de esta modernización, aumentando así el valor de esa propiedad intelectual como garantía para la obtención de crédito. Ello puede repercutir en el derecho interno de la propiedad intelectual. Como ya se ha indicado, con el *Suplemento* no se pretende recomendar a los Estados que modifiquen su derecho de la propiedad intelectual, pero es posible que este proyecto repercuta en él. En el *Suplemento* se analizan esas posibles repercusiones y, en algún caso, se agregan al comentario modestas sugerencias para los Estados promulgantes (formuladas en términos como “los Estados podrían” o “los Estados tal vez deseen plantearse”, y no en términos perentorios como “los Estados deberían”). Estas sugerencias se basan en la premisa de que, al promulgar un régimen de las operaciones garantizadas del tipo recomendado por la *Guía*, el Estado de que se trate adopte también la decisión de modernizar su régimen de las operaciones garantizadas. Por lo tanto, en las sugerencias se indica a los Estados deseosos de llevar a cabo esa modernización la manera óptima de armonizar su régimen de las operaciones garantizadas con su derecho interno de la propiedad intelectual. Así pues, la recomendación 4 b) tiene por objetivo únicamente impedir que el derecho interno de la propiedad intelectual se modifique por inadvertencia, y no impedir las modificaciones de este que el Estado promulgante de la legislación recomendada en la *Guía*, tras un examen cuidadoso, desee introducir.

C. Terminología

8. Los Estados que adopten las recomendaciones de la *Guía* tal vez estimen oportuno revisar su derecho interno de la propiedad intelectual para coordinar su terminología con la utilizada en el régimen recomendado por la *Guía*.

a) *Garantía real del pago de una adquisición*

9. Según se utiliza en la *Guía*, el concepto de “garantía real del pago de una adquisición” se refiere a una garantía real constituida sobre un bien corporal

(que no sea ni un título ni un documento negociable) que respalda la obligación de pagar cualquier parte no abonada del precio de compra de ese bien, una obligación contraída o un crédito otorgado para facilitar al otorgante la adquisición de tal bien. Una garantía real del pago de una adquisición no tiene que denominarse necesariamente así. De acuerdo con el enfoque unitario, el concepto engloba los derechos a la retención de la titularidad o al arrendamiento financiero (véase “garantía real del pago de una adquisición” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20). A los efectos del *Suplemento*, este concepto incluye las garantías reales sobre propiedad intelectual o sobre una licencia de un derecho de propiedad intelectual, siempre que esa garantía real respalde la obligación de pagar cualquier parte no abonada del precio de compra de la propiedad intelectual o la licencia gravadas, una obligación contraída o un crédito otorgado para facilitar al otorgante la adquisición de la propiedad intelectual o la licencia gravadas.

b) Reclamante concurrente

10. Conforme al régimen de las operaciones garantizadas, el concepto de “reclamante concurrente” se utiliza para designar a toda parte interesada, que no sea un acreedor garantizado por un acuerdo de garantía determinado, que reclame algún derecho sobre el bien gravado o sobre el producto de su enajenación (véase “reclamante concurrente” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20). Por ello la *Guía* utiliza los términos “reclamante concurrente” para designar a todo reclamante que compita con un acreedor garantizado (es decir, otro acreedor garantizado por una garantía constituida sobre el mismo bien, otro acreedor del otorgante que tenga algún derecho sobre el bien gravado o el representante de la insolvencia del otorgante, así como un comprador u otro cesionario, o un arrendatario o licenciatario del mismo bien). Los términos “reclamante concurrente” son fundamentales, en concreto, para aplicar las normas de prelación recomendadas por la *Guía*, por ejemplo, en el caso de la recomendación 76, conforme a la cual un acreedor garantizado por una garantía constituida sobre un crédito por cobrar que haya anotado su garantía en el registro general de garantías reales gozará de prelación sobre cualquier otro acreedor garantizado que hubiera recibido una garantía real constituida por el mismo otorgante sobre el mismo crédito por cobrar antes de la obtenida por el otro acreedor garantizado, pero que no inscribió su garantía en el registro.

11. Ahora bien, en el derecho interno de la propiedad intelectual no se utiliza el concepto de “reclamante concurrente” y los conflictos de prelación suelen darse entre cesionarios y licenciatarios de propiedad intelectual sin que necesariamente haya un conflicto con un acreedor garantizado (un

infractor no es un reclamante concurrente y si el presunto infractor prueba que tiene un derecho concurrente legítimo, su condición no será la de infractor sino la de licenciatario o cesionario del bien gravado). El régimen de las operaciones garantizadas no interfiere en la resolución de conflictos en los que no intervenga un acreedor garantizado (incluido un cesionario en una transferencia realizada a título de garantía, que en la *Guía* es considerado un acreedor garantizado). Por lo tanto, la *Guía* no sería aplicable a un conflicto entre dos destinatarios de una transferencia pura y simple de un derecho de propiedad intelectual. No obstante, la *Guía* sería aplicable a un conflicto entre el beneficiario o destinatario de una transferencia pura y simple de un derecho de propiedad intelectual y el destinatario de una transferencia para fines de garantía de ese mismo derecho de propiedad intelectual, a reserva de la limitación enunciada en la recomendación 4 b) (véanse las recomendaciones 78 y 79).

c) *Bienes de consumo*

12. En la *Guía* se utiliza el concepto de “bienes de consumo” para referirse a cualquier bien que un otorgante utilice o se proponga utilizar para fines personales, familiares o domésticos (véase “bien de consumo” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20). En el *Suplemento*, a los efectos de aplicar las recomendaciones de la *Guía* sobre la garantía real del pago de una adquisición referente a bienes corporales a la garantía real del pago de una adquisición referente a derechos de propiedad intelectual, estos términos incluyen la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o se proponga utilizar para fines personales, familiares o domésticos.

d) *Bien gravado*

13. En la *Guía* se utiliza el concepto de “bien gravado” para designar todo bien sobre el que se haya establecido una garantía real (véase “bien gravado” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20). Si bien se ha convenido en que la *Guía* hable de una garantía real sobre un “bien gravado”, lo que se grava en realidad es el derecho que tenga el otorgante sobre el bien que tenga la intención de gravar.

14. En la *Guía* se utilizan también diversos términos para designar ciertos derechos de propiedad intelectual que pueden ser utilizados como bienes gravables, sin interferir en la naturaleza, el contenido o las consecuencias jurídicas del derecho así designado en el marco del régimen de la propiedad intelectual, del derecho común de los contratos o del régimen común de los

derechos reales. Entre los tipos de derecho de propiedad intelectual que pueden utilizarse como garantía para obtener crédito cabe mencionar los derechos de un titular de propiedad intelectual (“propietario”), los derechos de un cesionario o del sucesor del propietario como titular, los derechos de un licenciante o de un licenciataria en virtud de un acuerdo de licencia y los derechos constituidos sobre propiedad intelectual vinculada en su uso con un bien corporal, siempre y cuando el derecho de propiedad intelectual se defina como bien gravado en el acuerdo de garantía. El propietario, el licenciante o el licenciataria pueden gravar todos sus derechos o parte de ellos, si son transferibles según el derecho interno de la propiedad intelectual.

15. En virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, los derechos de un titular de propiedad intelectual suelen incluir el derecho a impedir el uso no autorizado de su propiedad intelectual, el derecho a renovar las inscripciones registrales, el derecho a demandar a los infractores y el derecho a transferir y conceder licencias sobre su propiedad intelectual. Por ejemplo, en el caso de una patente, su titular goza de derechos exclusivos para prevenir ciertos actos, como la producción, utilización o venta del producto patentado sin la autorización del titular de la patente.

16. Por lo común, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual y del derecho de los contratos, los derechos de un licenciante y de un licenciataria dependen de lo estipulado en el acuerdo de licencia (en el caso de una licencia contractual), de la legislación (en el caso de una licencia obligatoria o regulada por ley) o de las consecuencias jurídicas de una determinada conducta (en el caso de una licencia implícita). Además, normalmente los derechos de un licenciante incluyen el derecho a reclamar el pago de regalías y a revocar el acuerdo de licencia. Del mismo modo, los derechos de un licenciataria incluyen el permiso que lo legitima para utilizar la propiedad intelectual licenciada con arreglo a lo estipulado en el acuerdo de licencia, y tal vez el derecho a concertar acuerdos de sublicencia y a cobrar las regalías de la sublicencia (véase “licencia”, párrafos 23 a 25 *infra*). Los derechos de un otorgante de una garantía real sobre un bien corporal que lleve incorporada propiedad intelectual vendrán definidos por el acuerdo concertado entre el acreedor garantizado y el otorgante (propietario, licenciante o licenciataria de la propiedad intelectual pertinente) de conformidad con el régimen de las operaciones garantizadas y con el derecho interno de la propiedad intelectual.

e) *Otorgante*

17. En la *Guía* se utiliza el término “otorgante” para referirse a la persona que constituye una garantía real con objeto de respaldar su propia obligación

o la de otra persona (véase “otorgante” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20). Como ya se mencionó (véase el párrafo 14 *supra*), en una operación garantizada por propiedad intelectual, el bien gravado será el derecho de propiedad intelectual del propietario de tal derecho, los derechos de un licenciante (inclusive el derecho al cobro de regalías) o la autorización dada al licenciario para utilizar o explotar la propiedad intelectual licenciada, su derecho a otorgar sublicencias y su derecho a cobrar subregalías. Así pues, el término “otorgante” designará, en función del tipo de propiedad intelectual que se grave, a un propietario, un licenciante o un licenciario (si bien, a diferencia del propietario, un licenciante o un licenciario tal vez no gocen siempre de derechos exclusivos, pues el concepto ha de interpretarse según el derecho interno de la propiedad intelectual). Por último, al igual que en cualquier operación garantizada con otros tipos de bienes corporales, el término “otorgante” puede designar a un tercero que otorgue una garantía real sobre propiedad intelectual a título de cobertura de la obligación de un deudor frente a un acreedor garantizado.

f) *Propiedad intelectual*

18. Como se utiliza en la *Guía* (véase “propiedad intelectual” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20), el concepto de “propiedad intelectual” designa conjuntamente los derechos de autor, las marcas comerciales, las patentes, las marcas de servicios, los secretos comerciales y los diseños, así como todo otro bien que se considere propiedad intelectual en virtud de la legislación del Estado promulgante o de un acuerdo internacional en que el Estado sea parte (como los derechos afines o conexos³ o las variedades de plantas). Además, toda mención de la “propiedad intelectual” en la *Guía* deberá entenderse referida a un “derecho de propiedad intelectual”, por ejemplo los derechos de un propietario de propiedad intelectual, de un licenciante o de un licenciario. El comentario explica que el significado que se da en la *Guía* a “propiedad intelectual” tiene por objeto armonizar la *Guía* con el derecho interno de la propiedad intelectual, respetando además la facultad de todo Estado promulgante de las recomendaciones de ajustar esta

³Los derechos de autor guardan una estrecha relación con los derechos conceptualmente afines, también denominados derechos conexos. Se dice que esos derechos son “cercanos” a los derechos de autor. Esta denominación suele abarcar los derechos de actores en el mundo del espectáculo, de productores de grabaciones sonoras y de organizaciones de emisión radiofónica o televisiva. Pero en algunos países abarcan también los derechos de los productores de películas o los derechos sobre fotografías. Se conocen a veces como *diritti connessi* (derechos conexos), *verwandte Schutzrechte* (derechos conexos) o *droits voisins* (derechos cercanos), pero la expresión más común es la de *neighbouring rights* en inglés. A nivel internacional, esos derechos conexos o cercanos suelen estar amparados por el Convenio para la protección de actores del mundo del espectáculo, productores de grabaciones sonoras y organizaciones de emisiones radiofónicas y televisivas, hecho en Roma el 26 de octubre de 1961. En el tratado de la OMPI sobre actuaciones y grabaciones sonoras, aprobado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996, se protege también a ciertos actores del mundo del espectáculo y a productores de grabaciones sonoras.

definición a su propio derecho interno (tanto de origen legal como convencional). Un Estado promulgante tal vez desee agregar a la lista mencionada, o borrar de ella, tipos de propiedad intelectual para armonizarla con su derecho interno⁴. Es decir, la *Guía* reconoce como propiedad intelectual, para sus propios fines, todo lo que el Estado promulgante considere propiedad intelectual con arreglo a su derecho interno y a sus obligaciones internacionales.

19. Para los fines del régimen de las operaciones garantizadas, el derecho de propiedad intelectual es en sí distinto de los derechos de cobro que se derivan de él, tales como el derecho a cobrar regalías, por ejemplo por alguna emisión radiofónica o televisiva. Conforme a la *Guía*, los derechos de cobro se consideran “créditos por cobrar” y pueden constituir un bien gravado original, si se describen como tal en el acuerdo de garantía, o el producto de la propiedad intelectual, si el bien gravado original es la propiedad intelectual. Sin embargo, el tratamiento dado a esos derechos de cobro en la *Guía* no impide que sean tratados de otro modo en el derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, a efectos de ese derecho interno, el derecho de un licenciante al cobro de una remuneración equitativa podría considerarse parte de su derecho de propiedad intelectual (sobre el trato de los créditos por cobrar según el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual, véanse los párrafos 97 a 105 *infra*).

20. También es importante señalar que un acuerdo de licencia sobre propiedad intelectual no constituye una operación garantizada, y una licencia que prevea el derecho a revocar el acuerdo de licencia no es una garantía real. Así pues, el régimen de las operaciones garantizadas no afectará a los derechos y obligaciones de un licenciante o un licenciataria a tenor del acuerdo de licencia. Por ejemplo, no menoscabará la facultad del propietario, del licenciante o del licenciataria para limitar la transferibilidad de sus derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, conviene señalar que, si bien la capacidad de un titular de propiedad intelectual para otorgar una licencia es una cuestión jurídica regulada por el régimen de la propiedad intelectual, la cuestión de si el propietario y su acreedor garantizado pueden convenir entre sí en que el propietario no podrá otorgar una licencia es una cuestión regulada por el régimen de las operaciones garantizadas que se aborda en el *Suplemento* (véase el párrafo 222 *infra*).

g) *Existencias*

21. Según se utiliza en la *Guía*, el término “existencias” designa todos los bienes corporales almacenados para su venta o arriendo en el curso ordinario de los negocios del otorgante, así como las materias primas y los bienes

⁴Véase la nota 24 de la introducción a la *Guía*.

semielaborados (en fase de elaboración) (véase “existencias” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20). Para los fines del *Suplemento*, el término abarcará la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o pretenda utilizar con fines de venta o de concesión de licencias en el curso ordinario de sus negocios.

h) Régimen y derecho interno de la propiedad intelectual

22. Como ya se mencionó (véase el párrafo 3 *supra*), en el comentario de la *Guía* se aclara también que el término “régimen” se utiliza en toda ella para designar tanto el derecho de rango legal como el derecho reglamentario. Además, la *Guía* aclara que la expresión “derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 *b*)” es de mayor alcance que el régimen de la propiedad intelectual (referente, por ejemplo, a las patentes, las marcas comerciales o los derechos de autor), pero de menor alcance que el derecho común de los contratos o el derecho común de los derechos reales (véanse la introducción de la *Guía*, párrafo 19, y el capítulo I, párrafos 33 a 36). En particular, el concepto de “derecho interno de la propiedad intelectual” se entiende referido al derecho interno o al derecho dimanante de acuerdos internacionales, en los que un Estado sea parte, sobre propiedad intelectual que rijan específicamente las garantías reales sobre propiedad intelectual, y no al derecho que regule en general las garantías reales sobre diversos tipos de bienes y que, por consiguiente, sea también aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual. Como ejemplo de “derecho interno de la propiedad intelectual” cabría mencionar una ley que sea específicamente aplicable a las prendas o hipotecas de derechos de autor sobre programas informáticos, suponiendo, claro está, que esa ley forme parte del derecho interno de la propiedad intelectual y no constituya simplemente la aplicación de la legislación general de un Estado sobre prendas o hipotecas en el contexto de la propiedad intelectual.

i) Licencia

23. En la *Guía* se utiliza también el término “licencia” (que incluye las sublicencias) como concepto general, al tiempo que se reconoce que, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, puede hacerse a veces una distinción: *a*) entre las licencias contractuales (ya sean expresas o implícitas) y las licencias obligatorias o reguladas por ley, que no son fruto de un acuerdo; *b*) entre el acuerdo de licencia y la licencia que se otorga mediante el acuerdo (por ejemplo, la autorización para utilizar o explotar la propiedad intelectual licenciada); y *c*) entre las licencias exclusivas (que, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados,

pueden considerarse transferencias) y las licencias no exclusivas. Además, en virtud de la *Guía*, un acuerdo de licencia no crea de por sí una garantía real, y una licencia que prevea el derecho a revocar el acuerdo de licencia no es una garantía real (véase el párrafo 20 *supra*).

24. Ahora bien, el significado exacto de estos términos vendrá determinado por el derecho interno de la propiedad intelectual, así como por el derecho de los contratos o por toda otra norma de rango legal que sea aplicable (tales como la Recomendación Conjunta sobre Licencias de Marcas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI (2000)⁵ y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)⁶). En particular, una garantía real constituida sobre los derechos atribuidos por un acuerdo de licencia no puede menoscabar las condiciones estipuladas en ese acuerdo de licencia (lo mismo que una garantía real sobre el producto por cobrar de una venta no menoscaba las condiciones estipuladas en el contrato de venta). Esto quiere decir, entre otras cosas, que el acreedor garantizado no adquiere más derechos que los que tenía el otorgante (véase la *Guía*, recomendación 13). Por ejemplo, la *Guía* no interfiere en las cláusulas o los límites establecidos por un acuerdo de licencia que tal vez describa el tipo de propiedad intelectual licenciada, sus usos autorizados o restringidos, el área geográfica y la duración del derecho licenciado. Por ello, cabrá otorgar una licencia exclusiva para proyectar en sala la película A en el país X “durante 10 años a partir del 1 de enero de 2008”, que será distinta de la licencia exclusiva para la explotación de los “derechos por vídeo de la película A en el país Y” “durante 10 años a partir del 1 de enero de 2008”. En cualquier caso, la constitución de una garantía real sobre los derechos de una parte en un acuerdo de licencia no afectará a sus cláusulas y condiciones.

25. Además, la *Guía* no afecta en modo alguno a la tipificación de un derecho licenciado con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, no incide en la calificación del derecho nacido de un acuerdo de licencia exclusiva como derecho real o como transferencia de un derecho de propiedad intelectual, como sucede en el derecho interno de la propiedad intelectual de algunos países. Además la *Guía* no interviene en los límites a la transferibilidad del derecho licenciado que puedan establecerse en un acuerdo de licencia (véanse los párrafos 52, 107, 158, 159, 187, 196 y 197 *infra*).

⁵Disponible en www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf.

⁶Disponible en www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore/singapore_treaty.html.

j) *Propietario*

26. En la *Guía* no se explica el término “propietario” de un bien gravado, sea ese bien propiedad intelectual, o no lo sea. Esta cuestión se regula en el régimen de la propiedad pertinente. Por lo tanto, en la *Guía* se emplea la expresión “titular de propiedad intelectual”, remitiendo al significado que se le da en el derecho interno de la propiedad intelectual, que suele ser el de la persona facultada para ejecutar los derechos exclusivos derivados de la propiedad intelectual o su cesionario, es decir, el creador, el autor o el inventor o su sucesor en la titularidad (sobre la cuestión de si un acreedor garantizado puede ejercer los derechos de un titular de propiedad intelectual, véanse los párrafos 29, 30, 87, 88 y 222 *infra*).

k) *Crédito por cobrar y cesión del crédito*

27. El término “crédito por cobrar” (véase “crédito por cobrar” en la introducción a la *Guía*, sección B, párrafo 20) se utiliza en la *Guía*, al igual que en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional (en adelante “la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos”; véase el artículo 2)⁷ para designar el derecho al cobro de una obligación monetaria, por lo que para los fines de la *Guía* ese concepto es aplicable al derecho de un licenciante (propietario o no) o de un licenciatario/sublicenciante a cobrar las regalías de la licencia (sin que ello afecte a las condiciones del acuerdo de licencia, por ejemplo, un acuerdo entre licenciante y licenciatario de que este último no constituirá una garantía real sobre su derecho al cobro de subregalías). El significado exacto y el alcance de las regalías en concepto de licencia dependerán de las condiciones que establezca el acuerdo de licencia para el pago de las regalías, por ejemplo, el escalonamiento de los pagos o el abono de porcentajes según cuáles sean las condiciones del mercado o la cifra global de ventas (véase el análisis de “acreedor garantizado”, que engloba al cesionario de créditos por cobrar, en los párrafos 29 y 30 *infra*; para el análisis de la distinción entre un acreedor garantizado y un titular de propiedad intelectual véanse los párrafos 87 y 88 *infra*).

28. En la *Guía* se utiliza el término “cesión” de un crédito por cobrar para designar no sólo la transferencia pura y simple del crédito sino también su transferencia a título de garantía (conceptuada en la *Guía* como operación garantizada) y otras operaciones por las que se constituya una garantía real sobre un crédito por cobrar. A fin de no dar la impresión de que las recomendaciones de la *Guía* relativas a la cesión de créditos por

⁷Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.04.V.14.

cobrar son también aplicables a la “cesión” de propiedad intelectual, en el *Suplemento* se utiliza el término “transferencia” (en vez de “cesión”) para referirse a la transferencia de los derechos del titular de la propiedad intelectual. Si bien las recomendaciones de la *Guía* son aplicables a todos los tipos de cesión de créditos por cobrar, no lo son a las transferencias puras y simples de derechos que no sean créditos por cobrar (véanse las recomendaciones 2 d) y 3; véanse también los párrafos 57 a 59 *infra*). Conviene señalar también que, si bien las definiciones de “transferencia” o “licencia” se dejan en manos del régimen común de los derechos reales o del derecho común de los contratos de cada país, en la *Guía* no se utiliza el término “transferencia” para designar un acuerdo de licencia (véanse los párrafos 158 y 159 *infra*).

l) *Acreeedor garantizado*

29. La *Guía* reconoce que un acuerdo de garantía es un acto constitutivo de una garantía real, es decir, de un derecho real limitado, distinto de la propiedad, sobre el bien gravado, siempre que el otorgante tenga el derecho o la facultad de constituir un gravamen sobre dicho bien (véase la recomendación 13). Por ello, en la *Guía* se utilizan los términos “acreeedor garantizado” (que incluyen a los cesionarios a título de garantía) para designar a una persona que tiene un derecho de garantía y no al propietario del derecho gravado o al destinatario de su transferencia (aunque, para facilitar las consultas, los términos incluyan al cesionario en una cesión pura y simple de un crédito por cobrar; véase “acreeedor garantizado” en la introducción a la *Guía*, sección B, párrafo 20). En otras palabras, un acreeedor garantizado que haya adquirido una garantía real conforme a la *Guía* no adquiere por ello la propiedad del bien gravado. Este enfoque ampara al otorgante/propietario que haya retenido la propiedad, y a menudo la posesión o el control, del bien gravado, al tiempo que protege al acreeedor garantizado frente al impago, por el otorgante o el tercero deudor, de la obligación garantizada. En cualquier caso, los acreedores garantizados no suelen desear asumir las responsabilidades y los gastos inherentes a la condición de propietario, y la *Guía* no les obliga a hacerlo. Esto significa, por ejemplo, que, incluso después de la creación del gravamen, el propietario del bien gravado podrá ejercer todos sus derechos como propietario (a reserva, claro está, de cualquier límite en el que haya convenido con el acreeedor garantizado). Por consiguiente, cuando el acreeedor garantizado disponga del bien gravado en el ejercicio de su garantía real a raíz de un incumplimiento, el acreeedor garantizado no pasará necesariamente a ser propietario del bien así enajenado. El acreeedor garantizado se limita, en ese caso, a ejercitar su derecho a disponer del bien gravado y el cesionario adquiere los derechos del otorgante libres de garantías reales con una prelación menor que la de la garantía real que se esté

ejecutando (véanse los párrafos 237 y 238 *infra*; véanse también la recomendación 149 y la *Guía*, capítulo VIII, párrafos 57 a 59). El acreedor garantizado tan sólo pasará a ser propietario del bien gravado si, a raíz de un incumplimiento, hace valer su derecho a ofrecer al otorgante la posibilidad de transferirle la propiedad del bien gravado en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada (en ausencia de objeciones al respecto del otorgante, del deudor o de otros acreedores del deudor; véanse las recomendaciones 157 y 158) o si adquiere la propiedad del bien gravado en el curso de una venta ejecutoria pública de dicho bien.

30. A efectos del régimen de las operaciones garantizadas, la anterior caracterización o tipificación del acuerdo de garantía y de los derechos de un acreedor garantizado será aplicable también en los supuestos en que el bien gravado sea propiedad intelectual. Ahora bien, la *Guía* no repercute en las tipificaciones que se hagan con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual en asuntos específicos del régimen de la propiedad intelectual. Cabe que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, un acuerdo de garantía sea conceptualizado como una transferencia de los derechos de propiedad intelectual de un propietario, de un licenciante o de un licenciario, y el acreedor garantizado podrá ejercer los derechos como propietario, licenciante o licenciario, como el derecho a conservar la propiedad intelectual gravada y a tratar con las autoridades públicas, a otorgar licencias o a procesar a todo infractor del derecho gravado. Por ello, nada de lo dispuesto en el régimen de las operaciones garantizadas impedirá, por ejemplo, que un acreedor garantizado convenga con el otorgante/propietario, el licenciante o el licenciario en pasar a ser propietario, licenciante o licenciario de la propiedad intelectual gravada (véanse la *Guía*, recomendación 10, y el párrafo 222 *infra*). Si el acuerdo garantiza o tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación y si el régimen de la propiedad intelectual permite que el acreedor garantizado pase a ser propietario, licenciante o licenciario del derecho gravado, el concepto de “acreedor garantizado” podrá designar al propietario, al licenciante o al licenciario del derecho gravado en la medida en que el derecho interno de la propiedad intelectual lo permita. En tal caso, el régimen de las operaciones garantizadas será aplicable a las cuestiones normalmente reguladas por dicho régimen, tales como la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y el ejercicio ejecutorio de una garantía real (a reserva de la limitación enunciada en la recomendación 4 *b*)); y el derecho interno de la propiedad intelectual será aplicable a las cuestiones normalmente reguladas por esa rama del derecho, tales como las relaciones con las autoridades públicas, la concesión de licencias o el procesamiento de los infractores (sobre la distinción entre un acreedor garantizado y un propietario en lo que respecta a la propiedad intelectual, véanse también los párrafos 87 y 88 *infra*).

m) *Garantía real*

31. En la *Guía* se utilizan los términos “garantía real” para referirse a todo tipo de derecho real, de origen contractual, que se haya creado sobre un bien mueble en garantía del pago u otro cumplimiento de una obligación, independientemente del nombre que se dé a tal derecho (véanse “garantía real” en la introducción a la *Guía*, sección B, párrafo 20, y las recomendaciones 2 d) y 8). Por ello, los términos “garantía real” serán aplicables a toda prenda o hipoteca que se constituya sobre propiedad intelectual, así como al derecho del destinatario de una transferencia efectuada con fines de garantía.

n) *Transferencia*

32. Si bien en la *Guía* se emplea el concepto de “transferencia pura y simple” para designar una transferencia de la propiedad (véase la *Guía*, capítulo I, párrafo 25), el significado exacto de estos términos depende de lo que establezca el régimen de la propiedad. En la *Guía* se utiliza también la expresión “transferencia a título de garantía” para designar una operación que sólo es una transferencia nominal, porque funcionalmente constituye una operación de garantía. En vista del enfoque funcional, integrado y global que la *Guía* da a las operaciones garantizadas (véanse las recomendaciones 2 d) y 8), a los efectos del régimen de las operaciones garantizadas, la *Guía* asimila la transferencia con fines de garantía a una operación garantizada. En caso de que en otro régimen se caracterice de modo distinto la transferencia con fines de garantía y eso afecte a todos los bienes, la *Guía* no daría primacía en este asunto al derecho interno de la propiedad intelectual (véanse la *Guía*, recomendación 4 b), y los párrafos 2 a 7 *supra*). Sin embargo, este enfoque no afecta a la posible caracterización distinta de una transferencia que no sea una transferencia pura y simple, a los efectos del derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, conforme al derecho interno de la propiedad intelectual, la expresión “transferencia que no sea una transferencia pura y simple” puede designar una transferencia de partes de derechos exclusivos de un licenciante a un licenciatario en la que el licenciante conserve algunos derechos (sobre la transferencia pura y simple de propiedad intelectual, véanse los párrafos 57 a 59 *infra*).

D. Valoración de la propiedad intelectual que vaya a gravarse

33. La valoración del bien gravable es una cuestión que todo otorgante o acreedor garantizado prudente tendrá que resolver, independientemente del tipo

de bien que vaya a ser gravado. Ahora bien, la valoración de la propiedad intelectual puede resultar más ardua en la medida en que plantee la cuestión de si esa propiedad es un bien explotable económicamente para generar ingresos. Por ejemplo, una vez creada una patente, habrá que averiguar si la patente tiene alguna aplicación comercial y, de ser así, qué ingresos reportará la venta del producto patentado.

34. El régimen de las operaciones garantizadas no puede responder a esta cuestión. Ahora bien, si la propiedad intelectual se utiliza como garantía para obtener crédito, habrá que considerar y resolver algunas de las complejidades inherentes a la determinación de su valor. Por ejemplo, para hacer la valoración han de tenerse en cuenta el valor en sí de la propiedad intelectual y los ingresos que pueda generar, pero no existe una fórmula universalmente aceptada para efectuar tales cálculos. No obstante, dada la creciente importancia de la propiedad intelectual como bien gravable en garantía de crédito, algunos Estados autorizan ya la intervención de tasadores independientes de la propiedad intelectual al servicio tanto del prestamista como del prestatario. En algunos Estados además, las partes pueden valerse de metodologías de valoración preparadas por instituciones nacionales, como asociaciones bancarias. También pueden recurrir a la capacitación en técnicas de evaluación de la propiedad intelectual en general, y en particular para los acuerdos de licencia, que imparten organizaciones internacionales tales como la OMPI. Asimismo, las partes pueden valerse de las normas de valoración de la propiedad intelectual como bien gravable en garantía de un crédito financiero elaboradas por otras organizaciones internacionales, como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

E. Ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual

35. Las operaciones garantizadas por derechos de propiedad intelectual pueden dividirse en dos grandes categorías. La primera categoría es la de las operaciones en las que el propio derecho de propiedad intelectual (es decir, los derechos del propietario, de un licenciante o de un licenciatario de la propiedad intelectual gravada) sirve de garantía del crédito negociado. En estas operaciones, la entidad financiera recibe una garantía real constituida sobre una patente, una marca comercial, un derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual del prestatario. Los ejemplos 1 a 4 corresponden a este supuesto. En el ejemplo 1, el bien gravado son los derechos del propietario de la propiedad intelectual. En los ejemplos 2 y 3, el bien gravado son los derechos de un licenciante, y en el ejemplo 4, ese bien son los derechos de un licenciatario.

36. La segunda categoría de operaciones está formada por aquellos supuestos en los que el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual combinado con otros bienes muebles, tales como equipo, existencias o créditos por cobrar. El ejemplo 5 sirve de ilustración de este tipo de operación al describir un crédito abierto a un fabricante bajo la cobertura de una garantía constituida sobre la cuasi totalidad del patrimonio del fabricante, que incluye sus derechos de propiedad intelectual.

37. Cada uno de estos ejemplos permite mostrar cómo un propietario, un licenciante o un licenciario de un derecho de propiedad intelectual puede valerse de este bien como garantía para la obtención de un crédito. En cada caso, un prestamista prudente examinaría con diligencia la naturaleza y el alcance de los derechos de los propietarios, licenciantes o licenciarios de la propiedad intelectual que sería objeto del gravamen, y evaluaría si la financiación solicitada interferiría o no en esos derechos. La disponibilidad de un prestamista para otorgar crédito y el precio del crédito otorgado dependerán de la facilidad con la que consiga aclarar estas cuestiones de manera satisfactoria, obteniendo todos los consentimientos u otros acuerdos que sean necesarios del propietario u otro titular de la propiedad intelectual. Cada una de estas categorías de operación no sólo se realiza con distintos tipos (o combinaciones) de bienes gravados, sino que plantea también distintas cuestiones jurídicas al eventual prestamista o financiero de la empresa deudora⁸.

Ejemplo 1

Derechos del propietario de una cartera de patentes y solicitudes de patente

38. La empresa A, empresa farmacéutica dedicada al desarrollo de nuevos medicamentos, desea obtener del banco A la apertura de un crédito renovable parcialmente garantizado por la cartera de patentes y solicitudes de patente actuales y futuras de la empresa. La empresa A facilita al banco A una lista completa de todas sus patentes y solicitudes actuales de patente, junto con su cadena de titularidad. El banco A evaluará las patentes y solicitudes de patente que vaya a incluir en la “base del préstamo” (es decir, la masa de patentes y de solicitudes de patente a las que el banco A reconoce cierto valor en cobertura de su préstamo), y determinará el valor que se les asignará. A tal fin, el banco A obtendrá de un tasador independiente de propiedad intelectual su dictamen acerca del valor de las patentes y solicitudes de

⁸Algunas de estas cuestiones pueden estar resueltas en alguna ley especial de la propiedad intelectual. Por ejemplo, el artículo 19 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, relativo a las marcas comunitarias dispone que se puede gravar una marca comunitaria y, a instancia de una de las partes, inscribir la garantía así constituida en el registro de marcas comunitarias.

patentes. El banco A aceptará a continuación una garantía real sobre la cartera de patentes y solicitudes de patente e inscribirá un aviso de su garantía en el registro nacional de patentes (siempre que la ley aplicable prevea la inscripción de una garantía real en el registro de patentes). Cuando la empresa A obtenga una nueva patente, facilitará al banco A su cadena de titularidad y la valoración para su inclusión en la base del préstamo. El banco A tasará la nueva patente para determinar su valor crediticio adicional a fin de ajustar la base de su préstamo. El banco A efectuará toda inscripción que proceda en el registro general de las garantías reales o en la oficina de patentes (según proceda con arreglo al régimen pertinente) para dejar constancia de su garantía sobre la nueva patente.

Ejemplo 2

Derechos de un licenciante a las regalías abonables por la licencia de sus personajes de revista ilustrada

39. La empresa B, empresa editora de publicaciones ilustradas, concede una licencia de los personajes de sus publicaciones a una amplia gama de fabricantes de prendas de vestir, juguetes, programas informáticos interactivos y accesorios. El formulario del acuerdo de licencia del licenciante exige que todo licenciatario le notifique sus ventas y pague regalías trimestrales en función de esas ventas. La empresa B desea obtener un préstamo del banco B garantizado por la corriente previsible de regalías abonables en virtud de sus acuerdos de licencia. La empresa B facilita al banco B una lista de sus licencias y de la solvencia financiera de sus licenciatarios, junto con el estado actual de cada acuerdo de licencia. El banco B exigirá a continuación de la empresa B que obtenga de cada licenciatario un “certificado confirmatorio” de la existencia de la licencia, de la suma abonable y de la ausencia de impagos, en el que además el licenciatario confirme que consiente en abonar, en adelante y hasta nueva orden, las futuras regalías a la parte que corresponda (por ejemplo, a la empresa B, al banco B o a una cuenta bloqueada).

Ejemplo 3

Derecho de un licenciante a las regalías abonables por la licencia de una obra cinematográfica

40. La sociedad C, empresa cinematográfica, desea producir una película. La empresa C crea una sociedad independiente para rodar la película y

contratar a los guionistas, productores, directores y actores. La empresa productora obtiene un préstamo del banco C garantizado por los derechos de autor, los contratos de servicios y todos los ingresos reportados por la explotación comercial futura de la película. La empresa productora concierta seguidamente acuerdos de licencia con distribuidores ubicados en distintos países que convienen en pagar “anticipos” de las regalías abonables por la entrega y explotación comercial de la película. La empresa C, el banco C y el distribuidor/licenciatarario conciertan un acuerdo de “reconocimiento y cesión” con arreglo al cual el licenciatarario reconoce la prelación de la garantía real del banco C y la cesión al banco de las regalías abonables, por el licenciatarario, mientras que el banco conviene en que en caso de que haya de ejercitar su garantía real sobre los derechos del licenciante, no revocará la licencia en tanto que el licenciatarario siga abonando las regalías y respetando lo estipulado en el acuerdo de licencia.

Ejemplo 4

Autorización de un licenciatarario para hacer uso de un programa informático licenciado

41. La empresa D produce programas informáticos de alto valor técnico con diversas aplicaciones en arquitectura. Además de los componentes creados por sus propios ingenieros informáticos (que la sociedad licencia a sus clientes), la empresa D incorpora a sus productos componentes informáticos licenciados por terceros (y que la empresa D sublicencia a sus clientes). La empresa D desea obtener un préstamo del banco D garantizado por un gravamen constituido sobre sus derechos como licenciatarario de la propiedad intelectual que licencia de terceros, es decir, sobre su derecho a usar y a incorporar a sus propios programas informáticos componentes informáticos que le son licenciados por terceros. A título de prueba, la empresa D facilita al banco D una copia de su licencia de dichos componentes informáticos.

Ejemplo 5

Garantía real sobre todos los bienes de una empresa

42. La empresa E, fabricante y distribuidora de productos cosméticos, desea obtener la apertura de un crédito para capital de explotación de su negocio. El banco E condiciona la concesión del crédito a su cobertura con una “hipoteca de empresa”, una “garantía real sobre una masa de bienes” o una

garantía real sobre la totalidad de los bienes actuales y futuros de la empresa E, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual actuales y futuros de los que la empresa sea propietaria o licenciataria.

Garantías reales sobre bienes corporales respecto de los cuales se utilice propiedad intelectual

43. Aparte de las operaciones antes mencionadas, en otras se utilizan, para respaldar créditos, bienes que no son propiedad intelectual, como existencias o equipo, aunque el valor de estos bienes dependa en cierta medida de la propiedad intelectual que lleven incorporada. Este tipo de operación es ilustrada a través de los ejemplos 6 y 7 que se ofrecen a continuación. Como se examinó en el *Suplemento* (véanse los párrafos 108 a 112 *infra*), la garantía real que se establezca sobre un bien corporal no abarca automáticamente la propiedad intelectual que lleve incorporada ese bien para su uso, salvo que las partes convengan otra cosa. Así pues, cuando un acreedor garantizado desee aceptar una garantía real sobre esa propiedad intelectual, ésta tendrá que venir descrita en el acuerdo de garantía como parte del bien gravado.

Ejemplo 6

Derechos de un fabricante sobre sus existencias de artículos de marca

44. La empresa F, fabricante de pantalones vaqueros (jeans) de diseño y otras prendas de moda, desea obtener un préstamo del banco F garantizado parcialmente por sus existencias de productos acabados. Muchos de los artículos fabricados por la empresa F llevan marcas conocidas, licenciadas por terceros mediante acuerdos que reconocen a la empresa F el derecho a fabricar y vender esos artículos. La empresa F facilita al banco F sus acuerdos de licencia que acreditan su derecho a utilizar las marcas y a otorgar una garantía real sobre las existencias, así como sus obligaciones frente al propietario de las marcas. El banco F concede un crédito a la empresa F en función del valor de sus existencias.

Ejemplo 7

Derechos de un distribuidor de existencias de artículos de marca

45. La empresa G, una de las distribuidoras de la empresa F (véase el ejemplo 6), desea obtener un préstamo del banco G, garantizado parcialmente

por sus existencias de pantalones de diseño y otras prendas compradas a la empresa F, la mayor parte con marcas licenciadas por terceros a la empresa G. La empresa G facilita al banco G facturas de la empresa F que acreditan que adquirió los pantalones en una venta autorizada, o copias de sus acuerdos con la empresa F, que acreditan que los pantalones distribuidos por la empresa G son auténticos y que la empresa G tiene derecho a constituir una garantía real sobre esos artículos. El banco G concede créditos a la empresa G en función del valor de sus existencias.

F. Objetivos clave y principios básicos

46. Como ya se indicó (véase el párrafo 1 *supra*), el objetivo global de la *Guía* es promover la concesión de crédito garantizado. A fin de lograr este objetivo general, la *Guía* formula y analiza diversos objetivos adicionales, particularmente los de la previsibilidad y la transparencia (véase la introducción a la *Guía*, párrafos 43 a 59). La *Guía* se inspira también en diversos principios básicos, que refleja en su texto. Cabe citar el de la integralidad y globalidad del régimen de las operaciones garantizadas, su enfoque funcional e integrado (conforme al cual toda operación que cumpla una función de garantía será tenida por dispositivo de garantía, cualquiera que sea su denominación) y la posibilidad de constituir en garantía los bienes futuros de una empresa (véase la introducción a la *Guía*, párrafos 60 a 72).

47. Estos objetivos clave y principios básicos conservan toda su validez cuando se trata de operaciones garantizadas por propiedad intelectual. Por consiguiente, el objetivo global de la *Guía* con respecto a la propiedad intelectual es promover la obtención de crédito garantizado por empresas que dispongan de dicha propiedad intelectual, a título de propietario o de usuario licenciado de la misma, al permitirles que graven sus derechos, sin menoscabar por ello los derechos reconocidos al propietario, al licenciante o al licenciatario de la propiedad intelectual por el derecho interno de la propiedad intelectual, o por el derecho general de los contratos o de los derechos reales. Del mismo modo, todos los objetivos clave y principios básicos antes mencionados son aplicables a las operaciones garantizadas en las que el bien gravado sea propiedad intelectual o lleve incorporado tal tipo de propiedad. Por ejemplo, la *Guía* tiene por objeto:

a) Habilitar a las personas con derechos de propiedad intelectual para utilizar el valor de su propiedad intelectual como garantía para la obtención de crédito financiero (véase la *Guía*, objetivo clave 1, apartado a));

b) Facilitar a esas personas el pleno aprovechamiento del valor de sus derechos para la obtención de crédito (véase el objetivo clave 1, apartado b));

c) Facultar a los titulares de derechos de propiedad intelectual para constituir garantías reales sobre esos derechos por algún método simple y eficaz (véase el objetivo clave 1, apartado c));

d) Dotar a las partes en operaciones garantizadas por propiedad intelectual de toda la flexibilidad posible para negociar las condiciones de su acuerdo de garantía (véase el objetivo clave 1, apartado i));

e) Habilitar a toda parte interesada para determinar, con claridad y previsibilidad, si existe una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado f));

f) Habilitar a todo acreedor garantizado para determinar con claridad y previsibilidad la prelación de su garantía constituida sobre propiedad intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado g)); y

g) Prever una vía ejecutoria eficaz para toda garantía constituida sobre propiedad intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado h)).

48. Los objetivos de política general del derecho interno de la propiedad intelectual son impedir el uso no autorizado de la propiedad intelectual, proteger su valor y estimular así la innovación y la creatividad. Al servicio de estos objetivos de política general, el derecho interno de la propiedad intelectual otorga ciertos derechos de exclusividad a los titulares de propiedad intelectual. Con miras a lograr los objetivos clave del régimen de las operaciones garantizadas sin menoscabar los objetivos del régimen de la propiedad intelectual, facilitando así la financiación del desarrollo y la difusión de nuevas ideas, la *Guía* enuncia el principio general por el que se regirá la interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual. Este principio es el enunciado en la recomendación 4 b) (véanse los párrafos 2 a 7 *supra* y los párrafos 60 a 73 *infra*).

49. Bástenos indicar a estas alturas que el régimen descrito en la *Guía* no define, de por sí, el contenido de un derecho de propiedad intelectual, ni describe o limita el alcance de los derechos de que dispone el propietario, el licenciante o el licenciatarario, para hacer valer o preservar el valor de sus derechos de propiedad intelectual e impedir todo uso no autorizado de esos derechos. Así pues, el objetivo clave de promover la financiación de una empresa, garantizada por su propiedad intelectual, deberá lograrse de modo que no se menoscaben los objetivos del derecho interno de la propiedad intelectual de impedir el uso no autorizado de la propiedad intelectual y de proteger su valor y fomentar así la innovación y la creatividad.

50. Del mismo modo, este objetivo clave de facilitar la obtención de crédito garantizado sin menoscabar los objetivos del derecho interno de la propiedad intelectual significa también que ni la existencia de un régimen de la financiación garantizada ni la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual deben restar valor a la propiedad intelectual afectada. Así, por ejemplo, la constitución de un gravamen sobre la propiedad intelectual no debe ser entendida como un acto de abandono de esta por su propietario/otorgante; y el uso indebido de una marca comercial por el propietario/otorgante o por el acreedor garantizado, la irregularidad de su empleo en los artículos fabricados o en los servicios prestados o el control de calidad inadecuado de los artículos que lleven la marca pueden entrañar, por ejemplo, una pérdida de valor de la propiedad intelectual o incluso constituir un acto de abandono de la misma.

51. Además, estos objetivos clave significan que, en el caso de los bienes o servicios asociados a marcas, el régimen de las operaciones garantizadas no debería causar confusión al consumidor sobre el origen de los bienes o servicios. Por ejemplo, al ejecutar una garantía real, un acreedor garantizado no debería tener derecho a eliminar la marca del fabricante en los bienes gravados o a sustituirla por otra (ya sea que se parezca y cause confusión, o no) y a vender esos bienes.

52. Por último, estos objetivos clave significan que el régimen de las operaciones garantizadas no deberá derogar las limitaciones contractuales que se hayan establecido en un acuerdo de licencia. Por ejemplo, si en el acuerdo de licencia se dispone que los derechos de un licenciataria no son transferibles sin el consentimiento del licenciante, no se podrá constituir en la licencia una garantía real ejecutable sin el consentimiento del licenciante.

I. **Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes**

A. **Ámbito de aplicación amplio**

53. El régimen recomendado en la *Guía* es aplicable a las garantías reales constituidas sobre todo tipo de bienes muebles, incluida la propiedad intelectual (para el significado del concepto de “propiedad intelectual”, véanse los párrafos 18 a 20 *supra*). Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, una persona, ya sea física o jurídica, podrá crear o adquirir una garantía real y esa garantía real podrá garantizar cualquier tipo de obligación (véase la recomendación 2). El régimen recomendado en la *Guía* es aplicable a toda operación comercial que cumpla una función de garantía, cualquiera que sea su forma o la terminología utilizada por las partes (véanse las recomendaciones 2 *d*) y 8). El *Suplemento* aplica un criterio igualmente amplio a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual.

1. *Bienes gravados objeto del régimen recomendado en la Guía*

54. La caracterización de los distintos tipos de propiedad intelectual y la determinación de si cada uno de ellos es transferible y, por tanto, gravable es una cuestión que compete al derecho interno de la propiedad intelectual. No obstante, la *Guía* y el *Suplemento* parten del principio de que puede constituirse una garantía real sobre propiedad intelectual de cualquier tipo, ya sea una patente, una marca comercial o un derecho de autor. La *Guía* y el *Suplemento* parten también del principio de que el bien gravado podrá ser no sólo uno de los diversos derechos exclusivos del propietario sino también los derechos de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual, o los derechos de propiedad intelectual que se utilicen respecto de un bien corporal.

55. Sin embargo, el ámbito de aplicación tanto de la *Guía* como del *Suplemento* está sujeto a una limitación importante, a saber, que con arreglo al régimen general de la propiedad, para poder gravar un bien que conlleve propiedad intelectual será preciso, no sólo que dicho bien sea transferible con arreglo al régimen general de la propiedad, sino que lo sea también con

arreglo al régimen de la propiedad intelectual. En muchos Estados, por ejemplo, el derecho interno de la propiedad intelectual sólo considera transferibles (y por ello mismo gravables) los derechos económicos sobre la propiedad intelectual amparada, pero no los derechos morales del autor. Esas limitaciones no se verán afectadas por el régimen recomendado en la *Guía*. En concreto, el régimen recomendado en la *Guía* no derogará norma alguna del derecho interno (ni, por tanto de su régimen de propiedad intelectual) que limite la transferibilidad de ciertos tipos de bienes, incluidos los derechos de propiedad intelectual, la creación o el ejercicio de una garantía real sobre ese tipo de bienes (véase la *Guía*, recomendación 18). La única excepción a esta regla son las limitaciones legales a la cesión de créditos por cobrar futuros o la cesión global o parcial de créditos (por la mera razón de que son créditos futuros o créditos cedidos en parte o en su totalidad; véase el párrafo 99 *infra*), que serán eliminadas o derogadas por la norma o disposición legal que se promulgue para dar cumplimiento a la recomendación pertinente de la *Guía* (véase la *Guía*, recomendación 23; véanse también los párrafos 102 a 104 y 120 *infra*).

2. Operaciones sometidas al régimen recomendado en la *Guía*

56. Tal como se ha indicado (véase el párrafo 53 *supra*), el régimen recomendado en la *Guía* es aplicable a todas las operaciones que cumplan una función de garantía, independientemente de cómo las denominen las partes o el derecho interno de la propiedad intelectual. En otras palabras, tanto si el derecho interno de la propiedad intelectual considera que la transferencia de propiedad intelectual a un acreedor a título de garantía constituye una transferencia condicional como si la considera una transferencia “pura y simple”, el régimen recomendado en la *Guía* considera que esta operación da lugar a una garantía real y la incluye en su ámbito siempre que efectivamente cumpla esa función de garantía (véanse las recomendaciones 2 d) y 8).

3. Transferencia pura y simple de propiedad intelectual

57. En cierta medida, el régimen recomendado en la *Guía* es aplicable a la cesión pura y simple (es decir, a la cesión de la titularidad) de créditos por cobrar (véase la *Guía*, recomendación 3). Dado que el régimen recomendado en la *Guía* considera que son créditos por cobrar (véase la definición de los términos “crédito por cobrar” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20) que corresponden al licenciante las regalías que le

sean abonables por un licenciario de su propiedad intelectual, sus disposiciones serán aplicables hasta cierto punto a la cesión pura y simple del derecho al cobro de las regalías (pero sin que se vean afectadas las condiciones estipuladas en el acuerdo, por ejemplo, si el licenciante y el licenciario han acordado que este último no constituirá una garantía sobre su derecho al cobro de regalías por las sublicencias que constituya). La inclusión de la cesión pura y simple de créditos por cobrar en el ámbito de aplicación del régimen recomendado por la *Guía* refleja el hecho de que esa cesión se suele considerar una operación para obtener financiación que, en la práctica, será difícil de distinguir de un préstamo garantizado por créditos por cobrar. Sin embargo, el mero hecho de que algunas de sus disposiciones sean en general aplicables a la cesión pura y simple de créditos por cobrar no significa que el régimen recomendado en la *Guía* reclasifique ese tipo de cesiones como garantías reales, ya que ello podría incidir negativamente en importantes prácticas de financiación con cargo a créditos por cobrar, como el facturaje (para la cesión pura y simple de créditos por cobrar, véase el capítulo I de la *Guía*, relativo al ámbito de aplicación, párrafos 25 a 31; para un ejemplo de operación de facturaje, véase la introducción de la *Guía*, párrafos 31 a 34).

58. El régimen recomendado en la *Guía* es asimismo aplicable a toda transferencia de bienes muebles con fines de garantía, al considerar que representa una operación que constituye una garantía (véanse las recomendaciones 2 d) y 8). Por ello, si un Estado adopta las recomendaciones de la *Guía*, la transferencia de un derecho de propiedad intelectual (ya sea la plena titularidad o un derecho cuyo contenido, duración o ámbito territorial estén limitados) para fines de garantía será tratada como una operación garantizada. El régimen recomendado en la *Guía* adopta este enfoque basándose en el principio de que, a la hora de determinar si una operación constituye o no una operación garantizada, el fondo prevalece sobre la forma. Por consiguiente, las partes podrán constituir una garantía real sobre propiedad intelectual sirviéndose para ello únicamente de los métodos previstos en el régimen recomendado por la *Guía*, sin necesidad de otra formalidad para que la “transferencia” sea válida a efectos del régimen de las operaciones garantizadas. Esta consecuencia no influye en la práctica de las licencias dado que, conforme al régimen recomendado en la *Guía*, el acuerdo de licencia no crea de por sí una garantía real y una licencia con derecho a revocar el acuerdo no puede constituir una garantía real (véanse los párrafos 23 a 25 *supra*).

59. El régimen recomendado en la *Guía* no será aplicable a la transferencia pura y simple de cualquier tipo de bien mueble que no sea un crédito por cobrar, lo que excluye de su ámbito la propiedad intelectual (el término cesión sólo se utiliza en la *Guía* cuando se hace referencia a créditos por

cobrar, a fin de evitar toda suposición de que las recomendaciones relativas a la cesión de créditos por cobrar, son asimismo aplicables a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual; véase la introducción de la *Guía*, nota 24; véanse también los párrafos 27 y 28 *supra*). El régimen recomendado en la *Guía* puede, no obstante, influir en los derechos del beneficiario de una transferencia pura y simple de un bien gravado en la medida en que exista un conflicto de prelación entre los derechos del cesionario del bien transferido y un acreedor garantizado por un gravamen sobre dicho bien. El motivo por el que se excluye del ámbito de la *Guía* la transferencia pura y simple de cualquier bien mueble que no sea un crédito por cobrar, por ejemplo, un derecho de propiedad intelectual, obedece a que esos bienes suelen estar sometidos a otras leyes que los regulan adecuadamente, como en el caso de la propiedad intelectual.

4. Límites del ámbito de aplicación

60. En la *Guía* se asume que, a fin de facilitar el acceso a financiación garantizada por propiedad intelectual, los Estados que promulguen un régimen de las operaciones garantizadas acorde con las recomendaciones de la *Guía* han de incluir en dicho régimen la regulación de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, tal vez proceda que dichos Estados revisen su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a sustituir todos los dispositivos que permiten actualmente constituir una garantía real sobre propiedad intelectual (incluidas la prenda, la hipoteca y la transferencia condicional) por una noción más genérica de la garantía real. Ahora bien, la *Guía* reconoce también que ello habrá de hacerse en armonía con los principios y la infraestructura del régimen interno de la propiedad intelectual de cada Estado.

61. Los posibles puntos de intersección entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual son tratados en detalle en la introducción (véanse los párrafos 2 a 7 *supra*) y en diversos capítulos del *Suplemento* (véanse, por ejemplo, los párrafos 229 a 232 *infra*). Como se ha indicado, el principio básico es el que establece el apartado *b*) de la recomendación 4, según el cual el régimen recomendado en la *Guía* no es aplicable “a los derechos de propiedad intelectual en la medida en que lo dispuesto en el presente régimen sea incompatible con alguna norma de derecho interno o con algún acuerdo internacional sobre propiedad intelectual en el que el Estado (que promulgue el régimen recomendado en la *Guía*) sea parte”. Para los fines de un análisis más detallado de las repercusiones del apartado *b*) de la recomendación 4, convendría distinguir en esta etapa entre: *a*) las cuestiones que pertenecen claramente al derecho

interno de la propiedad intelectual y que no deben verse afectadas en modo alguno por la *Guía*; y b) las cuestiones sobre las cuales una regla de derecho del régimen previsto en la *Guía* podría verse desplazada o complementada por una norma del régimen interno de la propiedad intelectual que regule la misma cuestión de modo distinto al previsto en la *Guía*.

a) Distinción entre los derechos de propiedad intelectual y las garantías constituidas sobre propiedad intelectual

62. El régimen recomendado en la *Guía* sólo regula las cuestiones jurídicas que son propias del régimen de las operaciones garantizadas, pero no se ocupa ni de la naturaleza ni de los atributos jurídicos del bien que sea objeto de la garantía real, que se regirán exclusivamente por la normativa aplicable a dicho bien (con la sola excepción parcial de los créditos por cobrar en la medida en que el régimen recomendado en la *Guía* sea también aplicable a ciertos aspectos de la cesión pura y simple de este tipo de créditos).

63. En el contexto de la financiación garantizada por propiedad intelectual, cabe deducir de lo anterior que el régimen recomendado en la *Guía* no afecta ni pretende afectar a cuestiones relativas a la existencia, la validez, el ejercicio y el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante. Estas cuestiones se rigen exclusivamente por el régimen interno de la propiedad intelectual. El acreedor garantizado deberá prestar atención a dicho régimen cuando determine la existencia de bienes gravables y su calidad, pero esta precaución será igualmente aconsejable en el caso de cualquier otro tipo de bien gravado (por ejemplo, la determinación de si existe un derecho al cobro de fondos acreditados en una cuenta bancaria, su alcance exacto y su ejecutoriedad, son cuestiones que se rigen por un régimen distinto del de las operaciones garantizadas). A continuación figura una lista indicativa y no exhaustiva de las cuestiones que suelen estar reguladas por el derecho interno de la propiedad intelectual y que son de interés para tal evaluación. El derecho interno de la propiedad intelectual tal vez regule otras cuestiones no incluidas en la siguiente lista.

Derechos de autor

- a)* Determinación del autor o del coautor de una obra o del titular de un derecho;
- b)* Duración del amparo que brindan los derechos de autor;
- c)* Derechos económicos reconocidos por la ley, y límites y excepciones al amparo otorgado;

- d) Naturaleza del objeto amparado (expresión de una idea materializada en una obra, y no la idea en sí, y distinción entre ambas);
- e) Transferibilidad, a tenor de la ley, de los derechos económicos, y derecho a otorgar una licencia;
- f) Posibilidad de revocar una transferencia o una licencia de los derechos de autor o de reglamentar esa transferencia o esa licencia de otro modo;
- g) Alcance e intransferibilidad de los derechos morales del autor de una obra amparada;
- h) Presunciones relativas al ejercicio y la transferencia de los derechos de autor y limitaciones que afectan a la persona legitimada para ejercerlos; y
- i) Atribución de la titularidad original en el caso de las obras hechas por encargo y de las obras hechas por un empleado en el desempeño de sus funciones.

Derechos afines o conexos

- a) Significado y alcance de los derechos afines o conexos, incluida la cuestión de si un Estado puede reconocer ciertos derechos de este tipo en el régimen de los derechos de autor o en otro contexto;
- b) Personas que podrán reclamar derechos afines o conexos;
- c) Tipos de expresión protegida de estos derechos;
- d) Relación entre los titulares de derechos afines o conexos y los titulares de derechos de autor;
- e) Alcance de los derechos exclusivos o de los derechos a una remuneración equitativa por derechos afines o conexos;
- f) Todo factor de conexión o formalidad exigible para gozar de la protección, como la adscripción, la publicación o el aviso;
- g) Limitaciones y excepciones eventuales al amparo otorgable a los derechos afines o conexos;
- h) Duración de la protección de los derechos afines o conexos;
- i) Transferibilidad de los derechos afines o conexos a tenor de la ley, y derecho a otorgar licencias;
- j) Posibilidad de rescindir una transferencia o licencia de un derecho afín o conexo, o de regularlas de alguna otra forma; y
- k) Alcance, duración e intransferibilidad de todo derecho moral afín.

Patentes

- a) Determinación del titular o del cotitular de una patente;
- b) Validez de una patente;
- c) Límites y excepciones al amparo otorgado;
- d) Alcance y duración del amparo otorgado;
- e) Motivos para impugnar su validez (la obviada de la idea o la ausencia de novedad);
- f) Determinación de si ciertas formas de publicación previa de una idea son o no determinantes del estado actual de la técnica y, por tanto, son o no un impedimento para patentarla;
- g) Determinación de si el amparo es otorgable al inventor de una idea patentable o al primero en presentar una solicitud de patente; y
- h) Transferibilidad de una patente y derecho a otorgar una licencia sobre una patente.

Marcas comerciales y marcas de servicios

- a) Determinación del primer usuario de una marca o del propietario de esa marca;
- b) Determinación de si ha de reconocerse una marca a su primer usuario o al primero en presentar una solicitud de patente, y de si cabe otorgar amparo a una marca cuya inscripción sea posterior a otra en caso de que haya algún conflicto entre ellas;
- c) Determinación de si el uso previo de una marca es un requisito para su inscripción en el registro o de si el derecho se crea al hacerse la inscripción inicial de la marca y se mantiene por su utilización subsiguiente;
- d) Fundamento del amparo otorgado a un derecho (su rasgo distintivo);
- e) Motivos para la pérdida del amparo otorgado (dejación por el titular de su deber de velar por la calidad del producto asociado a su marca en el mercado), por ejemplo:
 - i) Si se licencia una marca sin que el licenciante ejerza un control directo o indirecto sobre el carácter o la calidad de los productos o servicios designados por la marca (práctica denominada de “nuda licencia”); o
 - ii) Si se altera la apariencia de una marca al punto de que esta pierda su correspondencia con la marca registrada; y

f) Determinación de si la marca es transferible con o sin su clientela o fondo de comercio.

b) Áreas de conflicto eventual entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual

64. Las cuestiones que se acaban de señalar no son áreas en las que se haya de reconocer primacía al derecho interno de la propiedad intelectual, dado que el régimen recomendado en la *Guía* no pretende regular esas cuestiones. En otras palabras, no se trata de cuestiones a las que sea aplicable el principio enunciado en el apartado *b)* de la recomendación 4. La cuestión de la primacía de una u otra norma del derecho interno surgirá únicamente cuando el régimen de la propiedad intelectual del Estado promulgante se ocupe de una cuestión que sea también objeto del régimen recomendado en la *Guía*, es decir de una cuestión relativa a la constitución, la prelación, el ejercicio o la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre propiedad intelectual, o relativa a la ley que le sea aplicable (véanse los párrafos 2 a 7 *supra*).

65. El alcance y las consecuencias precisas de esa remisión al derecho interno de la propiedad intelectual no son definibles en abstracto, dado que varían mucho de un Estado a otro según cual sea el alcance de su régimen de la propiedad intelectual, e incluso dentro de un mismo Estado según cual sea el tipo de propiedad intelectual considerado. Además, la armonización y modernización del régimen de las operaciones garantizadas para obtener financiación, que es el objetivo que pretende obtenerse gracias al régimen recomendado en la *Guía*, tiene sus límites, puesto que este régimen se ocupa únicamente de las operaciones garantizadas y da primacía, siempre que procede, al derecho interno de la propiedad intelectual (véase la *Guía*, recomendación 4 *b)*). Otro factor limitativo de la eficacia de esa armonización radica en el hecho de que el régimen interno de la propiedad intelectual no regula siempre de manera integral y coordinada todas las cuestiones que interesan también al régimen de las operaciones garantizadas. Por esta razón la plena armonización y modernización del régimen de las operaciones garantizadas que cabe esperar de la aplicación del régimen recomendado en la *Guía* sólo se conseguirá si va acompañada de un examen del régimen de la propiedad intelectual que asegure su compatibilidad y coordinación con el régimen de operaciones garantizadas recomendado en la *Guía*. Los ejemplos que se dan a continuación ilustran algunos casos que suelen darse.

Ejemplo 1

66. En algunos Estados en los que las garantías reales se establecen mediante la transferencia de la titularidad del bien gravado no se puede establecer una garantía sobre una marca comercial. Ello se debe al temor de que la transferencia de la titularidad al acreedor garantizado dificulte la práctica del control de calidad exigible del titular de una marca. Si esos Estados adoptaran el régimen recomendado en la *Guía* no sería necesario transferir la titularidad de la marca para constituirla en garantía de algo, por lo que esa prohibición perdería su razón de ser ya que, al adoptarse el concepto de garantía real propia del régimen recomendado en la *Guía*, el otorgante de la garantía conservaría la propiedad de la marca comercial gravada. Otra cosa distinta es si en esos países el acreedor garantizado puede, no obstante, convertirse en titular, licenciante o licenciatario de la marca comercial gravada con arreglo al régimen de la propiedad intelectual (porque con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas, el acreedor garantizado no se convierte en titular, licenciante o licenciatario de la marca gravada; véanse los párrafos 8, 29 y 30 *supra* y los párrafos 87 y 88 *infra*). La adopción del régimen recomendado en la *Guía* no supone pues la eliminación automática de esa prohibición, dado que dicho régimen reconoce la primacía del régimen de la propiedad intelectual en todo supuesto en el que uno y otro régimen no sean compatibles. Por ello, en algunos países tal vez sea necesario reformar su régimen de la propiedad intelectual a fin de armonizarlo, en este punto, con el régimen recomendado en la *Guía*.

Ejemplo 2

67. En algunos Estados, en el registro especial de la propiedad intelectual sólo pueden inscribirse transferencias de propiedad intelectual (ya sean puras y simples o a título de garantía) y esa inscripción es obligatoria para que la transferencia surta efecto. En otros Estados también son inscribibles en ese registro las garantías reales sobre propiedad intelectual y esa inscripción tiene valor constitutivo y la hace oponible a terceros. Habida cuenta de la primacía que reconoce al derecho interno de la propiedad intelectual la recomendación 4 *b*), la adopción del régimen recomendado en la *Guía* no interferiría en la aplicación de esa norma, y seguiría siendo exigible la inscripción en dicho registro. Ahora bien, la primacía reconocida al derecho interno de la propiedad intelectual no siempre bastará para resolver los problemas de coordinación entre el registro general de las garantías reales y los registros de la propiedad intelectual (véanse los párrafos 135 a 140 *infra*) ni la cuestión de si

puede constituirse una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual futuro e inscribir esa garantía en dicho registro (véanse los párrafos 113 a 118 y 141 a 143 *infra*).

Ejemplo 3

68. En algunos Estados, el derecho interno de la propiedad intelectual prevé la inscripción en el registro de la propiedad intelectual que sea del caso tanto de las transferencias puras y simples de esos derechos como de las garantías sobre ellos constituidas, pero esa inscripción no es un requisito previo para que la garantía real sea oponible a terceros. Ahora bien, la inscripción influye en el orden de prelación en el sentido de que los derechos dimanantes de una operación no inscrita tal vez sean supeditados a los dimanantes de una operación inscrita. En dichos Estados, conforme a lo previsto en la recomendación 4 *b*), esa regla de su derecho interno de la propiedad intelectual seguirá siendo aplicable, por lo que todo acreedor garantizado que desee obtener pleno amparo tal vez tenga que inscribir no sólo un aviso de su garantía en el registro general de las garantías reales sino también su acuerdo de garantía o un aviso de dicho acuerdo en el registro pertinente de la propiedad intelectual (salvo que el registro pertinente de la propiedad intelectual permita la inscripción de una garantía real, en cuyo caso bastará con hacer la inscripción en dicho registro). Ello se debe a que: *a*) la inscripción en el registro general que esos Estados mantienen para las garantías reales es un requisito previo para que la garantía sea oponible con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas (salvo que el derecho interno de la propiedad intelectual permita la inscripción de una garantía real en el registro pertinente de la propiedad intelectual para lograr la oponibilidad a terceros); y *b*) la inscripción en el registro de la propiedad intelectual será siempre necesaria para proteger al acreedor garantizado frente al riesgo de que su garantía se vea afectada por una transferencia del derecho gravado o por la garantía real de un acreedor garantizado concurrente que haga inscribir su garantía en el registro de la propiedad intelectual conforme a lo prescrito por el régimen de prelación del derecho interno de la propiedad intelectual.

69. En algunos Estados, la inscripción de la transferencia del derecho gravado o de la garantía constituida sobre ese derecho en el correspondiente registro de la propiedad intelectual sólo conferirá amparo frente a una transferencia anterior de ese mismo derecho o frente a una garantía real previa pero no inscrita si la persona con la garantía inscrita la aceptó sin tener conocimiento de la transferencia previa o de la garantía previa no inscrita (el régimen recomendado en la *Guía* daría primacía a dicha regla por formar

parte del derecho interno de la propiedad intelectual y no por pertenecer al régimen de las operaciones garantizadas aplicable en todo el ordenamiento jurídico del Estado; véase la *Guía*, recomendación 4 b)). En esos Estados la adopción del régimen recomendado en la *Guía* dejaría sin resolver la cuestión de si la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales equivale a un aviso implícito dado a todo cesionario ulterior del derecho gravado o a todo acreedor garantizado ulterior que desee hacer inscribir su derecho adquirido por transferencia o su garantía real en el registro de la propiedad intelectual. De admitirse dicho valor implícito de una inscripción en el registro general de las garantías reales, no sería preciso, conforme al régimen aplicable en esos Estados, que un acreedor garantizado que haya inscrito un aviso de su garantía en dicho registro general haga inscribir además un aviso o un documento probatorio de su garantía en el registro de la propiedad intelectual a fin de asegurar su prelación frente a todo cesionario ulterior del derecho gravado o frente a todo acreedor garantizado ulterior. Ahora bien, de no admitirse dicho valor implícito, tal vez sea necesario que, en dichos Estados, el acreedor garantizado haga inscribir un aviso o documento probatorio de su garantía en el registro de la propiedad intelectual, a fin de asegurar su prelación frente a todo cesionario o acreedor garantizado ulterior. Los Estados que promulguen las recomendaciones de la *Guía* y el *Suplemento* tal vez deseen regular esta cuestión.

Ejemplo 4

70. El derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados prevé la inscripción en el correspondiente registro de la propiedad intelectual de un aviso o documento probatorio de las transferencias de derechos de propiedad intelectual, pero no de las garantías reales constituidas sobre tales derechos. En tales casos, esa inscripción sólo determinará la prelación entre los cesionarios, pero no entre un cesionario y un acreedor garantizado. En todo Estado que adopte este enfoque, el acreedor garantizado deberá cerciorarse de que está inscrito en el registro de la propiedad intelectual un aviso o documento probatorio de todas las transferencias de propiedad intelectual que sirvan de título al otorgante, a fin de no correr el riesgo de que un derecho de un cesionario ulterior debidamente inscrito prevalezca sobre el derecho del otorgante. Del mismo modo, el acreedor garantizado deberá cerciorarse también de que se ha inscrito un aviso o documento probatorio de la transferencia que le haya hecho su otorgante con fines de garantía en el registro de la propiedad intelectual, a fin de no correr el riesgo de que su garantía pueda verse postergada por los derechos de un cesionario ulterior del bien gravado. En todos los demás aspectos, sin embargo, los derechos

del acreedor garantizado vendrán determinados por el régimen de las operaciones garantizadas.

Ejemplo 5

71. Conforme al derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados, la inscripción de un aviso o documento probatorio de la transferencia de derechos de propiedad intelectual o de la constitución de garantías reales sobre tales derechos es puramente facultativa, al tener por única finalidad la de facilitar la identificación del titular actual de los derechos. En tales casos, la ausencia de inscripción no invalida la operación ni afecta al orden de prelación (si bien podría crear presunciones probatorias). En los Estados que adoptan este enfoque, la situación es prácticamente la misma que si no existiera un registro especial para el tipo de derecho gravable. Siempre que la ley aplicable a esas cuestiones sea el derecho interno de la propiedad intelectual, el régimen recomendado en la *Guía* remitirá a él. Ahora bien, si la ley aplicable a esas cuestiones es el régimen general de la propiedad, el régimen recomendado en la *Guía* no hará remisión alguna a otra norma legal, dado que la ley anterior al régimen recomendado en la *Guía* ya no será el derecho interno de la propiedad intelectual sino el régimen general de la propiedad. Así pues, la adopción del régimen recomendado en la *Guía* dará lugar a que ese régimen sustituya a toda otra norma anterior aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y el ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual, así como a la determinación de la ley que le sea aplicable. Naturalmente, esas normas anteriores seguirán siendo aplicables a las cesiones puras y simples de propiedad intelectual, dado que el régimen recomendado en la *Guía* sólo será aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, el acreedor garantizado tendrá que verificar si la transferencia prevista se considera una cesión pura y simple o una operación garantizada disfrazada (o sea, una operación que aunque las partes no le den el nombre de operación garantizada, haga las veces de una garantía). Sin embargo, esta gestión del riesgo de su garantía no difiere de la cautela exigible con cualquier otro tipo de bien gravado para el que no exista un registro especial.

Ejemplo 6

72. La determinación del titular de la propiedad intelectual en una cadena de cesionarios se rige por el derecho interno de la propiedad intelectual, mientras que la determinación de si una transferencia constituye una cesión

pura y simple o una transferencia a título de garantía se rige por el régimen general de la propiedad y por el de las operaciones garantizadas. Por último, los derechos y obligaciones nacidos de un acuerdo de licencia se rigen por el derecho interno de la propiedad intelectual y por el derecho de los contratos. Si un Estado adopta el régimen recomendado en la *Guía*, las transferencias a título de garantía serán tenidas por garantías reales.

Ejemplo 7

73. Si el derecho interno de la propiedad intelectual contiene reglas especiales aplicables a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual, dichas reglas prevalecerán sobre el régimen ejecutorio recomendado en la *Guía*. Ahora bien, si el derecho interno de la propiedad intelectual no ha previsto regla especial alguna relativa a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual y si la ejecución de esa garantía se rige por el derecho procesal civil general, prevalece el régimen ejecutorio de las garantías reales recomendado en la *Guía*. De igual modo, si en el derecho interno no existe ninguna norma específica relativa al ejercicio por vía extrajudicial de una garantía real sobre propiedad intelectual, será aplicable el régimen recomendado en la *Guía* para el ejercicio extrajudicial de las garantías reales (véanse los párrafos 229 a 232 *infra*).

B. Aplicación del principio de la autonomía contractual de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual

74. El régimen recomendado en la *Guía* reconoce en general el principio de autonomía contractual de las partes, si bien se prevén algunas excepciones (véanse las recomendaciones 10 y 111 a 113). Este principio es aplicable igualmente a las garantías reales sobre propiedad intelectual en la medida en que el derecho interno de la propiedad intelectual no limite la autonomía de las partes (véase el párrafo 222 *infra*). Conviene señalar que las recomendaciones 111 a 113 se aplican únicamente a los bienes corporales, pues se refieren a la posesión del bien gravado, mientras que un bien inmaterial no es, por definición, objeto de posesión (véase el término “posesión” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20).

75. Un ejemplo de la aplicación del principio de autonomía de las partes en una operación garantizada sobre propiedad intelectual sería el siguiente:

si el derecho interno de la propiedad intelectual no lo prohíbe, el régimen de las operaciones garantizadas permite que un otorgante y un acreedor garantizado pacten que el acreedor garantizado adquiera ciertos derechos de un propietario, licenciante o licenciatario, legitimándolo así como propietario, licenciante o licenciatario ante las autoridades públicas (por ejemplo, para efectuar o renovar inscripciones en el registro público que corresponda) y para actuar contra todo infractor del derecho gravado, efectuar nuevas cesiones o conceder licencias. Este pacto podría revestir la forma de una cláusula especial del acuerdo de garantía entre el otorgante y el acreedor garantizado, o de un pacto aparte, dado que, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, el acreedor garantizado no se convierte en propietario, licenciante o licenciatario del derecho gravado por el simple hecho de obtener una garantía real sobre tal derecho (véanse los párrafos 26, 29 y 30 *supra* y los párrafos 87 y 88 *infra*).

76. Otro ejemplo de esa aplicación del principio de autonomía de las partes en una operación garantizada sería el siguiente: si el derecho interno de la propiedad intelectual no lo prohíbe, el régimen de las operaciones garantizadas permite que un otorgante y un acreedor garantizado pacten que los daños y perjuicios que provoque una infracción, así como el lucro cesante y la pérdida de valor del derecho intelectual gravado, se incluyan en el bien originalmente gravado. De no existir dicho pacto, tales daños y perjuicios seguirían siendo conceptuales, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, como producto del bien gravado, pero siempre que ello no sea contrario al derecho interno de la propiedad intelectual (véase la *Guía*, recomendación 4 b)). Ahora bien, el derecho a percibir una indemnización por daños y perjuicios a raíz de una infracción es algo muy distinto del derecho a procesar a todo infractor de la propiedad intelectual gravada. Lo normal es que, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, ese derecho ni sea utilizable como garantía de un crédito ni pueda ser tenido por producto del bien gravado, pues no entra en la definición de producto, a saber, “todo aquello que se perciba por concepto de los bienes gravados” (véase el término “producto” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20).

II. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual

A. Los conceptos de constitución de una garantía real y de su oponibilidad a terceros

77. El régimen recomendado en la *Guía* establece una diferencia clara entre la constitución de una garantía real sobre cualquier tipo de bien gravado (incluida la propiedad intelectual), es decir, su validez entre las partes, y su oponibilidad, es decir, su validez frente a terceros, previendo requisitos distintos para una y otra. Ello significa que los requisitos para la constitución de una garantía real pueden reducirse al mínimo, y destinar todo requisito adicional a resolver los posibles conflictos con los derechos de terceros. La razón principal de esta distinción es lograr tres de los objetivos clave del régimen recomendado en la *Guía*: prever una vía sencilla y eficaz para la constitución de una garantía real, dotarla de mayor certeza y transparencia, y establecer un orden de prelación claro (véase la *Guía*, recomendación 1, apartados *c*), *f*) y *g*)).

78. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, se puede constituir una garantía real sobre propiedad intelectual mediante acuerdo por escrito entre el otorgante y el acreedor garantizado (véase la *Guía*, recomendación 13, párrafos 82 a 85 *infra*). De acuerdo con la regla general que se recomienda en la *Guía*, para que la garantía sea oponible a terceros se exige dar un paso más (véase la recomendación 29; para las excepciones, véanse las recomendaciones 34 *b*), 39 a 41 y 43 a 45) que, para la mayoría de los bienes inmateriales, consistirá en la inscripción en un registro público de un aviso de la posible existencia de una garantía real, que establecerá además un criterio objetivo para determinar la prelación entre el acreedor garantizado y todo reclamante concurrente (véase la *Guía*, recomendaciones 32 y 33; para los términos “reclamante concurrente”, véanse los párrafos 10 y 11 *supra*). Por ello, si se ha constituido una garantía real conforme a los requisitos prescritos por el régimen recomendado en la *Guía*, esa garantía será válida entre el otorgante y el acreedor garantizado aun cuando no se haya dado aún el paso adicional necesario para que la garantía sea oponible a terceros (véase la recomendación 30). Ello significa que el acreedor garantizado podrá ejecutar su garantía siguiendo el procedimiento indicado en el

capítulo VIII del régimen recomendado en la *Guía*, a reserva de los derechos de todo reclamante concurrente, a los que será aplicable el orden de prelación indicado en el capítulo V.

79. Esta distinción entre la constitución de una garantía real y su oponibilidad a terceros es válida también si se trata de garantías reales sobre propiedad intelectual. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, una garantía constituida sobre propiedad intelectual puede ser válida entre el otorgante y el acreedor garantizado aun cuando no sea oponible a terceros. En algunos Estados el derecho interno de la propiedad intelectual hace esta distinción, pero en otros no y dispone que se cumplan los mismos requisitos para la constitución de la garantía y para hacerla oponible a terceros. En tal caso, el derecho interno primará sobre el régimen recomendado en la *Guía*, conforme a lo previsto en la recomendación 4 b). Para coordinar mejor el régimen de las operaciones garantizadas con el derecho interno de la propiedad intelectual, tal vez proceda que todo Estado que adopte las recomendaciones del régimen recomendado en la *Guía* examine, y eventualmente revise, su derecho interno de la propiedad intelectual. En dicha revisión convendrá que el Estado determine si: a) la ausencia de una distinción entre la validez entre las partes de una garantía real y su oponibilidad a terceros responde a algún objetivo específico del derecho interno de la propiedad intelectual (y no meramente del régimen general de la propiedad, del derecho común de los contratos o del régimen especial de las operaciones garantizadas), por lo que procede no hacerla; o b) no hay inconveniente en que se haga esa distinción en el derecho interno de la propiedad intelectual con miras a armonizarlo con el régimen recomendado en la *Guía*.

B. Concepto funcional, integrado y unitario de la garantía real

80. El derecho interno de la propiedad intelectual puede permitir la constitución de garantías reales sobre propiedad intelectual por medio de una transferencia pura y simple, o una transferencia condicional, de la propiedad intelectual que se quiera gravar, o por medio de hipoteca, prenda, fiducia o alguna otra forma de garantía tradicional. El régimen recomendado en la *Guía* utiliza el término “garantía real” para referirse a los derechos reales sobre bienes muebles que son creados por acuerdo entre las partes interesadas y que garantizan el pago o el cumplimiento de otra obligación, cualquiera que sea el nombre por el que las partes designen ese derecho real (por consiguiente, las transferencias hechas con fines de garantía se consideran operaciones que constituyen una garantía; véanse los términos

“garantía real” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20). Este planteamiento se describe como “enfoque funcional, integrado y unitario” de las operaciones garantizadas (véase la *Guía*, capítulo I, párrafos 101 a 112, y la recomendación 8). La *Guía* prevé, a título de excepción, que los Estados puedan adoptar un enfoque no unitario en el contexto limitado de la financiación de adquisiciones y que, a tal fin, sigan considerando válidas ciertas operaciones calificadas como retención de la titularidad o arrendamiento financiero de bienes corporales (véase la *Guía*, capítulo IX).

81. Un enfoque similar se puede adoptar con respecto a: *a*) las cesiones condicionales de un derecho de propiedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad intelectual en las que el cedente es el acreedor garantizado y la transferencia del derecho o la licencia no se produce hasta que el cesionario no haya abonado la parte del precio de compra que esté pendiente de pago o cumplido otra obligación o reembolsado el crédito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho o la licencia; *b*) las cesiones puras y simples de un derecho de propiedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad intelectual en las que el cesionario adquiere el derecho o la licencia a crédito y constituye una garantía real a favor del cedente para asegurar el abono de la parte del precio de compra que esté pendiente de pago, el cumplimiento de otra obligación o el reembolso del crédito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho o la licencia; *c*) las operaciones con retención del título de un derecho de propiedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad intelectual en las que el vendedor es el acreedor garantizado y el comprador no obtiene el derecho o la licencia hasta que no haya abonado la parte del precio de compra pendiente de pago, cumplido otra obligación o reembolsado el crédito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho o la licencia; o *d*) las operaciones de arrendamiento financiero de un derecho de propiedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad intelectual en las que el cedente es el acreedor garantizado y el cesionario puede explotar el derecho o la licencia únicamente si sigue pagando los plazos del arrendamiento o cumple otra obligación o reembolsa el crédito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho a explotar la propiedad intelectual o la licencia (véase el término “garantía real del pago de una adquisición” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20; véase también el capítulo IX *infra*). Por ello, los Estados que adopten el régimen recomendado en la *Guía* tal vez estimen oportuno revisar su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a: *a*) sustituir por “garantía real” todos los términos que se empleen para designar el derecho otorgado a un acreedor garantizado; o *b*) disponer que, sea cual sea el término por el que sea designado, todo derecho que cumpla una función de garantía será tratado igual que cualquier otra garantía, y que ese trato será conforme con el régimen recomendado por la *Guía* para las garantías reales.

C. Requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual

82. Como ya se indicó (véase el párrafo 78 *supra*), con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* la constitución de una garantía real sobre un bien inmaterial debe hacerse por escrito en un documento que, por sí solo o sumado a la conducta de las partes, ponga de manifiesto el acuerdo de estas de constituir una garantía real. Además, el otorgante deberá tener derechos sobre el bien gravable o estar legitimado para gravarlo, ya sea en el momento de la conclusión del acuerdo de garantía o con posterioridad a ella. El pacto escrito deberá dejar constancia de la intención de las partes de constituir una garantía real, especificar la identidad del acreedor garantizado y del otorgante, y describir la obligación garantizada y los bienes gravados de forma que permita razonablemente identificarlos (véase la *Guía*, recomendaciones 13 a 15). No se requiere ninguna medida adicional para la constitución de una garantía real sobre un bien inmaterial. Para que la garantía sea oponible a terceros pueden exigirse medidas suplementarias (como la inscripción de un aviso en el registro general de las garantías reales), pero no para que una garantía real sea válida entre el otorgante y el acreedor garantizado.

83. El derecho interno de la propiedad intelectual de muchos Estados impone, sin embargo, diversos requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual (que, por ejemplo, puede revestir la forma, de una transferencia con fines de garantía, de una hipoteca o de una prenda). Por ejemplo, puede exigir la inscripción de un aviso o documento probatorio de la garantía constituida en el correspondiente registro de la propiedad intelectual. Además, el derecho interno de la propiedad intelectual puede exigir que el pacto o acuerdo de garantía describa en términos precisos la propiedad intelectual que se vaya a gravar (véase el párrafo 84 *infra*). De igual modo, dado que en algunos registros de la propiedad intelectual la operación garantizada se anota en la inscripción del derecho de propiedad intelectual gravado, y no bajo el nombre u otro dato de identificación del otorgante, no se puede inscribir un documento que se refiera meramente a “toda la propiedad intelectual del otorgante”, que no permitirá constituir una garantía real (véase el párrafo 142 *infra*). Hará falta, por ello, que el acuerdo de garantía u otro documento que se haga inscribir en el registro de la propiedad intelectual para constituir la garantía especifique cada derecho de propiedad intelectual gravado.

84. A menudo se requerirá una identificación precisa del derecho de propiedad intelectual gravado, en particular de algunos tipos de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, patentes o derechos de autor. Esto es así porque la normativa legal de la propiedad intelectual suele concebir los

derechos de propiedad de este tipo como un conjunto de derechos, razón por la cual, salvo que deseen gravar todos esos derechos a la vez, las partes deberán describir pormenorizadamente el derecho o los derechos gravados en su acuerdo de garantía. De seguirse este criterio, cabe que el derecho interno de la propiedad intelectual exija, por razones de seguridad jurídica, que se haga una descripción precisa de los derechos gravados. Conforme a este enfoque, el titular de los derechos de propiedad intelectual podrá valerse de los derechos concretos no incluidos en esa descripción para obtener crédito de una segunda entidad financiera. Ahora bien, debe también observarse que este concepto de los derechos de propiedad intelectual como un conjunto de derechos permite a las partes gravarlos como conjunto o bien gravarlos por separado, si así lo desean. Así pues, si las partes quieren describir los derechos de propiedad intelectual gravados de una forma concreta, siempre podrán hacerlo, y es probable que así lo hagan; pero la posibilidad que tienen de obrar así no debe privar a las partes de su derecho a describir la propiedad intelectual gravada en términos genéricos, salvo disposición en contrario del derecho interno de la propiedad intelectual.

85. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, el criterio que habrá de respetarse al describir el bien gravado por el acuerdo de garantía es lo bastante flexible para dar cabida a todos esos supuestos, ya que se habla de una descripción de los bienes gravados “que permita razonablemente identificarlos (véase la recomendación 14 *d*)); ese mismo criterio es aplicable al aviso que habrá de inscribirse (véanse el párrafo 141 *infra* y la *Guía*, recomendación 63). Por ello, es posible que las normas concretas varíen en función de la descripción que las leyes y la práctica consideren razonable teniendo en cuenta el tipo de bien gravado. Además, conforme al principio enunciado en la recomendación 4 *b*), en todas estas situaciones el régimen recomendado en la *Guía* solo sería aplicable en la medida en que no fuese incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual. Los Estados que adopten el régimen recomendado en la *Guía* tal vez deseen examinar su derecho interno de la propiedad intelectual para determinar si los criterios y requisitos que se exigen para la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual cumplen un cometido importante para el derecho interno de la propiedad intelectual, por lo que deberían mantenerse, o si procedería armonizarlos con los criterios y requisitos del régimen recomendado por la *Guía*.

D. Derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse

86. Conforme se mencionó (véase el párrafo 82 *supra*), todo otorgante de una garantía real deberá tener derechos sobre el bien que se vaya a gravar

o estar legitimado para gravarlo en el momento de concertarse el acuerdo de garantía o con posterioridad a él (véase la *Guía*, recomendación 13). Este principio del régimen de las operaciones garantizadas se aplica también a la propiedad intelectual. El otorgante podrá gravar la totalidad de su derecho o sólo una parte. Por ello, un propietario, licenciante o licenciatario de propiedad intelectual podrá gravar ese derecho en su totalidad o bien gravarlo con limitaciones de ámbito, tiempo o lugar. Además, el otorgante sólo podrá gravar sus bienes en la medida en que sean transferibles con arreglo al régimen general de la propiedad (el régimen recomendado en la *Guía* no afecta a estas limitaciones; véase la *Guía*, recomendación 18, y los párrafos 119 y 120 *infra*). Este principio es aplicable también a las operaciones garantizadas por propiedad intelectual. Por ello, el propietario, el licenciante o el licenciatario sólo podrán gravar sus derechos en la medida en que sean transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

E. Distinción entre el acreedor garantizado por propiedad intelectual y el titular de la propiedad gravada

87. A efectos del régimen recomendado en la *Guía*, el acreedor garantizado no pasa a ser ni propietario, ni licenciante ni licenciatario (según los derechos que tenga el otorgante) por la sola razón de haber adquirido una garantía real sobre una propiedad intelectual. Tal situación parece darse también en el ámbito del derecho interno de la propiedad intelectual (véanse los términos “propietario” y “acreedor garantizado”, párrafos 26, 29 y 30 *supra*). Ahora bien, si el acreedor garantizado ejecuta la garantía a raíz de un incumplimiento del otorgante, se producirá muchas veces una transferencia del derecho de propiedad intelectual gravado que podría cambiar la identidad del propietario, del licenciante o del licenciatario (según los derechos que tenga el otorgante), si así lo establece el derecho interno de la propiedad intelectual. Esta situación puede darse en caso de que la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual dé lugar a la adquisición de la propiedad intelectual gravada por el acreedor garantizado, a través de un acto de disposición del bien gravado (véanse los párrafos 237 y 238 *infra* y la *Guía*, recomendaciones 142 y 148) o bien de la aceptación de la propiedad intelectual gravada por el acreedor garantizado a título de pago total o parcial de la obligación garantizada (véase el párrafo 242 *infra* y la *Guía*, recomendaciones 156 a 159).

88. En todo caso, la cuestión de saber quién es el propietario, licenciante o licenciatario de la propiedad intelectual y la de saber si las partes podrán determinar esta cuestión por sí solas son asuntos que dependen del derecho

interno de la propiedad intelectual. Como ya se ha indicado (véase el párrafo 87 *supra*), cabe que con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual un acreedor garantizado sea tratado como propietario, licenciante o licenciario. Si el derecho interno de la propiedad intelectual así lo dispone, el acreedor garantizado podrá, por ejemplo, renovar inscripciones, procesar a infractores del derecho gravado, o estipular con el propietario, el licenciante o el licenciario las condiciones en las que pasará a ser propietario, licenciante o licenciario (véanse los párrafos 223 a 226 *infra*).

F. Tipos de propiedad intelectual gravable

89. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, se puede constituir una garantía real no sólo sobre los derechos del titular de la propiedad intelectual sino también sobre los derechos de un licenciante o de un licenciario nacidos del acuerdo de licencia (véase el concepto de “bien gravado”, párrafos 13 a 16, 54 y 55 *supra*). Además, pese a que una garantía real sobre un bien corporal al que se haya incorporado propiedad intelectual (por ejemplo, relojes de diseño o prendas de vestir de marca) no se extiende a la propiedad intelectual utilizada (véanse los párrafos 108 a 112 *infra*), esa garantía puede repercutir en cierto modo sobre la propiedad intelectual incorporada al bien corporal gravado en la medida en que el acreedor garantizado pueda ejercitar su garantía sobre dicho bien (véanse los párrafos 245 a 248 *infra*). Como ya se ha dicho (véanse los párrafos 82 a 85 *supra*), conforme al régimen recomendado en la *Guía* la propiedad intelectual que se vaya a gravar deberá estar descrita en el acuerdo de garantía en términos que permitan identificarla razonablemente, y esta norma es todo lo flexible que se necesita para respetar todo requisito del derecho interno de la propiedad intelectual que exija una descripción pormenorizada de la propiedad intelectual que vaya a ser gravada (véase la *Guía*, recomendación 14 *d*)).

90. Debe señalarse que el régimen recomendado en la *Guía* no pretende desplazar regla alguna del derecho interno de la propiedad intelectual (ni de cualquier otra norma legal) que limite la posibilidad de constituir o ejecutar garantías reales o de transferir un derecho de propiedad intelectual (u otra categoría de bienes) (véase la *Guía*, recomendación 18). Además, el régimen recomendado en la *Guía* no resta validez a las limitaciones que puedan estipularse por vía contractual de la transferibilidad de los derechos de propiedad intelectual (la recomendación 23 excluye únicamente la limitación contractual de la transferibilidad de los créditos por cobrar). A resultas de estas dos recomendaciones, si con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual no cabe constituir una garantía sobre un derecho de propiedad

intelectual, o no cabe ejercitar dicha garantía, o si un derecho de propiedad intelectual no es ni legal ni contractualmente transferible, el régimen recomendado en la *Guía* no privará de validez a esas limitaciones (véanse los párrafos 119 y 120 *infra*). Ahora bien, el régimen recomendado en la *Guía* dejará sin efecto toda limitación legal impuesta a la transferibilidad de créditos por cobrar futuros, o a la cesión global o parcial de una masa de créditos por cobrar, por la sola razón de que esos créditos sean futuros o de que se haga una cesión global o parcial de esos créditos por cobrar (véase la recomendación 23). Además, el régimen recomendado en la *Guía*, de darse ciertas condiciones, privará de validez a las limitaciones contractuales de la transferibilidad de créditos por cobrar nacidos de operaciones comerciales relativas a propiedad intelectual, pero sin que ello afecte a otras peculiaridades del régimen que sea aplicable a dichos créditos por cobrar en el marco del derecho interno de la propiedad intelectual (véase la *Guía*, recomendación 24, y los párrafos 102 a 105 *infra*). A resultados de ello, en la medida en que se adopte en el derecho interno el régimen recomendado en la *Guía* dejarán de ser aplicables dichas limitaciones legales o contractuales a la transferibilidad de dichos créditos.

1. *Derechos del titular de la propiedad intelectual*

91. El régimen recomendado en la *Guía* será aplicable a toda operación garantizada por propiedad intelectual en la que el bien gravado sean los derechos del titular (véanse los párrafos 13 a 16, 54 y 55 *supra*). Esos derechos son normalmente el de disfrutar de su propiedad intelectual, así como el de impedir todo uso no autorizado y llevar a todo infractor ante los tribunales, así como el de hacer inscribir su propiedad intelectual en el registro correspondiente, autorizar a otros a utilizar o explotar su propiedad intelectual, y el derecho al cobro de regalías (sobre el derecho del titular a preservar la propiedad intelectual gravada renovando su inscripción y demandando a todo infractor eventual, véanse los párrafos 93 a 95 *infra*).

92. Si estos derechos son transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, el propietario o titular podrá gravar la totalidad o parte de ellos conforme al régimen recomendado por la *Guía*, que será aplicable a dicha garantía, a reserva de lo previsto en el apartado *b*) de la recomendación 4. De ser este el caso, todos estos derechos constituirían el bien originariamente gravado (toda regalía abonable sería tenida por producto de los derechos del titular, salvo que se hubiera incluido en la descripción del bien gravado que se haga en el acuerdo de garantía). Pero si esos derechos no son transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad

intelectual, no cabrá gravarlos en virtud del régimen recomendado en la *Guía*, dado que, conforme se ha mencionado (véase el párrafo 90 *supra*), el régimen recomendado en la *Guía* no afecta a ninguna norma legal que limite la constitución o ejecutoriedad de una garantía real sobre ciertos tipos de bienes, o la transferibilidad de esos bienes, con la sola salvedad de las disposiciones que limiten la transferibilidad de créditos por cobrar futuros o la cesión global de créditos por cobrar (véase la *Guía*, recomendación 18, los párrafos 98 a 101 *infra*).

93. El derecho interno de la propiedad intelectual será el que determine si el derecho del titular a preservar su propiedad intelectual y, por lo tanto y a vía de ejemplo, a demandar a todo infractor de su derecho y a solicitar un mandamiento judicial o una indemnización al respecto, constituye un bien corporal que pueda transferirse por separado de los demás derechos del titular. Por lo general, en el derecho interno de la propiedad intelectual el derecho a demandar a infractores forma parte de los derechos del titular y no puede transferirse por separado de tales derechos. Sin embargo, el otorgante, como titular del derecho, y el acreedor garantizado pueden convenir, en virtud del régimen de las operaciones garantizadas, que este último adquiera el derecho, si esta adquisición no está prohibida por el régimen interno de la propiedad intelectual (véanse los párrafos 74 a 76 *supra* y 223 a 226 *infra*).

94. Por otra parte, salvo que el régimen interno de la propiedad intelectual lo prohíba, el otorgante, como titular del derecho, y el acreedor garantizado pueden convenir que los beneficios del ejercicio del derecho del otorgante a demandar a todo infractor (como la indemnización por daños y perjuicios a raíz de una infracción, una vez cobrada) se incluyan en la propiedad intelectual gravada originariamente. Por tanto, en caso de que el régimen interno de la propiedad intelectual considere que esos beneficios son un bien mueble que se puede transferir por separado del derecho del titular, corresponderá al régimen de las operaciones garantizadas establecer si puede constituirse una garantía real sobre ellos (con la limitación que establece el apartado *b*) de la recomendación 4).

95. Por ejemplo si, antes o después de la constitución de una garantía real sobre los derechos del titular de cierta propiedad intelectual, se comete una infracción contra la misma, y tras la constitución de la garantía real el titular presenta una demanda y los infractores pagan una indemnización al titular, el acreedor garantizado podrá reclamar la indemnización abonada, ya sea a título de producto de la propiedad intelectual originariamente gravada o por formar parte del bien originariamente gravado si en el acuerdo de garantía se describió dicho bien en los términos adecuados. De no haber sido abonada ya la indemnización en el momento de constituirse la garantía real, y pagarse

tras el incumplimiento del otorgante (titular), el acreedor garantizado podrá reclamar también la suma abonada, ya sea a título de producto de la propiedad intelectual originariamente gravada, o como bien originariamente gravado si en el acuerdo de garantía se describió el gravado en términos adecuados. Con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, en cambio, normalmente no se considera que el derecho a demandar a un infractor y a reclamar y percibir una indemnización sean un producto de la propiedad intelectual originariamente gravada o parte del bien originariamente gravado (véase el párrafo 93 *supra*). Ahora bien, si el titular de la propiedad intelectual (otorgante) ha entablado un proceso contra el infractor y dicho proceso sigue pendiente al ejercitarse la garantía real, toda persona que adquiera los derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual gravada a raíz de una medida ejecutoria de la garantía deberá estar facultada para proseguir el proceso y percibir toda indemnización que se otorgue (de nuevo, siempre que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual).

96. Las mismas consideraciones son aplicables a la cuestión de si cabe transferir el derecho a despachar con las autoridades en las diversas etapas del proceso de inscripción (por ejemplo, el derecho a presentar una solicitud relativa a la propiedad intelectual o a hacerla inscribir o a renovar una inscripción) o el derecho a otorgar licencias, que entrarían así a formar parte de la propiedad intelectual gravada. El derecho interno de la propiedad intelectual será el que determine si la facultad de despachar con las autoridades o de otorgar licencias es transferible o si, por el contrario, constituye un derecho inalienable del titular. Siempre que sea transferible con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, el hecho que forme parte, o no, de los derechos gravados por el titular dependerá de la descripción del bien gravado que se haga en el acuerdo de garantía.

2. *Derechos del licenciante*

97. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, se puede constituir una garantía real sobre los derechos de un licenciante reconocidos en un acuerdo de licencia (véanse los párrafos 13 a 16, 54 y 55 *supra*). Si el licenciante es además el titular, podrá constituir una garantía sobre (la totalidad o una parte de) sus derechos, conforme se indicó anteriormente (véanse los párrafos 91 a 96 *supra*). Si el licenciante no es el titular de la propiedad intelectual licenciada sino un licenciatario que otorga una sublicencia, normalmente podrá constituir una garantía sobre su derecho al cobro de las regalías que deba abonar su sublicenciatario a tenor del acuerdo de sublicencia. Siempre que el otorgante que constituya una garantía real sobre

subregalías sea un licenciante pero no el titular de la propiedad intelectual, las subregalías serán el bien gravado originariamente. Si el otorgante que constituye una garantía real sobre la propiedad intelectual en sí es el titular de la propiedad intelectual, las subregalías serán el producto de la propiedad intelectual originariamente gravada, salvo que se hubieran incluido en la descripción de los bienes gravados originariamente en el contrato de garantía (respecto de los derechos de un licenciatario, véanse los párrafos 106 y 107 *infra*). Dicho licenciante podrá gravar asimismo cualquier otro derecho contractual de valor que le reconozca el acuerdo de licencia y la ley aplicable. Como ejemplo de derechos contractuales cabe citar: *a*) el derecho del licenciante a exigir que el licenciatario haga publicidad de la propiedad intelectual licenciada o del producto que la lleve incorporada; *b*) su derecho a exigir que el licenciatario comercialice la propiedad intelectual licenciada sólo de determinada manera; y *c*) su derecho a revocar la licencia a raíz de un incumplimiento del licenciatario.

98. Ateniéndose al enfoque adoptado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos (véase el artículo 2), el régimen recomendado en la *Guía* considera que el derecho a cobrar regalías nacidas de una licencia de propiedad intelectual es un crédito por cobrar (véase el concepto de “crédito por cobrar” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20). Esto significa que el debate general y las recomendaciones relativas a las garantías reales, con las modificaciones derivadas del debate general y las recomendaciones de la *Guía* sobre los créditos por cobrar, son aplicables al derecho al cobro de regalías. Por ello, conforme al régimen recomendado en la *Guía* quedará sin efecto toda prohibición legal de la cesión de créditos futuros o de fracciones de créditos, o de la cesión global de créditos, por la única razón de tratarse de créditos futuros o de fracciones de créditos, o de la cesión global de créditos (véase la *Guía*, recomendación 23). Ahora bien, toda otra prohibición o límite legal surtirá efecto (véase la *Guía*, recomendación 18). Además, un licenciatario podrá oponer al cesionario del derecho al cobro de las regalías cualquier excepción o derecho de compensación nacido del acuerdo de licencia o de cualquier otro pacto que forme parte de la misma operación (véase la *Guía*, recomendación 120).

99. En este contexto, es importante señalar que las prohibiciones legales anuladas por la *Guía* son las que afectan a los créditos por cobrar futuros por el simple hecho de ser tales o a los créditos por cobrar transferidos mediante una cesión global o parcial. No afectan a ninguna prohibición legal basada en la propia naturaleza del crédito por cobrar, por ejemplo, la prohibición de gravar el salario de una persona o toda regalía que sea por ley directamente abonable al propio autor de un derecho intelectual gravado o a una sociedad encargada de su cobro. Muchos países tienen leyes

“protectoras del autor” o similares que consideran que una parte determinada de los ingresos reportados por la explotación de un derecho de propiedad intelectual es una “remuneración equitativa”, o similar, que deberá ser abonada únicamente al autor, a otras partes interesadas o a una sociedad de cobro debidamente legitimada. Estas leyes suelen declarar tales derechos de cobro expresamente intransferibles. Las recomendaciones de la *Guía* con respecto a la no exigibilidad de las limitaciones legales impuestas a la transferibilidad de un crédito por cobrar no serán aplicables a estos u otros límites legales.

100. Además, es importante señalar que el trato que, conforme a lo previsto en el régimen de las operaciones garantizadas recomendado en la *Guía*, recibe el derecho al cobro de regalías, conceptuándolas como créditos por cobrar, no menoscaba el trato distinto que pueda recibir el cobro de regalías en el marco del derecho interno de la propiedad intelectual.

101. Por último, es igualmente importante señalar que dar el mismo trato a un derecho al cobro de regalías que a cualquier otro crédito por cobrar no influye en las condiciones estipuladas en el acuerdo de licencia para el pago de las regalías, como pudiera ser un escalonamiento de los pagos o el pago de porcentajes calculado en función de las condiciones del mercado o del volumen de ventas (sobre el principio del respeto de los acuerdos de licencia en el régimen recomendado en la *Guía* véanse los párrafos 23 a 25 *supra*, así como los párrafos 107, 158, 159, 187, 191 y 192 *infra*).

102. De conformidad con el régimen recomendado en la *Guía*, aun cuando un acuerdo de licencia que obligue al pago de regalías contenga una cláusula contractual que restrinja la facultad del licenciante de ceder el cobro de las regalías a un tercero (el “cesionario”), toda cesión del derecho al cobro de esas regalías por el licenciante será, sin embargo, válida, y el licenciario no podrá revocar el acuerdo de licencia por la sola razón de haberse cedido el derecho al cobro de las regalías (véase la *Guía*, recomendación 24). No obstante, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* los derechos de un licenciario (como deudor de los créditos por cobrar cedidos) no se verán afectados salvo que disponga otra cosa el régimen de las operaciones garantizadas que se recomienda en la *Guía* (véase la *Guía*, recomendación 117 *a*). Es decir, el licenciario podrá oponer al cesionario toda excepción o todo derecho de compensación nacido del acuerdo de licencia o de algún otro acuerdo que forme parte de la misma operación (véase la *Guía*, recomendación 120 *a*). Además, el régimen recomendado en la *Guía* tampoco menoscabará la responsabilidad en que pueda incurrir el licenciante (o sublicenciante) con arreglo a otra ley por haber violado el acuerdo de intransferibilidad (véase la *Guía*, recomendación 24). Dado que el término “licencia” abarca también la sublicencia (véase el párrafo 23 *supra*), esos

mismos principios serán aplicables a una cláusula de un acuerdo de sublicencia por la que el sublicenciatario restrinja la facultad del sublicenciente de ceder el derecho al cobro de las subregalías que deba abonarle el sublicenciatario.

103. Es importante señalar que la recomendación 24 sólo es aplicable a los créditos por cobrar y no a los derechos de propiedad intelectual. Por ello, no será aplicable a un acuerdo entre un licenciente y un licenciario que estipule que el segundo no tendrá derecho a otorgar sublicencias (un acuerdo de este tipo permite al licenciente controlar, en virtud de sus cláusulas, la propiedad intelectual objeto de la licencia, quién puede utilizarla y qué regalías se generan). También es importante señalar que la recomendación 24 únicamente es aplicable a un pacto entre el acreedor y el deudor de un crédito por cobrar que impida la cesión de ese crédito. La recomendación 24 no es aplicable a un acuerdo entre el acreedor y el deudor de un crédito por cobrar que impida al deudor ceder créditos que le sean debidos por terceros. Así pues, la recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre un licenciente y un licenciario que estipule que este último no podrá hacer cesión de su derecho a cobrar las subregalías que le sean abonables por terceros sublicenciatarios en concepto de sublicencia. Este tipo de acuerdo permite también al licenciente controlar, en virtud de sus cláusulas, las regalías que se generan y puede consistir, por ejemplo, en un pacto que el licenciente pacte con el licenciario que obligue a este último a destinar las subregalías abonables por la sublicencia a desarrollar o mejorar los derechos de propiedad intelectual licenciados. Así pues, la recomendación 24 no afecta al derecho del licenciente a negociar su acuerdo de licencia con el licenciario en términos que le permitan controlar quién podrá utilizar la propiedad intelectual o el pago de regalías por el licenciario y los sublicenciatarios. El incumplimiento de un acuerdo de licencia de este tipo por el licenciario le hará responsable de los daños únicamente y no invalidará la garantía real que haya constituido sobre su derecho al cobro de subregalías. Ahora bien, si el licenciente revoca el acuerdo de licencia a raíz de su incumplimiento por el licenciario, este último no tendrá ninguna licencia que sublicenciar ni podrá cobrar subregalías y su acreedor garantizado se verá privado de su bien gravado.

104. Además, la recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre el licenciente y el licenciario en virtud del cual el primero pueda poner fin al acuerdo de licencia si el licenciario viola una cláusula que le prohíba ceder el derecho al cobro de las regalías que pueda cobrar de sus sublicenciatarios (un acuerdo de este tipo permite también al licenciente controlar, en virtud de sus cláusulas, las regalías que se paguen). En este contexto cabe señalar que el derecho del licenciente a revocar la licencia si el licenciario incumple lo estipulado al respecto constituirá un fuerte incentivo

para que los sublicenciatarios se aseguren de que el licenciatarlo pagará al licenciante. Además, la recomendación 24 no afecta tampoco al derecho del licenciante: *a*) a estipular con el licenciatarlo que una parte de las regalías que le sean abonables (que son una fuente de fondos para pagar las regalías que el licenciatarlo adeuda al licenciante) sea ingresada por los sublicenciatarios directamente en una cuenta a nombre del licenciante; o *b*) a obtener una garantía real sobre el derecho al cobro de las regalías abonables al licenciatarlo por sus sublicenciatarios, hacer inscribir un aviso a este respecto en el registro general de las garantías reales (o en el registro de la propiedad intelectual pertinente) y obtener así una garantía real que goce de prelación sobre los créditos de los demás acreedores del licenciatarlo (a reserva de lo que disponen las recomendaciones de la *Guía* a efectos de lograr la oponibilidad a terceros y la prelación de las garantías reales; véanse los párrafos 213 a 218 *infra*).

105. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, un acreedor garantizado que tenga una garantía real sobre un crédito por cobrar se beneficiará de toda garantía real constituida sobre propiedad intelectual que garantice el pago de dicho crédito por cobrar (véase la *Guía*, recomendación 25). No obstante, esto no significa que queden anuladas las limitaciones legales de la transferibilidad de la propiedad intelectual (véase la *Guía*, recomendación 18). Del mismo modo, esto tampoco significa que se vean afectadas las limitaciones contractuales a la transferibilidad de los derechos de propiedad intelectual, dado que la recomendación 24 se aplica a la cesión de créditos por cobrar y no a las transferencias de derechos de propiedad intelectual.

3. Derechos del licenciatarlo

106. Cabe que el licenciatarlo esté facultado por un acuerdo de licencia de propiedad intelectual y por la ley que le sea aplicable para otorgar sublicencias y para cobrar toda regalía abonable en virtud del acuerdo de sublicencia. Lo anteriormente dicho con respecto a los derechos de un licenciante (véanse los párrafos 97 a 105 *supra*) se aplica por igual a los derechos del licenciatarlo y a los del sublicenciente.

107. Todo licenciatarlo estará normalmente facultado para utilizar o explotar la propiedad intelectual licenciada conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia. Con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual de algunos países, no se permite que el licenciatarlo constituya, sin el consentimiento del licenciante, una garantía real sobre su derecho a utilizar o a explotar la propiedad intelectual licenciada (aunque en muchos Estados

cabe que exista alguna excepción al respecto si el licenciatarlo vende su empresa como negocio en marcha). La razón de ser de dicha regla es que es importante que el licenciante retenga su control de la propiedad intelectual licenciada y pueda controlar también quién podrá utilizarla. Si no puede ejercerse tal control, podría mermarse o perderse totalmente el valor de la propiedad intelectual licenciada. Sin embargo, si los derechos de un licenciatarlo en virtud de un acuerdo de licencia son transferibles y si el licenciatarlo constituye una garantía sobre ellos, el acreedor garantizado adquirirá los derechos del licenciatarlo quedando sujeto a lo que estipulen las cláusulas del acuerdo de licencia. Si la licencia es transferible y el licenciatarlo la transfiere, el cesionario adquirirá la licencia quedando sujeto a lo que estipulen las cláusulas del acuerdo de licencia. El régimen recomendado en la *Guía* no afectará a esas prácticas en el ámbito de las licencias de propiedad intelectual.

4. Bienes corporales respecto de los cuales se utilice propiedad intelectual

108. Es posible que se utilice propiedad intelectual respecto de un bien corporal. Por ejemplo, cabe que: *a)* el bien corporal sea fabricado conforme a un proceso patentado o mediante el ejercicio de derechos patentados; *b)* unos pantalones vaqueros lleven una marca comercial, o un automóvil u otro aparato lleve incorporada una copia de un programa informático sujeto a derechos de autor o derechos de diseño; *c)* un disco compacto contenga un programa informático; o *d)* una bomba de calor contenga un componente patentado.

109. Cuando se utiliza propiedad intelectual respecto de un bien corporal, nos encontramos con dos tipos de bienes: la propiedad intelectual y el bien corporal. Son de carácter distinto. El derecho interno de la propiedad intelectual permite que el titular del derecho de propiedad intelectual controle algunos de los usos del bien corporal, pero no todos. Por ejemplo, la legislación sobre los derechos de autor permite que el propietario del derecho impida la copia no autorizada de un libro, pero normalmente no puede impedir que una librería que compró legítimamente el libro lo venda ni que el usuario final del libro escriba notas al margen de su texto al leerlo. Como tal, una garantía real constituida sobre un bien corporal no se extiende a la propiedad intelectual incorporada a dicho bien y una garantía real sobre propiedad intelectual no se extiende al bien corporal que lleve incorporada la propiedad intelectual. En el *Suplemento* se adopta este enfoque (véase la recomendación 243 *infra*).

110. No obstante, las partes en un acuerdo de garantía siempre podrán pactar, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, que la garantía se constituya tanto sobre el bien corporal como sobre la propiedad intelectual utilizada respecto de dicho bien (véase la *Guía*, recomendación 10). Por ejemplo, cabrá gravar las existencias de pantalones vaqueros de marca y la propia marca utilizada a fin de dar al acreedor garantizado, en caso de incumplimiento del otorgante, el derecho a vender no sólo los pantalones de marca gravados sino también el derecho a producir otros pantalones con la marca gravada. En ese caso, cuando el fabricante/otorgante es el propietario de la marca, los bienes gravados son los derechos del propietario. Cuando el fabricante/otorgante es un licenciataria, los bienes gravados son los derechos del licenciataria nacidos de un acuerdo de licencia válido (véanse los párrafos 43 a 45 *supra*).

111. El alcance exacto de la garantía real dependerá de la descripción del bien gravado en el acuerdo de garantía. Como ya se indicó (véanse los párrafos 82 a 85 *supra*), dar una descripción de los bienes gravados “que permita razonablemente su identificación” es una norma lo bastante flexible para dar cabida a los diversos supuestos posibles (véase la *Guía*, recomendación 14 *d*)), ya que se fija así una norma que podrá variar en función de lo que la ley aplicable o la práctica comercial vigente tengan por descripción razonable del bien gravado. Por ello, cabe estimar que los principios de la *Guía*, así como las expectativas razonables de las partes, podrán quedar satisfechos dando una descripción genérica del bien corporal gravado. Al mismo tiempo, cabe señalar que el régimen recomendado en la *Guía* permite también respetar todos los principios clave del derecho interno de la propiedad intelectual referentes a la descripción específica que haya de darse de la propiedad intelectual gravada por un acuerdo de garantía. En todo caso, si con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* basta con dar una descripción genérica de la propiedad intelectual gravada mientras que con arreglo a algún principio del derecho interno de la propiedad intelectual habrá de darse una descripción específica de la misma, este último principio será el aplicable a la propiedad intelectual gravada, según prevé el apartado *b*) de la recomendación 4 de la *Guía*.

112. Como ya se ha señalado (véanse los párrafos 109 y 110 *supra*), una garantía real constituida sobre un bien corporal respecto del cual se utilice un derecho de propiedad intelectual no se hace extensible a la propiedad intelectual así incorporada al bien corporal (a menos que se convenga otra cosa), pero sí es aplicable al bien corporal propiamente dicho, inclusive a las características del bien que lleven incorporada la propiedad intelectual (por ejemplo, la garantía recae sobre un aparato de televisión en funcionamiento). Así pues, una garantía real constituida sobre tal bien no confiere al acreedor garantizado el derecho a fabricar bienes adicionales utilizando

la propiedad intelectual. No obstante, el acreedor garantizado por un gravamen sobre bienes corporales podrá utilizar, a raíz de un incumplimiento, las vías de recurso reconocidas en el régimen de las operaciones garantizadas, siempre y cuando el ejercicio de esos recursos no se haga en detrimento de algún derecho reconocido en el derecho interno de la propiedad intelectual. Puede darse el caso de que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, quepa aplicar la denominada regla del “agotamiento” (o alguna norma similar) que permitirá la ejecución de la garantía real (véase el examen de la vía ejecutoria en los párrafos 245 a 248 *infra*).

G. Garantías reales sobre propiedad intelectual futura

113. El régimen recomendado en la *Guía* prevé que una persona pueda conceder una garantía real sobre un bien futuro, es decir, sobre un bien que vaya a crear o adquirir el otorgante tras la constitución de esa garantía real (véase la recomendación 17). Como cualquier otra regla recomendada en la *Guía*, también esta será aplicable a la propiedad intelectual, salvo en la medida en que sea incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual (véase la *Guía*, recomendación 4 *b*). En consecuencia, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* cabrá constituir garantías reales sobre propiedad intelectual futura (acerca de las limitaciones legales al respecto, véanse la *Guía*, recomendación 18 y los párrafos 119 a 120 *infra*). Este enfoque se justifica por la utilidad comercial que entraña el hecho de permitir que una garantía real se extienda a derechos de propiedad intelectual futuros.

114. El derecho interno de la propiedad intelectual de muchos países sigue ese mismo criterio y permite que los titulares de propiedad intelectual gravable obtengan financiación para el desarrollo de nuevas obras del ingenio humano, siempre que su valor pueda estimarse razonablemente por adelantado. Por ejemplo, en general es posible constituir una garantía real sobre una película o un programa informático amparados por derechos de autor (la garantía real se constituye al crearse la obra amparada por el derecho de autor; véase el párrafo 40 *supra*). En algunos Estados es posible constituir una garantía real sobre una solicitud de patente antes de que se conceda el derecho de patente (lo habitual es que, una vez concedida la patente, esta se tenga por creada en la fecha de presentación de la solicitud).

115. No obstante, en ciertos casos el derecho interno de la propiedad intelectual limita la transferibilidad de diversos tipos de propiedad intelectual futura, por diversas razones. Por ejemplo, en algunos casos una transferencia

de derechos sobre nuevos medios o aplicaciones tecnológicas que se desconozcan en el momento de la transferencia puede no ser válida, habida cuenta de la necesidad de proteger a los autores contra el peligro de contraer compromisos indebidos. En otros casos, la transferencia de derechos futuros puede estar sujeta a un derecho legal de cancelación una vez transcurrido cierto plazo. En otros casos, el concepto de “propiedad intelectual futura” puede abarcar derechos susceptibles de inscripción registral ya creados, pero aún no inscritos. La prohibición legal tal vez consista en exigir una descripción precisa de la propiedad intelectual.

116. Otras limitaciones del empleo de la propiedad intelectual futura como bien gravado para la obtención de crédito financiero pueden dimanar del significado dado por el derecho interno de la propiedad intelectual a las denominadas “mejoras”, “adaptaciones”, “actualizaciones” y otros cambios que se introduzcan en la propiedad intelectual. Por “otros cambios” en el contenido de una obra amparada por un derecho de autor se entiende, por ejemplo, cambios en la calidad del contenido de la obra amparada o en la forma de expresarla, a resultas, por ejemplo, de la renovación técnica o de la conversión digital de una grabación sonora, así como de la adopción de nuevas formas de reproducción electrónica de una grabación sonora que puedan dar lugar a aplicaciones nuevas o aún por inventar, con o sin soporte material, de la obra amparada.

117. El acreedor garantizado deberá entender el sentido dado a estos conceptos en el derecho interno de la propiedad intelectual y su posible efecto sobre la noción de “propiedad” o “titularidad del derecho”, que es esencial para la creación de una garantía real sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, la determinación del sentido de esos términos puede ser particularmente importante en el supuesto de un programa informático amparado por un derecho de autor. En algunos países, una garantía constituida sobre la versión de un programa sujeto a un derecho de autor ya existente en el momento de abrirse un crédito financiero garantizado se extenderá automáticamente a toda modificación introducida en esa versión con posterioridad a la apertura del crédito. Ahora bien, el derecho interno de la propiedad intelectual suele tratar esas mejoras futuras como bienes separados que no forman parte de la propiedad intelectual que fue gravada en su momento. Por ello, en el supuesto de que la propiedad intelectual futura sea gravable, un acreedor garantizado prudente, que desee conservar su gravamen sobre las mejoras introducidas, deberá describir el bien gravado, en el acuerdo de garantía, en términos que aseguren que esas mejoras seguirán estando gravadas directamente (véase el párrafo 241 *infra*). De no ser gravable la propiedad intelectual futura, tampoco serán gravables las mejoras introducidas en la idea u obra amparada, por lo que el régimen recomendado en la *Guía* no menoscabarán esas limitaciones (véase la recomendación 18).

118. Si el derecho interno de la propiedad intelectual limita la transferibilidad de toda propiedad intelectual futura, el régimen recomendado por la *Guía* no será aplicable a esta cuestión en la medida en que sea incompatible con ese derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)). Pero, de no ser así, el régimen recomendado en la *Guía* será aplicable, por lo que estará permitido gravar cualquier bien futuro (véase la recomendación 17). Todo Estado que adopte el régimen recomendado en la *Guía* tal vez desee revisar su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a determinar si las ventajas atribuibles a esos límites (por ejemplo, la de amparar al propietario frente a compromisos indebidos) son superiores a las que pueda entrañar la utilización de tales bienes como garantía para la obtención de crédito (por ejemplo, la financiación de actividades de investigación y desarrollo).

H. Limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual

119. Es posible que ciertas normas del derecho interno de la propiedad intelectual limiten la capacidad de un propietario, licenciante o licenciario de propiedad intelectual para constituir una garantía real válida sobre ciertos tipos de propiedad intelectual. En muchos Estados sólo son transferibles los derechos económicos de un autor; en cambio, su derecho moral de autor no lo será. Además, la legislación de muchos Estados dispone que el derecho de un autor a percibir una remuneración equitativa no es transferible. Además, en muchos Estados las marcas comerciales no son transferibles sin la correspondiente clientela o fondo de comercio. Por último, al igual que sucede con otros bienes que no son propiedad intelectual, la propiedad intelectual no podrá ser gravada por una persona que no goce de derechos sobre ella o que no esté legitimada para gravarla (véase la *Guía*, recomendación 13, y el principio *nemo dat quod non habet*)⁹. El régimen recomendado en la *Guía* respeta todas esas limitaciones impuestas a la transferibilidad de la propiedad intelectual (véase la recomendación 18).

120. Las únicas limitaciones de la transferibilidad de ciertos bienes a las que el régimen recomendado en la *Guía* puede afectar y desplazar son las limitaciones legales de la cesión de créditos por cobrar futuros, de la cesión global de créditos, y de la cesión de fracciones de crédito o de derechos

⁹Conocido también como principio *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet* (nadie puede transferir a otra persona un derecho superior al que tenga).

indivisos sobre créditos, así como las limitaciones contractuales de la cesión de créditos por cobrar nacidos de la venta o licencia de derechos de propiedad intelectual (véanse los artículos 8 y 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos y la *Guía*, recomendaciones 23 a 25). Además, el régimen recomendado en la *Guía* puede afectar a las limitaciones contractuales y dejarlas sin efecto, pero únicamente en lo que respecta a los créditos por cobrar (no a la propiedad intelectual) y sólo en un determinado contexto, es decir, en un acuerdo celebrado entre el acreedor de un crédito por cobrar y el deudor de dicho crédito (véanse los párrafos 102 a 104 *supra*).

Recomendación 243¹⁰

Garantías constituidas sobre bienes corporales a los que se haya incorporado propiedad intelectual

El régimen debería disponer que, en el caso de un bien corporal que lleve propiedad intelectual incorporada, una garantía real constituida sobre dicho bien corporal no será extensible a la propiedad intelectual que lleve incorporada mientras que una garantía constituida sobre propiedad intelectual no será extensible al bien corporal que la lleve incorporada.

¹⁰De ser incluida esta recomendación en la *Guía*, figurará como recomendación 28 bis en el capítulo II, Constitución de una garantía real.

III. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual

A. El concepto de la oponibilidad a terceros

121. Como ya se ha indicado (véanse los párrafos 77 a 79 *supra*), la ley recomendada en la *Guía* distingue la constitución de una garantía real (exigibilidad de la garantía entre las partes) de su oponibilidad a terceros. Esta distinción es igualmente válida si se trata de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, si el régimen de la propiedad intelectual no hace tal distinción y este hecho es una característica específica de este, la ley recomendada en la *Guía* haría prevalecer dicho régimen (véase la recomendación 4 *b*)).

122. Además, en algunos Estados no existen reglas especiales que rijan la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual ni la oponibilidad de esta garantía, y ambos temas se rigen por las mismas normas que se aplican a las garantías reales sobre otros tipos de bienes inmateriales. Sin embargo, en otros Estados es muy frecuente que el régimen de la propiedad intelectual prevea métodos especiales para hacer oponibles a terceros las garantías constituidas sobre ciertas categorías de propiedad intelectual. A menudo las reglas difieren según que la garantía real sobre propiedad intelectual pueda inscribirse en un registro especial (por ejemplo, las patentes, las marcas comerciales y, en algunos países, los derechos de autor), o no (por ejemplo, los secretos comerciales, los diseños industriales y, en algunos países, los derechos de autor). Estas cuestiones se tratan más abajo en las secciones B y C.

123. La ley recomendada en la *Guía* utiliza la fórmula “oponible a terceros” para indicar que la garantía constituida sobre cierto bien será oponible a toda persona que no sea ni el otorgante de la garantía ni el acreedor garantizado, y que tenga, o pase a tener en el futuro, algún derecho reclamable sobre dicho bien. Entre estos terceros (“reclamantes concurrentes”) figuran los acreedores del otorgante, el representante de la insolvencia del otorgante, así como los cesionarios, arrendatarios y licenciarios del bien gravado (véanse los párrafos 10 y 11 *supra*). En cambio, en el régimen de la propiedad

intelectual, el concepto de “oponibilidad a terceros” suele referirse a la eficacia de los derechos del propietario o de los licenciantes y licenciarios de la propiedad intelectual en sí, más que a la eficacia de la garantía real. Estas dos acepciones del término “oponibilidad” no se deben confundir. Mientras que la oponibilidad de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual frente a terceros es una cuestión que debe resolver el régimen de las operaciones garantizadas, la oponibilidad de los derechos exclusivos del propietario, de un licenciante o de un licenciario frente a los cesionarios de esos derechos es algo que pertenece exclusivamente al ámbito del régimen de la propiedad intelectual. En este contexto, conviene señalar que, a efectos del régimen de las operaciones garantizadas, los infractores no son reclamantes concurrentes. Así pues, la ley recomendada en la *Guía* no sería aplicable a un “conflicto” entre los derechos de un acreedor garantizado y los de un presunto infractor y si, por ejemplo, un presunto infractor opone como excepción frente al acreedor garantizado el argumento de que es un cesionario o un licenciario de la propiedad intelectual gravada, la cuestión de si el presunto infractor es realmente un infractor se resolverá de acuerdo con el régimen de la propiedad intelectual. Después de ello, si se demuestra que el supuesto infractor es cesionario o licenciario (y no infractor) y se plantea una cuestión de prelación entre sus derechos y los de un acreedor garantizado, la ley aplicable sería la recomendada en la *Guía* (véanse los párrafos 184 a 212 *infra*).

B. Oponibilidad a terceros de una garantía sobre propiedad intelectual inscrita en un registro de la propiedad intelectual

124. Con arreglo a la ley recomendada en la *Guía*, toda garantía real sobre bienes inmateriales podrá adquirir eficacia frente a terceros mediante la inscripción de un aviso en el registro general de las garantías reales, o de un documento o aviso en un registro especial, de haberlo. La ley recomendada en la *Guía* parte del supuesto de que, cuando un Estado lleva un registro especial, permitirá que se inscriba en él un documento o aviso de garantía real como medio de obtener la oponibilidad de esa garantía real a terceros (véanse la *Guía*, recomendaciones 32, 34 *a*) ii) y 38 *a*), y los párrafos 132 a 134 *infra*).

125. La inscripción en un registro especial de la propiedad intelectual difiere de un Estado a otro en muchos aspectos, entre ellos: *a*) si pueden inscribirse las transferencias, las licencias y también las garantías reales;

b) si pueden inscribirse los derechos sobre patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros tipos de propiedad intelectual; c) si es preciso inscribir un documento, un resumen de un documento o un aviso; y d) cuáles son las consecuencias jurídicas de la inscripción. En algunos casos, no es fácil obtener la respuesta a todas estas preguntas, incluso sin salir del mismo ordenamiento jurídico.

126. Por ejemplo, según los regímenes de la propiedad intelectual de algunos Estados, las garantías reales no estarán constituidas ni serán oponibles a terceros si no se ha inscrito un documento o aviso al respecto en el registro pertinente de la propiedad intelectual. El régimen de la propiedad intelectual de otros Estados dispone, en cambio, que la garantía real nace y será oponible a terceros al concertarse el acuerdo de garantía, incluso sin inscripción registral. En esos casos, el requisito de inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual permite que determinados terceros (normalmente cesionarios que no saben que un bien está gravado o “cesionarios de buena fe”) invoquen la norma de prelación según la cual una garantía real inscrita tiene preferencia sobre cualquier garantía anterior no inscrita, aunque esta última siga siendo oponible a otros terceros. En otros Estados, en virtud del régimen de la propiedad intelectual, la garantía real nace al concertarse el acuerdo de garantía entre las partes, pero su inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual es necesaria para hacerla oponible a terceros, por ejemplo, si la norma procesal aplicable sólo reconoce la inscripción como prueba de la garantía. En algunos otros Estados, en virtud del régimen de la propiedad intelectual, el sistema registral no facilita la inscripción de documentos o avisos de garantías reales, lo que obligará a buscar otra vía para constituir las y hacerlas oponibles. Por último, en algunos Estados que distinguen la constitución de una garantía real de su oponibilidad a terceros, el régimen de la propiedad intelectual dispone que esta puede conseguirse mediante la inscripción en un registro de la propiedad intelectual o bien en el registro general de las garantías reales, de haberlo. Si alguno de los métodos previstos en el régimen de la propiedad intelectual se considera el método exclusivo para obtener la oponibilidad a terceros de una garantía real, tendrá precedencia, conforme a la recomendación 4 b), sobre cualquiera de los otros métodos previstos en el régimen recomendado en la *Guía*.

127. La *Guía* recomienda un registro general de las garantías reales (véase la *Guía*, capítulo IV). Además, cuando hay registros especiales que permiten inscribir un documento o aviso de garantía real como medio de obtener su oponibilidad a terceros, la *Guía* evita minarlos. Con ese fin, la *Guía* acepta que la inscripción en esos registros especiales es un medio para obtener la oponibilidad de una garantía real a terceros y de atribuir preferencia a esa inscripción (véanse las recomendaciones 38, 77 y 78). Como esta cuestión

no entra en el ámbito del régimen de las operaciones garantizadas y, en todo caso, requeriría esfuerzos y gastos adicionales por parte de los Estados, la *Guía* no recomienda a los Estados que actualmente no dispongan de un registro especial para determinados tipos de propiedad intelectual que creen tal registro para que pueda inscribirse un documento o aviso de garantía real sobre propiedad intelectual. Por el mismo motivo, tampoco recomienda que los Estados que actualmente no permiten la inscripción de un documento o aviso de garantía real en un registro de la propiedad intelectual enmienden su legislación para hacer posible tal inscripción. Por último, para evitar la duplicación de esfuerzos y de gastos, la *Guía* no recomienda que se adopte como regla que el documento o aviso de garantía real se inscriba tanto en el registro pertinente de la propiedad intelectual como en el registro general de las garantías reales. No obstante, si los Estados que promulguen las recomendaciones de la *Guía* disponen de registros especiales de la propiedad intelectual y desean utilizarlos para la inscripción de garantías reales sobre propiedad intelectual, recurriendo a las opciones que ofrece la recomendación 38 de la *Guía*, tal vez deseen revisar su legislación en materia de propiedad intelectual y plantearse la posibilidad de permitir la inscripción de avisos de garantías reales con efectos para terceros en los registros de la propiedad intelectual ya existentes. Los Estados que no disponen de registros especiales de la propiedad intelectual, o disponen de ellos pero no desean utilizarlos para inscribir garantías reales sobre propiedad intelectual, siempre pueden utilizar el registro general de las garantías reales para inscribir los avisos de garantías reales constituidas sobre cualquier tipo de bienes muebles, inclusive la propiedad intelectual.

C. Oponibilidad a terceros de las garantías reales sobre propiedad intelectual no inscritas en un registro de la propiedad intelectual

128. Como ya se ha dicho (véase el párrafo 124 *supra*), conforme al régimen recomendado en la *Guía*, una garantía real sobre propiedad intelectual puede adquirir eficacia frente a terceros mediante la inscripción de un aviso en el registro general de las garantías reales (véase la *Guía*, recomendación 32). Esta posibilidad puede existir incluso cuando los derechos de propiedad intelectual gravados no estén inscritos en un registro de la propiedad intelectual (como suele suceder, por ejemplo, en el caso de los derechos de autor, los diseños industriales o los secretos comerciales). La misma regla sería aplicable en el supuesto de que un documento o aviso de garantía real sobre propiedad intelectual pudiera inscribirse en un registro de la propiedad intelectual, pero de hecho no estuviera inscrito. En estos casos, basta con

la inscripción en un registro general de las garantías reales para que, como consecuencia jurídica de la inscripción, la garantía real sea oponible a terceros (véase la *Guía*, recomendaciones 29, 32, 33 y 38). Sin embargo, en el caso concreto de que el régimen de la propiedad intelectual estipule que una garantía real sobre propiedad intelectual sólo podrá hacerse oponible a terceros mediante la inscripción en un registro de la propiedad intelectual, su inscripción en un registro general de las garantías reales no la hará oponible a terceros (véase la *Guía*, recomendación 4 b)).

129. Como también se ha dicho (véanse los párrafos 125 y 126 *supra*), el régimen de la propiedad intelectual puede enfocar de distintas formas la inscripción registral de un documento o aviso de garantía real sobre propiedad intelectual. En algunos Estados (sobre todo en aquellos cuyo régimen de las operaciones garantizadas se inspira en los conceptos de la prenda no posesoria) no es posible inscribir derechos, al menos sobre algunos tipos de propiedad intelectual, o sólo pueden inscribirse las transferencias puras y simples. Esto significa que no puede hacerse oponible a terceros una garantía real sobre esa propiedad intelectual mediante una inscripción en un registro de la propiedad intelectual. En otros Estados, principalmente aquellos cuyo régimen de las operaciones garantizadas se inspira en el concepto de hipoteca, la garantía real será tratada como una variante más de transferencia (pura y simple o condicional), por lo que se constituirá y podrá hacerse oponible a terceros al igual que cualquier otra transferencia. Por consiguiente, en esos mismos Estados es frecuente que todo documento o aviso de una garantía real basada en la titularidad de un derecho deba inscribirse en un registro de la propiedad intelectual a fin de constituir la y hacerla oponible a terceros, pero las garantías reales no basadas en el título no puedan inscribirse. En algunos de esos Estados, la inscripción hace la garantía oponible a terceros. Por último, unos cuantos Estados imponen requisitos adicionales, que suelen consistir en el pago de un impuesto del timbre u otros derechos cobrados por el Estado, o en la obligación de notificar la operación a algún órgano administrativo como, por ejemplo, la sociedad nacional de autores o la sociedad recaudatoria del país. Si los Estados que promulguen la legislación recomendada en la *Guía* desearan armonizar su régimen de las operaciones garantizadas con el régimen de la propiedad intelectual podrían: a) sustituir todos los mecanismos de garantía existentes por un concepto integrado de la garantía real o, al menos, someter las garantías reales basadas en el título a las mismas reglas aplicables a las garantías reales en general (véanse los párrafos 80 y 81 *supra*); y b) permitir la inscripción de un aviso de una garantía real sobre propiedad intelectual en el registro pertinente de la propiedad intelectual (al menos para los derechos de propiedad intelectual que ya puedan inscribirse en él) como método para lograr su oponibilidad a terceros.

IV. Sistema de inscripción registral

A. Registro general de las garantías reales

130. Como ya se ha observado (véase el párrafo 127 *supra*), la *Guía* recomienda que los Estados establezcan un registro general de las garantías reales (véase la *Guía*, recomendaciones 54 a 75). En general, los objetivos del sistema de registro recomendado en la *Guía* son: *a*) ofrecer un método eficiente para hacer que una garantía real sobre bienes actuales o futuros sea oponible a terceros; *b*) ser una fuente de consulta fiable para determinar la prelación en función de la fecha y hora de inscripción; y *c*) ser una fuente de información objetiva para terceros relacionados con los bienes del otorgante que les permita averiguar si los bienes ofrecidos en garantía por el otorgante están o no libres de gravamen (véase la sección relativa a los objetivos de las recomendaciones del capítulo IV de la *Guía* sobre el sistema de registro). Con arreglo a este enfoque, sólo se inscribirá un aviso de la garantía real, en vez del acuerdo de garantía en sí u otro documento (véase la *Guía*, recomendación 54 *b*)). En ese aviso deberán indicarse únicamente los datos básicos de la garantía real, es decir: *a*) el nombre u otro dato de identificación del otorgante y el acreedor garantizado o su representante, así como sus direcciones; *b*) una descripción del bien gravado; *c*) la duración de la inscripción; y *d*) una declaración de la cantidad máxima realizable al ejecutarse la garantía real, si así lo estipula un Estado que promulgue la ley recomendada en la *Guía* (véase la recomendación 57).

131. El régimen recomendado en la *Guía* prevé reglas precisas para determinar la identidad del otorgante de la garantía real, con independencia de que se trate de una persona física o jurídica. Esto es importante debido a que los avisos se clasifican por índices a fin de que puedan ser consultados por el nombre o por algún otro dato fiable de identificación del otorgante (véase la *Guía*, recomendaciones 54 *h*) y 58 a 61). Además, la ley recomendada en la *Guía* contiene otras reglas destinadas a simplificar el funcionamiento y la consulta del registro. Por ejemplo dispone que, en la medida de lo posible, el registro sea electrónico y permita que las inscripciones y las consultas se efectúen por medios electrónicos (véase la *Guía*, recomendación 54 *j*)). La ley recomendada en la *Guía* prevé asimismo que las eventuales tarifas en concepto de inscripción y consulta no sean más altas de lo necesario para cubrir los gastos (véase la *Guía*, recomendación 54 *i*)).

B. Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual

132. Como ya se ha indicado (véanse los párrafos 124 a 127 *supra*), muchos Estados llevan registros para la inscripción (o el archivo) de operaciones (por ejemplo, transferencias) sobre propiedad intelectual. En algunos de esos registros se permite también solicitar primero la inscripción de garantías reales sobre propiedad intelectual y luego inscribirlas. Sin embargo, la mayoría de los Estados llevan registros de patentes y de marcas comerciales, pero no todos ellos han previsto la inscripción de un documento o aviso de una garantía real sobre una patente o marca comercial. Además, en algunos Estados la inscripción de un aviso (de una garantía real o de algún otro derecho) no hace oponible a terceros esa garantía o ese derecho. Asimismo, algunos Estados han previsto un registro de este tipo para los derechos de autor, aun cuando esta práctica no sea general.

133. Si bien el registro de la propiedad intelectual de algunos Estados se lleva mediante la inscripción de un mero aviso, la mayoría de ellos prevén estructuras para la inscripción de actos o sistemas de “inscripción de documentos”. En esos regímenes se habrá de anotar el documento de transferencia completo o, en algunos casos, un memorando que describa las condiciones esenciales de la transferencia. La razón por la que se exige la inscripción del documento de la operación o de un memorando de la transferencia que contenga sus cláusulas esenciales es la necesidad de transparencia en este campo. Por ello, es esencial que en el documento o el memorando de la transferencia se especifique el derecho concreto transferido a fin de dar suficiente aviso a todo tercero que consulte el registro y de permitir una utilización óptima de los bienes. Además, en los registros de la propiedad intelectual las inscripciones están a veces indexadas por categorías de propiedad intelectual y no por el nombre u otro dato de identificación del otorgante. Esta práctica obedece a la necesidad de consultar el registro en función del propio derecho de propiedad intelectual inscrito, ya que tal derecho puede tener dos o más copropietarios o coautores o puede haber sido objeto de varias transferencias de la titularidad. Existe un enfoque más moderno que simplifica el proceso de inscripción requiriendo la indicación de un número limitado de datos (como los nombres de las partes y una descripción general de los bienes gravados). Por ejemplo, los requisitos de inscripción de marcas comerciales fueron simplificados por el Tratado sobre el Derecho de Marcas Comerciales de 1994¹¹, por el Tratado de Marcas Comerciales de Singapur (2006), así como por el Reglamento del Consejo (CE) núm. 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comerciales

¹¹Disponible en www.wipo.int/treaties/es/ip/tlt/.

comunitarias. Del mismo modo, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (Ginebra, 2000)¹² simplifica los requisitos de inscripción de patentes.

134. Además de los registros nacionales existen varios registros internacionales de la propiedad intelectual donde las inscripciones están sujetas a tratados u otros textos legislativos internacionales relativamente modernos que simplifican el proceso de inscripción. Por ejemplo, el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1891)¹³ cuyo Protocolo (1989) permite inscribir una restricción del derecho de disposición del titular en una solicitud o formulario de inscripción internacional¹⁴. Además, en virtud del Reglamento (CE) sobre las marcas comerciales comunitarias (véase el párrafo 133 *supra*) puede inscribirse no sólo un aviso referente a la propiedad, sino también uno referente a la constitución de una garantía real, para que tenga efectos frente a terceros. Cabe citar también el ejemplo del Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales (el “Tratado sobre el Registro de Películas”), aprobado en 1989 bajo los auspicios de la OMPI. Este tratado creó un registro internacional que permite la inscripción de declaraciones sobre obras audiovisuales y los derechos sobre ellas, en particular, los derechos relativos a su explotación (según se desprende de las actas de la conferencia diplomática, se habló también de declaraciones relativas a las garantías reales). La inscripción en este registro internacional crea una presunción de validez de las declaraciones inscritas. El registro internacional permite dos tipos de solicitud de inscripción: *a*) una solicitud relativa a la obra, en la que se indican al menos el título o los títulos de obras actuales o futuras; y *b*) una solicitud referente a personas, en la que se especifican una o más obras existentes o futuras de la persona física o jurídica que realice la obra o las obras o que sea propietaria de ellas, o que vaya a realizarlas o a ser propietaria de ellas. En el registro internacional se mantiene una base de datos electrónica que permite elaborar índices cruzados entre los distintos tipos de inscripciones.

C. Coordinación de registros

135. Como ya se ha dicho (véanse los párrafos 124 y 125 *supra*), en la *Guía* no se recomienda la creación de un sistema de registros especiales (para derechos de propiedad intelectual u otros bienes), si no se dispone de ellos, ni se pretende regular los registros especiales ya existentes. No obstante, cuando, en virtud del régimen de la propiedad intelectual, pueda inscribirse

¹²Disponible en www.wipo.int/treaties/es/ip/plt/.

¹³Disponible en www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid/.

¹⁴Véase el formulario MM19 en www.wipo.int/madrid/es/forms.

un documento o un aviso de garantía real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual y cuando, al mismo tiempo, de conformidad con el régimen recomendado en la *Guía*, esa garantía real pueda inscribirse también en el registro general de las garantías reales, es conveniente abordar el tema de la coordinación entre estos dos registros. A fin de no interferir en el régimen de la propiedad intelectual, en la ley recomendada en la *Guía* se hace una remisión general de este tema a dicho régimen (véase la *Guía*, recomendación 4 b)) y las reglas de prelación aplicables (véanse las recomendaciones 77 y 78).

136. Así pues, el régimen recomendado en la *Guía* no aborda, ni pretende abordar, la cuestión de si es posible inscribir una garantía real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual ni la de los requisitos para la inscripción (por ejemplo, un documento o aviso) o sus efectos jurídicos (por ejemplo, la eficacia o la presunción de eficacia frente a todas las partes o sólo frente a terceros). Aunque un registro de la propiedad intelectual no prevea la inscripción de garantías reales, o prevea la inscripción de un documento, más que de un aviso del mismo o, de prever tal inscripción, no le confiera efectos frente a terceros, la *Guía* no contiene ninguna recomendación en sentido contrario y, de existir un sistema de registros especiales, lo acepta como tal.

137. En cambio, en la *Guía* sí se formulan recomendaciones sobre la inscripción de un aviso de garantía real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales. Por esta razón, si el régimen recomendado en la *Guía* regula los efectos de la inscripción de garantías reales en un registro de la propiedad intelectual de modo tal que resulte incompatible con los efectos frente a terceros que prevé el régimen de la propiedad intelectual, el régimen recomendado en la *Guía* da primacía al régimen de la propiedad intelectual (véase la *Guía*, recomendación 4 b)). En cambio, si el régimen recomendado en la *Guía* no regula esas cuestiones o las regula de tal modo que resulte compatible con el régimen de la propiedad intelectual, no se planteará la cuestión de la primacía del régimen de la propiedad intelectual y, por consiguiente, el régimen recomendado en la *Guía* será aplicable, confiriendo efectos frente a terceros a las inscripciones en registros especiales.

138. Además, la *Guía* trata la cuestión de la coordinación entre un registro especial (incluido un registro de la propiedad intelectual) y el registro general de las garantías reales que recomienda estableciendo las reglas de prelación adecuadas. En concreto, para mantener la fiabilidad de los registros de la propiedad intelectual (y de otros registros especiales) (en particular en los casos en que el régimen de la propiedad intelectual no prevea ninguna regla para determinar la prelación), la ley recomendada en la *Guía* dispone que

toda garantía real sobre propiedad intelectual de la cual se haya inscrito un documento o aviso en el registro pertinente de la propiedad intelectual (véase el párrafo 124 *supra*) gozará de prelación sobre las garantías reales que se constituyan respecto de la misma propiedad intelectual y se inscriban mediante un aviso en el registro general de las garantías reales (véase la *Guía*, recomendación 77 *a*). Por la misma razón, la ley recomendada en la *Guía* dispone que el cesionario de un derecho de propiedad intelectual lo adquirirá, en principio, libre de todo gravamen previamente creado sobre dicha propiedad, a menos que se haya inscrito un documento o un aviso de la garantía real en el registro de la propiedad intelectual (véase la *Guía*, recomendaciones 78 y 79). En virtud de la recomendación 4 *b*), esta regla sólo se aplicaría de no ser incompatible con una regla del régimen de la propiedad intelectual (véanse los párrafos 184 a 187 *infra*).

139. Si los Estados que aplican lo recomendado en la *Guía* disponen de registros especiales de la propiedad intelectual y desean utilizarlos para la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual recurriendo a las posibilidades que ofrece la recomendación 38 de la *Guía*, tal vez deseen estudiar la manera de coordinar su registro de la propiedad intelectual con el registro general de las garantías reales recomendado en la *Guía*. Por ejemplo, tal vez se estime oportuno permitir la inscripción de los avisos de garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual. Además, los Estados tal vez deseen plantearse la posibilidad de que los registros de derechos de propiedad intelectual con un índice de derechos dispongan también de un índice de deudores (y que los registros generales de garantías reales tengan un índice de bienes). Además, tal vez estimen conveniente estudiar también la posibilidad de exigir que el registro de la propiedad intelectual transmita al registro general de las garantías reales una copia de cada aviso (o resumen de documento) inscrito en ese registro (y viceversa). Esta clase de coordinación de registros resultaría más fácil, más simple, más rápida y menos costosa en un sistema de inscripción electrónica que en un sistema de inscripción sobre papel. Por último, conviene señalar que la cuestión de la coordinación entre el registro especial y el registro general de las garantías reales se plantearía incluso si el registro especial fuera un registro internacional o regional.

140. Una variante de un sistema que permita la transmisión de los avisos de un registro a otro podría ser un sistema que cuente con un portal común de entrada al registro general de las garantías reales y a los diversos registros especiales. Esa vía de entrada común permitiría, a quienes hagan una inscripción registral hacerla simultáneamente en ambos registros. Habría que tomar varias medidas para asegurar la eficacia y eficiencia de una vía común de entrada, entre ellas, disponer: *a*) que baste con un simple aviso; *b*) que este incluya los datos de identificación del otorgante y del acreedor

garantizado (o su representante), así como una descripción específica de los bienes gravados; *c*) que sea posible consultar ambos registros mediante una única solicitud; y *d*) que haya índices por otorgantes y por bienes para facilitar las referencias cruzadas de un registro a otro (véase la *Guía*, capítulo III, párrafos 80 a 82).

D. Inscripción de avisos de garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros

141. Un rasgo esencial del registro general de las garantías reales que se recomienda en la *Guía* es la posibilidad de inscribir garantías sobre los bienes futuros del otorgante. Ello significa que la garantía inscrita puede recaer sobre los bienes que el otorgante vaya a presentar o adquirir ulteriormente (véase la *Guía*, recomendación 17) y el aviso inscrito puede también abarcar bienes descritos de tal manera que permita identificarlos de forma razonable (véase la *Guía*, recomendación 63, y los párrafos 82 a 85 y 113 a 118 *supra*). Por ello, si en el acuerdo de garantía se indica que los bienes gravados son todas las existencias actuales y futuras, dicha descripción bastará para identificar en el aviso inscrito los bienes así gravados. Como la prelación se rige por la fecha de inscripción, la prelación de una garantía real se extiende a las existencias futuras (véase la *Guía*, recomendación 99). Esta solución facilita en gran medida la concesión de créditos renovables, dado que el prestamista que concede este tipo de préstamos sabe que conservará su prelación sobre los bienes que se sumen a las existencias del deudor que garantizan su crédito.

142. Ahora bien, en muchos Estados los registros de la propiedad intelectual no admiten la inscripción de garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros. Como las transferencias de propiedad intelectual o las garantías sobre dicha propiedad se clasifican por índices de derechos de propiedad intelectual, sólo pueden ser inscritas si los derechos gravados han sido inscritos en el registro de la propiedad intelectual. Ello significa que una inscripción de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual futuros o aún inexistentes no sería posible, y que sería necesario efectuar una nueva inscripción de una garantía cada vez que se creara o adquiriera un nuevo derecho.

143. Si el derecho interno de la propiedad intelectual no permite crear, adquirir, transferir o gravar un derecho de propiedad intelectual antes de su inscripción efectiva en el registro de la propiedad intelectual, el régimen recomendado en la *Guía* no interfiere en dicha prohibición y no posibilita

la constitución de una garantía sobre tales derechos futuros. Ahora bien, si el derecho interno de la propiedad intelectual no prohíbe la constitución de una garantía sobre derechos futuros (como ocurre, por ejemplo, con una patente o una marca comercial mientras no se haya aprobado la correspondiente solicitud de inscripción en el registro de patentes o de marcas comerciales), la ley recomendada en la *Guía* autoriza la constitución de dicha garantía sobre derechos de propiedad intelectual futuros y su oponibilidad a terceros (véanse las recomendaciones 17 y 68). Los Estados que promulguen las recomendaciones de la *Guía* tal vez deseen estudiar la conveniencia de examinar su régimen interno relativo a la propiedad intelectual para determinar si un aviso de una garantía real puede referirse a derechos de propiedad intelectual futuros y, de no ser así, estudiar la posibilidad de permitir el registro de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual futuros.

E. Inscripción o consulta en dos registros

144. Como ya se ha indicado (véase el párrafo 138 *supra*), la ley recomendada en la *Guía* reconoce prelación a los derechos inscritos en un registro de la propiedad intelectual, por ser un asunto que corresponde al régimen de las operaciones garantizadas, y remite a este régimen, y a las reglas que contenga sobre el registro, en todo lo referente a la inscripción de un documento o aviso de la garantía real. Como se ha señalado también, ello significa que, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, no será necesario inscribir un aviso ni efectuar una consulta en más de un registro. En particular, la inscripción única en el registro general de las garantías reales sólo sería necesaria y útil a los efectos del régimen de las operaciones garantizadas: *a*) cuando el bien gravado sea un derecho de propiedad intelectual para el que el derecho interno de la propiedad intelectual no prevea un sistema de registro (por ejemplo, los derechos de autor o los secretos comerciales en numerosos Estados); *b*) cuando pueda inscribirse la propiedad intelectual, pero no un documento o aviso de una garantía; y *c*) cuando pueda inscribirse en un registro de la propiedad intelectual un documento o aviso de una garantía real sobre propiedad intelectual, pero esa inscripción tenga efectos distintos de los efectos frente a terceros. Por el contrario, será preferible hacer la inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual cuando, por ejemplo: *a*) el bien gravado sea un tipo de propiedad intelectual para el que exista un sistema de inscripción y que este permita la inscripción de un documento o aviso de una garantía real (por ejemplo, patentes o marcas comerciales en muchos Estados); y *b*) cuando el acreedor garantizado sienta la necesidad de asegurar su prelación frente a otros acreedores garantizados o cesionarios con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

145. Antes de conceder o concertar un crédito con un acuerdo de garantía, todo acreedor garantizado que actúe con la debida diligencia normalmente hará una indagación para averiguar si existe ya algún reclamante concurrente cuyos derechos gocen de prelación sobre la garantía ofrecida. Dicho acreedor comenzará por examinar la cadena de titularidad del bien gravable a fin de verificar la legitimidad del derecho del otorgante sobre la propiedad intelectual o el bien mueble gravable para que, llegado el caso, la garantía sea válida. Cuando la propiedad intelectual sea de un tipo que obligue a inscribir en un registro especial las transferencias de propiedad para que sean oponibles a terceros, la cadena de titularidad será más fácil de investigar que si se trata de bienes gravados para los que no exista tal registro (el registro general de garantías reales no permite inscribir la titularidad). Como segundo paso, el acreedor garantizado procurará determinar si algún titular anterior del bien ha constituido una garantía real que goce de prelación sobre la garantía que se le propone. En caso negativo, el acreedor garantizado podrá conceder o concertar de forma fiable un crédito basado en esa propiedad intelectual en la medida en que haga las gestiones necesarias según el régimen recomendado en la *Guía* para lograr la oponibilidad a terceros. Por último, en caso de que un acreedor garantizado haya inscrito un documento o aviso de su garantía real en el registro pertinente de la propiedad intelectual, tendrá derecho a confiar en esa inscripción y en la prelación que esta atribuye en el marco del régimen recomendado en la *Guía* (véanse las recomendaciones 78 y 79). En tales casos, los posibles terceros acreedores sólo tendrían que indagar en el registro pertinente de la propiedad intelectual. En los demás casos, esos posibles terceros acreedores tendrían que indagar tanto en el registro pertinente de la propiedad intelectual (para establecer la cadena de transferencias de la propiedad) como en el registro general de las garantías reales (para establecer que no existen garantías reales que no estén inscritas en el registro pertinente de la propiedad intelectual).

146. Según prevé el régimen recomendado en la *Guía*, el registro general de las garantías reales será electrónico y aceptará la inscripción de avisos de posibles garantías reales con efectos frente a terceros por un eventual precio nominal (basado en la recuperación de los gastos) en concepto de inscripción y consultas (véase la *Guía*, recomendación 54 *i*). Ello significa que, en los Estados que promulguen las recomendaciones de la *Guía*, la inscripción y las consultas en el registro general de garantías reales probablemente serán sencillas, rápidas y poco costosas. Sin embargo, de conformidad con el derecho interno de la propiedad intelectual, es posible que los registros no sean plenamente electrónicos (aunque cada vez haya más registros de la propiedad intelectual que pueden consultarse por vía informática sin costo alguno o previo pago de una pequeña cantidad). Además, puede que haya que inscribir el documento probatorio de una operación o un resumen del mismo (en vez de un aviso). Por añadidura, puede que

los documentos presentados deban ser comprobados por el personal del registro, por lo menos en la medida en que la consecuencia jurídica de la inscripción pueda ser una prueba concluyente o razonable de la existencia de una garantía sobre propiedad intelectual.

147. Así pues, en la medida en que deba inscribirse un documento probatorio de una operación a fin de constituir una garantía real sobre propiedad intelectual, es razonable suponer que el costo de la inscripción en un registro de la propiedad intelectual será superior al de la inscripción de un simple aviso de garantía real en el registro general de las garantías reales a los efectos de lograr la oponibilidad a terceros. De la misma manera, a menos que el registro de documentos sea totalmente electrónico y tenga también un índice de los otorgantes, cabe razonablemente suponer que las consultas en ese registro de documentos para establecer los derechos de propiedad intelectual de un determinado otorgante llevarán más tiempo y resultarán más costosas que una consulta en un registro general electrónico de avisos de garantías reales. Sin embargo, los tipos de registro de la propiedad intelectual varían grandemente de un Estado a otro. Los registros de la propiedad intelectual modernos (nacionales, regionales o internacionales) suelen permitir la inscripción por vía informática del aviso de la garantía real con efectos para terceros, por un precio nominal, y están estructurados de modo tal que permita también efectuar consultas rápidas y económicas. Así pues, la inscripción y la consulta en esos registros serán también probablemente sencillas, rápidas y económicas. Además, el tiempo y el costo que supone la inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual puede justificarse debido a que tal inscripción proporcionaría más información (por ejemplo, por la descripción específica de los bienes gravados y por la información acerca de las transferencias) y probablemente información más exacta (por ejemplo, porque la inscripción puede constituir o considerarse una prueba firme de la existencia de una garantía).

148. Los ejemplos que se ofrecen a continuación pueden ilustrar las diferencias en el costo de la inscripción y la consulta. Por razones de conveniencia, los ejemplos parten de los supuestos de que sólo es aplicable la ley de un Estado, de que ese Estado ha promulgado la ley recomendada en la *Guía* y de que (si corresponde) el Estado dispone también de un registro de la propiedad intelectual que acepta la inscripción de garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual con resultados que son compatibles con los previstos en la *Guía*.

149. Un otorgante, que es el propietario inicial de un derecho de propiedad intelectual, otorga a un acreedor garantizado una garantía real en ese derecho de propiedad intelectual. Con independencia de que la inscripción se haga en el registro general de las garantías reales o en el registro pertinente de

la propiedad intelectual, el acreedor garantizado sólo tiene que inscribir un aviso para hacer la garantía real oponible a terceros (salvo que prefiera inscribirla también en el registro pertinente de la propiedad intelectual, caso de haberlo, debido a las reglas de prelación que la *Guía* recomienda). Quien esté haciendo la indagación porque quiere conceder un crédito sobre la base del derecho de propiedad intelectual gravado tendrá que hacer básicamente una búsqueda en el registro pertinente de la propiedad intelectual. El motivo de ello es que, con la inscripción en ese registro la garantía real del indagante adquirirá prelación incluso sobre otra garantía real de la que se haya inscrito antes un aviso en el registro general de garantías reales. Cabe señalar, no obstante, que si el sistema de registro de la propiedad intelectual exige la inscripción de un documento, es posible que el secretario del registro tenga que comprobarlo para asegurarse de que puede ser inscrito. Estos requisitos pueden influir en el tiempo que lleva el proceso de inscripción y en su costo. Si bien el registro general de garantías reales basado en el sistema de avisos ofrece la ventaja de garantizar mayor confidencialidad y sencillez que un sistema de registro de la propiedad intelectual basado en la inscripción de documentos, tiene la desventaja de que no puede ofrecer a quien haga la indagación tanta información como el sistema basado en documentos.

150. Un otorgante, propietario inicial de diez derechos de propiedad intelectual, otorga a un acreedor garantizado una garantía real sobre los diez derechos de propiedad intelectual. Si la inscripción se hace en el registro general de las garantías reales, el acreedor garantizado sólo tendrá que inscribir un aviso, en el que indicará el nombre del otorgante y los derechos de propiedad intelectual gravados. Como en este ejemplo se supone que el otorgante es el propietario inicial, el acreedor garantizado sólo tendrá que preocuparse por las operaciones concurrentes realizadas por el otorgante y no por otra parte anterior en la cadena de titularidad. Por tanto, quien haga la indagación sólo tendrá que hacer una indagación en el registro general de garantías reales a través del nombre u otro dato de identificación del otorgante para determinar si existen garantías reales concurrentes.

151. No obstante, el indagante tendrá también que realizar otra búsqueda para determinar si hay reclamantes concurrentes de cada uno de los diez derechos de propiedad intelectual inscritos en el registro de la propiedad intelectual, por ejemplo, un cesionario directo. Si existe un registro especial en el que puedan inscribirse las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual y el acreedor garantizado, conociendo las ventajas de prelación que otorga la inscripción en ese registro, decide hacer una indagación e inscribir su garantía real en él, tendrá que inscribir un documento o aviso por cada derecho de propiedad intelectual, aunque en algunos casos puede existir la posibilidad de inscribir un solo documento o aviso en el que se identifique

la totalidad o parte de la propiedad intelectual gravada (por ejemplo, si todos los derechos de propiedad intelectual son patentes). En tales casos, quien haga la indagación tendrá que hacer una búsqueda por cada uno de los diez derechos de propiedad intelectual para encontrar las garantías reales anteriores y otros reclamantes concurrentes.

152. En el ejemplo que se acaba de mencionar (véanse los párrafos 150 y 151 *supra*), si el otorgante no es el propietario inicial, sino un cesionario en una cadena de titularidad, y cada uno de los diez derechos de propiedad intelectual tuvo diez propietarios anteriores, la inscripción en el registro general de garantías reales puede ser aun más eficaz que la inscripción en un registro de la propiedad intelectual. El acreedor garantizado tendrá sólo que inscribir un aviso en el registro general de garantías reales bajo el nombre del otorgante, pero, en todo registro pertinente de la propiedad intelectual, tendrá que inscribir un documento o un aviso por cada uno de los diez derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, en lo que respecta a las búsquedas, si una garantía real sigue siendo oponible a los cesionarios sin necesidad de inscribir un aviso de enmienda en el registro general de garantías reales (véanse los párrafos 158 a 166 y la recomendación 244 *infra*), quien haga la indagación tendrá que hacer diez búsquedas fuera de ese registro para identificar a los propietarios anteriores de cada uno de los derechos de propiedad intelectual y a continuación una búsqueda por cada uno de los propietarios anteriores en el registro general de garantías reales para averiguar si hay garantías reales concurrentes anteriores, es decir, cien búsquedas (diez propietarios anteriores multiplicados por diez derechos de propiedad intelectual) en el registro general de garantías reales para identificar todas las garantías reales anteriores. Ahora bien, si se inscribe una garantía real en un registro de la propiedad intelectual, caso de haberlo, el acreedor garantizado sólo tendrá que realizar diez búsquedas, es decir, una por cada uno de los derechos de propiedad intelectual, ya que la indagación en el registro de la propiedad intelectual pondrá de manifiesto la existencia de garantías reales concurrentes anteriores y de otros reclamantes concurrentes. Por tanto, en lo que respecta a las indagaciones sobre múltiples derechos de propiedad intelectual que hayan tenido muchos propietarios anteriores, parece que hacer la consulta en el registro de la propiedad intelectual, caso de haberlo, sería más eficaz y menos costoso.

153. Los ejemplos arriba mencionados indican que, si bien es posible que el sistema de registro general de las garantías reales previsto en la *Guía* se adapte mejor a las operaciones financieras con propiedad intelectual en algunos contextos, puede que no sea siempre así y que ello dependa de las circunstancias de cada caso (véanse también los párrafos 158 a 166 *infra*). También indican que, en vista de la prelación de una garantía real inscrita en un

registro de la propiedad intelectual y la necesidad del acreedor garantizado de comprobar que el otorgante tiene derechos de propiedad intelectual que pueden ser gravados, puede que en la mayoría de los casos tenga que efectuarse una inscripción o consulta en un registro de la propiedad intelectual (cuando sea posible la inscripción de una garantía real en un registro de la propiedad intelectual).

154. La legislación aplicable a la oponibilidad a terceros y la prelación también influirá en el costo de la inscripción y en el tiempo que lleve. Si la legislación aplicable a estos asuntos es la del Estado en que la propiedad intelectual gravada esté protegida, si se trata de una cartera de derechos de propiedad intelectual, las inscripciones y búsquedas afectarán a los registros de diversos Estados. Otra cosa sería si la oponibilidad a terceros y la prelación se rigieran por la legislación del Estado en que esté ubicado el otorgante (salvo, por supuesto, que el otorgante se traslade a otro Estado o que el derecho de propiedad intelectual gravado se transfiera de una persona en un Estado a otra persona en otro Estado, en cuyo caso intervendrán las leyes de más de un Estado; véase la *Guía*, recomendaciones 45, 219 y 220). Pese a ello, en todo caso, la principal causa de esta diferencia sería la legislación aplicable y no el tipo de inscripción. Por ello, este asunto se trata en el capítulo X, relativo a la legislación aplicable a una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual.

F. Fecha de validez de la inscripción

155. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, la inscripción de un aviso de garantía real será válida y oponible a terceros a partir del momento en que los datos del aviso queden anotados en el registro y esos datos estén a disposición de toda persona que lo consulte (véase la recomendación 70). De estar informatizado el registro, la inscripción de un aviso será válida a partir del momento en que se efectúe. En cambio, cuando el registro se lleve sobre papel, el aviso inscrito sólo cobrará validez algún tiempo después de su inscripción.

156. Conforme al régimen de la propiedad intelectual, los sistemas de registros especiales pueden tener diversas reglas para establecer el momento de validez de la inscripción de una garantía real. Por ejemplo, conforme a la legislación sobre patentes y marcas comerciales de muchos Estados, la oponibilidad a terceros de una garantía inscrita, o de otro derecho, sobre una patente o una marca comercial empieza a partir de la fecha de presentación al registro de una solicitud de inscripción. Esta forma de proceder resulta

útil cuando al registro le lleva tiempo efectuar la inscripción de la garantía real sobre la patente o la marca comercial, pero puede hacer que quien efectúe la consulta no consiga saber si un determinado derecho de propiedad intelectual está gravado.

157. Como ya se ha indicado (véanse los párrafos 135 a 140 *supra*), el régimen recomendado en la *Guía* regula las cuestiones de coordinación otorgando prelación a una garantía real respaldada por un documento o aviso que se haya inscrito en un registro especial (o una anotación en un certificado de titularidad), independientemente de la fecha de inscripción (véase la *Guía*, recomendaciones 77 y 78). Así pues, la diversidad de criterios para determinar la fecha de inscripción no debe causar ningún problema para determinar la prelación de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual.

G. Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción

158. La *Guía* recomienda que el régimen de las operaciones garantizadas se ocupe de las repercusiones que pueda tener la transferencia del bien gravado sobre la validez de la inscripción de un aviso en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 62). Esta recomendación es igualmente aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual que adquieran eficacia frente a terceros mediante la inscripción de un aviso en el registro general de las garantías reales. Sin embargo, esta recomendación no será pertinente si:

a) El cesionario de un bien gravado lo adquiere libre del gravamen de la garantía real como ocurre, por ejemplo, cuando el acreedor garantizado autoriza la libre transferencia de la garantía real (véase la *Guía*, recomendación 80);

b) Se ha inscrito un documento o un aviso de la garantía real en un registro de la propiedad intelectual (o en otro registro especial);

c) El otorgante ha transferido todos sus derechos sobre el bien gravado antes de conceder una garantía real sobre ese bien (en tales situaciones, según la *Guía*, no se constituye ninguna garantía real; véase la recomendación 13); o

d) No hay una transferencia de la propiedad, sino sólo una licencia de propiedad intelectual.

159. Con respecto al apartado *a*) del párrafo anterior, conviene observar que, si el acreedor garantizado no autoriza una licencia (es decir, si el licenciatario no adquiere el bien libre de la garantía real) y ejecuta su garantía real, la ejecución entrañará la extinción de la licencia y de toda sublicencia, con lo que todos los “licenciarios” pasarían a ser infractores una vez ultimada la ejecución. En lo que respecta al apartado *d*), conviene tener en cuenta que la recomendación 62 podría aplicarse a una licencia si, conforme al régimen de la propiedad intelectual, esta se considera una transferencia de la propiedad (aunque, de conformidad con la *Guía*, una licencia no constituya una transferencia, el significado exacto del término “licencia”, incluida la cuestión de si la concesión de una licencia exclusiva debe considerarse una transferencia de los derechos, es un asunto que entra en el ámbito del derecho interno de la propiedad intelectual; véanse los párrafos 23 a 25 *supra*, y 187 *infra*).

160. En el comentario de la *Guía* se examinan tres formas en que el Estado promulgante puede resolver la cuestión (véase la *Guía*, capítulo IV, párrafos 78 a 80). La primera consistiría en especificar que, al transferirse un bien gravado, y si el cesionario no ha adquirido el bien libre de la garantía real, el acreedor garantizado dispondrá de cierto plazo, después de la transferencia, para hacer inscribir un aviso de enmienda en el que se identifique al cesionario. Si el acreedor garantizado no cumple este requisito, la inscripción original seguirá siendo válida en principio. Ahora bien, esa garantía quedaría supeditada al derecho o a la garantía de todo acreedor y cesionario que adquiera su derecho o su garantía sobre el bien gravado con posterioridad a su transferencia, pero antes de haberse inscrito el aviso de enmienda. Una segunda vía para resolver esta cuestión sería la de prever cierto plazo de gracia para la inscripción del aviso de enmienda, contado a partir del momento en que el acreedor garantizado tuvo conocimiento de la transferencia del bien gravado efectuada por el otorgante. Una tercera vía consiste en disponer que la transferencia del bien gravado no repercuta en modo alguno en la oponibilidad a terceros de una garantía debidamente inscrita.

161. Si el Estado promulgante adopta la tercera vía, el acreedor garantizado del cedente no necesitará inscribir un nuevo aviso de su garantía real especificando la identidad del cesionario. En tal caso, la inscripción original del aviso de la garantía real sobre el bien que ahora es propiedad del cesionario seguirá siendo oponible a terceros. Ahora bien, un cesionario ulterior en la cadena de la titularidad tal vez no consiga averiguar con facilidad, mediante una consulta del registro general de las garantías reales, si algún titular anterior del derecho cedido, que no sea su transferente, constituyó o no una garantía sobre el derecho que vaya a ser gravado en garantía. En tales casos, aún tendría que investigar la cadena de titularidad y la situación de un bien gravado al margen del registro general de las garantías reales. En cambio,

si el Estado promulgante adopta la primera o la segunda vía, el acreedor garantizado se verá obligado a inscribir un aviso de enmienda en el que especifique la identidad del cesionario. En dicho caso, el acreedor garantizado habrá de asumir la carga de seguir la pista del bien gravado (carga que será mayor o menor, según que el Estado promulgante haya optado por la primera o por la segunda vía sugerida). Al mismo tiempo, sin embargo, los cesionarios ulteriores de la titularidad podrán descubrir con facilidad toda garantía real otorgada por una persona que no sea su cedente inmediato.

162. Todo Estado promulgante de la ley recomendada en la *Guía* deberá considerar las ventajas e inconvenientes relativos de cada una de las soluciones propuestas y, en particular, su repercusión en las garantías sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, con arreglo al primer enfoque antes mencionado, un acreedor garantizado que vaya a abrir un crédito respaldado por los derechos de autor completos de una película habría de inscribir sucesivamente a todo nuevo licenciatario o sublicenciatario de la película (siempre que la normativa aplicable en materia de derechos de autor conceptúe una licencia exclusiva como transferencia del derecho gravado que puede inscribirse en el registro) a fin de mantener su prelación frente a ellos o frente a los acreedores garantizados de tales licenciatarios o sublicenciatarios. Ello supondría una carga gravosa para el prestamista y podría restar incentivos para otorgar un crédito respaldado por ese tipo de bienes. Por otra parte, tal solución facilitaría la búsqueda, por el prestamista de un sublicenciatario, de toda garantía real creada por el sublicenciante efectuando una sola consulta del registro por los datos de identificación del sublicenciante. La disyuntiva está en que en un caso se impone al acreedor garantizado inicial la tarea de seguir el registro del bien gravado, haciendo inscribir cada transferencia sucesiva, y en el segundo se impone al acreedor ulterior la tarea de investigar toda la cadena de titularidad del bien ofrecido en garantía para averiguar si existe algún gravamen anterior sobre dicho bien. A este respecto, debe observarse que, conforme al régimen de la propiedad intelectual, una transferencia anterior conserva su prelación sobre toda transferencia ulterior sin que se deba inscribir el nombre de todo cesionario ulterior del bien gravado.

163. Como ya se ha mencionado (véase el párrafo 161 *supra*), si un Estado no adopta la tercera vía sugerida, el acreedor garantizado deberá inscribir un aviso de enmienda en el registro general de las garantías reales cada vez que la propiedad intelectual gravada sea objeto de una transferencia no autorizada o de la concesión de una licencia o sublicencia no autorizadas (siempre que las licencias sean consideradas transferencias en virtud del derecho interno aplicable de la propiedad intelectual), corriendo el riesgo de perder su prelación si no es informado o si es informado pero no actúa sin dilación. Los siguientes ejemplos pueden ilustrar la necesidad de optar por este enfoque (véase la recomendación 244 *infra*).

164. Si el otorgante de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual no es el propietario inicial, sino el décimo de una serie de diez cesionarios sucesivos y si un acreedor garantizado no está obligado a inscribir un aviso de enmienda en nombre de cada cesionario del derecho de propiedad intelectual gravado, el acreedor garantizado sólo tendrá que inscribir un aviso en un registro general de las garantías reales. Sin embargo, quien consulte el registro tendrá que efectuar diez consultas al margen del registro general de las garantías reales para identificar a cada propietario y a continuación hacer una consulta en el registro general de las garantías reales por el nombre de cada uno de los diez propietarios anteriores para comprobar si alguno de ellos constituyó con anterioridad una garantía real sobre los bienes gravados.

165. No obstante, si conforme a la legislación es preciso inscribir un nuevo aviso cada vez que se transfiere la propiedad intelectual gravada, el acreedor garantizado tendrá que inscribir un aviso respecto de su otorgante y de cada uno de los diez propietarios anteriores. Debido a esto, puede que el acreedor garantizado tenga que hacer considerables esfuerzos no sólo para mantenerse al corriente de la actuación de su otorgante, sino también de la de los cesionarios (y de los licenciarios, si se considera que una licencia constituye una transferencia).

166. Estos ejemplos indican que, si conforme a la legislación el acreedor garantizado tiene que inscribir un aviso de enmienda cada vez que la propiedad intelectual gravada se transfiere o se da en licencia (en la medida en que una licencia exclusiva se considere una transferencia en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual), se desalentará la concesión de financiación de la propiedad intelectual o será más costoso obtenerla. Es por este motivo por lo que en el *Suplemento* se propugna un criterio distinto del que se recomienda en la *Guía* (véase la recomendación 62). Según este criterio, la inscripción de un aviso de garantía real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales mantendría su eficacia incluso en caso de transferencia de la propiedad intelectual gravada. Como consecuencia de ello, el acreedor garantizado no estaría obligado a inscribir un aviso de enmienda que indicara el nombre del cesionario de la propiedad intelectual gravada (véase la recomendación 244 *infra*).

H. Inscripción de las garantías sobre marcas comerciales

167. La Asociación Internacional de Marcas Comerciales (INTA) emitió una serie de principios respecto de la inscripción registral de las garantías

constituidas sobre marcas comerciales y de servicios (denominadas colectivamente “marcas”) como las “mejores prácticas” que deberían seguirse siempre que sea posible¹⁵. En particular, la INTA se mostró a favor de que se armonizara la inscripción registral de las garantías constituidas sobre marcas comerciales, reconociendo que los derechos de propiedad intelectual, así como las marcas comerciales, constituyen un factor de creciente importancia a efectos de obtener crédito financiero para fines comerciales; la falta de coherencia en la inscripción registral de las garantías sobre marcas es fuente de incertidumbre comercial y constituye un riesgo para los derechos del propietario de la marca; muchos Estados carecen de medios adecuados (o no disponen de mecanismos suficientes) para la inscripción de garantías reales sobre marcas; muchos otros aplican criterios divergentes y contradictorios para determinar cuáles son los datos inscribibles; y las iniciativas internacionales en este campo, a cargo de entidades como la CNUDMI, podrían repercutir notablemente en el modo en que se apliquen las legislaciones sobre financiación garantizada para reglamentar las prácticas de inscripción registral y otros aspectos de las garantías reales constituidas sobre marcas comerciales, particularmente en países en desarrollo. Convendría señalar que en los principios no se abordan cuestiones relativas a la inscripción de garantías reales sobre marcas que no puedan inscribirse en una oficina de marcas comerciales, dejándose la reglamentación de esas cuestiones en manos de las legislaciones nacionales sobre operaciones garantizadas (inclusive del régimen recomendado en la *Guía*). Además, en los principios se abordan aspectos de la oponibilidad a terceros, pero no se fijan reglas de prelación, cuya reglamentación se deja también en manos de los regímenes nacionales de las operaciones garantizadas (así como del régimen recomendado en la *Guía*).

168. Los principios más importantes de las mejores prácticas en este campo son los siguientes:

a) Toda garantía constituida sobre una marca registrada o cuya inscripción esté ya solicitada debería ser inscribible en la oficina nacional de marcas comerciales;

b) A efectos de inscribir un aviso de garantía real, se recomienda su inscripción en la oficina nacional de marcas comerciales o en todo otro registro mercantil pertinente cuya consulta sea gratuita y, a ser posible, por medios electrónicos;

c) La constitución de una marca en garantía no debe dar lugar a la transferencia de la titularidad jurídica o equitativa de la marca gravada por la garantía real ni conferir al acreedor garantizado un derecho a utilizarla;

¹⁵Véase www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid.

d) Todo acuerdo de garantía debería estipular claramente disposiciones que sean aceptables con arreglo al derecho interno, y que permitan al acreedor garantizado renovar las marcas, de ser ello necesario para mantener la inscripción registral de la marca;

e) La valoración de una marca para fines de garantía deberá hacerse por algún método fiable que sea admisible para el derecho interno, por lo que no se prefiere o recomienda ningún método ni ninguna técnica en particular;

f) La inscripción de una garantía en la oficina nacional de marcas comerciales debería bastar para perfeccionarla, al igual que su inscripción en todo otro lugar que sea admisible para el derecho interno, como pudiera ser un registro mercantil;

g) Si el derecho interno aplicable exige que, para perfeccionar el gravamen, sea preciso inscribirlo en algún otro lugar además de la oficina nacional de marcas comerciales, deberá ser posible la doble inscripción requerida;

h) Deben reducirse al mínimo los trámites exigibles y los derechos abonables por concepto de inscripción de una garantía, por lo que, para perfeccionarla, debería bastar con presentar un documento fehaciente que indique: i) la existencia de la garantía; ii) las partes interesadas; iii) el número o la solicitud de inscripción de la marca gravada; iv) una breve descripción del carácter de la garantía constituida; y v) su fecha de validez;

i) Cualquiera que sea la vía ejecutoria prevista, el ejercicio de la garantía por venta a raíz de una sentencia, decisión administrativa u otro hecho determinante, debería resultar sencillo;

j) La oficina de marcas competente deberá anotar sin demora toda sentencia o decisión administrativa revocatoria de los datos inscritos y adoptar toda otra medida administrativa que proceda; pero debería bastar con depositar una copia certificada conforme de la sentencia o decisión revocatoria;

k) De ser activable la ejecución de la garantía por algún hecho que no sea una decisión judicial o administrativa, el derecho interno debería prever alguna vía sencilla para que el titular de la garantía real pueda inscribirla y los interesados puedan consultarla gratuitamente y, a ser posible, por vía electrónica;

l) De ser declarado en quiebra o de verse el propietario de la marca gravada imposibilitado por algún otro motivo para mantener la inscripción de la marca sujeta a una garantía real, y de no haberse estipulado nada al respecto, el titular de la garantía (o el síndico de la quiebra, si procede) debería estar facultado para mantener la inscripción de la marca, siempre y cuando ello no confiera al acreedor garantizado el derecho a utilizarla; y

m) La oficina o agencia pública competente deberá dejar constancia, sin demora, de todo documento por el que se libere al bien gravado, mediante una anotación cuya consulta, de ser posible, sea gratuita y accesible por vía electrónica.

169. Los principios *a)*, *b)*, *f)* y *g)* expuestos en el párrafo 168 *supra*, relativos a la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre una marca, son compatibles con el régimen recomendado en la *Guía*, dado que promueven los objetivos de certeza y transparencia (véase la recomendación 1 *f)*).

170. El principio *c)* expuesto en el párrafo 168 *supra*, en virtud del cual la constitución de una garantía real sobre una marca no implica la transferencia de la marca ni confiere al acreedor garantizado el derecho a utilizarla, es también compatible con el régimen recomendado en la *Guía*. Conviene tener presente que, en virtud de este régimen, el acreedor garantizado tiene el derecho, pero no la obligación, de mantener el bien inmaterial gravado (sólo se prevé tal obligación para los bienes materiales; véase la recomendación 111). Si, en caso de insolvencia del propietario, ni este ni el representante de la insolvencia o el acreedor garantizado toman las medidas necesarias para preservar la marca gravada, puede que esta esté sin embargo protegida por el régimen de la propiedad intelectual (por ejemplo, en virtud de la doctrina de la “no utilización excusable” de una marca).

171. Además, el principio *d)* expuesto en el párrafo 168 *supra* es compatible con el régimen recomendado en la *Guía*, ya que prevé una regla supletoria para los derechos de las partes dentro de los límites de la ley aplicable. El principio *e)* también es compatible con el régimen recomendado en la *Guía* por poner de relieve la importancia de la valoración de las marcas sin sugerir ningún sistema concreto de valoración. El principio *h)* también es compatible con el régimen recomendado en la *Guía*, pues en él se recomienda la inscripción de notificaciones, incluso para los registros de marcas. Convendría señalar que los términos “la fecha de eficacia de la garantía real” hacen referencia a la validez de la garantía real entre las partes y no a su oponibilidad a terceros.

172. Además, los principios *i)*, *j)* y *k)* expuestos en el párrafo 168 *supra* son compatibles con el régimen recomendado en la *Guía*, dado que prevén mecanismos eficaces de ejecución, y la inscripción de las sentencias o decisiones administrativas de ejecución. Por último, el principio *m)*, a reserva de su aprobación por las autoridades gubernamentales competentes, es compatible con el régimen recomendado en la *Guía* en lo que respecta a la eficacia de los procedimientos de inscripción.

Recomendación 244¹⁶

Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción

El régimen debería prever que la inscripción de un aviso de garantía real sobre propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales mantenga su eficacia aun en caso de transferencia de la propiedad intelectual gravada.

¹⁶En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporará al capítulo IV, Sistema de inscripción registral, como recomendación 62 bis.

V. Prelación de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual

A. El concepto de prelación

173. Conforme se utiliza en la *Guía*, el concepto de prelación de una garantía real con respecto a los reclamantes concurrentes se refiere a la determinación de si un acreedor garantizado puede obtener el producto económico de su garantía real sobre un bien gravado con preferencia a un reclamante concurrente (para el concepto de “prelación”, véase la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20; asimismo, para el significado de la expresión “reclamante concurrente”, véanse los párrafos 10 y 11 *supra* y 175 y 176 *infra*). Cabe señalar asimismo que un conflicto entre dos personas de las cuales ninguna sea un acreedor garantizado, no constituye un conflicto de prelación conforme al régimen recomendado en la *Guía*.

174. En cambio, en el derecho interno de la propiedad intelectual, el concepto de prelación de los derechos de propiedad intelectual puede guardar relación con los conceptos de derechos exclusivos. En la mayoría de los Estados, una vez que el titular haya transferido su derecho de propiedad intelectual, no podrá hacer una segunda transferencia de ese mismo derecho (salvo cuando el primer cesionario no cumpla los requisitos de inscripción reglamentaria o el segundo cesionario sea un comprador de buena fe; respecto de la importancia del conocimiento de cesiones previas, véanse los párrafos 177 y 178 *infra*). Del mismo modo, si tanto el primer cesionario como el segundo constituyen una garantía real sobre sus derechos de propiedad intelectual, puede que no haya conflicto de prelación de acuerdo con el régimen recomendado en la *Guía* en la medida en que no tenga el segundo cesionario ningún derecho de propiedad intelectual con que respaldar una garantía real. En tal caso, no se plantea ninguna cuestión de orden de prelación en el sentido que se da en la *Guía* a dicha expresión. En consecuencia, el régimen recomendado en la *Guía* no sería aplicable y el asunto se resolvería con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, normalmente por remisión al principio de *nemo dat* y a los principios de buena fe en la adquisición de bienes. Conviene observar que, de conformidad con el régimen recomendado en la *Guía*, una parte que no tenga derechos sobre un bien ni la facultad para gravarlo en el momento de concertar el acuerdo de

garantía, ni tenga tales derechos o facultad posteriormente, no podrá constituir una garantía real sobre ese bien (véase la recomendación 13).

B. Identificación de los reclamantes concurrentes

175. De conformidad con la *Guía*, por “reclamante concurrente” se entiende otro acreedor garantizado que disponga de una garantía real sobre el mismo bien (que podría ser también un cesionario en el contexto de una transferencia a título de garantía), un cesionario de una transferencia pura y simple, un licenciataria o arrendatario del bien gravado, un acreedor judicial con un derecho sobre el bien gravado o el representante de la insolvencia en el procedimiento de insolvencia del otorgante (véase el concepto de “reclamante concurrente” en los párrafos 10 y 11 *supra*). En particular, el régimen recomendado por la *Guía* se aplica a los conflictos de prelación: *a*) entre dos garantías reales respecto de las cuales se haya inscrito una notificación en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 76 *a*)); *b*) entre una garantía real cuya notificación se haya inscrito en el registro general de las garantías reales, y una garantía real respecto de la cual se haya inscrito un documento o una notificación en el registro pertinente de la propiedad intelectual (véase la recomendación 77 *a*)); *c*) entre dos garantías reales respecto de las cuales se hayan inscrito documentos o notificaciones en el registro pertinente de la propiedad intelectual (véase la recomendación 77 *b*)); *d*) entre los derechos de un cesionario o licenciataria de propiedad intelectual y una garantía real sobre esa propiedad intelectual sobre la que se haya inscrito una notificación o un documento en un registro de la propiedad intelectual (véase la recomendación 78); *e*) entre los derechos de un cesionario o licenciataria de propiedad intelectual y una garantía real sobre dicha propiedad intelectual sobre la que no se pueda inscribir una notificación o un documento en un registro de propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 79 a 81); y *f*) entre dos garantías reales, ambas oponibles a terceros, una de las cuales haya sido constituida por el otorgante y la otra por el cesionario, arrendatario o licenciataria del bien gravado. Respecto del último conflicto, se entiende que el cesionario, arrendatario o licenciataria adquiere el bien sujeto a la garantía real constituida por el otorgante (véanse las recomendaciones 79 y 82) y el acreedor garantizado del cesionario, arrendatario o licenciataria no asume más derechos de los que estos últimos tenían (véase la *Guía*, recomendación 31).

176. En el contexto de la propiedad intelectual se utiliza, en cambio, el concepto de “cesionarios conflictivos o concurrentes”, que abarca a los cesionarios y licenciarios con derechos concurrentes. Cuando no está en juego

ningún conflicto con una garantía real constituida sobre propiedad intelectual (que incluye el derecho de un cesionario de una transferencia a título de garantía), no es aplicable el régimen recomendado en la *Guía* y el asunto se resuelve de conformidad con el derecho interno de la propiedad intelectual. Cuando se plantea un conflicto con una garantía real de esa índole, el régimen recomendado en la *Guía* no es aplicable en la medida en que sus disposiciones sean incompatibles con el derecho interno del Estado promulgante en materia de propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)). Además, el régimen recomendado en la *Guía* no es aplicable a un conflicto entre el cesionario de un bien gravado que haya adquirido el bien de un acreedor garantizado ejecutando su garantía real, y otro acreedor garantizado que haya recibido posteriormente un derecho sobre el mismo bien del mismo otorgante (que ya no tenía derechos sobre el bien gravado). En este caso no se trata de un verdadero conflicto de prelación conforme al régimen recomendado en la *Guía*, aunque bien puede ser un conflicto que esté regulado por el derecho interno de la propiedad intelectual.

C. Importancia del conocimiento de transferencias o garantías reales anteriores

177. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, el hecho de que un reclamante concurrente tenga conocimiento de la existencia de una garantía real anterior no suele ser un factor determinante de la prelación (véase la recomendación 93; en cambio, sí puede ser pertinente el conocimiento de que una transferencia se hace en violación de los derechos de un acreedor garantizado; véase la recomendación 81 a)). Así pues, una garantía constituida posteriormente pero inscrita en primer lugar gozará de prelación sobre una garantía constituida antes pero inscrita posteriormente, aun cuando el titular de la garantía posterior tenga conocimiento de la garantía antes constituida (véase la recomendación 76 a)).

178. En cambio, en muchos Estados el derecho interno de la propiedad intelectual dispone que una transferencia ulterior o una garantía constituida posteriormente sólo gozarán de prelación si su inscripción tuvo lugar previamente y si se hizo sin conocimiento de una transferencia conflictiva anterior. La primacía reconocida en estos casos al derecho interno de la propiedad intelectual en virtud de la recomendación 4 b) dejaría a salvo la aplicación de estas reglas de prelación, en las que el conocimiento previo constituye un factor determinante, en la medida en que se apliquen expresamente a las garantías reales sobre propiedad intelectual.

D. Prelación de las garantías reales sobre propiedad intelectual que no estén inscritas en un registro de la propiedad intelectual

179. Como ya se ha señalado, cuando el derecho interno de la propiedad intelectual prevea reglas de prelación expresamente aplicables a la propiedad intelectual que regulen la prioridad de una garantía real sobre propiedad intelectual y las reglas de prelación del régimen recomendado en la *Guía* no sean compatibles con ese derecho interno, no será aplicable el régimen recomendado en la *Guía* (véase la recomendación 4 *b*). Sin embargo, si el derecho interno de la propiedad intelectual no prevé reglas de esa índole o si las reglas de prelación del régimen recomendado en la *Guía* no son incompatibles con las primeras, serán aplicables las reglas de prelación del régimen recomendado en la *Guía*.

180. De conformidad con el régimen recomendado en la *Guía*, la prelación entre garantías reales que hayan sido constituidas por el mismo otorgante sobre los mismos bienes gravados y hayan pasado a ser oponibles a terceros mediante su inscripción en el registro general de garantías reales, se determinará por el orden de inscripción de un aviso en ese registro (véase la recomendación 76 *a*). Esta regla es aplicable cuando el documento o aviso de una garantía real no haya sido inscrito o no conste en un registro especial. En caso de que se haya inscrito un documento o aviso y se trate de una inscripción en un registro especial, serán aplicables reglas diferentes (véanse la *Guía*, recomendación 77, y los párrafos 181 a 183 *infra*). Además, cuando una garantía real sea constituida por un otorgante diferente (por ejemplo, por un cesionario del otorgante inicial), se aplicarán reglas diferentes (véanse las recomendaciones 79 a 83 y los párrafos 184 a 201 *infra*). Todas esas reglas se aplican igualmente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual.

E. Prelación de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual que hayan sido inscritas en un registro de la propiedad intelectual

181. La *Guía* recomienda que una garantía real sobre un bien que sea oponible a terceros mediante su inscripción en un registro especial (véase la recomendación 38), tenga prelación sobre una garantía real sobre el mismo bien que se haya hecho oponible a terceros por algún otro método (véase la recomendación 77 *a*). Recomienda asimismo que una garantía real

sobre un bien que se haya hecho oponible a terceros mediante inscripción en un registro especial tenga prelación sobre una garantía real que se haya inscrito posteriormente en el registro especial (véase la recomendación 77 b)). Además, la *Guía* recomienda que si un bien gravado es transferido, arrendado o licenciado y, en el momento de la transferencia, arriendo o concesión de la licencia, la garantía real ha pasado a ser oponible a terceros mediante su inscripción en un registro especial, el cesionario, arrendatario o licenciario adquirirá dicho bien sujeto a la garantía real. Si esa garantía real no se ha inscrito en un registro especial, el cesionario, arrendatario o licenciario de un bien gravado adquirirá ese bien libre de dicho gravamen, aun cuando se haya inscrito una notificación de la garantía real en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 78). Estas reglas están sujetas a determinadas excepciones (véanse los párrafos 184 a 212 *infra* y la *Guía*, recomendaciones 79 a 81). Además, si un cesionario, arrendatario o licenciario de un bien gravado adquiere sus derechos sobre el bien libres del gravamen de la garantía, tampoco estará sujeta a ese gravamen toda persona que adquiera subsiguientemente los derechos sobre el bien (véanse las recomendaciones 31 y 82).

182. Esas recomendaciones son igualmente aplicables a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, si surge un conflicto entre dos garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual, una de las cuales sea objeto de una notificación inscrita en el registro general de garantías reales y la otra sea objeto de un documento o notificación inscritos en el registro pertinente de la propiedad intelectual, será aplicable el régimen recomendado en la *Guía*, que concede prelación a esta última garantía real (véase la recomendación 77 a)). De producirse un conflicto entre garantías reales inscritas en el registro pertinente de la propiedad intelectual, gozará de prelación la garantía cuyo documento o notificación hayan sido inscritos primero (véase la recomendación 77 b)). En caso de que surja un conflicto entre los derechos de un cesionario de la propiedad intelectual y una garantía real con respecto a la cual, en el momento de la transferencia, se podía inscribir un documento o notificación y de hecho fue inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual, el cesionario adquirirá la propiedad intelectual gravada sujeta a la garantía. Sin embargo, cuando una garantía real constituida sobre la propiedad intelectual pueda ser inscrita en el registro pertinente de la propiedad intelectual pero no lo haya sido, el cesionario o licenciario de la propiedad intelectual gravada la adquirirá libre de todo gravamen, incluso cuando la garantía real haya sido inscrita en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 78). En algunos Estados, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, un acreedor garantizado puede tener prelación en este caso, si el cesionario no es un comprador de buena fe. A tenor de la recomendación 4 b), el régimen recomendado en la *Guía* daría precedencia a esa regla si fuera

expresamente aplicable a la propiedad intelectual. Por último, si un cesionario adquiere un derecho de propiedad intelectual gravada sujeto a una garantía real, cualquier persona (por ejemplo, un acreedor garantizado) que adquiera posteriormente esa propiedad intelectual del cesionario también adquiere esa propiedad sujeta a la garantía real (véanse las recomendaciones 31 y 82).

183. Así, por ejemplo, si A constituye una garantía real sobre una patente a favor de B, el cual hace inscribir una notificación de su garantía en el registro general de las garantías reales, y si A transfiere luego la titularidad de la patente a C, el cual inscribe un documento o una notificación de su transferencia en el registro de patentes, de conformidad con la recomendación 78 de la *Guía*, C adquirirá dicha patente libre de la garantía real de B. Del mismo modo, si en lugar de transferir su derecho de propiedad intelectual, A constituye sobre tal derecho un gravamen a favor de C, y C inscribe un documento o notificación de la garantía real en el registro de patentes, de conformidad con la recomendación 77 a) de la *Guía*, la garantía de C tendría prelación. En uno y otro caso, al primar la inscripción de un documento o notificación en el registro de patentes, de conformidad con el régimen recomendado en la *Guía*, un tercero que haya consultado el registro de patentes no necesitará consultar el registro general de las garantías reales. En todos los ejemplos citados, el derecho interno de la propiedad intelectual es el que determina quién es el cesionario de un derecho de propiedad intelectual y qué requisitos han de cumplirse para la transferencia de ese derecho. Conviene señalar también que en el registro de la propiedad intelectual sólo se inscribirán las notificaciones relativas a garantías constituidas sobre propiedad intelectual y no a garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven incorporada alguna forma de propiedad intelectual.

F. Derechos reconocidos al cesionario de la propiedad intelectual gravada

184. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, el cesionario de un bien gravado (aun cuando sea propiedad intelectual) adquiere habitualmente ese bien sujeto a toda garantía que sea oponible a terceros al efectuarse la transferencia. Se reconocen dos excepciones a esa regla (véase la recomendación 79). La primera se da cuando el acreedor garantizado ha autorizado la venta u otra enajenación del bien gravado libre de todo gravamen (véase la recomendación 80 a)). La segunda excepción se refiere a la transferencia efectuada en el curso ordinario de los negocios del vendedor cuando el comprador desconoce que la venta u otra enajenación tiene lugar en

violación de los derechos del acreedor garantizado en virtud del acuerdo de garantía (véase la recomendación 81 *a*). Como ya se ha indicado (véanse los párrafos 181 a 183 *supra*), si una garantía real puede ser inscrita (independientemente de que haya sido o no inscrita) en un registro de la propiedad intelectual, se aplica una regla diferente (véase la recomendación 78).

185. La recomendación 79 se aplica igualmente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual que pueda no haber sido inscrita en un registro de la propiedad intelectual y la recomendación 78 se aplica a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual que pueda ser inscrita (independientemente de que lo esté o no) en un registro de la propiedad intelectual. Así pues, si una notificación respecto de una garantía real es inscrita en el registro general de garantías reales, el cesionario o licenciatario de la propiedad intelectual adquirirá esa propiedad gravada sujeta a la garantía real, a menos que se aplique una de las excepciones enunciadas en las recomendaciones 80 a 82 (con respecto a la recomendación 81 *c*), véanse los párrafos 188 a 212 *infra*). Con arreglo a la recomendación 4 *b*), esas recomendaciones no son aplicables, si no se ajustan a las reglas de prelación del derecho interno de la propiedad intelectual que se apliquen expresamente a la propiedad intelectual.

186. El análisis precedente se refiere a un conflicto de prelación entre una garantía real y los derechos de un cesionario subsiguiente. La situación es distinta si la propiedad intelectual es transferida antes de la constitución de una garantía real, pues aquí no se planteará ningún conflicto de prelación en virtud del régimen recomendado en la *Guía*. En este caso, conforme al principio *nemo dat*, el acreedor garantizado no dispondrá de garantía real alguna sobre la propiedad intelectual. Como ya se ha mencionado, la *Guía* no obstaculiza la aplicación del principio *nemo dat*. Por el contrario, este criterio se ve plasmado en la regla general de la *Guía* de que un otorgante sólo puede constituir una garantía real sobre un bien respecto del cual tenga derechos o la facultad para constituir sobre él una garantía real (véase la recomendación 13). Con todo, esta regla quedaría anulada por una regla del derecho interno de la propiedad intelectual que otorgue prelación a un acreedor garantizado que adquiriera una garantía sobre propiedad intelectual sin saber que el otorgante ha hecho antes otra transferencia de la propiedad intelectual (véase la *Guía*, recomendación 4 *b*)).

187. Es importante también señalar que, como ya se ha indicado (véanse los párrafos 23 a 25, 158 y 159 *supra*), de conformidad con la *Guía*, una licencia de propiedad intelectual no constituye una transferencia de la propiedad que es objeto de la licencia. Por ello, las reglas del régimen recomendado en la *Guía* aplicables a la cesión de bienes gravados no se aplican a las licencias. Sin embargo, el régimen de la *Guía* daría precedencia al

derecho interno de la propiedad intelectual para tratar ciertas licencias (en particular, las licencias exclusivas) como cesiones (véase la recomendación 4 b)).

G. Derechos de los licenciarios en general

188. La propiedad intelectual suele ser objeto de licencia. En tales supuestos, el licenciante puede constituir gravámenes para obtener crédito financiero con los derechos que retiene sobre la propiedad licenciada, como la propiedad, los derechos relacionados con esta y los derechos de un licenciante en virtud de un acuerdo de licencia (como el de otorgar nuevas licencias o cobrar regalías). Del mismo modo, la autorización del licenciante al licenciario para utilizar o explotar la propiedad intelectual o el derecho del licenciario a otorgar una sublicencia y a cobrar subregalías (en ambos casos de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de licencia) pueden ser utilizados por el licenciario como garantía para obtener crédito (véanse los tipos de bienes gravables en el contexto de la propiedad intelectual en los párrafos 89 a 112 *supra*).

189. Normalmente, conforme al régimen de las operaciones garantizadas, inclusive el régimen recomendado en la *Guía*, un acreedor garantizado no pasa a ser propietario del bien gravado, a menos que, en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado ejecute su garantía real y adquiera el bien en una venta de ejecución o como pago de la obligación garantizada (véanse los párrafos 29 y 30, 87 y 88 *supra* y los párrafos 237, 238 y 242 *infra*). La cuestión de si el propietario del derecho de propiedad intelectual que haya constituido una garantía sobre su propiedad intelectual sigue siendo el propietario, para los fines del derecho interno de la propiedad intelectual, y puede, por ejemplo, conceder una licencia sobre el derecho de propiedad intelectual gravado, es una cuestión que debe determinarse por el derecho interno de la propiedad intelectual. Conforme a los principios generales del derecho interno de la propiedad intelectual (a los que se ajusta el régimen recomendado en la *Guía*), el otorgante que ha dejado de ser propietario (o no está facultado para ejercer los derechos del propietario) no podrá conceder una licencia sobre su derecho de propiedad intelectual gravado si el acreedor garantizado, con arreglo al derecho interno de propiedad intelectual, pasa a ser el titular de esa propiedad intelectual (o puede ejercer los derechos de propietario) y está facultado para otorgar licencias mientras exista la garantía real (véase el párrafo 222 *infra*). En tal situación, una licencia concedida por el propietario original constituiría, conforme al derecho interno de la propiedad intelectual, una licencia no autorizada y el licenciario no

obtendría nada, por el principio de *nemo dat*. De eso se desprende también que, dado que el acreedor garantizado sólo obtiene una garantía real sobre los derechos que posee el otorgante, en este caso no existe ningún bien que la garantía real del acreedor garantizado del licenciataria pueda gravar (véase la *Guía*, recomendación 13).

190. Si el propietario, tras constituir una garantía real sobre su propiedad intelectual, mantiene su condición de titular pero su facultad para otorgar licencias se ve limitada por un acuerdo con el acreedor garantizado (siempre que el derecho interno de la propiedad intelectual autorice tal acuerdo), el propietario, en teoría, puede conceder una licencia, pero la concesión de una licencia por el propietario en violación de su acuerdo con el acreedor garantizado constituiría un acto de incumplimiento. Como resultado de ello, el acreedor garantizado del propietario podría ejecutar su garantía y, ejercitando los derechos del propietario, podría vender el derecho de propiedad intelectual objeto de licencia o conceder otra licencia libre de la licencia previamente concedida (y de toda garantía constituida por el licenciataria), ya que normalmente el licenciataria habría adquirido su licencia supeditada a la garantía del acreedor garantizado del propietario (véase la *Guía*, recomendaciones 79 y 161 a 163). De otro modo, el acreedor garantizado del propietario podría ejecutar su garantía en caso de incumplimiento cobrando las regalías adeudadas por el licenciataria al propietario como licenciante. Si el bien gravado son los derechos de propiedad intelectual del propietario, el acreedor garantizado podrá cobrar las regalías como producto del bien gravado (véanse las recomendaciones 19, 39, 40, 100 y 168). Si el bien gravado es el derecho del propietario a cobrar las regalías que le corresponden como licenciante, el acreedor garantizado podrá cobrar las regalías como bien gravado original. En ambos casos, el acreedor garantizado podrá cobrar las regalías incluso antes de todo incumplimiento, pero sólo si existe un acuerdo a tal efecto entre el propietario y su acreedor garantizado (véase la recomendación 168). En cualquier caso, si el licenciataria adquiere el derecho de propiedad intelectual objeto de licencia libre de la garantía otorgada por el propietario sobre el derecho de propiedad intelectual, el licenciataria podría conservar su licencia y el acreedor garantizado sólo podría tratar de cobrar las regalías abonables por el licenciataria al propietario (véanse las recomendaciones 80 *b*) y 245).

191. Si el licenciataria constituye a su vez una garantía real sobre sus derechos conforme al acuerdo de licencia (por ejemplo, el derecho a utilizar o explotar la propiedad intelectual gravada), esa garantía real estaría constituida sobre un bien distinto (en otras palabras, no sobre los derechos del propietario). Ello se debe a que el licenciataria habría adquirido sus derechos con arreglo al acuerdo de licencia sujetos a la garantía constituida por el propietario (véase la *Guía*, recomendación 79) y el licenciataria no podría haber otorgado a su

acreedor garantizado un derecho superior al suyo (principio de *nemo dat*). Por ello mismo, si el acreedor garantizado del propietario hiciera valer su garantía y enajenara esa propiedad intelectual gravada libre de la licencia, la licencia quedaría cancelada al enajenarse ese derecho y el bien gravado del licenciario dejaría de existir. Asimismo, con independencia de que el propietario haya constituido o no una garantía en beneficio de uno de sus acreedores, si el licenciario incumple el acuerdo de licencia, el propietario, como licenciante, podrá cancelar dicho acuerdo, en la medida en que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual, y el acreedor garantizado del licenciario se quedaría también sin ningún bien gravado por su garantía.

192. Como ya se ha dicho (véanse los párrafos 23 a 25, 158, 159 y 187 *supra*), los derechos del licenciante y del licenciario en virtud del acuerdo de licencia y el derecho interno de la propiedad intelectual no se verán afectados por el régimen de las operaciones garantizadas. Por ello, si el licenciario incumpliera el acuerdo de licencia, el licenciante podría ejercer todo derecho de que dispusiera para cancelarlo y el acreedor garantizado del licenciario se quedaría igualmente sin el objeto de su garantía. De modo similar, el régimen de las operaciones garantizadas no afectaría a un eventual acuerdo entre el licenciante y el licenciario por el que se prohibiera a este último otorgar sublicencias o ceder al licenciante el cobro de las regalías abonables al licenciario, como sublicenciante, por todo sublicenciario (véanse los párrafos 102 a 104 *supra*).

H. Derechos de algunos licenciarios

193. Como ya se ha mencionado (véase el párrafo 184 *supra*), respecto del régimen de las operaciones garantizadas, hay dos excepciones a la regla recomendada en la *Guía* de que un licenciario de un derecho de propiedad intelectual gravado adquiere su licencia supeditada a toda garantía previamente constituida (véase la recomendación 79).

194. La primera excepción corresponde al supuesto de que el acreedor garantizado autorice la concesión de una licencia libre del gravamen de la garantía real preexistente (véase la recomendación 80 *b*). Así pues, en virtud del régimen recomendado en la *Guía*, en caso de incumplimiento por parte del otorgante, el acreedor garantizado podría cobrar las regalías que el licenciario adeudara al otorgante como licenciante, pero no podría vender la propiedad intelectual gravada libre de los derechos del licenciario existente ni otorgar otra licencia con la cual quedarán revocados los derechos del licenciario existente, siempre que este cumpliera lo estipulado en el acuerdo de licencia.

195. La segunda excepción al principio de la recomendación 79 consiste en que el licenciatario de una licencia no exclusiva, concedida en el curso ordinario de los negocios del licenciante sin conocimiento de que la licencia se otorgaba en violación de los derechos del acreedor garantizado sobre la propiedad intelectual licenciada, adquirirá sus derechos reconocidos en el acuerdo de licencia sin quedar sujeto a una garantía previamente concedida por el licenciante (véase la recomendación 81 *c*), que es aplicable a los bienes inmateriales en general, pero sólo en el caso de que se haya constituido una garantía real y se la haya hecho oponible a terceros antes de la firma del acuerdo de licencia). El resultado de esta regla es que, si el acreedor garantizado hace valer su garantía sobre la propiedad intelectual licenciada frente al licenciante de conformidad con las reglas de ejecución previstas en el régimen recomendado en la *Guía*, el acreedor garantizado podrá cobrar todas las regalías abonables por el licenciatario al licenciante, pero no podrá vender la propiedad intelectual licenciada libre de los derechos del licenciatario existente ni conceder otra licencia que tenga por efecto privar al licenciatario existente de sus derechos, siempre que este cumpla lo estipulado en el acuerdo de licencia. Esta regla tiene por objeto proteger las operaciones cotidianas lícitas, como la adquisición directa (*off-the-shelf*) de copias de programas informáticos sujetos a derechos de autor con acuerdos de licencia contraídos con los usuarios finales, limitando los recursos de ejecución que tenga el acreedor garantizado en virtud del régimen recomendado en la *Guía*. En esas operaciones, la protección radica en que los compradores no deberían tener que consultar un registro ni adquirir los programas informáticos amparados por derechos de autor con sujeción a las garantías reales que hubieran constituido sobre ellos el fabricante de los programas o sus distribuidores.

196. La recomendación 81 *c*) parte del supuesto de que el otorgante sigue siendo el propietario de la propiedad intelectual gravada. Ello significa que la recomendación 81 *c*) no es aplicable si, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, el otorgante ya no está autorizado a conceder una licencia porque ha transferido sus derechos de propietario al acreedor garantizado (lo cual no es efecto del régimen de operaciones garantizadas). Además, la recomendación 81 *c*) no afecta a la relación entre el licenciante y el licenciatario y no implica que el licenciatario adquiriría una licencia sin estar sujeto a lo estipulado en el acuerdo de licencia y a la ley que rigiera dicho acuerdo (por ejemplo, sin estar sujeto a una cláusula del acuerdo de licencia de cancelación de la licencia por incumplimiento), ni tampoco influye en las limitaciones que el acuerdo de licencia imponga al licenciatario que conceda una sublicencia. Además, ni esta recomendación ni la *Guía* en su conjunto obstaculizan la ejecución de las disposiciones entre el acreedor garantizado y el otorgante/licenciante (o entre el licenciante y su licenciatario) ni impiden que el otorgante/licenciante introduzca en todas las

licencias no exclusivas que conceda en el curso ordinario de sus negocios una cláusula conforme a la cual la licencia quedará cancelada si el acreedor garantizado del licenciante hace valer su garantía.

197. El acreedor garantizado puede optar por no conceder crédito alguno al otorgante hasta haber tenido ocasión de examinar y aprobar las cláusulas y condiciones de todo acuerdo de licencia o sublicencia que haya concertado el otorgante. Por ejemplo, el acreedor garantizado puede incluir condiciones en el acuerdo de garantía para asegurarse de que las regalías previstas se paguen al inicio, de que pueda cancelarse la licencia en caso de incumplimiento de pago de las regalías y de que esté prohibido ceder regalías o subregalías. Además, si un acreedor garantizado del otorgante/licenciante no desea alentar al licenciante a conceder licencias no exclusivas, tiene la posibilidad de requerir al otorgante/licenciante en su acuerdo de garantía (o en cualquier otro texto) que, en todas sus licencias no exclusivas, inserte una cláusula en virtud de la cual si el licenciante otorga una licencia no exclusiva, esta quedará cancelada si el acreedor garantizado del licenciante ejecuta su garantía. Del mismo modo, si el otorgante/licenciante no desea que su licenciatario conceda sublicencias, podrá incluir en el acuerdo de licencia una cláusula que disponga que la concesión de una sublicencia por parte del licenciatario constituirá incumplimiento del acuerdo de licencia, lo que dará al licenciante derecho a cancelar la licencia. Nada de lo dispuesto en la *Guía* impediría el cumplimiento de esas cláusulas entre el acreedor garantizado y el otorgante (o entre el licenciante y su licenciatario). Normalmente, un acreedor garantizado no tendrá ningún interés en imponer tales limitaciones, ya que el negocio del otorgante/licenciante (y de sus licenciatarios) será habitualmente la concesión de licencias no exclusivas, por lo que el acreedor garantizado contará con el pago de las regalías abonables al otorgante/licenciante para que este pueda pagar la obligación garantizada.

198. Del análisis anterior se desprende que el alcance de la aplicación de la recomendación 81 c) es muy limitado por diversas razones. En primer lugar, muchas veces los acreedores garantizados no tienen interés en limitar la capacidad del propietario/otorgante para conceder licencias sobre su propiedad intelectual y cobrar regalías. De hecho, al acreedor garantizado le interesará en muchos casos permitir la concesión de licencias de modo que el propietario/otorgante pueda abonar la obligación garantizada. En segundo lugar, en virtud de su redacción, la recomendación 81 c) es sólo aplicable en caso de una licencia no exclusiva que permita la adquisición directa (*off-the-shelf*) y lícita principalmente de programas informáticos, amparados por derechos de autor, utilizados con respecto a bienes de equipo, y únicamente cuando el licenciatario no tenga conocimiento de que con la licencia se violan los derechos que tiene el acreedor garantizado en virtud del acuerdo de garantía.

199. Además, los efectos de la aplicación de la recomendación 81 *c*) son muy limitados. La oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecutabilidad de la garantía real frente a reclamantes concurrentes (que no sean el licenciario del caso) en virtud del régimen de las operaciones garantizadas no se ven afectadas. Al mismo tiempo, si el acreedor garantizado tiene otros derechos en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de un propietario), esos derechos no se verán afectados por la recomendación 81 *c*). El alcance de esos derechos o de esas vías de recurso se regula en el derecho interno de la propiedad intelectual.

200. Sin embargo, puesto que el concepto de “curso ordinario de los negocios” es un concepto del derecho mercantil y no procede del derecho interno de la propiedad intelectual, puede crear confusión en el contexto de la financiación garantizada con la propiedad intelectual. Normalmente, el régimen de la propiedad intelectual no distingue, a este respecto, entre licencias exclusivas y no exclusivas, centrándose más bien en la cuestión de si una licencia ha sido autorizada o no. En consecuencia, si una licencia ha sido autorizada (es decir, si el otorgante de una garantía real está facultado, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, para otorgar licencias con respecto a su propiedad intelectual gravada), el acreedor garantizado del licenciario obtiene la garantía de la licencia libre de toda garantía real constituida por el licenciante.

201. Si, en cambio, no se ha autorizado una licencia, el licenciario adquirirá la licencia supeditada a toda garantía previamente constituida por el licenciante. Si en un Estado rige tal norma en su régimen de la propiedad intelectual, la recomendación 81 *c*) no será aplicable (véase la *Guía*, recomendación 4 *b*)). Por consiguiente, a menos que el acreedor garantizado autorizara al otorgante a conceder licencias no afectadas por la garantía (situación que se dará normalmente, ya que el otorgante dependerá de los ingresos que perciba a título de regalías para pagar la obligación garantizada), el licenciario adquiriría la licencia sujeta a la garantía. Por tal motivo, en caso de incumplimiento por parte del otorgante, el acreedor garantizado podrá ejecutar su garantía real sobre la propiedad intelectual licenciada y venderla o conceder una licencia sobre ella libre de la licencia previamente otorgada. Además, toda persona que obtenga una garantía del licenciario no obtendrá una garantía eficaz, ya que el licenciario habrá recibido una licencia no autorizada y no tendrá ningún derecho con que constituir una garantía real.

202. Si el derecho interno de la propiedad intelectual no aborda este asunto en absoluto o lo hace de forma compatible con la recomendación 81 *c*), se aplicará esta disposición en los pocos casos y con los escasos efectos antes descritos (véase la recomendación 4 *b*)).

203. Sin embargo, a fin de evitar posibles incoherencias entre el régimen recomendado en la *Guía* y el derecho interno de la propiedad intelectual, cabría adoptar otro enfoque (véase la recomendación 245 *infra*). Con arreglo a este enfoque, la recomendación 81 *c*) es aplicable en general a los derechos de un acreedor garantizado conforme al régimen recomendado en la *Guía* (sin que ello afecte a la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre propiedad intelectual licenciada, a su prelación frente a un reclamante concurrente que no sea un licenciataria no exclusivo, ni a los recursos de ejecución del acreedor garantizado con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas que no afecten a los derechos del licenciataria). Sin embargo, la recomendación 81 *c*) no afecta a los derechos de un acreedor garantizado si el acreedor garantizado es el propietario con arreglo al derecho interno de propiedad intelectual (por ejemplo, como ya se dijo, el régimen recomendado en la *Guía* no afecta a ningún derecho que el licenciante pueda tener a revocar la licencia en razón del incumplimiento del acuerdo de licencia por parte del licenciataria; véanse los párrafos 23 a 25 y 196 *supra*).

204. Conviene recordar que, al igual que todo otro enfoque recomendado en la *Guía* respecto de las garantías reales sobre propiedad intelectual, este enfoque estaría sujeto también a la recomendación 4 *b*). Además, conviene señalar que: *a*) las referencias que se hacen en la *Guía* y en el *Suplemento* a una garantía real en el contexto de la prelación son referencias a una garantía real que sea oponible a terceros (de otro modo, no se plantearía ningún conflicto de prelación conforme a la *Guía*); y *b*) las referencias que se hacen en la *Guía* y en el *Suplemento* a una licencia de propiedad intelectual son referencias a una licencia otorgada por una persona autorizada a conceder una licencia sobre esa propiedad intelectual conforme al derecho interno de la propiedad intelectual.

205. Los ejemplos que figuran a continuación tienen por objeto aclarar en qué situaciones sería aplicable este enfoque y qué efectos tendría su aplicación. En cada ejemplo, debe partirse de la base de que: *a*) el propietario es titular de la propiedad intelectual; *b*) el propietario constituye una garantía real sobre la propiedad intelectual en beneficio del acreedor garantizado; *c*) la garantía real del acreedor garantizado es oponible a terceros ya sea de conformidad con las recomendaciones de la *Guía* o, en caso de que el régimen recomendado en la *Guía* no sea aplicable, de acuerdo con la recomendación 4 *b*), conforme al derecho interno de la propiedad intelectual; y *d*) el acreedor garantizado no ha consentido, en el acuerdo de garantía ni de ningún otro modo, que cualquier licenciataria de la propiedad intelectual gravada del propietario goce de sus derechos sin estar sujeto a la garantía real del acreedor garantizado.

206. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garantía real sea oponible a terceros, el propietario, que se dedica a la concesión de licencias no exclusivas de propiedad intelectual en condiciones prácticamente idénticas a cualquier persona que esté de acuerdo en actuar en cumplimiento de tales condiciones, ofrece a L una licencia sobre la propiedad intelectual. L concierta un acuerdo de licencia con el propietario conforme a esas condiciones. El propietario incumple la obligación garantizada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual está amparado por las recomendaciones 81 *c*) y 245 *infra*, frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantía real, No obstante, el acreedor garantizado aún puede tener ciertos derechos frente a L en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual.

207. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garantía real sea oponible a terceros, el propietario otorga a L una licencia sobre la propiedad intelectual. El acuerdo de licencia dispone que L podrá conceder sublicencias sobre la propiedad intelectual únicamente a los mercados educativos. L otorga una sublicencia en un mercado comercial a SL. El propietario incumple la obligación respaldada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. Si, de conformidad con el derecho interno de la propiedad intelectual, la sublicencia concedida a SL no está autorizada, el derecho de SL a utilizar la propiedad intelectual no está amparado por la recomendación 81 *c*) ni por la recomendación 245 *infra*, frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantía.

208. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garantía real sea oponible a terceros, el propietario otorga a L una licencia sobre la propiedad intelectual. En virtud del acuerdo de licencia, L tiene derechos exclusivos de utilización de la propiedad intelectual en el Estado Z. El propietario incumple la obligación respaldada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no está amparado por la recomendación 81 *c*) ni por la recomendación 245 *infra* frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantía real, debido a que la licencia es exclusiva.

209. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garantía real sea oponible a terceros, el propietario, que se dedica a la concesión de licencias no exclusivas sobre la propiedad intelectual en condiciones prácticamente idénticas a cualquier persona que esté de acuerdo en actuar en cumplimiento de esas condiciones, ofrece a L una licencia sobre la propiedad intelectual en las mencionadas condiciones. L

se niega a concertar con el propietario un acuerdo de licencia basado en tales condiciones. El propietario decide entonces conceder a L una licencia sobre la propiedad intelectual en virtud de la cual L gozará de derechos considerablemente superiores, sobre la propiedad intelectual, a los que el propietario suele ofrecer en sus licencias. El propietario incumple la obligación respaldada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no está amparado por la recomendación 81 c) ni por la recomendación 245 *infra* frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantía real, debido a que las condiciones de esa licencia no son prácticamente idénticas a las de otras licencias otorgadas sobre la misma propiedad intelectual.

210. Antes de que el propietario y L concierten el acuerdo de licencia, L descubre la notificación inscrita con el fin de hacer oponible a terceros la garantía real del acreedor garantizado y, en consecuencia, pide que se le permita ver una copia del acuerdo de garantía relativo a esa inscripción. El propietario transmite a L una copia del acuerdo de garantía. Al leerlo, L se percata de que la licencia que se le iba a conceder violaría los derechos del acreedor garantizado. Sin embargo, L concierta el acuerdo de licencia con el propietario. El propietario incumple la obligación respaldada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no está amparado por la recomendación 81 c) ni por la recomendación 245 *infra* frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantía real, debido a que L sabía de antemano que el acuerdo de licencia violaría los derechos del acreedor garantizado.

211. En cambio, si el propietario no facilita a L una copia del acuerdo de garantía y, por lo tanto, L, aunque conoce la existencia de una garantía real, no sabe que la licencia violaría los derechos del acreedor garantizado, el derecho de L a utilizar la propiedad intelectual sí está amparado por las recomendaciones 81 c) y 245 frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantía real.

212. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garantía real sea oponible a terceros, el propietario ofrece licenciar la propiedad intelectual, pero únicamente a las partes que tengan experiencia en la utilización de este tipo de propiedad intelectual. El propietario concede una licencia a L, que dispone de tal experiencia. El propietario incumple la obligación respaldada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no está amparado por la recomendación 81 c) ni por la recomendación 245 *infra*, frente a la posibilidad de que el acreedor

garantizado ejecute su garantía real, debido a que el propietario no ofreció una licencia de la propiedad intelectual en condiciones prácticamente idénticas a cualquier persona que aceptara actuar en cumplimiento de las obligaciones del licenciario dimanantes del acuerdo de licencia de conformidad con tales condiciones.

I. Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciario

213. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, y con contadas excepciones (véanse las recomendaciones 80 *b*), 81 *c*) y 245 *infra*), el licenciario adquirirá sus derechos sujetos a una garantía real que el licenciante haya constituido previamente sobre sus derechos y hecho oponible a terceros (véase la *Guía*, recomendación 79). Como ya se ha explicado (véanse los párrafos 22 y 23 *supra*), ello significa que, en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado podrá ejecutar su garantía real y vender o licenciar los derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual. Si el licenciario también concede una garantía real sobre sus derechos, como sublicenciante, frente al sublicenciario, conforme al régimen recomendado en la *Guía*, no se planteará ningún conflicto de prelación entre las dos garantías reales, ya que gravan bienes distintos. El acreedor garantizado del licenciante tiene una garantía real sobre el derecho del licenciante al cobro de las regalías adeudadas por el licenciario al licenciante en virtud del acuerdo de licencia, mientras que el acreedor garantizado del licenciario tiene una garantía real sobre las subregalías que el sublicenciario pueda adeudar al licenciario (como sublicenciante) en virtud del acuerdo de sublicencia.

214. No obstante, una garantía real sobre las subregalías constituida por un licenciario, como sublicenciante, puede mermar los recursos de que disponga el licenciario para abonar las regalías debidas al licenciante si el licenciario incumple sus obligaciones con su acreedor garantizado, en la medida en que ese acreedor garantizado intente cobrar él mismo las subregalías. Además, si el licenciario, para pagar las regalías adeudadas al licenciante, cede a este último el derecho al cobro de un porcentaje de las subregalías que espera cobrar, como sublicenciante, de sus sublicenciatarios, puede surgir un conflicto de prelación, conforme al régimen recomendado en la *Guía*, entre un acreedor garantizado del licenciante y un acreedor garantizado del licenciario. En tal caso, si la cesión del derecho al pago de subregalías tiene lugar antes de que se constituya una garantía real a la que el licenciario dé eficacia frente a terceros, el licenciario no tendrá

derecho a percibir el pago de las subregalías cedidas en el momento de constituir la garantía real, por lo que el acreedor garantizado del licenciatario adquirirá su garantía real sobre el pago de las subregalías, que estará supeditada a la garantía real del acreedor garantizado del licenciente. En cambio, si la cesión del derecho al pago de subregalías por el licenciatario al licenciente tiene lugar después de que se constituya una garantía real a la que el licenciatario dé eficacia, el licenciente tomará el derecho al pago de subregalías, que estará supeditado a la garantía real del acreedor garantizado del licenciatario, y así el acreedor garantizado del licenciente también adquirirá su garantía real sujeta a la garantía real del acreedor garantizado del licenciatario (véase la *Guía*, recomendaciones 13 y 31).

215. El ejemplo que se da a continuación puede ayudar a ilustrar el problema. A constituye una garantía real sobre todos sus futuros bienes o derechos al cobro de regalías en beneficio del acreedor garantizado 1. A continuación A adquiere una licencia de propiedad intelectual del licenciente B y, para pagar las regalías adeudadas a B, el licenciatario A cede al licenciente B el derecho a cobrar un porcentaje de las subregalías pagaderas al licenciatario A como sublicenciente. El licenciente B constituye y hace oponible a terceros una garantía real sobre esas regalías en beneficio del acreedor garantizado 2. El acreedor garantizado 1 del licenciatario A prevalecerá, dado que el licenciente B tomó la cesión de las subregalías supeditada a la garantía real del acreedor garantizado 1 del licenciatario A, y el acreedor garantizado 2 del licenciente B no puede tener derechos superiores a los del licenciente B.

216. A este respecto conviene señalar que, conforme al régimen recomendado en la *Guía*, el licenciente dispone de muchas formas de protegerse ante tales circunstancias. Por ejemplo, el licenciente puede proteger sus derechos: a) asegurándose de que su acreedor garantizado inscriba en primer lugar su garantía en el registro general de las garantías reales; b) asegurándose de que su acreedor garantizado inscriba en primer lugar un documento o una notificación en el registro pertinente de la propiedad intelectual; c) exigiendo al acreedor garantizado del licenciatario que concierte un acuerdo de subordinación con el acreedor garantizado del licenciente antes de otorgar una licencia; d) prohibiendo al licenciatario que otorgue una garantía real sobre su derecho al cobro de subregalías; e) revocando la licencia en los casos en que el licenciatario haya constituido una garantía real sobre sus subregalías descatando esa prohibición; o f) antes de que el licenciatario otorgue, como sublicenciente, una garantía real a su acreedor garantizado sobre su derecho al cobro de subregalías, concediendo una garantía real sobre su derecho a cobrar un porcentaje de las subregalías y accediendo a que cualquier sublicenciatario pague sus subregalías directamente al licenciente. La *Guía* no pone reparos a que se concierten acuerdos de esta índole entre el licenciente

y el licenciario, siempre que sean conformes al derecho interno de la propiedad intelectual y al derecho de los contratos y obligaciones. Además, el licenciante podría insistir en que el licenciario le otorgara una garantía real sobre su derecho al cobro de subregalías y en que, como acreedor garantizado, adoptara las medidas mencionadas.

217. Sin embargo, estas medidas sólo pueden proteger al licenciante hasta cierto punto ya que, por ejemplo, *a)* los derechos sobre la propiedad intelectual gravada no pueden estar sujetos a inscripción en un registro de la propiedad intelectual; o *b)* tal vez no sea comercialmente viable que el licenciante prohíba la concesión de sublicencias, cancele el acuerdo de licencia u obtenga un acuerdo de subordinación. Además, la prelación de una garantía real constituida por el licenciante frente a otra garantía real constituida por el licenciario sobre su derecho al cobro de subregalías estaría sujeta a las reglas generales antes explicadas (véase el párrafo 213).

218. Conviene señalar que un acreedor garantizado que financie la adquisición de un derecho o una licencia de propiedad intelectual puede gozar del grado especial de prelación de un acreedor garantizado de adquisiciones (véase el capítulo IX *infra*). No obstante, ese grado de prelación solamente se reconocerá cuando exista un conflicto de prelación entre garantías reales constituidas por un mismo otorgante sobre el mismo bien. Así pues, ese grado de prelación no podrá invocarse en caso de conflicto de prelación entre una garantía constituida por un licenciante y otra constituida por un licenciario.

J. Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial

219. La *Guía* recomienda que una garantía que se haya hecho oponible a terceros antes de que un acreedor judicial adquiriera derechos sobre un bien gravado gozará de prelación frente al crédito judicial. Ahora bien, si un acreedor ordinario obtuvo una sentencia contra el otorgante de la garantía y adoptó las medidas necesarias, con arreglo a la ley del foro que rija la ejecución de sentencias, para adquirir derechos sobre los bienes gravados antes de que la garantía se hiciera oponible a terceros, ese acreedor judicial gozará de prelación (véase la *Guía*, recomendación 84).

220. Esa recomendación será igualmente aplicable a las garantías sobre propiedad intelectual (a reserva del principio enunciado en la recomendación 4 *b)*). En tal caso, con arreglo al derecho interno de la propiedad

intelectual, el acreedor judicial tal vez deba obtener una transferencia de la propiedad intelectual afectada y tal vez haya que inscribir un documento o una notificación al respecto en el registro de la propiedad intelectual para que el acreedor judicial goce de prelación. Si esta transferencia se efectúa antes de que la garantía se haga oponible a terceros, el cesionario de la propiedad intelectual gravada la adquirirá libre de todo gravamen tanto conforme al régimen recomendado en la *Guía* (véase la recomendación 13) como en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual (conforme al principio *nemo dat*).

K. Subordinación

221. El régimen recomendado en la *Guía* reconoce el principio de la subordinación (véase la recomendación 94). De conformidad con este principio, siempre que los derechos de terceros no se vean afectados, los reclamantes concurrentes podrán modificar por acuerdo entre ellos la prelación entre sus créditos concurrentes sobre el bien gravado. Este principio será igualmente aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual.

Recomendación 245¹⁷

Prelación de los derechos de ciertos licenciatarios de propiedad intelectual

El régimen debería prever que la regla de la recomendación 81 *c*) sea aplicable a los derechos de un acreedor garantizado con arreglo al presente régimen y no afecte a los derechos que pueda tener el acreedor garantizado con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

¹⁷En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporaría al capítulo V, Prelación de una garantía real, como recomendación 81 bis. Como recomendación específicamente relacionada con los bienes, su texto modificaría la recomendación 81 *c*), en la medida en que es aplicable a la prelación de los derechos de un licenciatario no exclusivo de propiedad intelectual frente a los derechos de un acreedor garantizado del licenciente.

VI. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía sobre propiedad intelectual

A. Aplicación del principio de la autonomía contractual

222. Con escasas excepciones, el régimen recomendado en la *Guía* suele reconocer la autonomía de las partes en un acuerdo de garantía para modelarlo conforme a sus necesidades (véase la recomendación 10). El principio de la autonomía contractual se aplica por igual a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual, a reserva de toda limitación expresamente prevista en el derecho interno de la propiedad intelectual (véase la *Guía*, recomendación 4 *b*). Por ejemplo, a menos que el derecho interno de la propiedad intelectual disponga otra cosa, un propietario/otorgante y su acreedor garantizado podrán pactar entre sí que: *a*) el acreedor garantizado podrá ejercer algunos de los derechos del propietario/otorgante (por ejemplo, sus derechos a negociar con las autoridades, a renovar la inscripción registral o a demandar a los infractores; véase el párrafo 75 *supra*); *b*) el propietario/otorgante no podrá conceder licencias (en particular, licencias exclusivas) sin el consentimiento del acreedor garantizado; o *c*) el acreedor garantizado podrá cobrar las regalías adeudadas al propietario/otorgante, en cuanto licenciante, incluso antes de que se produzca un incumplimiento por parte del otorgante.

B. Preservación de la propiedad intelectual gravada

223. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, la parte en cuya posesión obre un bien gravado tiene la obligación de adoptar las medidas adecuadas para conservarlo en buen estado (véase la *Guía*, recomendación 111). La propiedad intelectual se rige por reglas similares. Por ejemplo, el otorgante está obligado a negociar cuando proceda con las autoridades, a demandar a los infractores y a renovar las inscripciones registrales. En algunos Estados, la legislación sobre patentes dispone que el propietario/otorgante

no podrá revocar ni limitar la patente gravada sin el consentimiento del acreedor garantizado.

224. Además, conforme al régimen recomendado en la *Guía*, un acreedor garantizado podrá pactar con un propietario/otorgante, en el acuerdo de garantía o en un acuerdo aparte, que este lo habilite para adoptar toda medida que se requiera para preservar el bien gravado (véase la *Guía*, recomendación 10). Con respecto a la propiedad intelectual, eso podría incluir el trato con las autoridades, la demanda de los infractores o la renovación de la inscripción registral incluso antes de un incumplimiento, siempre que no esté prohibido por el derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)). Si el propietario/otorgante no ejercita oportunamente estos derechos, la propiedad intelectual gravada podría perder su valor, lo que restaría fiabilidad a la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar. Así pues, parecería adecuado que el enfoque general de la *Guía*, que permite al otorgante y al acreedor garantizado pactar las medidas que este último esté autorizado a adoptar para preservar el bien gravado, se aplique también a la propiedad intelectual (en la medida en que no lo prohíba el derecho interno de la propiedad intelectual). Este enfoque no privaría de sus derechos al propietario/otorgante de la propiedad intelectual gravada, ya que se habría de obtener su consentimiento. Tampoco obstaculizaría la aplicación del derecho interno de la propiedad intelectual, ya que dicho pacto no surtiría efecto si se concertara en violación de esa normativa. Los Estados que promulguen las recomendaciones de la *Guía* tal vez deseen estudiar su derecho interno de la propiedad intelectual a fin de determinar si deberían permitirse tales pactos, ya que con ello se facilitaría la utilización de la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar.

225. Además, conforme al régimen recomendado en la *Guía*, el acreedor garantizado estaría legitimado para pedir al propietario/otorgante que lo habilite para proteger el valor de la propiedad intelectual gravada, procediendo, por ejemplo, a tratar con las autoridades, a renovar su inscripción registral o a demandar a todo infractor del derecho gravado (véase la recomendación 10), salvo que esté prohibido por el derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)). Sin esa habilitación, la propiedad intelectual gravada quedaría expuesta a perder su valor, lo que restaría fiabilidad a la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar.

226. Si el propietario/otorgante diera su consentimiento (o el acreedor garantizado quedara autorizado en virtud del acuerdo con el propietario/otorgante a adoptar medidas para preservar la propiedad intelectual gravada), el acreedor garantizado estaría habilitado para ejercer esos derechos con el

consentimiento explícito del propietario/otorgante; si este último no respondiera a su solicitud, el acreedor garantizado estaría igualmente habilitado para ejercer esos derechos con el consentimiento tácito del propietario/otorgante; pero si el propietario/otorgante rechazara la solicitud, el acreedor garantizado no podría ejercer tales derechos. Además, a tenor del régimen recomendado, si el propietario/otorgante se abstuviera de demandar a los infractores o de renovar la inscripción registral, el acreedor garantizado podría considerar dicha negligencia como un incumplimiento de lo estipulado en el acuerdo de garantía, por lo que podría ejercitar su garantía real sobre la propiedad intelectual gravada. Ello no sería contrario al derecho interno de la propiedad intelectual, ya que, conforme a la recomendación 4 b), el régimen recomendado reconocería la primacía de ese derecho en caso de conflicto.

Recomendación 246¹⁸

Derecho del acreedor garantizado a preservar la propiedad intelectual gravada

El régimen debería disponer que el otorgante y el acreedor garantizado podrán pactar entre sí que este último estará habilitado para adoptar medidas con el fin de preservar la propiedad intelectual gravada.

¹⁸De poder incluirse en la *Guía*, esta recomendación debería figurar en el capítulo VI, Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía, como recomendación 116 bis.

VII. Derechos y obligaciones de todo tercero deudor en una operación de financiación garantizada por propiedad intelectual

227. Cuando un licenciante ceda a su cesionario (ya sea un cesionario puro y simple o un acreedor garantizado; véanse los términos “cesionario”, “cesión” y “acreedor garantizado” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20) su crédito frente a un licenciatario para el cobro de las regalías abonables en virtud de un acuerdo de licencia, el licenciatario (en su condición de deudor del crédito por cobrar cedido) pasará a ser, con arreglo a la *Guía*, un tercero deudor y sus derechos y obligaciones serán los derechos y obligaciones de un deudor de un crédito por cobrar. De modo similar, cuando un licenciatario haga cesión a su cesionario de su derecho al cobro de las subregalías abonables por un sublicenciatario en virtud de un acuerdo de sublicencia, el sublicenciatario pasará a ser, con arreglo a la *Guía*, un tercero deudor respecto del cesionario del licenciatario.

228. A resultas de ello, si un cesionario ejercita, por ejemplo, el derecho del licenciante al cobro de las regalías que sean abonables, el licenciatario, en su condición de deudor del crédito por cobrar cedido, podrá oponer al cesionario toda excepción y todo derecho de compensación que sean invocables conforme a lo previsto en el acuerdo de licencia o en cualquier otro acuerdo que forme parte de la misma operación y que el licenciatario pueda invocar como si la cesión no hubiera tenido lugar y el licenciante hubiera ejercido su derecho al cobro de las regalías. Además, el licenciatario podrá oponer a ese cesionario todo otro derecho de compensación del que disponga frente al licenciante, siempre y cuando ese derecho fuera ya invocable por el licenciatario en el momento en que recibió el aviso de la cesión. Ahora bien, todo excepción o todo derecho de compensación que pueda ser invocable por el licenciatario, con arreglo a alguna norma legal ajena al régimen de las operaciones garantizadas, por haberse violado un pacto entre el licenciante y el licenciatario que declare intransferible el derecho al cobro de las regalías, no será invocable por el licenciatario frente al cesionario (véase la *Guía*, recomendación 120). Como tal, el ejercicio de un derecho de compensación no está sujeto a las normas de prelación enunciadas en la *Guía*. Esta recomendación está supeditada también al principio de la primacía del derecho interno de la propiedad intelectual, enunciado en la recomendación 4 b).

VIII. Ejercicio de una garantía constituida sobre propiedad intelectual

A. Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con el derecho interno de la propiedad intelectual

229. El derecho interno de la propiedad intelectual no suele prever una vía especial para la ejecución de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. El régimen ejecutorio general de las operaciones garantizadas será normalmente aplicable al ejercicio de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. En la medida en que el derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados se ocupa del ejercicio de las garantías constituidas sobre diversas categorías de propiedad intelectual, lo habitual es que haga remisión al régimen ejecutorio de las operaciones garantizadas. Por ello, todo Estado que adopte el régimen ejecutorio recomendado en la *Guía* se limitará, por lo general, a sustituir por dicho régimen la vía ejecutoria prevista, por ejemplo, en su código civil y su código procesal civil, en el derecho aplicable a las cargas fijas y flotantes o a las hipotecas, o en alguna otra ley general de enjuiciamiento, según sea el caso.

230. El régimen ejecutorio recomendado en la *Guía* para las garantías reales sería por ello aplicable no sólo a la propiedad intelectual (por ejemplo, sobre una patente, un derecho de autor o una marca comercial), sino también a otros derechos dimanantes de esos tipos de propiedad intelectual. Por ello, conforme a lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos, los bienes, como los derechos al cobro de regalías y otros derechos de licencia, son conceptuados como créditos por cobrar, por lo que les será aplicable la vía ejecutoria recomendada por la *Guía* para las cesiones (es decir, las cesiones puras y simples, las transferencias para fines de garantía y las garantías reales) de créditos por cobrar (véanse los párrafos 97 a 105 *supra*). De igual modo, todo otro derecho contractual de un licenciante o sublicenciante frente a un licenciatario o sublicenciatario se regirá también por el derecho general de las obligaciones de la ley del foro, y el ejercicio de las garantías constituidas sobre esos derechos contractuales se regirá asimismo por el régimen general de las operaciones garantizadas de la ley del foro. Por el mismo motivo, el derecho de uso de la licencia de un

licenciatario o sublicenciatario se registrará, al igual que el derecho de uso de un arrendatario o comprador, por el derecho general de las obligaciones de la ley del foro, salvo en lo relativo a las cuestiones de inscripción registral (si el derecho interno de la propiedad intelectual prescribe algo al respecto).

231. Sucederá a veces que un Estado haya previsto, en su derecho interno de la propiedad intelectual, algún control especial de tipo procesal respecto del ejercicio de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. Además, cabe haber previsto en la normativa procesal general del régimen de las operaciones garantizadas alguna vía especial para el ejercicio de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. Así, por ejemplo, la determinación de lo que sea comercialmente razonable al proceder a la ejecución en garantía de un derecho de propiedad intelectual puede depender de la legislación y la práctica aplicables en materia de propiedad intelectual. Esa norma de lo comercialmente razonable podrá variar de un país a otro y de un régimen de la propiedad intelectual a otro. La *Guía* reconoce esta variabilidad procesal y, en la medida en que alguna regla procesal se aplique específicamente a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual e imponga requisitos procesales más estrictos que los previstos en las recomendaciones de la *Guía*, dichos requisitos prevalecerán, con arreglo al principio expuesto en la recomendación 4 b), sobre los previstos en las recomendaciones generales de la *Guía*. Pero si esas reglas procesales son también aplicables a las garantías constituidas sobre bienes que no sean propiedad intelectual, prevalecerá sobre ellas la vía ejecutoria recomendada en la *Guía* en todo Estado que haya adoptado su régimen.

232. En cuanto a los remedios ejecutorios reconocidos a un acreedor garantizado para hacer valer su garantía recurriendo a la vía ejecutoria, cuando un Estado haya adoptado las recomendaciones al respecto de la *Guía*, no será preciso recurrir a principios ejecutorios distintos o inhabituales para hacer valer las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. La *Guía* se limita a recomendar una vía ejecutoria más eficiente, transparente y eficaz para hacer valer los derechos del acreedor garantizado, sin limitar en modo alguno los derechos ejercitables por el propietario de la propiedad intelectual para ampararla contra toda infracción o para cobrar las regalías abonables por un licenciatario o sublicenciatario. Conforme se ha indicado ya (véase el párrafo 86 *supra*), el acreedor garantizado por lo general no podrá hacer valer su garantía sobre más derechos que los que el otorgante posea en el momento de cerrarse el acuerdo de garantía o en el momento de adquirir el bien gravado o de ser habilitado para gravarlo (véase la *Guía*, recomendación 13).

B. Ejercicio de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual de diversa índole

233. La *Guía* recomienda un régimen detallado aplicable a la ejecución de una garantía real sobre bienes gravados de diversa índole. Este enfoque parte del supuesto de que la vía ejecutoria debe adaptarse para que sea lo más eficaz y eficiente posible, sin dejar por ello de amparar adecuadamente los derechos del otorgante de la garantía y de todo tercero interesado. Este enfoque recomendado por la *Guía* debería ser aplicable por igual al ejercicio de las garantías constituidas sobre diversas categorías de propiedad intelectual. Actualmente, el derecho interno de la mayoría de los Estados reconoce una amplia gama de derechos de propiedad intelectual, entre los que cabe citar:

- a) La propiedad intelectual en sí;
- b) Los créditos por cobrar nacidos de un acuerdo de licencia;
- c) Otros derechos contractuales de un licenciante nacidos de un acuerdo de licencia;
- d) Los derechos del licenciatario nacidos de un acuerdo de licencia; y
- e) Los derechos del propietario, del licenciante y del licenciatario sobre todo bien corporal que lleve incorporada propiedad intelectual sobre la que gocen de algún derecho.

234. El régimen ejecutorio recomendado por la *Guía* respecto de cada una de estas categorías de propiedad intelectual será examinado por separado en las secciones siguientes.

C. Toma de posesión de los documentos requeridos para ejercitar una garantía real sobre propiedad intelectual

235. El derecho del acreedor garantizado a tomar posesión del bien gravado conforme a lo previsto en las recomendaciones 146 y 147 de la *Guía* no será normalmente aplicable cuando el bien gravado sea un bien inmaterial como pudiera ser la propiedad intelectual (ya que el término “posesión”, según la definición de la *Guía*, significa posesión real; véase la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20). Estas dos recomendaciones se refieren únicamente a la toma de posesión de un bien corporal. Ahora bien, a tenor del principio general aplicable a la vía ejecutoria extrajudicial, el acreedor garantizado debería estar legitimado para tomar posesión de cualquier

documento que pueda ser necesario para hacer valer su garantía real cuando el bien gravado sea propiedad intelectual, ya se designen esos documentos específicamente como bienes gravados en el acuerdo de garantía o no. Ese derecho suele estar estipulado en el acuerdo de garantía.

236. Cabe pensar que, cuando un acreedor garantizado toma posesión de un bien corporal en cuya producción se utilice propiedad intelectual o que contenga un programa que sea objeto de propiedad intelectual, dicho acreedor garantizado está tomando posesión también de la propiedad intelectual que quedará igualmente gravada. Pero no es así, por lo que es importante delimitar adecuadamente el bien efectivamente gravado por la garantía. Aun cuando muchos bienes corporales, ya sean bienes de equipo o existencias comerciales, sean producidos mediante la aplicación de algún derecho de propiedad intelectual, como pudiera ser una patente, la garantía real recae sobre el bien corporal en cuanto tal y, salvo estipulación expresa al respecto en el acuerdo de garantía, no gravará en modo alguno la propiedad intelectual utilizada para producir el bien. La utilización a que se hace referencia aquí debe ser conforme a la autorización dada por el propietario u otro licenciante de la propiedad intelectual utilizada, ya que si esa utilización no está autorizada, los productos así obtenidos tampoco lo estarán y el acreedor garantizado se convertirá en un infractor si dispone de los bienes gravados sin la debida autorización. Por ello, un acreedor garantizado podrá, por ejemplo, tomar posesión de un bien corporal, como un disco compacto o un video con una grabación digital, y podrá disponer de él conforme a lo previsto en el régimen recomendado en la *Guía*. En todo supuesto en el que un acreedor garantizado desee obtener además una garantía real sobre la propiedad intelectual utilizada (incluido, siempre y cuando el otorgante de la garantía esté legitimado para la venta u otra forma de enajenación o la licencia de la propiedad intelectual utilizada, un derecho a venderla, a disponer de ella de otra forma o a licenciarla), en el acuerdo de garantía que el acreedor garantizado concierte con el otorgante deberá describirse esa propiedad intelectual como bien gravado (véanse los párrafos 108 a 112 *supra* y la *Guía*, recomendación 243).

D. Disposición de la propiedad intelectual gravada

237. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, un acreedor garantizado estará legitimado, a raíz de un incumplimiento del otorgante, para disponer de la propiedad intelectual gravada, o para licenciarla (pero sin excederse del alcance de los derechos que tenga el otorgante; véase la *Guía*, recomendación 148). A resultas de ello, si el otorgante es el propietario o

titular del derecho gravado, el acreedor garantizado debería, en principio, estar legitimado para vender (ceder) o de otro modo enajenar o licenciar la propiedad intelectual gravada. Ahora bien, si el otorgante hubiera concedido a un tercero una licencia exclusiva no sujeta a la garantía real para un determinado ámbito geográfico y período, de incurrir el otorgante en incumplimiento, el acreedor garantizado no podría conceder otra licencia por el mismo uso dentro del mismo ámbito geográfico y para el mismo período que la licencia, dado que el otorgante no gozaba de tal derecho cuando el acreedor garantizado adquirió su garantía real (*nemo dat quod non habet*). La situación será distinta cuando, por ejemplo, el acreedor garantizado conceda una licencia exclusiva para otro ámbito geográfico y un período distinto al de la licencia exclusiva concedida por el otorgante.

238. En el supuesto anterior, conforme al régimen recomendado en la *Guía*, por el mero hecho de ejercitar su garantía, el acreedor garantizado no adquirirá la propiedad intelectual objeto de la medida ejecutoria, sino que dispondrá de la propiedad intelectual gravada (cediéndola o licenciándola) en nombre del otorgante de su garantía. En virtud del régimen interno de la propiedad intelectual, hasta el momento en que el cesionario o el licenciatario (según sea el caso) que adquiera derechos a raíz de un acto ejecutorio del acreedor garantizado haga inscribir un aviso (u otro documento) de los derechos adquiridos en el registro pertinente (siempre que esos derechos sean inscribibles), el otorgante figurará en dicho registro como propietario de la propiedad intelectual gravada.

E. Derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada

239. Con arreglo al régimen recomendado por la *Guía*, todo derecho que se adquiera sobre propiedad intelectual por decisión del foro competente se registrará por la ley de dicho foro que sea aplicable a la ejecución de sentencias (véase la *Guía*, recomendación 160). De efectuarse un acto de disposición extrajudicial conforme al régimen recomendado en la *Guía*, cabe recordar, en primer lugar, que el cesionario o licenciatario adquirirá su derecho de propiedad intelectual directamente del otorgante de la garantía. El acreedor garantizado que opte por hacer valer su garantía por esta vía no pasará a ser propietario del derecho intelectual gravado simplemente en el curso del proceso ejecutorio de su garantía, a menos que el acreedor garantizado opte por adquirir la propiedad intelectual gravada en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada o la adquiera en una venta ejecutoria del bien gravado (véanse las recomendaciones 148 y 156).

240. Cabe señalar, en segundo lugar, que el cesionario o licenciatario habrá adquirido su respectivo derecho en el estado en que se encontraba al constituirse la garantía del acreedor garantizado ejecutante. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, el cesionario o el licenciatario adquirirá la propiedad intelectual libre del gravamen del acreedor garantizado ejecutante y de todo otro gravamen cuya prelación sea inferior a la del acreedor ejecutante, pero sujeto a todo gravamen cuya prelación sea superior. Del mismo modo, un cesionario o licenciatario que, actuando de buena fe, haya adquirido un derecho de propiedad intelectual a raíz de un acto de disposición extrajudicial no conforme con lo previsto en el régimen recomendado en la *Guía*, adquirirá la propiedad intelectual libre del gravamen de la garantía real del acreedor garantizado ejecutante y de toda otra garantía real con menor grado de prelación (véanse las recomendaciones 161 a 163).

241. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, la garantía constituida sobre un bien corporal se extiende y será ejecutable sobre cualquier bien incorporado al bien gravado (véanse las recomendaciones 21 y 166). Para asegurar que la garantía abarque también los productos del bien gravado fabricados por el otorgante, el acuerdo de garantía suele estipular expresamente que la garantía se hará extensiva a todo bien que reporte, por fruto o industria, el bien gravado. Cuando el bien gravado sea propiedad intelectual, es importante que se especifique claramente si el bien del que se dispone en beneficio del cesionario o del licenciatario será la propiedad intelectual conforme exista al hacerse oponible la garantía a terceros o si también incluirá toda mejora subsiguiente (por ejemplo, las mejoras introducidas en una patente o la adaptación de una obra amparada por derechos de autor). Por lo general, el derecho interno de la propiedad intelectual suele considerar dichas modificaciones (“actualizaciones”, “adaptaciones” o “mejoras”) como bienes aparte y no como parte integrante de la propiedad intelectual gravada. Por ello, un acreedor garantizado prudente que desee asegurarse de que toda mejora quedará igualmente gravada deberá describir el bien gravado en el acuerdo de garantía en términos que dejen claro que las mejoras quedarán directamente gravadas por la garantía otorgada (véanse los párrafos 116 y 117 *supra*).

F. Propuesta por la que el acreedor garantizado acepta adquirir la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda

242. Con arreglo al régimen ejecutorio recomendado en la *Guía*, el acreedor garantizado podrá proponer al otorgante que le transfiera los derechos gravados en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada. Si el

otorgante es el titular de la propiedad intelectual, el acreedor garantizado podría adquirir la titularidad de la misma, conforme a lo prescrito en el derecho interno de la propiedad intelectual, siempre que el otorgante de la garantía y todo otro interesado (como el deudor, toda otra persona que deba el cumplimiento de la obligación garantizada o toda persona con algún derecho sobre el bien gravado) no tengan nada que objetar (véase la *Guía*, recomendaciones 156 a 159). Si el titular del derecho gravado lo había licenciado a un licenciatario que adquirió su licencia libre del gravamen constituido en favor del acreedor garantizado ejecutante, cuando el acreedor garantizado adquiera la propiedad intelectual gravada del otorgante, la adquirirá sujeta a la prelación de esa licencia, conforme al principio de *nemo dat*. Si el acreedor garantizado pasa a ser titular de la propiedad intelectual gravada, sus derechos y obligaciones se registrarán por el derecho interno de la propiedad intelectual. Por ello, para disfrutar de sus derechos o para obtener la prelación pertinente, el acreedor garantizado tal vez haya de hacer inscribir un aviso o documento probatorio de su adquisición de la propiedad intelectual. Por último, el acreedor garantizado que adquiera la propiedad intelectual gravada en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada la adquirirá libre de todo gravamen cuya prelación sea inferior a la de su propia garantía, pero sujeta a toda garantía cuya prelación sea superior (véase la recomendación 161).

G. Cobro de regalías y otros derechos de licencia

243. Conforme al régimen executorio recomendado en la *Guía*, cuando el bien gravado consista en el derecho a cobrar las regalías y otros derechos abonables en virtud de un acuerdo de licencia, el acreedor garantizado deberá quedar legitimado, a raíz de todo incumplimiento de la obligación garantizada, para hacer valer su garantía procediendo sin más al cobro de las regalías y derechos abonables por concepto de licencia, tras haber dado aviso a la persona que adeude tales regalías o derechos (véase la recomendación 168). En todos estos casos, el derecho al cobro de las regalías y demás derechos abonables estará conceptuado, a efectos del régimen de las operaciones garantizadas, como un crédito por cobrar (véanse los párrafos 98 a 105 *supra*). Así pues, los derechos y las obligaciones de las partes se registrarán por los principios enunciados en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos y en el régimen recomendado en la *Guía* para los créditos por cobrar. Al igual que en casos similares, el acreedor garantizado que haya constituido una garantía sobre las regalías actuales y futuras abonables a su otorgante estará únicamente legitimado para hacer valer su derecho al cobro de las regalías (incluido el cobro de las regalías futuras

estipuladas en una licencia ya existente) que el otorgante (licenciante) tuviera en el momento de concertarse el acuerdo de garantía o en el momento de adquirir el derecho al cobro, previamente gravado, de esos créditos futuros o la facultad de gravarlos (véase la *Guía*, recomendación 13). Además, a reserva de toda disposición en contrario del derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)), los derechos del acreedor garantizado a cobrar regalías incluyen el derecho a cobrar o a hacer valer de algún otro modo cualquier derecho personal o real que respalde el pago de las regalías (véase la recomendación 169).

H. Otros derechos contractuales del licenciante

244. Además de su derecho a cobrar las regalías, el licenciante estipulará otros derechos contractuales en su acuerdo con el licenciario (véase el párrafo 97 *supra*), por ejemplo, el derecho a revocar el acuerdo de licencia si el licenciario, pese a lo convenido, concede una sublicencia u otorga una garantía real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia. Si el licenciante constituye una garantía real únicamente sobre su derecho al cobro de regalías, conservará ese derecho. Ahora bien, si el acreedor garantizado desea que su garantía grave también esos otros derechos del licenciante, habrá de hacerlos incluir en la descripción del bien gravado que se haga en el acuerdo de garantía. En cualquier caso, si el acreedor garantizado ejecuta su garantía real sobre los derechos del licenciante en virtud de un acuerdo de licencia y adquiere la propiedad intelectual gravada, conforme al derecho de los contratos, el acreedor garantizado estará obligado por las cláusulas y condiciones del acuerdo de licencia.

I. Ejercicio de las garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada

245. Salvo que sea aplicable la “regla del agotamiento” (denominada también “de la primera venta” o de “agotamiento del derecho”), el titular de la propiedad intelectual utilizada podrá, en principio, controlar la modalidad y el lugar de venta del bien corporal gravado que la lleve incorporada (conforme a la autorización dada por su titular). Es decir, de no haberse agotado ya la propiedad intelectual utilizada, el acreedor garantizado sólo deberá poder disponer del bien corporal gravado a raíz de un incumplimiento de la obligación garantizada y sólo cuando cuente con la autorización del titular de la propiedad intelectual utilizada (se parte del supuesto de que el acuerdo

constitutivo de la garantía sobre el bien corporal no grava la propiedad intelectual en sí; véanse los párrafos 108 a 112 y la recomendación 243 *supra*).

246. Dado que la “regla del agotamiento” no se interpreta en todas partes por igual, el *Suplemento* hace referencia a esa regla no como un concepto universal sino conforme sea entendida en cada Estado. Ahora bien, en todo lugar donde esta regla sea aplicable conforme al derecho interno de la propiedad intelectual, se entenderá básicamente que el titular ha perdido su propiedad intelectual (su derecho se ha “agotado”) al cumplirse ciertas condiciones, como la primera venta del producto que la lleve incorporada. Por ejemplo, la legitimación del titular de una marca comercial para supervisar la venta de los productos que lleven dicha marca suele “agotarse” a raíz de la venta inicial de cada uno de esos productos. Esta regla amparará a todo el que revenda esos productos frente a toda acusación de empleo indebido de la marca. Ahora bien, es importante señalar que dicho amparo se extenderá únicamente a la reventa con la marca de productos que no se hayan alterado de tal modo que no correspondan ya a los productos del titular de la marca. Además, la regla del agotamiento no será aplicable a aquellos productos de un licenciario de la marca que no cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de licencia (por ejemplo, en lo relativo a la calidad o a la cantidad).

247. Cuando se fabrique un producto en el que se utilice propiedad intelectual licenciada a un licenciario y este pretenda gravar esos productos con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, se podrá estipular en el acuerdo de licencia que: *a*) el licenciario no podrá otorgar una garantía real sobre ese producto; y *b*) en el acuerdo de licencia se podrá disponer también que un acreedor garantizado sólo podrá ejercitar su garantía conforme a lo estipulado por el licenciante. En ambos casos, es probable que el licenciante estipule en el acuerdo que podrá revocar su licencia si el licenciario actúa como otorgante o como acreedor garantizado incumpliendo los límites pactados en el acuerdo. Por ello, para ejercitar eficazmente su garantía sobre ese producto, será preciso que, en ausencia de un acuerdo previo entre el acreedor garantizado y el propietario/licenciante, el acreedor garantizado: *a*) obtenga el consentimiento de este último; o *b*) pueda hacer valer la regla del agotamiento con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

248. En los casos en que el acreedor garantizado desee también obtener una garantía sobre la propiedad intelectual en sí (gravando incluso el derecho a vender o licenciar la propiedad intelectual, en la medida en que el otorgante goce de estos derechos), será preciso que el acreedor garantizado designe específicamente esa propiedad intelectual como bien gravado en el acuerdo

de garantía. De ser eso lo pactado, el bien gravado no será el producto fabricado gracias al empleo de la propiedad intelectual, sino la propiedad intelectual en sí (o la licencia para fabricar bienes corporales que la lleven incorporada). Un acreedor garantizado prudente tratará normalmente de obtener una garantía constituida sobre la propiedad intelectual utilizada a fin de poder ejercitar su garantía real y vender o licenciar la propiedad intelectual con miras a que el licenciataria pueda proseguir la fabricación de todo producto gravado parcialmente acabado.

J. Ejercicio de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciataria

249. En secciones anteriores se ha partido del supuesto de que el otorgante de la garantía es el titular de la propiedad intelectual gravada, lo que significa que el bien gravado podrá ser uno o más de los siguientes derechos: *a)* la propiedad intelectual en sí; *b)* el derecho del propietario/licenciante a cobrar las regalías u otros derechos que le sean abonables por concepto de licencia; o *c)* su derecho a reclamar alguna otra prestación contractual debida al licenciante respecto de su propiedad intelectual. Tan sólo al examinarse la garantía constituida sobre un bien corporal producido mediante el empleo de propiedad intelectual (véanse los párrafos 245 a 248 *supra*) se consideraron conjuntamente los derechos de un propietario/licenciante y los derechos de un licenciataria. Ahora bien, la mayoría de las cuestiones abordadas en las secciones C a H del presente capítulo serán igualmente aplicables en supuestos en que el bien gravado no sea la propiedad intelectual en sí sino los derechos de un licenciataria (o sublicenciataria), dimanantes del acuerdo de licencia (o de sublicencia) (véanse los párrafos 106 y 107 *supra*). En los casos en que el bien gravado sea meramente una licencia, es obvio que el acreedor garantizado podrá únicamente hacer valer su garantía sobre los derechos del licenciataria y deberá hacerlo respetando lo estipulado en el acuerdo de licencia.

250. En casos en los que el otorgante sea un licenciataria, el acreedor garantizado podrá hacer valer, a raíz de un incumplimiento del otorgante, su garantía real sobre los derechos del licenciataria nacidos del acuerdo de licencia, y podrá transferir la licencia a un cesionario siempre que el licenciante dé su consentimiento o que la licencia sea transferible, lo cual raras veces ocurre. De igual modo, el acreedor garantizado que ejercite su garantía sobre una licencia podrá conceder una sublicencia siempre que el licenciante dé su consentimiento o que el acuerdo de licencia haya facultado al otorgante/licenciataria para conceder sublicencias. Si el acreedor garantizado

propone a su otorgante/licenciatarario adquirir la licencia en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada y si el otorgante y todo otro interesado (como el deudor, toda otra persona que deba el cumplimiento de la obligación garantizada o toda persona con algún derecho sobre el bien gravado; véase la *Guía*, recomendaciones 156 a 158) no tienen nada que objetar (y no está prohibida esa transferencia por el acuerdo de licencia), el acreedor garantizado pasará a ser un licenciatarario conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia entre el licenciante y el licenciatarario. De ser inscribibles las licencias en un registro, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, la inscripción de la licencia adquirida por el licenciatarario/acreedor garantizado en satisfacción total o parcial de las obligaciones garantizadas puede servir para hacerla oponible a terceros o cumplir una función meramente informativa.

251. Cuando el bien gravado sea el derecho del sublicenciante a cobrar regalías en virtud de un acuerdo de sublicencia, el régimen recomendado en la *Guía* prevé que dichas regalías sean tratadas como si fueran un crédito por cobrar. Ello significa que el acreedor garantizado del licenciatario/sublicenciante podrá cobrar las regalías a las que tenga derecho el otorgante/sublicenciante en el momento en que el acreedor ejercite su garantía real sobre dichas regalías. En caso de que la constitución por el licenciatario/sublicenciante de una garantía real sobre el derecho al cobro de las regalías adeudadas por un sublicenciatarario constituya una infracción del acuerdo de licencia inicial o previo, el licenciante conservará todos sus derechos contractuales estipulados en el acuerdo de licencia, incluido el de rescindir el acuerdo, y el acreedor garantizado del licenciatario/sublicenciante también conservará su derecho a cobrar subregalías, al menos mientras el licenciante no haya rescindido el acuerdo de licencia.

252. Cuando el bien gravado sea algún otro derecho pactado en el acuerdo de sublicencia, el acreedor garantizado podrá hacer valer su garantía sobre ese derecho contractual como si se tratara de cualquier otro bien gravado. El hecho de que el licenciante pueda haber revocado la licencia para el futuro, o haber hecho valer un derecho superior al cobro de las subregalías, no tendrá repercusión directa alguna sobre el derecho del acreedor garantizado a hacer valer esos otros derechos contractuales estipulados en el acuerdo de licencia.

253. Los derechos que adquiera un cesionario o sublicenciatarario, a raíz de un acto de disposición por el acreedor garantizado de los derechos gravados de un licenciatario, o que adquiera dicho acreedor en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada del licenciatario, podrán verse considerablemente limitados por las cláusulas y condiciones del acuerdo de licencia. Por ejemplo, un licenciatario no exclusivo no estará legitimado para hacer

valer ante los tribunales sus derechos de propiedad intelectual licenciada frente a otro licenciatario no exclusivo de tal propiedad o frente a un infractor de la misma. Únicamente el licenciante (o el propietario) estará legitimado para llevar su queja ante los tribunales, si bien es cierto que en algunos Estados un licenciatario exclusivo está legitimado para adherirse a la demanda presentada por el licenciante o incluso para presentar una demanda por su cuenta. Además, cabe que, conforme a las cláusulas y condiciones del acuerdo de licencia y a la descripción del bien gravado que se dé en el acuerdo de garantía, el cesionario de la licencia no tenga acceso a ciertos datos como, por ejemplo, el código de acceso a una fuente de origen. A fin de dotar de validez a la licencia transferida o sublicenciada, el acuerdo de garantía deberá incluir esos derechos en la descripción del bien gravado por el otorgante/licenciatario, en la medida en que el acuerdo de licencia y la ley aplicable lo legitimen para gravar también tales derechos.

IX. La financiación de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual

A. Introducción

254. En el pasado, así como en la práctica jurídica y comercial contemporánea, muchos Estados han promulgado un régimen especial para la financiación de la adquisición de bienes corporales. De conformidad con dicha práctica generalizada, el examen que se hace en la *Guía* de la financiación de adquisiciones está centrado en la adquisición de bienes corporales, es decir en la adquisición de artículos de consumo, bienes de equipo y existencias. En la *Guía* no se formula recomendación alguna respecto de la financiación de la adquisición de bienes corporales de otra índole, como pudiera ser el caso de los títulos y documentos negociables. En la *Guía* tampoco se recomienda el establecimiento de un régimen especial para la financiación de la adquisición de los llamados bienes inmateriales. Además, la *Guía* no aborda explícitamente la cuestión de si una garantía real, y en particular una garantía del pago de la adquisición de un bien corporal que lleve incorporado un programa informático (bien de naturaleza inmaterial) se extenderá al programa o los programas utilizados. Ahora bien, en el *Suplemento* se deja en claro que una garantía real, independientemente de su naturaleza, constituida sobre un bien corporal no se extenderá a la propiedad intelectual que dicho bien lleve incorporada, a menos que las partes convengan otra cosa (véanse los párrafos 108 a 112 y la recomendación 243 *supra*).

255. En particular, la *Guía* deja abierta la cuestión de si en una economía crediticia moderna resulta útil permitir que se constituyan garantías reales del pago de una adquisición destinado a prestamistas que financien la adquisición (pero no el desarrollo en sí) de la propiedad intelectual. Dicho enfoque parece prestarse a una equiparación general del trato otorgable a los bienes corporales y a los derechos de propiedad intelectual. Pero dada la importancia de las diferencias existentes entre la propiedad intelectual y otros tipos de bienes, de adoptarse dicho enfoque, no sería posible limitarse a transponer los principios de la *Guía* relativos a la financiación de adquisiciones de bienes corporales al contexto de la propiedad intelectual, por lo que para que resulten aplicables a la propiedad intelectual, esos principios habrían de ser adaptados conforme se indica más adelante, en las secciones B y C.

B. Enfoque unitario

256. La idea en sí de facilitar un régimen especial para las garantías constituidas sobre propiedad intelectual con miras a financiar su adquisición es bien conocida. Por ejemplo, en algunos ordenamientos, un acreedor podrá obtener una garantía real del pago de la adquisición de un programa informático amparado por un derecho de autor, pero sólo a condición de que: *a)* esa garantía sea complementaria de una garantía del pago de la adquisición del propio bien corporal; *b)* el otorgante adquiera el programa informático en el marco de la operación por la que haya adquirido el bien corporal conjuntamente gravado; y *c)* el otorgante haya adquirido el programa informático con la finalidad básica de utilizarlo en dicho bien corporal. En otros ordenamientos, un acreedor garantizado podrá obtener una garantía real del pago de la adquisición de bienes inmateriales (incluida la propiedad intelectual, sin necesidad de que vaya a ser utilizada en conexión con cierto bien corporal); mientras que en otros ordenamientos, cuya normativa legal general enunciada, por ejemplo, en un código civil, no conozca el concepto de la garantía real del pago de adquisiciones, cabrá obtener un resultado similar mediante la técnica de la retención de la titularidad o mediante la técnica de un arrendamiento financiero o de una hipoteca por la que se garantice el precio de venta de un bien mueble. En cada uno de estos tres casos, la operación garantizada puede concernir a un bien inmaterial, incluso a un derecho de propiedad intelectual, pese a que esto no sea frecuente. Por último, conforme a otro grupo de ordenamientos, será posible constituir una “hipoteca” o una “carga fija” para garantizar la obligación de pago del comprador de propiedad intelectual y, en tales casos, la “hipoteca” o la “carga fija” pueden prevalecer sobre una “carga flotante” preexistente (véase un análisis de las cargas fijas y flotantes en la *Guía*, capítulo II, párrafo 67).

257. La normativa aplicable a la financiación de adquisiciones en el régimen recomendado en la *Guía* tiene por objeto racionalizar y simplificar diversas técnicas jurídicas por las que los acreedores pueden obtener una garantía del pago del precio de adquisición de un bien corporal. Para conseguir una paridad general entre los regímenes aplicables a los bienes corporales y a los derechos de propiedad intelectual, se habrían de hacer varios ajustes básicos en el régimen recomendado en la *Guía*. Más concretamente, sería necesario:

a) Disponer explícitamente que cabrá constituir garantías reales del pago de la adquisición no sólo de bienes corporales sino también de propiedad intelectual;

b) Prever que los Estados podrán adoptar un enfoque ya sea unitario o no unitario respecto de las garantías reales de adquisiciones;

c) Eliminar toda referencia que se haga a la posesión o al acto de entrega del bien gravado; y

d) Distinguir conforme proceda entre la financiación de adquisiciones garantizada directamente por la propiedad intelectual en sí y la financiación de adquisiciones garantizada por el valor de la licencia o sublicencia de dicha propiedad intelectual.

258. Además de esos ajustes generales, tal vez se necesiten ciertos ajustes más específicos. Estos concernirían a: a) la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real del pago de la adquisición de la propiedad intelectual; b) la prelación especial de una garantía real inscrita en un registro de la propiedad intelectual; y c) la prelación de una garantía real que se extienda al producto de la propiedad intelectual gravada. Estos ajustes más específicos se estudian a continuación.

1. *Oponibilidad a terceros y prelación de una garantía real del pago de una adquisición de propiedad intelectual*

259. En el capítulo relativo a la financiación de adquisiciones, la *Guía* hace una distinción entre tres tipos distintos de bienes corporales, a saber, los artículos de consumo, las existencias, y otros bienes que no sean ni artículos de consumo ni existencias (como sería el caso de los bienes de equipo industrial). El régimen recomendado en la *Guía* dispone que una garantía real del pago de la adquisición de artículos de consumo (es decir, de bienes que el otorgante utilice o tenga la intención de utilizar para fines personales, familiares o domésticos; véase la terminología en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20) será automáticamente oponible a terceros a raíz de su creación (es decir, será oponible sin necesidad de inscripción) y gozará de prelación sobre toda garantía real no destinada a financiar esa adquisición (véase la *Guía*, recomendación 179).

260. El régimen recomendado en la *Guía* ofrece dos variantes para obtener la oponibilidad a terceros de las garantías del pago de la adquisición de existencias y de bienes de equipo. Conforme a la primera, una garantía real del pago de la adquisición de bienes corporales que no sean ni artículos de consumo ni existencias (es decir, bienes de equipo) gozaría de prelación sobre toda garantía concurrente que no esté destinada a financiar la adquisición del bien gravado, pero que haya sido constituida por el mismo otorgante sobre el mismo bien, siempre que el acreedor garantizado de la adquisición conserve la posesión del bien o que se haya inscrito un aviso de la garantía real de adquisiciones dentro de un breve plazo a partir del

momento en que otorgante obtenga la posesión del bien gravado (véase la *Guía*, recomendación 180, variante A, apartado a)). Otra sería la regla aplicable si la garantía real está constituida sobre existencias (sobre bienes destinados por el otorgante a ser vendidos, arrendados o licenciados en el curso normal de su negocio; véase la terminología en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20). En este supuesto, el acreedor garantizado de la adquisición deberá haber retenido la posesión del bien o la inscripción de la garantía real de adquisiciones en el registro general de las garantías reales deberá hacerse antes de la entrega de las existencias al otorgante, y todo acreedor garantizado por una garantía previamente inscrita, pero no destinada a garantizar el pago de su adquisición, será notificado, también antes de la entrega de las existencias al otorgante, de la intención del acreedor garantizado por una garantía real del pago de las existencias de hacer valer dicha garantía (véase la *Guía*, recomendación 180, variante A, apartado b)). Con arreglo a una segunda variante, no se haría en cambio distinción alguna entre las existencias y los bienes que no sean ni artículos de consumo ni existencias. En este caso, la regla aplicable con arreglo a la primera variante a los bienes que no sean existencias sería aplicable a todo tipo de bienes que no sean artículos de consumo (véase la recomendación 180, variante B).

261. A fin de adaptar el régimen recomendado en la *Guía* al contexto de la propiedad intelectual se habrían de efectuar los ajustes siguientes. En todo supuesto en el que el otorgante utilice o pretenda utilizar la propiedad intelectual que sea objeto de una garantía real del pago de su adquisición para fines personales, familiares o domésticos, dicha garantía sería tratada conforme al régimen aplicable a una garantía real del pago de la adquisición de artículos de consumo. En todo supuesto en el que la propiedad intelectual que sea objeto de una garantía real del pago de su adquisición obre en manos del otorgante para ser objeto de venta o licencia en el curso normal del negocio del otorgante, dicha garantía sería tratada conforme al régimen aplicable a una garantía real del pago de la adquisición de existencias. Y en todo supuesto en el que la propiedad intelectual que sea objeto de una garantía real del pago de su adquisición no obre en manos del otorgante para su venta o licencia en el curso normal de su negocio ni para fines personales, familiares o domésticos, dicha garantía sería tratada conforme al régimen aplicable a una garantía del pago de la adquisición de bienes corporales que no sean existencias ni artículos de consumo. Al adaptar el régimen recomendado en la *Guía* a los derechos de propiedad intelectual, la expresión “venta, arriendo o licencia” deberá adaptarse también de modo que corresponda al nuevo contexto y sea compatible con el derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, si en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual esta propiedad no puede ser objeto estrictamente de una “venta”, el término “venta” deberá entenderse como una “cesión” de la

propiedad intelectual. De igual modo, si conforme al derecho interno de la propiedad intelectual esta propiedad no puede ser objeto estrictamente de un “arriendo”, este término deberá entenderse como “licencia” de propiedad intelectual.

262. Puesto que la posesión de la propiedad intelectual puede obedecer a múltiples propósitos, en este capítulo deberá mencionarse siempre el propósito principal (o predominante) de la propiedad intelectual. El mismo criterio debería utilizarse para determinar si una operación corresponde al curso normal de los negocios o si se basa en condiciones estándar acordadas sin negociación. Así pues, si el otorgante posee la propiedad intelectual principalmente para fines de venta o de licencia, las operaciones relacionadas con esa propiedad intelectual serán normalmente operaciones realizadas en el curso normal del negocio del otorgante.

263. De efectuarse estos ajustes, las reglas relacionadas con la oponibilidad a terceros y con la prelación de una garantía real del pago de la adquisición de propiedad intelectual serían las siguientes. En supuestos en los que la propiedad intelectual haya sido adquirida para fines personales, familiares o domésticos, la garantía real del pago de esa adquisición sería automáticamente oponible a terceros a raíz de su creación (es decir, sería oponible sin necesidad de inscripción) y gozaría de prelación frente a toda garantía concurrente no destinada a garantizar el pago de la adquisición del bien gravado (transponiendo la recomendación 179). Respecto de la propiedad intelectual incorporada a existencias o a bienes de equipo, sería preciso transponer las dos variantes enunciadas en la *Guía*. Conforme a la variante A, una garantía real del pago de propiedad intelectual o de una licencia destinada a ser utilizada en el negocio del licenciataria y no a ser licenciada o sublicenciada respectivamente, gozaría de prelación sobre toda otra garantía otorgada sobre el mismo bien por el mismo otorgante, siempre y cuando se haya inscrito un aviso de tal garantía en el registro general de las garantías reales dentro de un plazo breve a partir del momento en que el otorgante haya adquirido la propiedad intelectual o la licencia (transponiendo la recomendación 180, variante A, apartado a)). Conforme también a esta variante, una garantía real del pago de propiedad intelectual o de una licencia que no sea adquirida por el otorgante para ser utilizada en su negocio sino para ser licenciada o sublicenciada, según corresponda, gozaría de prelación sobre otra garantía real otorgada por el mismo otorgante sobre ese mismo bien, siempre y cuando se haya inscrito un aviso de la garantía real del pago de la propiedad intelectual adquirida en el registro general de las garantías reales antes de conceder la licencia, y siempre que se haya notificado a los acreedores garantizados por una garantía real anteriormente inscrita, pero no destinada a garantizar el pago de esa adquisición, también antes de conceder la licencia, de la intención del acreedor garantizado por la garantía del pago de una

adquisición de ejercitar esa garantía (transponiendo la recomendación 180, variante A, apartado *b*). Conforme a la variante B, el régimen aplicable a los derechos de propiedad intelectual adquiridos para ser utilizados en el negocio del otorgante, y no para ser licenciados o sublicenciados, sería aplicable a todo tipo de derechos o de licencias de propiedad intelectual (transponiendo la recomendación 180, variante B).

2. *Prelación de una garantía real inscrita en un registro de propiedad intelectual*

264. Por regla general, el régimen recomendado en la *Guía* no tratará de modificar regla alguna que sea aplicable a un registro especial, ya sea en lo referente a la oponibilidad a terceros (véanse las recomendaciones 34, 38 y 42) o a la prelación (véase la *Guía*, recomendaciones 77 y 78). Este mismo criterio se ha adoptado respecto del capítulo relativo a la financiación de adquisiciones (véase la recomendación 181). De ello dimanarán dos consecuencias. En primer lugar, la prelación especial reconocida a una garantía real del pago de una adquisición sobre otra garantía anteriormente inscrita pero no destinada a garantizar el pago de esa adquisición, será aplicable únicamente a las garantías inscritas en el registro general de las garantías reales y no a las garantías reales inscritas en un registro especial. En segundo lugar, el orden de prelación general previsto por la norma legal aplicable para las garantías inscritas en un registro especial será respetado por el régimen recomendado en la *Guía*, con independencia de si la garantía real es o no una garantía real de adquisiciones. Por ello, si las reglas de un registro especial prevén una prelación basada exclusivamente en el momento de la inscripción, una garantía real del pago de la propiedad intelectual adquirida que esté inscrita en un registro de propiedad intelectual no tendrá mayor prelación que otra garantía real anteriormente inscrita en dicho registro. Ahora bien, si las reglas de prelación de registro especial reconocen la prelación de una garantía real del pago de la propiedad intelectual inscrita con posterioridad, esta prelación tampoco se verá afectada por el régimen recomendado en el *Guía*.

265. El enfoque recomendado en la *Guía* está justificado por la necesidad de evitar interferencias con el régimen de los registros especiales. Ahora bien, ello no facilita la financiación de adquisiciones en la medida en que el régimen de un registro de la propiedad intelectual no asigna una prelación especial frente a las garantías reales para adquisiciones de propiedad intelectual. Como ya se ha mencionado (véase el párrafo 129 *supra*), todo Estado que promulgue las recomendaciones de la *Guía* tal vez desee revisar su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a determinar si debe

permitirse la inscripción de una garantía real en un registro de la propiedad intelectual. Esos Estados tal vez deseen también hacer aplicable la prelación especial de una garantía real del pago de una adquisición a toda garantía real del pago de una adquisición que haya sido inscrita, conforme proceda, en un registro de la propiedad intelectual.

266. El siguiente ejemplo tal vez sirva para aclarar las razones que aconsejarían adoptar dicho enfoque. El Estado A, que ha adoptado el régimen recomendado en la *Guía*, decide también permitir la inscripción de avisos de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual (incluso sobre propiedad intelectual futura) en el correspondiente registro de la propiedad intelectual como método para dotar a esas garantías de oponibilidad a terceros. Un banco, que ha abierto un crédito al otorgante, ha obtenido del otorgante una garantía real sobre todos sus derechos de propiedad intelectual actuales y futuros. El banco ha obtenido la oponibilidad de su garantía al hacerla inscribir en dicho registro especial. La garantía otorgada sobre cada uno de esos derechos futuros no será oponible a terceros hasta que el otorgante adquiera el derecho previamente gravado. No obstante, conforme al orden de prelación general recomendado por la *Guía*, que ese Estado habrá presumiblemente adoptado, de permitirse en dicho Estado la inscripción de avisos de una garantía real sobre derechos futuros de propiedad intelectual, la prelación de esa garantía datará de la fecha de su inscripción en ese registro (véase la recomendación 76).

267. Ese mismo otorgante desea ulteriormente adquirir un determinado derecho de propiedad intelectual a crédito. El vendedor sólo venderá dicho derecho a crédito si se le otorga una garantía real sobre el derecho de propiedad intelectual vendido que garantice la suma pendiente de pago del precio de dicho derecho. Conforme al régimen recomendado en la *Guía* y teniendo en cuenta en particular la recomendación 4 b), dicho vendedor no podrá adquirir la prelación especial otorgable al financiador del pago de una adquisición respecto de una garantía real ya inscrita que no esté destinada a garantizar el pago de una adquisición, a menos que el derecho interno de la propiedad intelectual así lo disponga. Lo que significa que, aun cuando el vendedor que desee obtener la prelación especial de una garantía del pago de una adquisición adopte todas las medidas requeridas para reclamar ese derecho e inscriba un aviso, una garantía real respecto de la cual se haya inscrito una notificación o documento en un registro especial, esa garantía siempre gozará de prelación sobre una garantía real respecto de la cual se haya inscrito un aviso en el registro general (véase la *Guía*, recomendación 77). Por ello, si el régimen del registro especial permite la inscripción de garantías reales sobre propiedad intelectual, pero al mismo tiempo no prevé una prelación especial para los financiadores de adquisiciones, toda garantía real sobre propiedad intelectual actual y futura inscrita antes en el

registro pertinente de la propiedad intelectual gozará de prelación sobre los derechos de un financiador de adquisiciones que adquiera una garantía real sobre propiedad intelectual en venta que inscriba un aviso en el registro general de las garantías reales. El vendedor habría pues de recurrir a una operación de retención de la titularidad sobre el derecho de propiedad intelectual vendido, a condición de que el derecho interno de la propiedad intelectual reconociera este enfoque (véanse los párrafos 280 a 283 *infra*). La misma situación podría producirse si: *a*) el otorgante procura adquirir una licencia exclusiva, que se trate como una transferencia de la propiedad intelectual en sí; *b*) un licenciante está dispuesto a otorgar una licencia no exclusiva a crédito si se le concede una protección adicional a la que obtendría mediante la simple rescisión del acuerdo de licencia; *c*) un licenciatario, en su calidad de sublicenciante, está dispuesto a otorgar una sublicencia no exclusiva sólo si puede adquirir una garantía real sobre los derechos de la sublicencia y sobre todo derecho al cobro de las regalías abonables al sublicenciatario por un subsublicenciatario; y *d*) la financiación de la adquisición procede no del propietario en su condición de cedente o licenciante, ni del licenciatario en su condición de sublicenciante, sino de un tercero que otorgue el préstamo.

268. No obstante, en muchas situaciones si un cedente o licenciante de propiedad intelectual sujeta a inscripción en un registro especial financia la adquisición de la propiedad intelectual por el cesionario o de la licencia por el licenciatario, puede obtener beneficios de un acreedor garantizado de adquisiciones. Esto ocurre cuando el régimen permite la inscripción de garantías reales en general, pero no permite la inscripción de garantías reales sobre propiedad intelectual futura. En tales casos, el acreedor garantizado de un cesionario o licenciatario únicamente puede hacer la inscripción tras haberse inscrito la transferencia o la licencia. Por ejemplo, al mismo tiempo que A inscribe una transferencia o licencia bajo crédito en beneficio de B, A inscribe un aviso de una garantía real sobre la propiedad intelectual para respaldar toda obligación de pago incumplida. Debido al distinto funcionamiento de los registros especiales (inscripción de bienes específicos), el financiador general de B sólo podrá efectuar la inscripción una vez que esté inscrita la transferencia o licencia a B. Así pues, A obtendrá necesariamente su garantía antes que el financiador general de B, y A tendrá funcionalmente la misma prelación que un financiador de adquisiciones. En otras palabras, en tales casos, el hecho de que una regla equivalente a la de la recomendación 181 no sea aplicable al registro de la propiedad intelectual no impedirá que el vendedor o el licenciante obtengan prelación. Sin embargo, esto beneficiará únicamente al cedente o al licenciante que financien la adquisición de la propiedad intelectual por el cesionario o de la licencia por el licenciatario, y no permitirá obtener automáticamente prelación a un prestamista que financie al cesionario o al licenciatario. Ese financiador de adquisiciones únicamente

podría obtener prelación en primer lugar si fuera el primer acreedor garantizado que inscribiera un aviso de su garantía real en el registro especial una vez inscrita la transferencia o la licencia.

3. *Prelación de una garantía sobre el producto de la propiedad intelectual gravada*

269. Un rasgo esencial del régimen recomendado en la *Guía* para la financiación de adquisiciones se refiere al tratamiento que se dará a las garantías reales del pago del precio de una adquisición sobre el producto de un bien gravado. La regla general enunciada por el régimen recomendado en la *Guía* es que la prelación de una garantía real que se extienda al producto del bien gravado debe seguir siendo la prelación que se haya reconocido a dicha garantía respecto del bien originariamente gravado (véase la *Guía*, recomendaciones 76 y 100). A diferencia de lo previsto en esa regla, la prelación de una garantía real sobre el producto de un bien gravado por una garantía real del pago del precio de su adquisición no seguirá siendo automáticamente la prelación de la garantía constituida sobre el bien originariamente gravado. Una vez más, se debe hacer una distinción entre los artículos de consumo, las existencias y los bienes que no sean ni artículos de consumo ni existencias, como pudiera ser el equipo industrial (véase la recomendación 185). Al igual que respecto del bien originariamente gravado, la *Guía* ofrece más de una posibilidad.

270. Con arreglo a la variante A, una garantía real sobre el producto de bienes corporales que no sean ni existencias ni bienes de consumo goza de la misma prelación que se haya reconocido a la garantía real del pago del bien originariamente gravado (véase la *Guía*, recomendación 185, variante A, apartado *a*). Ahora bien, una garantía real sobre el producto de unas existencias sólo gozará de esa misma prelación si el producto no está en forma de créditos por cobrar, de títulos negociables, de derechos al cobro de fondos depositados en una cuenta bancaria o de derechos al cobro del producto de una promesa independiente (recomendación 185, variante A, apartado *b*). Con arreglo a la variante B, la garantía real que se extienda al producto del bien originariamente gravado gozará únicamente de la prelación de una garantía real no destinada a financiar el pago de dicho bien (recomendación 185, variante B). El resultado de la transposición de una u otra variante a una garantía real del pago de la propiedad intelectual adquirida será que esa garantía seguirá gravando el producto de la propiedad intelectual licenciada o sublicenciada. Otra consecuencia será que la garantía real sobre las regalías no tendrá la prelación especial de una garantía real del pago de una adquisición.

271. Cabe pensar que esta transposición directa no da un resultado óptimo en el caso de una garantía real del pago de la adquisición de propiedad intelectual. Por ejemplo, los propietarios y los licenciantes de propiedad intelectual suelen depender de su derecho al cobro de las regalías para financiar el desarrollo de nuevas ideas amparadas por un derecho de propiedad intelectual. Además, si los derechos de los acreedores garantizados con una garantía real sobre todos los bienes de los licenciatarios gozaran siempre de prelación sobre los derechos de los acreedores garantizados con una garantía real sobre los derechos del propietario o del licenciante de la propiedad intelectual, el propietario o el licenciante no podría valerse eficazmente de su derecho al cobro de las regalías a título de garantía para obtener crédito. Sin embargo, cabe también aducir, en sentido contrario, que los propietarios y licenciantes de propiedad intelectual podrían conseguir un resultado equivalente asegurándose de que ellos o sus acreedores garantizados obtuvieran: a) una garantía real sobre el derecho al cobro de cierto porcentaje de las subregalías abonables por los sublicenciatarios al licenciatario, en su condición de sublicenciante, u obteniendo una cesión pura y simple de ese derecho al cobro, y haciendo inscribir un aviso de la garantía real o del derecho al cobro obtenido en el correspondiente registro de la propiedad intelectual antes de la inscripción en ese registro de un acreedor garantizado del licenciatario; b) una garantía real sobre el derecho al cobro de cierto porcentaje de las subregalías abonables por los sublicenciatarios al licenciatario, en su condición de sublicenciante, u obteniendo una cesión pura y simple de ese derecho al cobro, y haciendo inscribir en primer lugar un aviso de esa garantía real o de ese derecho al cobro en el registro general de las garantías reales; o c) un acuerdo de subordinación de parte del acreedor garantizado del licenciatario.

272. Dado que la transposición de las recomendaciones de la *Guía* al contexto de la propiedad intelectual tiene por objeto conseguir que las garantías reales del pago de la adquisición de bienes corporales y las garantías reales del pago de la adquisición de propiedad intelectual gocen de un trato equivalente, lo preferible será prever que el resultado sea el mismo en uno y otro supuesto. Esta solución sería particularmente importante para el supuesto de que el otorgante constituyera una garantía real general sobre todos sus bienes actuales y futuros tanto corporales como inmateriales. En el *Suplemento* se aconseja, por tanto, que el régimen recomendado en la *Guía* para la garantía real sobre el producto de un bien corporal originariamente gravado, que sea objeto de una garantía real del pago de su adquisición, sea transpuesto sin más modificación al régimen aplicable a la financiación de adquisiciones de propiedad intelectual (véase la recomendación 247 *infra*). De esta forma se establecería un equilibrio adecuado entre las necesidades del licenciante de cobrar regalías y las necesidades del financiador

que conceda el crédito al licenciatarario basándose en los derechos de este al pago de regalías. Por ejemplo, en caso de incumplimiento del licenciatarario en el pago de las regalías, el licenciante tendrá normalmente el derecho de rescindir el contrato de licencia y recuperar la propiedad intelectual licenciada. Si el acreedor garantizado del licenciatarario (cuya garantía real sobre los derechos de cobro de regalías como productos de la propiedad intelectual tendrá prelación respecto de la garantía real del acreedor garantizado del licenciante) desea poder obtener beneficios de la propiedad intelectual licenciada, el acreedor garantizado deberá subsanar el incumplimiento, abonando las regalías adeudadas e incluso las regalías futuras. Por otra parte, si el acreedor garantizado del licenciatarario no aspira a ello, podrá retener las regalías ya recaudadas pero no estará facultado para cobrar regalías futuras si el licenciante revoca la licencia. Esto significa que, desde la perspectiva del licenciante, el riesgo fundamental es que el licenciatarario o su acreedor garantizado cobren las regalías, pero no las abonen al licenciante. El licenciante podrá reducir este riesgo mediante cláusulas contractuales relativas a las fechas de la contabilidad y los pagos.

4. *Ejemplos ilustrativos de la forma en que las recomendaciones de la Guía en materia de financiación de adquisiciones son aplicables en el contexto de la propiedad intelectual*

273. Los siguientes ejemplos tal vez sirvan para aclarar de qué forma las recomendaciones de la *Guía* serían aplicables en el contexto de la propiedad intelectual. En todos ellos, el propietario o un acreedor garantizado ulterior que financie la adquisición o la licencia de propiedad intelectual ha obtenido una garantía real del pago del precio de adquisición de la propiedad gravada con prelación especial respecto de toda otra garantía real sobre dicha propiedad intelectual que no esté destinada a garantizar el pago del precio de su adquisición, siempre que se cumplan las condiciones descritas en esos ejemplos.

a) *Garantía real de adquisiciones sobre propiedad intelectual utilizada en el negocio del otorgante concedida en garantía del pago de su precio de compra*

274. B ha otorgado una garantía real sobre todos sus bienes muebles (incluida su propiedad intelectual) presentes y futuros a su acreedor garantizado, el cual adopta las medidas requeridas para hacer que esa garantía real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B adquiere una patente directamente de su propietario con el fin de utilizarla en su negocio. De

conformidad con el acuerdo concertado entre B y el propietario de la patente, B se compromete a pagar gradualmente al propietario el precio de compra y otorga a este una garantía real de adquisiciones sobre la patente para respaldar su obligación de abonar el precio de compra. El propietario hace oponible a terceros la garantía real dentro de un breve plazo de unos 20 a 30 días a partir del momento en que B obtiene la patente. La garantía real del propietario de la patente es una garantía real del pago del precio de compra de la patente y goza de prelación frente a la garantía real del acreedor garantizado (véase la recomendación 180, variante A, apartado *a*), o variante B, apartado *b*). La cuestión de si la prelación de la garantía real del propietario se hará extensiva al producto reportado por la patente, ya sea en forma de créditos por cobrar, de títulos negociables, de derechos al cobro de los fondos depositados en una cuenta bancaria, o de derechos a percibir el producto de una promesa independiente, dependerá de la versión de la recomendación 185 que cada Estado adopte. Conforme a la variante A, la prelación de la garantía real del propietario se hará extensiva al producto del bien gravado (véase la recomendación 185, variante A, apartado *a*), transpuesta). Conforme a la variante B, la garantía real del propietario sobre el producto del bien gravado gozaría meramente de la prelación de una garantía real no destinada a financiar adquisiciones (véase la recomendación 185, variante B, tal como fue transpuesta).

b) Garantía real de adquisiciones sobre propiedad intelectual utilizada con fines de venta o licencia otorgada en garantía del pago de su precio de compra

275. B otorga una garantía real sobre todos sus bienes muebles (incluida su propiedad intelectual) presentes y futuros a su primer acreedor garantizado, el cual adopta las medidas necesarias para hacer que su garantía real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B adquiere una patente de su propietario con el fin de licenciarla a terceros en el curso normal de su negocio. B obtiene los fondos necesarios para pagar al propietario el precio de compra de la patente tomándolo prestado de su segundo acreedor garantizado, al cual B otorga una garantía real sobre la patente para respaldar su obligación de reembolsar el crédito. Antes de que B obtenga la patente, el segundo acreedor garantizado: *a*) adopta las medidas requeridas para hacer que su garantía sea oponible a terceros; y *b*) notifica al primer acreedor garantizado que él, en cuanto segundo acreedor garantizado, dispondrá de una garantía real de adquisiciones. Al ser la garantía real del segundo acreedor garantizado una garantía real de adquisiciones, dicha garantía gozará de prelación frente a la garantía real del primer acreedor garantizado (véase la recomendación 180, variante A, apartado *b*), y variante B, apartado *b*), tal como fueron transpuestas). La prelación de la garantía real del

segundo acreedor garantizado no se hará extensiva al producto de la patente abonado en forma de créditos por cobrar, de títulos negociables, de derechos al cobro de los fondos depositados en una cuenta bancaria y de derechos a percibir el producto de una promesa independiente, aunque sí se hará extensiva a otros tipos de productos (véase la recomendación 185, variante A, apartado *b*), y variante B, tal como fueron transpuestas).

c) Garantía real de adquisiciones sobre una licencia de propiedad intelectual utilizada en el negocio del otorgante concedida en garantía del pago del precio de la licencia

276. B ha otorgado una garantía real sobre todos sus bienes muebles (incluida su propiedad intelectual) presentes y futuros al acreedor garantizado, el cual ha tomado las medidas requeridas para hacer que su garantía real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B obtiene una licencia del propietario de una patente a fin de poder utilizarla en sus negocios. B accede a pagar gradualmente al propietario el precio de la licencia y concede a este último una garantía real sobre los derechos de B como licenciataria en garantía de su obligación de pago. El propietario procede a hacer lo requerido para que su garantía sea oponible a terceros dentro de un breve plazo de unos 20 a 30 días a partir del momento en que B obtiene la licencia. Al ser la garantía adquirida por el propietario sobre los derechos de B nacidos del acuerdo de licencia una garantía real de adquisiciones, dicha garantía gozará de prelación sobre la garantía del acreedor garantizado (véase la recomendación 180, variante A, apartado *a*), o variante B, apartado *b*), tal como fueron transpuestas). La cuestión de si la prelación de la garantía real del propietario se hará extensiva al producto de los derechos de B como licenciataria abonado en forma de créditos por cobrar, de títulos negociables, de derechos al cobro de los fondos acreditados en una cuenta bancaria o de derechos a percibir el producto de una promesa independiente dependerá de la versión de la recomendación 185 que cada Estado adopte. Conforme a la variante A, la prelación de la garantía real del propietario se hará extensiva al producto de los derechos gravados (véase la recomendación 185, variante A, apartado *a*), tal como fue transpuesta). Conforme a la variante B, la garantía real del propietario sobre el producto de los derechos gravados gozaría meramente de la prelación de una garantía real no destinada a financiar adquisiciones (véase la recomendación 185, variante B, tal como fue transpuesta). Conviene señalar que los derechos del propietario nacidos de su garantía real son independientes y están sujetos a requisitos distintos de los del derecho que pueda tener, en virtud del acuerdo de licencia, a revocar la licencia si B incumple las obligaciones que le imponga tal acuerdo.

d) Garantía real de adquisiciones sobre una licencia de propiedad intelectual utilizada con fines de venta o licencia otorgada en garantía del pago del precio de compra de la licencia

277. B otorga una garantía real sobre todos sus bienes muebles actuales y futuros (incluida su propiedad intelectual) al primer acreedor garantizado, el cual adopta las medidas requeridas para hacer que su garantía real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B obtiene una licencia del titular de una patente a fin de sublicenciarla a terceros en el curso normal de su negocio. B obtiene los fondos necesarios para pagar el precio de la licencia tomándolos prestados de un segundo acreedor garantizado, al cual B otorga un gravamen sobre sus derechos, en cuanto licenciatario, en garantía de su obligación de reembolso del crédito. Antes de que B obtenga la licencia, el segundo acreedor garantizado: *a)* adopta toda medida requerida para hacer que su garantía sea oponible a terceros; y *b)* notifica al primer acreedor garantizado que él, en cuanto segundo acreedor garantizado, dispondrá de una garantía real de adquisiciones sobre el bien gravado. Al ser la garantía real del segundo acreedor garantizado una garantía real de adquisiciones, gozará de prelación sobre la garantía real del primer acreedor garantizado (véase la recomendación 180, variante A, apartado *b)*, y variante B, apartado *b)*, tal como fueron transpuestas). La prelación de la garantía real del segundo acreedor no se hará extensiva al producto de la licencia abonado en forma de créditos por cobrar, títulos negociables y derechos al cobro de los fondos acreditados en una cuenta bancaria, aunque sí se hará extensiva a otros tipos de producto (véase la recomendación 185, variante A, apartado *b)*, y variante B, tal como fueron transpuestas).

e) Garantía real de adquisiciones sobre una licencia de propiedad intelectual utilizada en el negocio del otorgante concedida en garantía del pago del precio de la licencia o a efectos de venta o de concesión de una licencia

278. La empresa informática B adquiere los derechos de propiedad intelectual de un sistema operativo para computadoras personales en una operación en la que concede una garantía real sobre el sistema operativo a un acreedor garantizado en garantía de su obligación de abonar el precio de compra. B adquiere la propiedad intelectual del sistema operativo con el fin de ofrecer una licencia de este a toda persona que esté dispuesta a pagar el precio de la licencia y convenga en cumplir las condiciones del acuerdo de licencia. B utilizará también el sistema operativo en sus propias computadoras personales. Puesto que B utilizará el sistema operativo principalmente para venderlo o darlo en licencia a terceros, las reglas que se aplican a las

garantías reales del pago de la adquisición de existencias serán aplicables a la garantía real del pago de la adquisición del acreedor garantizado.

279. El fabricante B adquiere una patente de un componente del equipo de fabricación en una operación en la que concede una garantía real sobre la patente a un acreedor garantizado en garantía de su obligación de abonar el precio de compra. B utilizará la patente en su propio negocio y normalmente no ofrecerá licencias de la misma a terceros. Sin embargo, B otorga licencias para utilizar la patente a dos de sus filiales. Puesto que B no utiliza la patente principalmente para venderla o licenciarla a terceros, las reglas que se aplican a las garantías reales del pago de la adquisición de bienes distintos de las existencias o de los bienes de consumo serán aplicables a la garantía real del pago de la adquisición del acreedor garantizado.

C. Enfoque no unitario

280. En la sección B del presente capítulo se trata la cuestión de la financiación de adquisiciones garantizada por propiedad intelectual partiendo de la hipótesis de que el Estado haya adoptado el “enfoque unitario” de la financiación de adquisiciones conforme a lo indicado en las recomendaciones 178 a 186 de la *Guía*. Se parte asimismo de la hipótesis de que si un Estado adopta el enfoque unitario para la financiación de adquisiciones de bienes corporales, debería adoptar ese mismo enfoque para la financiación de adquisiciones de propiedad intelectual. De lo contrario, se estaría corriendo el riesgo de introducir cierta confusión innecesaria en lo relativo a la creación, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de las garantías destinadas a la financiación de adquisiciones.

281. Por ello mismo, si un Estado adopta el “enfoque no unitario” para la financiación de adquisiciones de bienes corporales, lo razonable es suponer que ese Estado adoptará también el enfoque no unitario para la financiación de adquisiciones de propiedad intelectual. El enfoque no unitario de la financiación de adquisiciones de propiedad intelectual puede verse reflejado, por ejemplo, en ciertas cláusulas o pactos contractuales por los que se prevea la cesión condicional (que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, puede referirse a una licencia exclusiva condicional), la retención de la titularidad, el arriendo financiero o una operación similar concertada respecto de un derecho de propiedad intelectual. Con arreglo al enfoque no unitario será, además, posible que el propietario o un tercero financiador, como pudiera ser un banco, obtengan una garantía real respecto del pago de la propiedad adquirida de la misma índole que la disponible con arreglo al enfoque unitario.

282. Cada una de estas operaciones de financiación de adquisiciones es adaptable con relativa facilidad a la financiación de la adquisición de propiedad intelectual. Ahora bien, a diferencia de lo que sucede con el enfoque unitario, no será posible transponer directamente las recomendaciones aplicables a las operaciones de retención de la titularidad y de arrendamiento financiero a supuestos en los que el licenciario esté adquiriendo una licencia no exclusiva. En estos supuestos no cabría hablar de ningún derecho retenido por el licenciante que no sea su derecho como propietario (a reserva de lo estipulado en el acuerdo de licencia). El remedio normal de que dispondrá el licenciante en dichos casos será el de revocar simplemente la licencia que haya dado. En cambio, un financiador de la adquisición que no sea el licenciante (por ejemplo, un banco que financie la adquisición de la licencia por el licenciario) obtendría una garantía real de adquisiciones ordinaria sobre los derechos del licenciario.

283. Al preparar el texto por el que se introduzca el régimen no unitario para la financiación de adquisiciones, todo Estado debería tener en cuenta dos consideraciones. En primer lugar, a fin de obtener resultados tan funcionales como los obtenidos al adoptar el enfoque unitario, todo Estado deberá tener en cuenta todas las cuestiones indicadas en la recomendación relativa al enfoque unitario, conforme se enuncia en este capítulo (véase la recomendación 247 *infra*). En segundo lugar, se habrán de ajustar ciertas disposiciones especiales del régimen que vaya a promulgarse, al igual que se hizo, respecto de los bienes corporales, con las recomendaciones 192 a 194 y con la recomendación 199 de la *Guía* (enfoque no unitario) a fin de ajustarlas a lo dispuesto en las recomendaciones 180 y 185 de la *Guía* (enfoque unitario) respectivamente. En otras palabras, para dotar de funcionalidad a un régimen no unitario de la financiación de adquisiciones de propiedad intelectual, los Estados deberían regular en detalle lo relativo a la oponibilidad a terceros y la transformación del derecho de reserva de dominio o de retención de la titularidad u otro derecho similar del cedente de un bien en una garantía real sobre el producto de la propiedad intelectual transferida o sobre el producto del bien transferido cuya titularidad fue retenida (véase el examen de estos ajustes respecto del enfoque no unitario de la financiación de adquisiciones en el capítulo IX de la *Guía*).

Recomendación 247¹⁹

Aplicación a las garantías reales sobre propiedad intelectual de la normativa propia de las garantías reales sobre el pago de adquisiciones

El régimen debería disponer que la normativa aplicable a una garantía real de adquisiciones sobre un bien corporal sea también aplicable a una garantía real de adquisiciones sobre un derecho o una licencia de propiedad intelectual. A los fines de aplicar estas disposiciones:

- a) La propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual:
 - i) que el otorgante posea para su venta o licencia en el curso ordinario de su negocio recibirá el mismo trato que las existencias; y
 - ii) que el otorgante utilice o tenga la intención de utilizar para fines personales, familiares o domésticos recibirá el mismo trato que los bienes de consumo; y
- b) Toda referencia que se haga a:
 - i) la posesión de un bien gravado por el acreedor garantizado no será aplicable;
 - ii) el momento de la posesión del bien gravado por el otorgante se entenderá referida al momento en que el otorgante adquiera la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual gravadas; y
 - iii) el momento de la entrega del bien gravado al otorgante se entenderá referida al momento en que el otorgante adquiera la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual gravadas.

¹⁹De poder incluirse en la *Guía*, esta recomendación debería figurar en el capítulo IX, Financiación de adquisiciones, como recomendación 186 bis.

X. Ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual

A. Ley aplicable a las cuestiones suscitadas por tal garantía en cuanto derecho real

1. Finalidad y ámbito de aplicación

284. Por lo general, las reglas de conflicto de leyes recomendadas en la *Guía* Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (en adelante, la *Guía*) sirven para determinar la ley aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación frente a los derechos de reclamantes concurrentes y el ejercicio o ejecución de una garantía real. También determinan el ámbito territorial de aplicación de las reglas de derecho sustantivo recomendadas en la *Guía*, al determinar cuándo será aplicable el derecho sustantivo del Estado que adopte el régimen recomendado en la *Guía* (véase la *Guía*, capítulo X, párrafos 1 a 9).

285. El capítulo X de la *Guía* no define las garantías reales a las que serán aplicables las reglas sobre conflicto de leyes recomendadas en la *Guía*. Lo normal es que sea el propio régimen de las operaciones garantizadas de la ley del foro competente el que determine si una garantía es tipificable o no como garantía real a efectos de sus reglas de conflicto de leyes. La *Guía* aconseja, no obstante, a todo Estado que vaya a adoptar el régimen recomendado en la *Guía*, conforme al enfoque no unitario de la financiación de adquisiciones, que aplique a los derechos de retención de la titularidad y a los arrendamientos financieros las reglas de conflicto de leyes aplicables a las garantías reales (véase la *Guía*, recomendación 201). Por igual razón, dado que la mayoría de las reglas sustantivas del régimen recomendado por la *Guía*, que son aplicables a las garantías constituidas sobre créditos por cobrar, son también aplicables a la cesión pura y simple de esos créditos, la *Guía* recomienda que el foro competente aplique, a la “cesión pura y simple” de créditos por cobrar, las reglas de conflicto de leyes aplicables a una “cesión para fines de garantía” de esos mismos créditos (véase el concepto de “garantía real” en la introducción de la *Guía*, sección B, párrafo 20, así como las recomendaciones 3 y 208).

286. En principio, el foro u otra autoridad competente aplicará su propia ley siempre que se haya de tipificar una cuestión para seleccionar la regla de conflicto de leyes que le sea aplicable. Como las reglas de conflicto de leyes recomendadas en la *Guía* se prepararon para que reflejaran el régimen de derecho sustantivo en la misma recomendado, el Estado que adopte ese régimen y esas reglas no tendrá dificultad alguna al aplicarlos juntos. Ahora bien, todo Estado que no haya adoptado el régimen de derecho sustantivo recomendado por la *Guía* podría tener dificultades al aplicar esas reglas de conflicto de leyes. Por ejemplo, puede suceder que la ley sustantiva de un Estado trate la constitución de la garantía y su oponibilidad a terceros como una única cuestión, mientras que las reglas de conflicto de leyes recomendadas por la *Guía* las tratan como dos cuestiones distintas, por lo que las remiten a la ley de distintos Estados. Cabe observar que, al seguir el criterio adoptado por la mayoría de los Estados, la *Guía* hace una distinción entre el acuerdo constitutivo de una garantía real, en cuanto derecho real (que se regirá por la ley de determinado lugar; véanse las recomendaciones 203 y 208) y los derechos y obligaciones recíprocos, de índole contractual, nacidos de dicho acuerdo (que suelen regirse por la ley del lugar que elijan contractualmente las partes; véase la recomendación 216).

287. De todos modos, la determinación de si un bien (incluida la propiedad intelectual) es o no transferible o gravable es una cuestión preliminar que deberá dilucidarse antes de la constitución de una garantía real y que no se aborda en las recomendaciones sobre conflictos de leyes de la *Guía*. Por ello, en la medida en que otras reglas de conflictos de leyes remitan lo relativo a la transferibilidad de la propiedad intelectual a la ley del lugar (Estado) en donde dicha propiedad esté protegida (la *lex loci protectionis*, también llamada *lex protectionis*), la *Guía* no afectará a esas reglas. Ello no se debe al hecho de que el régimen recomendado en la *Guía* reconozca la primacía en esta materia del derecho interno de la propiedad intelectual, sino a que el régimen recomendado en la *Guía* no se ocupa de esta cuestión. Por idéntica razón, el régimen sustantivo recomendado en la *Guía* tampoco prevalecerá sobre las limitaciones legales impuestas a la transferibilidad (véase la recomendación 18).

288. Cuando las reglas sobre conflictos de leyes del régimen recomendado en la *Guía* remitan cierta cuestión que concierna a las garantías reales a la ley de determinado lugar, se entenderá que esa remisión se hace a todo el derecho interno de ese Estado (exceptuándose sus reglas de conflicto de leyes, a fin de evitar el riesgo de una remisión de retorno; véase la recomendación 221), tanto legal como no legal (véase el párrafo 19 de la introducción a la *Guía*), así como al derecho propio de cada unidad territorial de un Estado pluriterritorial (véanse las recomendaciones 224 a 227), pero también a toda norma legal en vigor en dicho Estado a raíz de algún tratado

o de alguna otra obligación internacional que haya contraído. Así, por ejemplo, si una regla de conflicto de leyes remite una cuestión relativa a las garantías sobre propiedad intelectual al derecho interno de un Estado en el que sea aplicable al respecto una norma de rango legal promulgada por una organización regional de integración económica, dicha cuestión se regirá por esa norma²⁰. Lo mismo cabe decir respecto de toda norma promulgada por una organización internacional, como la OMPI, que sea aplicable en el país.

289. Cabe también señalar que, sea cual sea la ley declarada aplicable a la garantía real, su aplicación estará supeditada: *a*) al orden público legal interno y a toda norma de derecho imperativo de la ley del foro (véase la *Guía*, recomendación 222); y *b*) de declararse la insolvencia del otorgante de la garantía, a los efectos de la aplicación de la ley del lugar donde se abra el procedimiento (la *lex fori concursus*; véase la recomendación 223) sobre toda cuestión relativa a la insolvencia. Debe, por último, señalarse que, al igual que toda otra regla recomendada en la *Guía*, las reglas de conflicto de leyes tampoco serán aplicables en la medida en que sean incompatibles con el derecho interno de la propiedad intelectual o con algún tratado, de haber alguno al respecto, en el que sea parte el Estado del foro (véase la recomendación 4 *b*)).

2. Enfoque recomendado en la *Guía* respecto de las garantías reales sobre bienes inmateriales

290. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejercicio de una garantía real sobre un bien inmaterial es la ley del lugar donde el otorgante esté ubicado (véanse las recomendaciones 208 y 218 *b*)). Conforme a la práctica seguida en muchos Estados, la *Guía* contiene recomendaciones especiales para las garantías constituidas sobre ciertos tipos de bienes inmateriales, como el derecho al cobro de los fondos acreditados en una cuenta bancaria (véanse las recomendaciones 209 a 212), pero no para las constituidas sobre propiedad intelectual. Por ello, si un Estado adopta las reglas de la *Guía* sobre conflictos de leyes, haciéndolas aplicables a las garantías reales sobre propiedad intelectual sin formular ninguna regla especial destinada a la propiedad intelectual, la ley aplicable a la constitución, la oponibilidad a

²⁰Por ejemplo, a tenor del artículo 16 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, comunitarias (véase la nota 8 *supra*), sus artículos 17 a 24 serán aplicables a toda cuestión en ellos prevista, pero a toda cuestión no prevista les será aplicable el derecho interno del país donde el propietario tenga su sede social o su establecimiento (en el interior de la UE) o sus oficinas (conforme al derecho español).

terceros, la prelación y el ejercicio de las garantías reales sobre propiedad intelectual será la del Estado en el que esté ubicado el otorgante. La ubicación del otorgante fue definida como el lugar donde el otorgante ejerce su administración central, es decir, su sede real, y no meramente su sede estatutaria, y en el caso de que haya sedes en más de un Estado, la sede central (véase la recomendación 219). Como ya se indicó (véase el párrafo 289), la recomendación 4 *b*) será también aplicable, por lo que, de ser incompatibles las reglas de conflicto de leyes recomendadas en la *Guía* y las del derecho interno expresamente referidas a la propiedad intelectual, las reglas aplicables serán las del derecho interno.

291. La principal ventaja de adoptar el enfoque basado en la ley del lugar donde el otorgante esté ubicado radica en que la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de las garantías reales se regirá por la ley de un único Estado. Gracias a ese enfoque un acreedor garantizado que desee obtener una garantía real sobre todos los bienes inmateriales actuales y futuros del otorgante (incluidos sus derechos de propiedad intelectual y otros activos), podría obtener una garantía real, hacerla oponible a terceros, establecer su prelación y ejercitarla con arreglo a la ley de un solo Estado, aun cuando los bienes gravados tengan puntos de conexión con más de un Estado. En particular, es probable que se reduzcan así los gastos de inscripción registral de la garantía real, al tener que hacerse la inscripción únicamente en el Estado en el que esté ubicado el otorgante, que sería también el único lugar donde podría consultarla todo tercero interesado, lo que tal vez facilite la obtención de crédito a un precio más asequible.

292. Otra ventaja importante de que se remita a la ley del lugar (Estado) donde esté ubicado el otorgante y de que se defina la “ubicación” como el lugar donde el otorgante ejerza su administración central (véase el párrafo 290 *supra*) reside en que la ley de ese lugar es igualmente la ley del Estado en que se habrá de abrir el procedimiento de insolvencia principal contra el otorgante (para el significado de “procedimiento principal” consúltense los artículos 2 *b*) y 16.3 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza)²¹. Por ello, es probable que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejercicio de una garantía real sea la ley del mismo lugar que la ley aplicable en materia de paralización de actuaciones, impugnación de operaciones, tratamiento de los acreedores garantizados y orden de prelación de los créditos. Cabe señalar que si bien resultará a veces más fácil determinar la sede estatutaria que la sede real, remitir a la ley de la sede estatutaria puede motivar que la ley declarada aplicable en materia de conflictos de leyes haya de ser ignorada por razones de orden

²¹Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.99.V.3.

público o de derecho imperativo de la ley del foro (véase la *Guía*, recomendación 222) en todo caso en el que la sede estatutaria no esté en el mismo lugar que la administración central del otorgante. Ese sería, por ejemplo, el caso si la ley del lugar de la sede estatutaria reconoce un orden de prelación de las garantías reales que resulte incompatible con el orden de prelación del foro competente (*lex fori concursus*). De todos modos, por las razones que se dan más adelante (véanse los párrafos 305 y 306 *infra*), un enfoque basado únicamente en la ley del lugar donde el otorgante esté ubicado no resultaría adecuado para las garantías reales sobre propiedad intelectual.

293. Sin embargo, si el otorgante es un cesionario que ha adquirido la propiedad intelectual de un titular inicial o intermedio ubicado en un lugar distinto del de la ubicación del otorgante, el acreedor garantizado se vería obligado a consultar el registro de las garantías reales (y, tal vez, el registro pertinente de la propiedad intelectual, de haber alguno) de ese otro lugar. Cabe señalar que, en tal caso, si el titular inicial o intermedio ha otorgado, a su vez, una garantía real sujeta a la ley del lugar de ubicación del titular inicial o intermedio, la ley aplicable sería, conforme a lo previsto en el régimen recomendado por la *Guía*, la ley del lugar de ubicación del otorgante en el momento en que surgiera el conflicto de prelación (véase la *Guía*, recomendaciones 208 y 220 *b*). Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, salvo en los supuestos indicados, cada cesionario de un bien gravado lo adquirirá sujeto a toda garantía preexistente. De ello resulta que cada cesionario de la propiedad intelectual gravada la adquiere sujeta a toda garantía creada por un titular anterior de la misma (véanse las recomendaciones 79 a 82).

294. Debe observarse que si el otorgante se desplaza de un Estado a otro que haya promulgado el régimen recomendado en la *Guía*, se aplicarán reglas adicionales si la ley del Estado de la nueva ubicación del otorgante es la ley aplicable. Conforme a este enfoque, si el otorgante se desplaza a un Estado que haya promulgado el régimen recomendado en la *Guía*, la garantía otorgada seguirá siendo oponible a terceros durante un breve plazo sin necesidad de que el acreedor garantizado tome medida alguna, pero, una vez vencido dicho plazo, el acreedor garantizado deberá cumplir, para que su garantía siga siendo oponible, toda requisito exigido en la nueva ubicación del otorgante (véase la *Guía*, recomendación 45).

295. Por ejemplo, el titular (A) de un derecho de propiedad intelectual, ubicado en el Estado X, crea una garantía, a favor de un acreedor garantizado (AG1), sobre un derecho de propiedad intelectual protegido en el Estado Y, luego se desplaza al Estado Y, que ha promulgado el régimen recomendado en la *Guía*, donde crea otra garantía sobre el mismo derecho a favor de otro acreedor garantizado (AG2). Si el Estado Y ha promulgado alguna regla que

remita las cuestiones de prelación entre acreedores garantizados a la ley del lugar de ubicación del otorgante (véase la recomendación 208) y si cada garantía real se ha hecho oponible a terceros conforme a la ley del Estado en virtud de la cual fue constituida, la garantía real del AG1 gozará de prelación sobre la del AG2 durante un breve plazo, sin necesidad de que el AG1 adopte medida alguna al respecto, así como en adelante siempre que cumpla con los requisitos que se exijan, para hacerla oponible en el Estado Y. Dicho resultado no es fruto de una regla de conflicto de leyes sino de una regla basada en la recomendación 45. Si, en vez de desplazarse al Estado Y, A transfiere su derecho de propiedad intelectual a un cesionario (B) sito en el Estado Y, la determinación de si B adquirirá su derecho de propiedad sujeto o no a la garantía del AG1 se regirá por la ley del Estado de ubicación del otorgante. De igual modo, la determinación del rango de la garantía adquirida por el AG2 respecto de la garantía del AG1 se determinará conforme a la ley del Estado de ubicación del otorgante.

296. Cabe también señalar que, a tenor del régimen recomendado en la *Guía*, para toda cuestión relativa a la constitución de la garantía, la ubicación del otorgante habrá de determinarse en función del momento en el que la garantía se tenga por constituida, mientras que para las cuestiones relativas a la oponibilidad de la garantía y su prelación, la ubicación del otorgante habrá de determinarse en función del momento en que se plantee la cuestión (véase la recomendación 220). A resultas de ello, conforme a la regla, que recomienda la *Guía*, basada en la ubicación del otorgante, y en la medida en que esa regla sea aplicable a las garantías sobre propiedad intelectual, la constitución de la garantía del AG1 se regirá por la ley del Estado X y la constitución de la garantía del AG2 se regirá por la ley del Estado Y, mientras que la oponibilidad a terceros y la prelación de la garantía del AG1 frente al cesionario B y frente a su acreedor (AG2) se regirá, transcurrido un breve plazo (véase la *Guía*, recomendación 45), por la ley del Estado Y.

3. *La ley del Estado que confiere la protección (lex protectionis)*

297. Aunque no se ocupen expresamente de la ley aplicable a las cuestiones suscitadas respecto de las garantías reales sobre propiedad intelectual, los convenios internacionales para la protección de la propiedad intelectual suelen adoptar el principio de la territorialidad. A ello se debe que en los Estados partes en esos convenios, la ley aplicable a las cuestiones de titularidad y de protección de la propiedad intelectual (por ejemplo, al valor del derecho del titular de la propiedad intelectual en un Estado frente al derecho de su

licenciataria o frente a un infractor de esa propiedad ubicados en otro Estado) sea la *lex protectionis*. Debe señalarse que respecto de toda categoría de propiedad intelectual que esté sujeta a inscripción en un registro de la propiedad intelectual (por ejemplo, de patentes o de marcas comerciales) nacional, regional o internacional, la *lex protectionis* será la ley del Estado (junto con todo reglamento regional o internacional que esa ley declare aplicable) que lleve el registro.

298. Se expresó el parecer²² de que el principio del trato nacional consagrado en los convenios internacionales de protección de la propiedad intelectual impone implícitamente una regla universal a favor de la *lex protectionis* para determinar la ley aplicable no sólo a la titularidad de la propiedad intelectual sino también a las cuestiones que se planteen en relación con las garantías reales sobre propiedad intelectual. Según esa opinión, disposiciones tales como el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883)²³, el párrafo 2 del artículo 5 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886)²⁴ y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los aspectos relativos al comercio de la propiedad intelectual (TRIPS)²⁵ designan como factor de conexión pertinente al lugar donde esté protegido el derecho de propiedad intelectual de que se trate. Es decir, según esta opinión, los Estados parte en cualquiera de estos convenios internacionales habrán de aplicar también la *lex protectionis* a las cuestiones planteadas por las garantías reales sobre propiedad intelectual.

299. Con arreglo a esa opinión, si un acreedor desea obtener una garantía real oponible y ejercitable sobre un derecho de propiedad intelectual, dicho acreedor deberá cumplir los requisitos exigibles en el Estado donde ese derecho exista. Así pues, la principal ventaja de remitir a la *lex protectionis* es que al reconocer los convenios internacionales protectores de la propiedad intelectual el principio de la territorialidad de la norma, una misma ley será aplicable tanto a las garantías reales como a los derechos de propiedad intelectual. Conviene señalar que, según este enfoque, la *lex protectionis* rige los aspectos de derecho de propiedad de una garantía real. Pero no será necesariamente aplicable a cuestiones puramente contractuales entre el otorgante y el acreedor garantizado que se rijan por la ley aplicable al contrato (*lex contractus*; véase la sección B del presente capítulo *infra*).

²²Véase el informe del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre la labor realizada en su 16º período de sesiones (A/CN.9/685, párr. 90).

²³Disponible en www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html

²⁴Disponible en www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/trtdocs_wo001.html.

²⁵Estos instrumentos tal vez contengan algunas excepciones que no se consideren pertinentes en el presente análisis.

300. No obstante, designar a la *lex protectionis* como ley aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual tiene también sus inconvenientes. Muchas operaciones garantizadas habrán de ser inscritas en registros ubicados en varios países. Ese sería el caso de: *a)* toda operación en la que se vaya a gravar, en garantía de un crédito, una cartera de derechos de propiedad intelectual protegidos por la ley de más de un Estado; *b)* toda operación en la que se vayan a gravar bienes que no sean únicamente propiedad intelectual protegida por la ley de un único Estado; y *c)* toda operación en la que se vaya a gravar el patrimonio completo del otorgante. Como se explica más adelante ello hará que toda operación financiera garantizada por propiedad intelectual resulte más compleja y costosa, al elevar los gastos de inscripción de la garantía real y de consulta en el registro. Además, si el otorgante no está ubicado en el Estado en donde esté protegida la propiedad intelectual gravada y se abre un procedimiento de insolvencia respecto del otorgante en el Estado donde él esté ubicado, remitir lo referente a una garantía real a la *lex protectionis* puede dar lugar a que el foro competente rechace la regla sobre conflictos de leyes por estimarla contraria al orden público legal o a alguna norma de derecho imperativo de la *lex fori concursus* (véase la *Guía*, recomendación 222). Por otra parte, dado que el acreedor garantizado podrá siempre cumplir los requisitos de la *lex protectionis*, conforme a lo previsto en la recomendación 4 *b)*, hacer una remisión legal a la *lex protectionis* podría privar innecesariamente al acreedor garantizado de su facultad de optar por acogerse a la ley del Estado de ubicación del otorgante o por hacer inscribir su garantía en el registro general de las garantías reales, reduciendo así los gastos de la operación.

4. Otros enfoques

301. La regla previamente mencionada (véanse los párrafos 297 y 298), por la que se confiere una eficacia extensiva a los convenios internacionales sobre propiedad intelectual en orden a la determinación de la ley aplicable a toda cuestión suscitada por una garantía real sobre propiedad intelectual, no goza de aceptación universal. Además, existen pocos precedentes sobre la aplicación de la *lex protectionis* a esas cuestiones. Aun en el supuesto de que dichos convenios internacionales puedan imponer su propia regla de conflicto de leyes, seguirá siendo discutible si esa regla resultará aplicable a todas las cuestiones que, en cuanto derecho real, plantea este tipo de garantía, cuestiones que el *Suplemento* trata de resolver, es decir las concernientes a la constitución, oponibilidad y ejercicio de una garantía sobre propiedad intelectual y su prelación frente a los derechos de reclamantes concurrentes.

302. Por ello, aunque se acepte la eficacia extensiva, anteriormente descrita (véanse los párrafos 297 y 298), de los convenios internacionales sobre propiedad intelectual, seguirá siendo no obstante necesario o conveniente que los Estados formulen reglas de conflicto de leyes aplicables a las cuestiones que puedan suscitar las garantías reales sobre propiedad intelectual. Esas reglas cumplirían, como mínimo, una función supletoria respecto de toda cuestión de conflicto de leyes no resuelta por los convenios internacionales existentes sobre propiedad intelectual.

303. En vista de las consideraciones expuestas, a fin de compaginar el respeto de la ley aplicable a la propiedad intelectual con las ventajas de aplicar una única ley a las cuestiones relativas a las garantías reales, cabría combinar la regla de la *lex protectionis* con la regla de la ley del lugar de ubicación del otorgante, remitiendo ciertas cuestiones a la ley del lugar de ubicación del otorgante y otras a la *lex protectionis*. Siempre que estuviera claro qué ley era aplicable a cada cuestión, algunas cuestiones podrían regirse por la ley del lugar de ubicación del otorgante, y otras, por la *lex protectionis*. A continuación en los párrafos 304 a 316 se dan ejemplos de esos enfoques híbridos.

304. Por ejemplo, el criterio de la ley del lugar de ubicación del otorgante podría combinarse como sigue con el de la *lex protectionis*. En principio, la ley del Estado de ubicación del otorgante podría ser aplicable a la constitución, a la oponibilidad a terceros, a la prelación y a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual. Sin embargo, la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real frente al derecho del beneficiario de una transferencia pura y simple, o del licenciataria, de propiedad intelectual se regirán por la *lex protectionis*. Esta regla sería aplicable con independencia de que esté o no prevista la inscripción de la garantía en un registro de la propiedad intelectual. Conforme a este primer enfoque híbrido, un acreedor garantizado por una garantía sobre propiedad intelectual tendría que verificar su derecho con arreglo a la *lex protectionis* cuando prevea un conflicto con el cesionario de una transferencia pura y simple de la propiedad intelectual gravada o con el licenciataria de tal propiedad. En el supuesto normal de que el beneficiario de la garantía sólo desee ampararse frente a la insolvencia eventual de su otorgante (a raíz de no poder este pagar a todos sus acreedores), el acreedor garantizado podrá fiarse de la ley del lugar donde el otorgante de su garantía esté ubicado, al igual que haría si su garantía sobre propiedad intelectual estuviera constituida sobre algún otro tipo de bien inmaterial (por ejemplo, sobre créditos por cobrar).

305. Cabe decir que esta regla funciona, en los Estados que la han adoptado, y que resulta además más económica por dos razones. En primer lugar, el acreedor garantizado podrá siempre inscribir su garantía, conforme a la

lex protectionis en el registro pertinente de la propiedad intelectual. En segundo lugar, si su principal temor es la insolvencia eventual del otorgante y una controversia con otro acreedor garantizado o con su acreedor judicial, el acreedor garantizado únicamente deberá hacer su garantía oponible en el lugar donde su otorgante esté ubicado (por ejemplo, inscribiendo un aviso en el registro general de las garantías reales del Estado de ubicación del otorgante). En tal caso, el acreedor garantizado estará dispuesto a correr el riesgo de no hacer la inscripción con arreglo a la *lex protectionis* en el registro de la propiedad intelectual del Estado en el que esté amparada la propiedad intelectual, lo cual lo protegería frente al riesgo de un acto fraudulento eventual del otorgante, dado que no abriría un crédito al otorgante si le creyera capaz de cometer algún acto fraudulento.

306. Ahora bien, este primer enfoque “híbrido” tendría también desventajas. Si el acreedor garantizado desea garantizar su prelación frente a todo otro reclamante eventual, tendrá que cumplir los requisitos de la ley protectora de la propiedad intelectual, es decir de la *lex loci protectionis*. Ello sería el caso en particular respecto de la prelación frente a: *a*) un cesionario de la propiedad intelectual gravada; *b*) un licenciatario exclusivo de la propiedad intelectual en lugares en donde se dé a una licencia exclusiva igual trato que a una transferencia del derecho gravado; y *c*) un acreedor garantizado que, con arreglo a la ley de la propiedad intelectual, haya de ser tratado como titular de la propiedad intelectual gravada o que esté habilitado para ejercitar los derechos inherentes a esa titularidad (véanse los párrafos 30, 87, 88 y 222 *supra*). La necesidad de cumplir esos requisitos podría dificultar la obtención de un crédito financiero al hacerlo más costoso. Además, si la ley del Estado de ubicación del otorgante no es la ley del Estado protector, es posible que la garantía real no sea eficaz ni ejecutable conforme a la ley del Estado protector, a menos que ese Estado haya adoptado una regla sobre conflictos de leyes que haga referencia a la ubicación del otorgante. Además, como se ha dicho (véase el párrafo 290), incluso en Estados donde la garantía real se rija por la ley del lugar en que el otorgante esté ubicado, cabe que la *lex protectionis* sea aplicable conforme a lo previsto en la recomendación 4 *b*). Cabe observar asimismo que, en particular, si una garantía real es inscribible en un registro de la propiedad intelectual, la ley del lugar de ubicación del otorgante podrá ser declarada no aplicable por ser contraria al orden público legal interno o a alguna norma internacional que sea imperativa conforme a la ley del foro (véase la *Guía*, recomendación 222).

307. Tal vez fuera posible combinar de otro modo estos dos enfoques. Por ejemplo, conforme a un segundo enfoque híbrido se remitiría toda cuestión suscitada por una garantía real sobre propiedad intelectual inscribible en un registro de la propiedad intelectual (ya sea nacional, regional o internacional) a la ley del Estado que lleve el registro (enfoque seguido por la *Guía*

respecto de todo bien corporal que sea inscribible en un registro especial; véase la *Guía*, recomendación 205). Cabría exceptuar de esta regla toda cuestión relativa a la ejecución de una garantía que, por razones de economía y eficiencia, se remitiría a la ley del lugar donde estuviera ubicado el otorgante. Al mismo tiempo, toda cuestión relativa a una garantía sobre propiedad intelectual que no esté sujeta a inscripción sería remitida a la ley del lugar de ubicación del otorgante. Cabría, a su vez, hacer una excepción a esta regla respecto de la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía sobre propiedad intelectual, que se remitiría a la *lex protectionis*.

308. La principal ventaja de este enfoque dimana de que toma en consideración la existencia de registros nacionales, regionales e internacionales de la propiedad intelectual y la falta de interés probable de los Estados que llevan dichos registros en adoptar una regla de conflicto de leyes que ignore su existencia. En la medida en que las normas promulgadas por organizaciones internacionales o regionales prevea la inscripción registral de los derechos de propiedad intelectual, les resultará difícil a los Estados miembros de estas organizaciones adoptar una regla que contravenga a la normativa regional o internacional aplicable. Por ejemplo, los Estados miembros de la Unión Europea tal vez no estén habilitados para adoptar una regla que no tome en consideración que, con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) 207/2009, las marcas comunitarias han de regirse en primer lugar por los artículos 17 a 24 de dicho Reglamento, mientras que la ley del lugar, donde el titular de la marca comercial tenga su sede o establecimiento (en la UE) o la sede de sus Oficinas (conforme al derecho español), sólo será aplicable respecto de las cuestiones no previstas en esos artículos.

309. Este segundo enfoque híbrido tiene también sus inconvenientes. En la medida en que las garantías sobre ciertos tipos de propiedad intelectual sean inscribibles en un registro de la propiedad intelectual (por ejemplo, las patentes y marcas), mientras que otros no lo sean, ello daría lugar a que las garantías sobre diversos tipos de propiedad intelectual se rijan por distintas reglas de conflicto de leyes. Además, en la medida en que este enfoque se rige por la *lex protectionis*, tal distinción no cumple función alguna, ya que la *lex protectionis* debería ser aplicable a todo tipo de propiedad intelectual, con independencia de que la *lex protectionis* prevea o no la inscripción de determinados derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, en la medida en que la segunda parte de dicho enfoque es idéntica a la del primer enfoque híbrido, pero con un ámbito de aplicación algo menor, sus ventajas e inconvenientes serían los mismos (párrafo 306 *supra*). Más aun, tal enfoque puede hacer que una transferencia pura y simple de propiedad intelectual no sujeta a inscripción resulte más costosa y compleja. Ello se debe a que el beneficiario de una transferencia pura y simple de propiedad intelectual tendría que consultar el registro del lugar de ubicación del

otorgante para cerciorarse de que el derecho transferido no era objeto de una garantía anterior.

310. Además, remitir la prelación y el ejercicio de una garantía a la ley de dos lugares distintos puede ser fuente de incoherencias, gastos y complicaciones. Por ejemplo: *a)* cabe que cierta cuestión esté tipificada en un Estado como cuestión de prelación y en otro como cuestión de ejercicio de la garantía; y *b)* las cuestiones de prelación pueden afectar al ejercicio de la garantía, al irse a determinar quién estará facultado para hacerse cargo de una venta ejecutoria y de la distribución de su producto y cuáles son los derechos adquiridos por el cesionario en una venta extrajudicial de la propiedad intelectual gravada. Para evitar estos problemas, respecto de las garantías sobre bienes inmateriales, la *Guía* recomienda que la ley aplicable al ejercicio de las garantías reales sea la ley aplicable a su prelación (véase la *Guía*, recomendación 218 *b)*). Por último, este enfoque obligaría a consultar la *lex protectionis* de todos los Estados interesados para averiguar si esos Estados permiten la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual. Por ejemplo, la ley aplicable a una garantía real sobre un derecho de autor dependería de que los derechos de autor sean inscribibles o no en un registro de la propiedad intelectual.

311. Otra combinación posible de los dos enfoques (el tercer enfoque híbrido) sería la de remitir la constitución y la ejecución de una garantía real a la ley del lugar de ubicación del otorgante, salvo que las partes convengan en hacer remisión a la ley del Estado protector. Conforme a ese enfoque, cabría remitir la oponibilidad y la prelación de una garantía real a la ley del lugar de ubicación del otorgante, con la sola excepción de la oponibilidad a terceros y de la prelación de una garantía frente a los derechos de un cesionario o de un licenciataria de la propiedad intelectual gravada, o de otro acreedor garantizado. Este enfoque: *a)* dejaría cierta autonomía a las partes respecto de la constitución y ejecución de la garantía; *b)* remitiría en general la oponibilidad y la prelación principalmente a la ley del Estado protector; y *c)* permitiría que la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía frente a un representante de la insolvencia fueran remitidas a la ley del Estado de ubicación del otorgante.

312. Pero este enfoque también tendría inconvenientes. En la medida en que la constitución y la oponibilidad de la garantía sean remitidas a distintas leyes, esa regla sólo sería aplicable por Estados que traten esas dos cuestiones como cuestiones distintas (es decir, que sigan el enfoque recomendado en la *Guía*). Por ello, una regla tal no se difundiría mientras no se aprobara un régimen legal interno compatible con el régimen recomendado en la *Guía*. Por otra parte, remitir a la autonomía contractual de las partes cualquier otra

cuestión, que no sean los derechos y las obligaciones recíprocas de las partes, solamente en relación con las garantías reales sobre propiedad intelectual, constituiría un abandono del enfoque adoptado en la *Guía* (véase la recomendación 10, que excluye de la autonomía contractual toda cuestión que no sean los derechos y obligaciones recíprocos de las partes) y de los principios en materia de conflictos de leyes de muchos Estados que no dan autonomía a las partes para determinar la ley aplicable a cuestiones de derechos de propiedad.

313. Además, como ya se ha dicho (véase el párrafo 308), remitir la oponibilidad a terceros y la prelación a dos leyes distintas, según cual sea la identidad del reclamante concurrente, haría que todo acreedor garantizado trate de cumplir los requisitos exigibles para obtener la oponibilidad con arreglo a una y otra ley, a fin de hacer su garantía oponible a todo reclamante concurrente eventual, a menos que los Estados adoptaran las recomendaciones de derecho sustantivo de la *Guía*. Además, a menos que se adoptaran tales recomendaciones, remitir la prelación y la ejecución de la garantía a dos leyes distintas podría dar lugar a incoherencias, ya que tal vez una ley fuera aplicable a la prelación en uno de los Estados mientras que otra ley fuera aplicable a la prelación en el otro, al haberse, por ejemplo, tipificado una cuestión de prelación, en uno de los dos Estados, como cuestión relativa al ejercicio de la garantía. Cabe además señalar que remitir la prelación y la ejecución de una garantía a dos leyes distintas podría dar lugar a prelaiciones recíprocas o circulares de una ley a la otra.

314. Otra combinación de la ley del Estado de ubicación del otorgante con la *lex protectionis* podría ser la siguiente: la *lex protectionis* podría ser aplicable a la constitución, a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual. No obstante, un acreedor garantizado podría también constituir eficazmente una garantía real en virtud de la ley del Estado de ubicación del otorgante. Además, el acreedor garantizado podría confiar en esa ley para lograr la oponibilidad de la garantía real frente a acreedores judiciales y al representante de la insolvencia del otorgante. Además, la ley del Estado de ubicación del otorgante podría regir la ejecución de dicha garantía real. Este es el enfoque recomendado (véase la recomendación 248 *infra*).

315. Este enfoque híbrido incrementaría las ventajas de un enfoque híbrido y reduciría sus inconvenientes. Se reconocería debidamente la importancia de la *lex protectionis*. Al mismo tiempo, la posibilidad de que un acreedor garantizado constituyera y ejecutara una garantía real conforme a una única ley entrañaría notables beneficios prácticos, en particular para las operaciones con una cartera de derechos de propiedad intelectual amparados en distintos Estados o una cartera con diversos bienes corporales e inmateriales,

inclusive propiedad intelectual, ubicados (o amparados) en diversos Estados. Idénticos beneficios se obtendrían de la posibilidad de que un acreedor garantizado hiciera oponible una garantía real a acreedores judiciales y al representante de la insolvencia del otorgante conforme a una única ley. Cabría eludir los problemas derivados del hecho de que la constitución y la oponibilidad a terceros de garantías frente a determinados reclamantes concurrentes se rigieran por leyes de distintos Estados, si un Estado adoptara las recomendaciones de derecho sustantivo de la *Guía* o describiera las cuestiones del caso de forma neutral de un modo que fuera compatible con su propio derecho sustantivo. Los problemas dimanantes del hecho de que la prelación y la ejecución se regirían por las leyes de distintos Estados también podrían evitarse empleando, en el texto legislativo por el que se promulgara este enfoque, un lenguaje neutral que se ajustara al derecho sustantivo del Estado promulgante. Además, el hecho de que se permitiría también al acreedor garantizado hacer valer su garantía real frente a acreedores judiciales y al representante de la insolvencia del otorgante en virtud de la ley del Estado de ubicación del otorgante no daría lugar a un círculo de prelación, ya que la *lex protectionis* reconocería esa eficacia frente a esos posibles reclamantes concurrentes. Además, la *lex protectionis* sería siempre aplicable a los conflictos de prelación con otros reclamantes concurrentes (por ejemplo, con otro acreedor garantizado o con un cesionario).

316. Además, la ventaja de que la constitución de la garantía real pudiera regirse por la ley de un único Estado contrarrestaría toda desventaja que supusiera el hecho de permitir a las partes elegir, respecto de esa cuestión, entre la *lex protectionis* y la ley del Estado de ubicación del otorgante. Conviene señalar también que esa regla no afectaría a los terceros, dado que la constitución de una garantía real afecta únicamente a su validez entre las partes en el acuerdo de garantía. Por último, cabría observar que, conforme al enfoque recomendado, si una garantía real gravara propiedad intelectual amparada en los Estados A, B y C, esa garantía real sería eficaz en todos esos Estados frente al representante de la insolvencia del otorgante cuando esa oponibilidad se hubiera logrado en virtud de la ley del Estado de ubicación del otorgante. En cambio, si el acreedor garantizado solamente ha hecho oponible su garantía real en virtud de la ley del Estado A (y si el Estado A no es el Estado de ubicación del otorgante), su garantía real no será oponible, en los Estados B y C, al representante de la insolvencia del otorgante.

317. Las ventajas e inconvenientes de los anteriores enfoques (véanse los párrafos 290 a 316 *supra*) pueden verse ilustrados por los ejemplos que se examinan a continuación (véanse los párrafos 318 a 337 *infra*), que tratan por separado las cuestiones relativas a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecución de la garantía.

5. Ejemplos para un análisis comparativo de los diversos enfoques

a) Cuestiones relativas a la creación de la garantía

318. Un titular de propiedad intelectual (A), ubicado en el Estado X, es propietario de una cartera de derechos de autor reconocidos y protegidos con arreglo a la ley del Estado X (en donde las garantías sobre derechos de autor no son inscribibles en un registro de propiedad intelectual), y de una cartera de patentes y marcas comerciales reconocidas y protegidas con arreglo a la ley del Estado Y. En virtud de un solo acuerdo de garantía, A crea una garantía real sobre una y otra cartera a favor del acreedor garantizado 1 (AG1) ubicado en el Estado Y. A crea luego una segunda garantía real sobre su cartera de patentes y marcas comerciales a favor del acreedor garantizado 2 (AG2) ubicado también en el Estado Y.

319. Conforme al enfoque de la *lex protectionis*, A y el AG1 tendrían que cumplir con los requisitos previstos para la constitución de la garantía en el Estado X respecto de la cartera de derechos de autor protegidos con arreglo a la ley de dicho Estado y con los requisitos del Estado Y respecto de la cartera de patentes y marcas protegidas por la ley del Estado Y. Si no lo hacen, el acuerdo de garantía sólo lograría parte de su finalidad; por ejemplo, tal vez cree una garantía real con arreglo a la ley del Estado X, pero no la crearía con arreglo a la ley del Estado Y. Conforme al primer enfoque híbrido, que combina la ley del Estado de ubicación del otorgante con la *lex protectionis* (véase el párrafo 304 *supra*), A y el AG1 habrían de cumplir con los requisitos del Estado X para la creación de su garantía tanto sobre la cartera de derechos de autor como sobre la cartera de patentes y marcas (es decir, para que dicha garantía sea válida entre el otorgante A y el AG1).

320. Conforme al segundo enfoque híbrido, que hace una distinción entre los derechos de propiedad intelectual inscribibles en un registro de la propiedad intelectual y los no inscribibles en tal registro (véase el párrafo 309 *supra*), las cuestiones relativas a la creación de una garantía sobre la cartera de derechos de autor seguirían siendo remitidas a la ley del Estado X (en cuanto lugar de ubicación del otorgante, si bien ese Estado será también el lugar de la ley protectora de los derechos de autor), mientras que las cuestiones relativas a la creación de una garantía sobre la cartera de patentes y marcas serían remitidas a la ley del Estado Y (siempre que la garantía sobre patentes y marcas sea inscribible en un registro especial de ese Estado).

321. Conforme al tercer enfoque híbrido, que prevé cierta autonomía contractual respecto de la ley aplicable a la creación de una garantía sobre propiedad intelectual (véase el párrafo 311 *supra*), será aplicable la ley

del Estado X, salvo que las partes elijan, en su acuerdo de garantía, la ley del Estado Y. En la medida en que los dos Estados hagan una distinción entre constitución y oponibilidad a terceros de una garantía, y no reconozcan a la garantía creada más efecto que el de su validez entre partes en el acuerdo de garantía, este enfoque no suscitará problemas. De lo contrario, este enfoque podría crear incertidumbre en cuanto a la ley aplicable a las cuestiones de constitución de la garantía. Cabe señalar que, si se hace una distinción entre la constitución de la garantía y su oponibilidad y si A y el AG1 remiten la constitución de la garantía a la ley del Estado X, mientras que A y el AG2 la remiten a la ley del Estado Y, no surgirán problemas graves siempre y cuando todo conflicto de prelación entre el AG1 y el AG2 sea remitido a la ley de un solo lugar, que, en este caso, es la ley del Estado Y.

322. Cuando A y el AG1 hayan elegido la ley del Estado de ubicación del otorgante (Estado X) y A y el AG2 hayan optado por la ley del Estado en que está amparada la propiedad intelectual (Estado Y), y cuando la única diferencia entre las leyes de los Estados X e Y respecto de la constitución de una garantía real consista, por ejemplo, en que el Estado X, que no ha promulgado el régimen recomendado en la *Guía*, exige más formalidades para el acuerdo de garantía que el Estado Y, que sí lo ha promulgado, cabrá superar esta dificultad formulando el acuerdo de garantía en términos que satisfagan los requisitos de la ley que sea más exigente (aun cuando ello encarezca la operación). Ahora bien, si existen divergencias incompatibles en cuanto a los requisitos formales, este enfoque no bastaría para resolver este tipo de problema. De igual modo, si en el acuerdo de garantía se estipula la constitución de un gravamen sobre derechos de propiedad intelectual de diversa índole y sobre derechos tanto presentes como futuros, pueden surgir dificultades no superables. Esto sucedería, en particular, si uno de los Estados ha promulgado el régimen recomendado en la *Guía* (que permite gravar, mediante un único acuerdo de garantía, diversos bienes actuales y futuros) mientras que el otro no permite que se constituya un gravamen sobre bienes no existentes o que el otorgante aún no posea, o si no permite gravar diversos bienes mediante un mismo y único acuerdo.

323. Conforme al enfoque recomendado (véase la recomendación 248 *infra*), el AG1 podría constituir su garantía real sobre la carta de derechos de autor en virtud de la ley del Estado X, y sobre la cartera de patentes y marcas comerciales en virtud de la ley del Estado Y (en ambos casos, el Estado protector). Sin embargo, el AG1 tendría también la opción de constituir eficazmente su garantía real sobre la cartera de patentes, marcas comerciales y derechos de autor en virtud de la ley del Estado X (la ley del Estado de ubicación del otorgante).

b) Cuestiones relativas a la oponibilidad a terceros

324. En ese mismo ejemplo (véase el párrafo 318 *supra*), a fin de hacer su garantía oponible a terceros, conforme al enfoque de la *lex protectionis*, el AG1 tendría que cumplir, respecto de la cartera de derechos de autor, con los requisitos para hacerla oponible en el Estado X y, respecto de la cartera de patentes y marcas, con los requisitos para hacerla oponible en el Estado Y. Ello podría obligarlo a hacer la inscripción de más de un aviso respecto de su garantía real en los registros pertinentes de esos dos Estados. Además, todo acreedor eventual se vería obligado a consultar todos esos registros. Esto supondría que todo acreedor eventual de A se vería obligado a consultar el registro pertinente en el Estado X para encontrar la garantía otorgada al AG1 sobre la cartera de derechos de autor y el registro pertinente en el Estado Y para encontrar las garantías otorgadas al AG1 y al AG2 sobre la cartera de marcas y patentes. Esa complejidad puede verse agravada por el hecho de que algunos Estados exijan la inscripción de esos avisos en su registro general de las garantías reales mientras que otros Estados ofrezcan la posibilidad de hacer la inscripción en un registro de la propiedad intelectual o incluso exijan la inscripción en dicho registro si así lo requiere su derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 *b*)). Se aliviaría, sin duda, esta dificultad si se dispusiera de un registro internacional en el que se pudieran inscribir los avisos de las garantías reales cuya oponibilidad a terceros se rigiera por la ley de distintos Estados.

325. Sin embargo, conforme al primer enfoque híbrido, bastaría con que el AG1 cumpliera con los requisitos del Estado X para establecer la oponibilidad de su garantía. A todo acreedor eventual de A le bastaría con consultar el registro pertinente en el Estado X, para descubrir toda garantía que A haya creado sobre su cartera de derechos de autor, o en el Estado Y, respecto de su cartera de patentes y marcas (si bien un cesionario o licenciataria deba consultar únicamente el registro de patentes y marcas en el Estado Y, ya que todo conflicto de prelación con un cesionario o licenciataria se regirá, conforme al primer enfoque híbrido, por la *lex protectionis*. Conforme al segundo enfoque híbrido, el AG1 habría de satisfacer los requisitos para la oponibilidad a terceros del Estado X respecto de la garantía creada sobre la cartera de derechos de autor y los requisitos del Estado Y respecto de la garantía creada sobre la cartera de patentes y marcas. Conforme al tercer enfoque híbrido, el AG1 y el AG2 tendrían que satisfacer los requisitos para la oponibilidad tanto del Estado X como del Estado Y a fin de asegurar la oponibilidad de sus garantías frente a todo reclamante concurrente que no sea un acreedor judicial ni el representante de la insolvencia del otorgante (respecto de lo cual sería aplicable la ley del Estado X). Conforme al enfoque recomendado (véase la recomendación 248 *infra*), el AG1 debería en general cumplir los requisitos de oponibilidad a terceros de la ley del Estado X,

para la cartera de derechos de autor, y los de la ley del Estado Y para la cartera de patentes y marcas comerciales (en ambos casos, el Estado protector). No obstante, para proteger su derecho frente a acreedores judiciales y al representante de la insolvencia del otorgante, el AG1 tendría la opción de cumplir únicamente los requisitos de la ley del Estado X (ley del Estado de ubicación del otorgante).

c) *Cuestiones relativas a la prelación*

326. Respecto del mismo ejemplo (véase el párrafo 318 *supra*), si A otorga al AG2 otra garantía sobre su cartera de patentes y marcas protegidas en el Estado Y, se dará un conflicto de prelación entre la garantía del AG1 y la del AG2 sobre las patentes y marcas protegidas en el Estado Y. Conforme al enfoque de la *lex protectionis*, este conflicto de prelación se regiría por la ley del Estado Y, que sería también aplicable a este conflicto conforme al enfoque que remite la prelación de una garantía sobre propiedad intelectual, que sea inscribible en un registro de la propiedad intelectual, a la ley del Estado que lleve ese registro.

327. Otro ejemplo ilustrará cómo funcionaría el enfoque de la *lex protectionis*, en un supuesto en el que se produzca una cadena de transferencias sucesivas de la titularidad de una patente, en la que el transferente inicial y cada uno de los titulares sucesivos haya constituido un gravamen sobre la patente transferida. El transferente inicial A, que está ubicado en el Estado X, posee una patente protegida en ese Estado A, en cuanto titular inicial de la patente, otorga una garantía sobre la patente al AG1 y la transfiere luego a B, ubicado en el Estado Y, que otorga, a su vez, una garantía sobre la misma patente al AG2. Para saber si el nuevo titular B obtuvo la patente sujeta o no a la garantía del AG1, se habrá de acudir a la *lex protectionis* de la patente, que es la ley del Estado X, que, en este ejemplo, es además la ley del lugar de ubicación del otorgante. Para saber si la garantía obtenida de B por el AG2 está o no supeditada a la garantía del AG1 se habrá de acudir también a la *lex protectionis* de la patente (con arreglo al principio usualmente aplicable de *nemo dat*, la garantía adquirida por el AG2 gravará tan sólo los derechos que poseía el nuevo otorgante B).

328. Conforme al primer enfoque híbrido, este conflicto de prelación se regiría por la ley del Estado X, en el que está ubicado el otorgante. Conforme al segundo enfoque híbrido, la ley del Estado Y sería aplicable a la garantía sobre patentes y marcas (inscritas en el Estado Y), mientras que la ley del Estado X (en donde está ubicado el otorgante) sería aplicable a la prelación de la garantía sobre la cartera de derechos de autor. Modificando ligeramente este ejemplo, si entre los derechos de autor figuran derechos protegidos en

otros Estados (además del Estado X), en los que esos derechos y las garantías constituidas sobre ellos sí sean inscribibles en un registro de la propiedad intelectual, la ley de cada uno de esos Estados sería aplicable a la prelación de una garantía constituida sobre tales derechos.

329. Conforme al tercer enfoque híbrido, podrían surgir problemas con una cadena circular de prelaciones. De incurrir el otorgante A en insolvencia y de abrirse el procedimiento en el Estado X, conforme a este enfoque, la prelación entre el AG1 y el AG2 se regiría por la ley del Estado Y, mientras que la prelación entre el representante de la insolvencia (por una parte) y los acreedores garantizados AG1 y AG2 (por otra) se regiría por la ley del Estado X. Si: *a)* con arreglo a la ley del Estado X, el representante de la insolvencia goza de prelación sobre el AG1 pero no sobre el AG2 y *b)* si, con arreglo a la ley del Estado Y, el AG1 goza de prelación sobre el AG2, entonces: la garantía del AG1 primaría sobre la del AG2 (con arreglo a la ley del Estado Y), el derecho del representante de la insolvencia primaría sobre la garantía del AG1 (con arreglo a la ley del Estado X), y la garantía del AG2 primaría sobre el derecho del representante de la insolvencia (con arreglo a la ley del Estado X). Ello daría lugar a una cadena circular de prelaciones con arreglo a la cual la garantía del AG1 prima sobre la del AG2, cuya garantía prima sobre el derecho del representante de la insolvencia, cuyo derecho prima, sin embargo, sobre la garantía del AG1.

330. En virtud del enfoque recomendado (véase la recomendación 248 *infra*), la ley del Estado Y (el Estado protector) regiría la prelación entre el AG1 y el AG2. Con este enfoque no surgirían problemas de prelaciones circulares, dado que las garantías del AG1 y del AG2 serán oponibles al representante de la insolvencia en el Estado Y (cuya ley será aplicable a toda controversia entre el AG1 y el AG2), independientemente de que esa oponibilidad se haya logrado en el Estado X o en el Estado Y. Con este enfoque es así porque el acreedor garantizado puede hacer oponible su garantía al representante de la insolvencia, ya sea en virtud de la ley del Estado de ubicación del otorgante (Estado X) o conforme a la ley del Estado protector (Estado Y). Si el acreedor garantizado opta por la ley del Estado de ubicación del otorgante, su garantía real pasará también a ser oponible al representante de la insolvencia en el Estado protector.

331. No obstante, debe señalarse que el problema de un reenvío recíproco o circular sobre cuestiones de prelación puede darse incluso en el interior del mismo Estado. Sin embargo, en el supuesto descrito en el párrafo anterior, el reenvío recíproco surge, en el tercer enfoque híbrido, como resultado de remitir las cuestiones de oponibilidad a terceros y de prelación a dos leyes distintas, en función de la identidad del reclamante concurrente. Debe también señalarse que el derecho sustantivo ha previsto soluciones para esos

problemas de reenvío recíproco o circular. En el ejemplo anterior, una solución consistiría en disponer que la garantía del AG2 gozará, no obstante, de prelación sobre la del AG1 siempre que la garantía de este no esté reconocida como oponible a terceros, conforme al régimen de la insolvencia, por no haberse inscrito el aviso requerido en el Estado X. Otra solución para este problema consistiría en disponer que la garantía del AG2 primará efectivamente sobre el derecho del representante de la insolvencia, pero que el AG2 habrá de entregar el producto de la garantía al AG1, ya que, entre el AG1 y el AG2, el AG1 sigue gozando de prelación.

d) *Cuestiones relativas a la ejecución de la garantía*

332. Respecto del mismo ejemplo (véase el párrafo 318 *supra*), si A hace negocios en los Estados X, Y, y Z y se vale para su negocio de un derecho intelectual que tiene patentado con arreglo a la ley de cada uno de esos Estados, es probable que esas patentes gocen de mayor valor juntas que por separado, ya que funcionan colectivamente. Por ello, si A crea una garantía sobre esas patentes, es probable que el AG1 prefiera, a raíz de la insolvencia de A, proceder a la venta conjunta de esas patentes, ya que el producto reportado por dicha venta sería así mayor (lo que redundaría también en provecho de A). Pero es también probable que eso resulte difícil o imposible si los tres Estados han previsto reglas distintas para la enajenación de la propiedad intelectual gravada. Por ejemplo, si el Estado X sólo permite su enajenación por vía judicial mientras que los Estados Y y Z admiten su enajenación extrajudicial, tal vez resulte imposible enajenar esos derechos de patente en una única operación. Aun cuando los tres Estados permitan el recurso a la vía extrajudicial, cabe que los trámites exigibles en cada Estado sean tan distintos que hagan que su venta mediante una única operación resulte, cuando menos, ineficiente.

333. Además, la ejecución de una garantía no se hace mediante un único acto sino que requiere una serie de actos. Por ello, a raíz de un incumplimiento de A, cabe que el AG1, ubicado en el Estado Y, notifique a A, ubicado en el Estado X, que piensa ejercitar su garantía sobre las patentes de A, protegidas con arreglo a la ley de cada uno de los Estados; el AG1 podrá entonces anunciar la venta de esa patente en los Estados X, Y, y Z; podrá incluso anunciarla por Internet en todo el mundo. A raíz de ello, cabe que el AG1 se entienda con un comprador, sito en el Estado Z, dispuesto a comprarle el bien gravado mediante un contrato concertado con arreglo a la ley del Estado X.

334. En ese supuesto, conforme a un enfoque basado en la *lex protectionis* o ley del Estado que lleve el registro de patentes, el AG1 habría de ejercitar

su garantía sobre la patente protegida en el Estado X con arreglo a la ley del Estado X, sobre la patente protegida en el Estado Y con arreglo a la ley del Estado Y, y sobre la patente protegida en el Estado Z con arreglo a la ley del Estado Z. Conforme al primer enfoque híbrido, el ejercicio de la garantía se regiría por la ley del lugar donde el otorgante A esté ubicado. Debe observarse que, sea cual fuere el enfoque seguido, si el AG1 vende la patente gravada, el comprador, que desee estar plenamente protegido, deberá hacer inscribir la patente así adquirida en cada uno de los Estados en donde esté inscrita y protegida, es decir en los Estados X, Y, y Z.

335. Cabe también señalar que de crear A, ubicado en el Estado X, una garantía en una patente inscrita en la oficina de patentes del Estado Y, y de caer luego A en la insolvencia, la ley aplicable a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de la garantía será la del Estado X o la del Estado Y, según que el foro competente siga un enfoque basado en la ley del lugar de ubicación del otorgante o en la *lex protectionis*. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, la aplicación de una u otra ley estará supeditada a la *lex fori concursus* respecto de cuestiones tales como la impugnación de actos en fraude de acreedores, el trato otorgable al acreedor garantizado, la prelación de las reclamaciones o la distribución del producto (véase la recomendación 223). De abrirse el procedimiento de insolvencia en el Estado X, en donde está ubicado el otorgante, la *lex fori concursus* y la ley del lugar de ubicación del otorgante serán la misma. Pero de ser abierto el procedimiento en algún otro Estado, donde, por ejemplo, el otorgante tenga bienes, no es probable que se dé esa coincidencia.

336. Conforme al tercer enfoque híbrido, la remisión del ejercicio y la prelación de la garantía a distintas leyes puede dar lugar a otros problemas. Por ejemplo, de haber remitido A y el AG1 el ejercicio de la garantía por ellos negociada a la ley del Estado X (la ley del lugar de ubicación del otorgante) mientras que A y el AG2 remiten la garantía por ellos negociada a la ley del Estado Y (el Estado protector), y si tanto A como B entablan un procedimiento de insolvencia, es posible que los remedios ejercitados por A se rijan por una ley y los de B, por otra. Por ejemplo, declarar aplicables las leyes de los Estados X e Y a los aspectos procesales del ejercicio de una garantía (por ejemplo, al plazo para dar avisos o a la prelación asignable a cada acreedor para saber cuál de ellos se hará cargo del ejercicio de la garantía y de la distribución del producto) puede dar lugar a incertidumbre e incoherencias. Ello sería muy problemático si la ley del Estado X permite la venta extrajudicial del bien gravado mientras que la ley del Estado Y la tiene prohibida (mientras que la venta del bien gravado por uno u otro acreedor puede determinar que el cesionario adquiera el bien gravado libre o no de la garantía).

337. En virtud del enfoque recomendado (véase la recomendación 248 *infra*), la ley del Estado X (el Estado de ubicación del otorgante) regiría la ejecución de la garantía real tanto sobre la cartera de derechos de autor como sobre la de patentes y marcas comerciales. Este enfoque entrañaría notables beneficios prácticos. Como ya se ha indicado, si en el texto legislativo en el que se promulgara la recomendación se empleara una terminología neutral que se ajustara al derecho sustantivo del Estado promulgante, se evitarían problemas al remitir la prelación a una ley distinta.

B. Ley aplicable a las cuestiones contractuales suscitadas por tal forma de garantía

338. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, la ley aplicable a las obligaciones y los derechos recíprocos del otorgante y del acreedor garantizado nacidos del acuerdo de garantía (cuestiones contractuales suscitadas por dicho acuerdo) quedará n al arbitrio de su autonomía contractual. A falta de estipulación en contrario de las partes, la ley aplicable a estas cuestiones será la ley que rija el acuerdo de garantía conforme a las reglas de conflicto de leyes generalmente aplicables a las obligaciones contractuales (véase la *Guía*, capítulo X, párrafo 61, y la recomendación 216).

339. En vista de la amplia aceptación del principio de la autonomía de las partes en lo relativo a cuestiones contractuales²⁶, debería reconocerse esa autonomía al otorgante de una garantía real sobre propiedad intelectual y al acreedor garantizado por tal garantía en todo lo concerniente a sus obligaciones y sus derechos recíprocos.

Recomendación 248²⁷

Ley aplicable a una garantía real sobre propiedad intelectual

El régimen debería disponer que:

a) La ley aplicable a la constitución, a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado en el que esté amparada la propiedad intelectual;

²⁶Véase www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl09e.pdf sobre la preparación de un futuro instrumento sobre la elección de la ley en los contratos internacionales por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

²⁷De ser incluida esta recomendación en la *Guía*, figuraría en el capítulo X, sobre conflicto de leyes, como recomendación 214 bis.

- b) También podrá constituirse una garantía real sobre propiedad intelectual en virtud de la ley del Estado en el que se encuentre el otorgante y que, conforme a esa ley, esa garantía real podrá hacerse oponible a terceros que no sean otro acreedor garantizado, un cesionario o un licenciataria; y
- c) La ley aplicable a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado en que esté situado el otorgante.

XI. Transición

340. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, el nuevo régimen debería indicar la fecha en la que entrará en vigor (“fecha de su validez”) y especificar en qué medida será aplicable, con posterioridad a esa fecha, a las garantías reales que existían con anterioridad a la misma (véase la *Guía*, capítulo XI, párrafos 1 a 3, y la recomendación 228).

341. Los diferentes enfoques que la *Guía* prevé para determinar esa fecha de validez ofrecen a los Estados distintas posibilidades. Cada uno de ellos ofrece, no obstante, un método claro para determinar la fecha a partir de la cual el nuevo régimen o sus diversas partes entrarán en vigor (véase la *Guía*, capítulo XI, párrafos 4 a 6). Ni la *Guía* ni el *Suplemento* recomiendan que la fecha de validez de las nuevas disposiciones del régimen relativas a las garantías reales sobre propiedad intelectual sea distinta de la fecha de validez de las demás disposiciones del futuro régimen. Por consiguiente, serán aplicables, sin modificación alguna, a la entrada en vigor de las disposiciones relativas a las garantías sobre propiedad intelectual, los mismos enfoques que se examinaron, a este respecto, en el capítulo XI de la *Guía*. Las únicas consideraciones adicionales son las siguientes: *a)* el resto del régimen recomendado en la *Guía* deberá entrar en vigor ya sea antes o al mismo tiempo que sus disposiciones relativas a las garantías reales sobre propiedad intelectual, y *b)* la puesta en vigor de las disposiciones relativas a las garantías reales sobre propiedad intelectual deberá hacerse, respecto de todas ellas, al mismo tiempo. Es decir, los Estados podrán aplazar la entrada en vigor de las disposiciones relativas a las garantías reales sobre propiedad intelectual hasta una fecha posterior a la de la entrada en vigor de su nuevo régimen general sobre las garantías reales, pero cuando pongan en vigor esas disposiciones, deberán hacerlo de modo que todas ellas entren en vigor al mismo tiempo.

342. La *Guía* también contiene recomendaciones relativas a la protección de los derechos adquiridos antes de la fecha de entrada en vigor del nuevo régimen. Se enuncia como principio general el de que el nuevo régimen será aplicable incluso a las garantías reales ya existentes en la fecha de su entrada en vigor. Por ello, si el régimen permite la inscripción del aviso de una garantía real en el registro general de las garantías reales o en el registro que corresponda de la propiedad intelectual, los Estados deberán prever un

período de gracia para que se puedan inscribir los avisos de esas garantías reales (protegiendo de esa forma tanto la oponibilidad a terceros como la prelación conforme al régimen anterior). La *Guía* examina en detalle este principio y su aplicación (véase la *Guía*, capítulo XI, párrafos 20 a 26).

343. Cabe señalar cierta cuestión que se plantea respecto del ejercicio de la garantía por vía ejecutoria, que es la de saber si habrá de abandonarse todo procedimiento abierto antes de la fecha de validez del nuevo régimen e iniciarse otro con arreglo al nuevo régimen. Para evitar que esto suceda, el régimen recomendado en la *Guía* prevé que podrá proseguir, conforme al régimen anterior, todo procedimiento que esté ya abierto por la vía judicial o arbitral. No obstante, el acreedor garantizado podrá abandonar un procedimiento ejecutorio abierto con arreglo al régimen anterior e iniciar otro nuevo conforme al nuevo régimen, siempre que el nuevo régimen ofrezca al acreedor garantizado alguna medida ejecutoria que no estaba prevista en el régimen anterior (véase la *Guía*, capítulo XI, párrafos 27 a 33). Este principio debería ser igualmente aplicable a todo procedimiento ejecutorio abierto en el ejercicio una garantía real sobre propiedad intelectual.

344. Dado que las recomendaciones de la *Guía*, relativas a las garantías reales sobre propiedad intelectual, proponen la introducción de operaciones financieras y comerciales que no existen aún en muchos Estados, tal vez se requieran reglas especiales que faciliten la transición al nuevo régimen. Lo expuesto anteriormente indica, no obstante, que los principios transitorios básicos sugeridos por el régimen recomendado en la *Guía* son aplicables sin modificaciones al régimen recomendado en el *Suplemento* para las garantías reales sobre propiedad intelectual, por lo no se estima que sea necesario formular ninguna recomendación adicional al respecto.

XII. Efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciatario de propiedad intelectual en una garantía real sobre los derechos de esa parte nacidos del acuerdo de licencia

A. Observaciones generales

345. En el marco de un acuerdo de licencia de propiedad intelectual, tanto el licenciante como el licenciatario podrán constituir una garantía real sobre sus respectivos derechos nacidos de ese acuerdo. Si el otorgante es el licenciante, su acreedor garantizado obtendrá por lo general una garantía real sobre su derecho a percibir regalías del licenciatario y gozará además del derecho a exigir el cumplimiento de las condiciones no pecuniarias del acuerdo de licencia, y a revocar ese acuerdo en caso de incumplimiento. Si el otorgante es el licenciatario, su acreedor garantizado obtendrá por lo general una garantía real sobre su derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada con arreglo a las condiciones del acuerdo de licencia, pero su garantía no gravará la propiedad intelectual en sí. El acreedor garantizado podrá tomar toda medida que se exija para que su garantía real sea oponible a terceros (véase la *Guía*, recomendación 29).

346. A reserva de toda acción de impugnación que sea ejercitable, el régimen de la insolvencia suele respetar la validez de esas garantías reales (véase la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia*²⁸, recomendación 88). Del mismo modo, a reserva de toda excepción que pueda ser alegada y que esté claramente definida, el régimen de la insolvencia respetará la prelación de las garantías reales que sean oponibles a terceros (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendaciones 238 y 239). Sin embargo, si el licenciante o el licenciatario son objeto de un procedimiento de insolvencia, cabe que ello repercuta sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, lo que repercutirá a su vez sobre la garantía otorgada por el licenciante o el licenciatario. En el caso de una cadena de

²⁸Publicación de las Naciones Unidas, núm de venta S.05.V.10, disponible en www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/insolven/05-80725_Ebook.pdf.

acuerdos de licencia y de sublicencia, la insolvencia de una de las partes en dichos acuerdos tendría consecuencias para las partes en otros acuerdos de esa misma cadena y en sus acreedores garantizados. Por ejemplo, la insolvencia de una parte en un acuerdo situado hacia la mitad de esa cadena afectará a toda licencia ulterior de esa misma cadena, pero no a las anteriores. Cabe que en un acuerdo de licencia se hayan estipulado otros resultados (por ejemplo, la cancelación automática de toda licencia otorgada, independientemente del lugar que un licenciataria ocupe en la cadena de acuerdos con respecto al licenciataria declarado insolvente), pero tal resultado estaría sujeto a toda limitación que establezca el régimen de la insolvencia (por ejemplo, declarando no invocable toda cláusula de cancelación automática).

347. Al margen de la insolvencia, puede haber otras limitaciones legales o contractuales de la capacidad del licenciante y del licenciataria para otorgar y hacer valer una garantía real sobre un derecho a percibir el pago de regalías. Por lo general, el régimen de las operaciones garantizadas respetará las limitaciones legales, salvo que se refieran a créditos por cobrar futuros, por ser créditos futuros, o a créditos por cobrar que sean objeto de una cesión global o parcial, por la única razón de que sean objeto de tal forma de cesión (véase la *Guía*, recomendación 23). Pero es probable que ese régimen no respete las limitaciones contractuales (véase la *Guía*, recomendaciones 18, 24 y 25). Los efectos que, en su caso, pueda tener un procedimiento de insolvencia en esas limitaciones de la cesión de créditos que no se contemplen en el régimen de las operaciones garantizadas es una cuestión que incumbe al régimen de la insolvencia (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 83 a 85).

348. La *Guía sobre la Insolvencia* contiene recomendaciones detalladas acerca de los efectos de un procedimiento de insolvencia sobre los contratos en los que ni el deudor ni la otra parte hayan cumplido plenamente sus obligaciones (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 69 a 86). Un acuerdo de licencia podría ser uno de estos contratos si ninguna de las partes ha cumplido todas sus obligaciones y si el contrato no ha expirado (de modo que el licenciante siga obligado a permitir el uso de la licencia). Pero no lo será si el licenciataria ya ha cumplido plenamente sus obligaciones mediante un pago anticipado de la totalidad de las regalías abonables al licenciante, como se hace a veces en el caso de una licencia exclusiva, y si el licenciante no tiene pendiente ninguna obligación en curso. El deudor insolvente tal vez sea el licenciante (si le adeuda al licenciataria su derecho a seguir usando la propiedad intelectual licenciada a tenor de lo estipulado en el acuerdo de licencia) o el licenciataria (si sigue adeudando el pago de regalías y si se obligó, en el acuerdo de licencia, a mantener en uso o explotación la propiedad intelectual licenciada).

349. La *Guía sobre la Insolvencia* recomienda que no sea invocable frente al representante de la insolvencia ni frente al deudor ninguna cláusula contractual que estipule la extinción o la agilización automática de un contrato a raíz de haberse presentado una solicitud de apertura, de haberse abierto un procedimiento o de haberse nombrado un representante de la insolvencia (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendación 70). La *Guía sobre la Insolvencia* recomienda también que el régimen de la insolvencia indique claramente cuáles son los contratos que, como los contratos financieros, estén exentos del alcance de esta recomendación o que, como los contratos de trabajo, sean objeto de una reglamentación especial (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendación 71).

350. En el comentario referente a la *Guía sobre la Insolvencia* se explican las ventajas y los inconvenientes percibidos de esas cláusulas, los tipos de contrato que podrían quedar exentos de la aplicación de dichas cláusulas y el dilema existente entre el deseo de promover la supervivencia de la empresa del deudor, lo cual puede requerir que se mantengan los contratos, y la introducción de disposiciones que primen sobre las cláusulas contractuales. La posible aplicación de esas disposiciones a la propiedad intelectual se aborda en el párrafo 115 del capítulo II de la segunda parte de la *Guía sobre la Insolvencia*. El comentario de la *Guía sobre la Insolvencia* señala que el derecho interno de algunos Estados exige que se respeten, en ciertos casos, estas cláusulas y justifica este enfoque por razones tales como la necesidad, para un creador de propiedad intelectual, de poder controlar su utilización, o por el efecto que pudiera tener, sobre el negocio de la otra parte, la extinción de un contrato relativo a un bien inmaterial (véase la segunda parte, capítulo II, párrafo 115, de la *Guía sobre la Insolvencia*). Por ejemplo, cabría respetar la validez de una cláusula de revocación o de agilización automática estipulada en un acuerdo de licencia de propiedad intelectual por razón del efecto negativo que la insolvencia de un licenciario puede tener no sólo sobre los derechos del licenciante sino también sobre la propiedad intelectual licenciada en sí. Por ejemplo, tal sería el caso si la insolvencia del licenciario de una marca comercial, que este utilice en sus productos, puede restar valor, en el mercado, a la marca en sí o a los productos que la lleven. Sea como fuere, no se verán afectadas las cláusulas de un acuerdo de licencia de propiedad intelectual que estipulen, por ejemplo, que una licencia caducará al cabo de X años o se extinguirá por un incumplimiento grave, tal como un incumplimiento por el licenciario de su obligación de mejorar o de comercializar a tiempo los productos que sean objeto de la licencia (es decir, siempre que el factor que determine la extinción automática no sea la insolvencia) (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, nota 39 de pie de página de la recomendación 72).

351. Pero el comentario de la *Guía sobre la Insolvencia* señala también que el derecho interno de otros países declara la nulidad de esas cláusulas e indica las razones que lo justifican (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, segunda parte, capítulo II, párrafos 116 y 117). En el comentario se explica además que si bien es cierto que algunos regímenes de la insolvencia permiten privar de efecto a tales cláusulas, a raíz de declararse abierto un procedimiento de insolvencia, esto no suele ser aún el caso. A este respecto, el comentario se refiere al dilema que se plantea entre el deseo, por una parte, de obrar en aras de la supervivencia de la empresa deudora, para lo cual puede ser necesario mantener en vigor los contratos, y el deseo, por otra, de no perturbar el curso normal de los negocios previendo demasiadas excepciones al régimen general de los contratos. Como conclusión el comentario indica la conveniencia de que el régimen de la insolvencia permita privar de efecto a tales cláusulas (véase la segunda parte, capítulo II, párrafo 118).

352. Conforme a las recomendaciones de la *Guía sobre la Insolvencia*, el representante de la insolvencia podrá mantener o revocar un acuerdo de licencia en su totalidad, siempre que las partes no lo hayan cumplido plenamente (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 72 y 73). En el caso de un único acuerdo de licencia, su mantenimiento o revocación por el representante de la insolvencia de una de las partes sólo afectará a los derechos de la otra. Pero en el caso de una cadena de acuerdos de licencia y sublicencia, el mantenimiento o la revocación del acuerdo afectaría a los derechos de toda parte subsiguiente en la cadena de licencias. Por último, en el caso de acuerdos de licencia recíprocos (caso del licenciante que licencia un producto patentado, que su licenciataria mejora para licenciarlo, a su vez, al licenciante, pero con la mejora introducida), el mantenimiento o la revocación de la licencia afectaría a las dos partes en su doble condición de licenciante y de licenciataria.

353. Si el representante de la insolvencia decide mantener un acuerdo de licencia que no esté plenamente cumplido por ambas partes y que el deudor insolvente (licenciante o licenciataria) haya incumplido, dicho representante deberá subsanar el incumplimiento y restituir a la otra parte en el acuerdo a su situación económica previa al incumplimiento, y la empresa insolvente deberá estar en condiciones de seguir dando curso al acuerdo de licencia (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendación 79). En este caso, el procedimiento de insolvencia no tendrá repercusión jurídica alguna en la garantía real otorgada por el licenciante o el licenciataria. Sin embargo, si el representante de la insolvencia decide revocar el acuerdo de licencia, esto repercutirá en toda garantía real que haya otorgado el licenciante o el licenciataria (para obtener una visión completa del trato otorgable a los contratos, en casos de insolvencia, véase la *Guía sobre la Insolvencia*, segunda parte, capítulo II, sección E).

B. Insolvencia del licenciante

354. Si el representante de la insolvencia de un licenciante decide mantener un acuerdo de licencia, que fue pactado por el licenciante, su decisión no tendrá efecto alguno sobre una garantía otorgada por el licenciante o por el licenciario sobre sus respectivos derechos nacidos de ese acuerdo. Si el licenciante insolvente había otorgado una garantía real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, y si el representante de la insolvencia de dicho licenciante decide mantener ese acuerdo, el acuerdo seguirá vigente, por lo que el licenciario seguirá obligado a pagar las regalías previstas en el acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciante seguirá teniendo una garantía real sobre el cobro de esas regalías. En este mismo supuesto de insolvencia de un licenciante, si el licenciario había otorgado una garantía real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, el licenciante seguirá estando obligado a facilitar al licenciario la utilización libre de trabas de la propiedad intelectual licenciada, por lo que el acreedor garantizado del licenciario seguirá teniendo una garantía real sobre los derechos del licenciario nacidos de dicho acuerdo.

355. Ahora bien, si el representante de la insolvencia del licenciante insolvente decide, en cambio, revocar el acuerdo de licencia, su decisión sí repercutirá sobre una garantía otorgada ya sea por el licenciante o por el licenciario. Si el licenciante ha otorgado una garantía real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, al revocarse este acuerdo, el licenciario dejará de adeudar las regalías que el acuerdo estipule, por lo que no habrá regalía abonable alguna que el acreedor garantizado del licenciante pueda reclamar para resarcirse del incumplimiento de la obligación garantizada. En este supuesto de revocación de la licencia por el representante del licenciante insolvente, el licenciario quedará privado de su derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada, por lo que su acreedor garantizado habrá perdido también su garantía real sobre el bien gravado (es decir, sobre el derecho del licenciario a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada).

356. De hecho, un acreedor con una garantía real sobre los derechos de un licenciante nacidos de un acuerdo de licencia podrá protegerse de las consecuencias de una revocación eventual del acuerdo de licencia por el representante de la insolvencia del licenciante, negociando y haciendo oponible a terceros una garantía real sobre el propio derecho de propiedad intelectual licenciado (es decir, no sólo sobre el derecho al cobro de las regalías y otros derechos nacidos del acuerdo sino sobre la propia titularidad de la propiedad intelectual licenciada). De haber procedido así, si el representante de la insolvencia revoca el acuerdo de licencia concertado por el licenciante, el

acreedor garantizado del licenciante podrá ejercitar (a reserva de la paralización o de toda otra medida cautelar que pueda ser impuesta con arreglo al régimen de la insolvencia) su garantía sobre la propiedad intelectual en sí, enajenándola o celebrando un nuevo acuerdo de licencia, similar al revocado, con otro licenciatario, restableciendo así el flujo de las regalías abonables (véase la *Guía sobre las Operaciones Garantizadas*, recomendación 149). El producto de la enajenación del derecho de propiedad intelectual gravado o las regalías cobrables a raíz del nuevo acuerdo de licencia serán abonables al acreedor garantizado conforme a lo previsto en las recomendaciones 152 a 155. Ahora bien, esta práctica comercial sólo es aconsejable respecto de licencias muy remuneradoras.

357. Del mismo modo, un acreedor, que goce de una garantía real sobre los derechos de un licenciatario nacidos de un acuerdo de licencia, tal vez intente también ampararse frente al riesgo de una revocación eventual de ese acuerdo por el representante de la insolvencia del licenciante, negándose, por ejemplo, a conceder el préstamo garantizado salvo que el licenciatario (su deudor) obtenga y haga oponible a terceros una garantía real sobre la propiedad intelectual que le haya sido licenciada, a fin de garantizar así la integridad del bien gravado (el derecho de hacer uso de la propiedad intelectual licenciada), es decir, la integridad del derecho del licenciatario nacido del acuerdo de licencia. De revocar entonces el representante de la insolvencia del licenciante el acuerdo de licencia, el licenciatario podrá ejercitar (a reserva de la paralización o de toda otra medida cautelar que pueda ser impuesta con arreglo al régimen de la insolvencia) su garantía real sobre el propio derecho de propiedad intelectual (el derecho de hacer uso de la licencia otorgada) que le fue licenciado, enajenándolo o celebrando un nuevo acuerdo de licencia con un nuevo licenciante, y todo derecho que así adquiriera el licenciatario será tenido por producto del derecho que le fue licenciado, sobre el cual el acreedor garantizado podrá ejercitar su propia garantía real. Ahora bien, esta práctica comercial sólo es aconsejable respecto de licencias que sean muy rentables para el negocio del licenciatario.

358. Como ya se ha indicado, si al menos una de las partes ha cumplido plenamente las obligaciones que le corresponden en virtud de un acuerdo de licencia, dicho acuerdo no estará sujeto a las recomendaciones de la *Guía sobre la Insolvencia* relativas al régimen de los contratos. Sin embargo, según esas recomendaciones, si el licenciante y el licenciatario no han cumplido plenamente sus obligaciones nacidas del acuerdo de licencia, el acuerdo podrá ser revocado. Por ello, a fin de proteger las inversiones a largo plazo de los licenciatarios y reconociendo que el negocio de un licenciatario puede depender del uso industrial o comercial de la propiedad intelectual licenciada, algunos Estados han promulgado reglas que amparan mejor al

licenciario (y, de resultas, a su acreedor garantizado) frente al riesgo de que su licencia sea revocada por insolvencia del licenciante. Tal amparo legal tiene particular importancia en una cadena de acuerdos de licencia y sublicencia en la que, de declararse insolvente una parte en un acuerdo inicial de la cadena, pudieran verse dañadas todas las partes en acuerdos sucesivos.

359. Por ejemplo, algunos Estados reconocen al licenciario el derecho a seguir haciendo uso de la propiedad intelectual licenciada, aun cuando el representante de la insolvencia del licenciante haya revocado el acuerdo de licencia, siempre y cuando el licenciario prosiga su pago de las regalías abonables a la masa de la insolvencia y siga cumpliendo toda otra obligación contraída en el acuerdo de licencia. La única obligación que esta regla supone para la masa de la insolvencia es la de seguir autorizando el uso de la licencia, lo que no resultará gravoso para la masa de la insolvencia del licenciante. Este enfoque permite conciliar el interés del licenciante insolvente por ser liberado de toda carga onerosa dimanante del acuerdo de licencia, con el interés del licenciario por salvaguardar su inversión en la propiedad intelectual licenciada.

360. En otros Estados, cabe que un acuerdo de licencia no sea revocable en virtud del régimen de la insolvencia por estimarse que: *a)* será aplicable por analogía a un acuerdo de licencia, en casos de insolvencia del licenciante, la regla por la que se excluye el arrendamiento de inmuebles, en casos de insolvencia del arrendador, del régimen de la insolvencia en lo relativo a la revocación del contrato; *b)* un acuerdo de licencia por el que se otorgue una licencia exclusiva crea un derecho real (*in rem*) que no puede ser objeto de revocación (pero que sí podrá ser objeto, si procede, de impugnación); *c)* no cabe considerar a un acuerdo de licencia como un acuerdo que ambas partes no hayan cumplido aún plenamente, dado que el licenciante cumple totalmente su obligación al otorgar la licencia; o *d)* dicho acuerdo no es revocable por estar debidamente inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual. En esos Estados, el licenciario podrá conservar, en los casos citados, la licencia que le fue otorgada siempre que siga pagando las regalías que sean abonables con arreglo al acuerdo de licencia.

361. En cambio, otros Estados sí admiten que un acuerdo de licencia sea revocable, pero a reserva de que se aplique el denominado “principio de abstracción”, a tenor del cual la validez de la licencia ya otorgada no depende de la validez del acuerdo de licencia subyacente. Por lo tanto, el licenciario retendrá su derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada aun cuando ese acuerdo haya sido revocado por el representante de la insolvencia del licenciante. Ahora bien, el representante de la insolvencia del licenciante tendrá derecho a pedir que esa licencia le sea retirada al licenciario, siempre que sea alegable que ha habido enriquecimiento injusto del licenciario.

En esos casos, el licenciatarario que siga usando una licencia, que le sea eventualmente retirada por concepto de enriquecimiento injusto, irá adeudando, durante ese período, toda regalía que fuera abonable conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia revocado.

362. Debe observarse que en la *Guía sobre la Insolvencia* (segunda parte, capítulo II, párrafo 143) se habla de la conveniencia de prever también excepciones, que sean alegables frente a dicha facultad de revocar contratos, respecto de los contratos laborales y de todo acuerdo en el que un deudor insolvente sea el arrendador o el licenciante de propiedad intelectual que de serle retirada a la otra parte, al revocarse el acuerdo, causaría graves daños o incluso la ruina de su negocio, en particular si las ventajas para el deudor de la revocación son relativamente escasas, así como respecto de los contratos con órganos o entidades de la administración pública, tales como las concesiones o contratos. Con el fin de proteger las inversiones a largo plazo y las expectativas de los licenciatararios y de sus acreedores frente a la facultad, reconocida al representante de la insolvencia del licenciante, de renegociar los acuerdos de licencia vigentes a raíz de la apertura del procedimiento de insolvencia, los Estados tal vez deseen considerar la posibilidad de adoptar reglas similares a las que se describen en párrafos anteriores. Al formularse esas reglas deberá tenerse presente el régimen general de la insolvencia y su efecto global previsible sobre la masa de la insolvencia, así como el derecho interno de la propiedad intelectual. Los Estados tal vez deseen también considerar en qué medida las prácticas comerciales descritas en los anteriores párrafos 356 y 357 *supra* constituirían una solución práctica adecuada.

C. Insolvencia del licenciatarario

363. Si el licenciatarario es el deudor insolvente, que ha otorgado una garantía real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, y si su representante de la insolvencia decide mantener el acuerdo de licencia, este seguirá en vigor y el licenciatarario seguirá teniendo derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada (conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia), por lo que el acreedor garantizado del licenciatarario no se verá privado de su garantía sobre el derecho licenciado al licenciatarario. En este mismo supuesto, si el licenciante ha otorgado una garantía real sobre su derecho a cobrar regalías nacidas del acuerdo de licencia, el acreedor garantizado del licenciante no se verá privado de su garantía sobre el derecho del licenciante a cobrar esas regalías.

364. Si el representante de la insolvencia del licenciatarario decide, en cambio, revocar el acuerdo de licencia y si el licenciatarario había otorgado una

garantía real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, este acuerdo habrá dejado de ser válido, el licenciario habrá perdido su derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada y el acreedor garantizado del licenciario ya no podrá hacer valer su garantía sobre los derechos del licenciario nacidos del acuerdo de licencia para resarcirse del incumplimiento de la obligación garantizada. También en este caso, si el licenciante otorgó una garantía real sobre su derecho a cobrar las regalías abonables con arreglo al acuerdo de licencia, al perder el licenciante ese derecho, su acreedor garantizado habrá perdido su garantía sobre el bien gravado.

365. Un acreedor amparado por una garantía real sobre los derechos de un licenciante o de un licenciario nacidos de un acuerdo de licencia podrá tratar de protegerse contra el riesgo de una revocación de ese acuerdo por el representante de la insolvencia del licenciario, adoptando alguna medida similar a las arriba descritas (véanse los párrafos 356 y 357 *supra*).

366. En un supuesto de insolvencia del licenciario, lo importante para el licenciante es salvaguardar su derecho al cobro de las regalías y el cumplimiento por el licenciario de toda otra obligación suya nacida del acuerdo de licencia, o que, de lo contrario, se le reconozca el derecho a cancelar el acuerdo de licencia. Son también esenciales ciertas reglas de la insolvencia, como la que exige que se subsane todo incumplimiento del acuerdo de licencia en el supuesto de que este se mantenga (véase el párrafo 353 *supra*). Además, en el supuesto de que el licenciario insolvente haya gravado su derecho al cobro de las subregalías que le sean abonables a tenor de alguna sublicencia por él otorgada, es probable que esas subregalías sean la única fuente de fondos de la que disponga el licenciario para el pago de las regalías que él adeude al licenciante. Si el acreedor garantizado del licenciario reclama la suma total cobrada por concepto de subregalías y el licenciario no dispone de otro medio para pagar al licenciante, será esencial para este que se le reconozca un derecho a cancelar la licencia en defensa de su propiedad intelectual.

D. Resumen sinóptico

367. El siguiente cuadro ofrece una visión esquematizada de los efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciario en una garantía real sobre los derechos de esa parte nacidos de un acuerdo de licencia.

Licenciantes declarados insolventes

Licenciantes declarados insolventes

Licenciantes que otorgan una garantía real sobre sus derechos nacidos de un acuerdo de licencia (básicamente su derecho a percibir regalías)

Pregunta:

¿Qué sucede si el licenciante o su representante de la insolvencia opta por seguir cumpliendo el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 69 a 86)

Respuesta:

El licenciante seguirá adeudando las regalías con arreglo al acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciante retendrá su garantía real tanto sobre el derecho del licenciante al cobro de dichas regalías como sobre el producto de tal derecho, es decir, sobre las sumas que sean abonadas.

Pregunta:

¿Qué sucede si el licenciante o su representante de la insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 69 a 86)

Respuesta:

El licenciante no adeudará regalía alguna por períodos ulteriores a la revocación del acuerdo, pero seguirá adeudando toda regalía que fuera abonable con anterioridad a su revocación; el acreedor garantizado del licenciante tendrá, por ende, una garantía real sobre el derecho al cobro de las regalías abonables por todo período anterior a la revocación y de toda suma ya abonada por tal concepto, pero no tendrá garantía alguna sobre el derecho al cobro de regalías futuras, dado que éstas ya no serán exigibles tras la revocación del acuerdo.

Pregunta:

¿Qué sucede si el licenciatario o su representante de la insolvencia opta por seguir cumpliendo el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 69 a 86)

Respuesta:

El licenciatario conservará su derecho a percibir regalías con arreglo al acuerdo de licencia, por lo que el acreedor garantizado del licenciatario conservará su garantía tanto sobre el derecho del licenciatario a percibir dichas regalías como sobre el producto de tal derecho, es decir, sobre las sumas que sean abonadas.

Pregunta:

¿Qué sucede si el licenciatario o su representante de la insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 69 a 86)

Respuesta:

El licenciatario dejará de estar obligado a pagar regalías por períodos ulteriores a la revocación del acuerdo, pero seguirá adeudando toda regalía que fuera abonable con anterioridad a su revocación; el acreedor garantizado del licenciatario tendrá, por ende, una garantía real sobre el derecho al cobro de las regalías abonables por todo período anterior a la revocación y sobre las sumas ya abonadas en concepto de regalías, pero no tendrá garantía alguna sobre el derecho al cobro de regalías futuras, dado que éstas ya no serán exigibles tras la revocación del acuerdo.

Licenciario que otorga una garantía sobre sus derechos nacidos de un acuerdo de licencia (básicamente su derecho a hacer uso de la propiedad licenciada)

Pregunta:

¿Qué sucede si el licenciante opta por mantener el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 69 a 86)

Respuesta:

El licenciario retendrá sus derechos nacidos del acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciario seguirá teniendo una garantía sobre tales derechos.

Pregunta:

¿Qué sucede si el licenciante o su representante de la insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 69 a 86)

Respuesta:

El licenciario perderá sus derechos nacidos del acuerdo respecto de todo período ulterior a la revocación, pero retendrá todo derecho adquirido con anterioridad a ésta; el acreedor garantizado del licenciario seguirá teniendo una garantía sobre los derechos del licenciario respecto de todo período anterior a la revocación de la licencia.

Pregunta:

¿Qué sucede si el licenciario opta por mantener el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 69 a 86)

Respuesta:

El licenciario retendrá sus derechos nacidos del acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciario seguirá teniendo una garantía sobre tales derechos.

Pregunta:

¿Qué sucede si el licenciario o su representante de la insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 69 a 86)

Respuesta:

El licenciario perderá sus derechos nacidos del acuerdo respecto de todo período ulterior a la revocación, pero retendrá todo derecho adquirido con anterioridad a ésta; el acreedor garantizado del licenciario seguirá teniendo una garantía sobre los derechos del licenciario respecto de todo período anterior a la revocación de la licencia.

Anexo I

Terminología y recomendaciones de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas: Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual*

A. Terminología^a

Por “garantía real del pago de una adquisición” se entenderá también una garantía real sobre propiedad intelectual o una licencia de propiedad intelectual, siempre y cuando respalde la obligación de pago de toda parte no abonada del precio de adquisición del bien gravado o una obligación contraída o un crédito concedido al otorgante para financiar la adquisición del bien gravado.

Por “bien de consumo” se entenderá también toda propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o se proponga utilizar para fines personales, familiares o domésticos.

Por “existencias” se entenderá también toda propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o se proponga utilizar para su venta o arriendo en el curso ordinario de sus negocios.

B. Recomendaciones 243 a 248

Garantías reales sobre bienes corporales que lleven incorporada propiedad intelectual^b

243. En el caso de una garantía real sobre un bien corporal que lleve incorporada propiedad intelectual, el régimen debería disponer que una

^aEn caso de que pueda incluirse en la *Guía*, este texto se incorporaría en la sección B, Terminología e interpretación, en el lugar que corresponda.

^bEn caso de que pueda incluirse en la *Guía*, este texto se incorporaría al capítulo II, Constitución de una garantía real, como recomendación 28 bis

garantía real constituida sobre el bien corporal no se extiende a la propiedad intelectual incorporada y que una garantía real constituida sobre la propiedad intelectual no se extiende al bien corporal.

Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado en la validez de la inscripción^c

244. El régimen debería disponer que la inscripción de una notificación de una garantía real en el registro general de garantías reales, seguirá siendo válida aun cuando haya transferencia de la propiedad intelectual gravada.

Prelación de los derechos de algunos licenciatarios de propiedad intelectual^d

245. El régimen debería prever que la regla del apartado c) de la recomendación 81 se aplique a los derechos de un acreedor garantizado con arreglo a la presente ley sin afectar a los derechos que el acreedor garantizado pueda tener en virtud de la ley relativa a la propiedad intelectual.

Derecho del acreedor garantizado a preservar la propiedad intelectual gravada^e

246. El régimen debería disponer que el otorgante y el acreedor garantizado podrán pactar que el acreedor garantizado estará habilitado para adoptar medidas destinadas a preservar la propiedad intelectual gravada.

Aplicación de las disposiciones de la garantía del pago de la adquisición a las garantías reales sobre la propiedad intelectual^f

247. El régimen debería disponer que las disposiciones relativas a una garantía real de adquisiciones sobre un bien corporal serán aplicables también a una garantía real de adquisiciones sobre un derecho o una licencia de propiedad intelectual. Para los fines de la aplicación de dichas disposiciones:

^cEn caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporaría al capítulo IV, El sistema registral, como recomendación 62 bis.

^dEn caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporaría al capítulo V, Prelación de una garantía real, como recomendación 81 bis. Como recomendación específicamente relacionada con los bienes, su texto modificaría la recomendación general del apartado c) de la recomendación 81, en la medida en que fuera aplicable a la prelación de los derechos de un licenciatario no exclusivo de propiedad intelectual frente a los derechos de un acreedor garantizado del licenciante.

^eEn caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporaría al capítulo VI, Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía concerniente a propiedad intelectual, como recomendación 116 bis.

^fEn caso de que se pueda incluir en la *Guía*, esta recomendación se incorporaría al capítulo IX, Financiación de las adquisiciones, como recomendación 186 bis.

- a) La propiedad intelectual o licencia de propiedad intelectual:
 - i) Destinada por el otorgante a ser vendida o licenciada en el curso normal del negocio del otorgante se tratará como existencias; y
 - ii) Usada o destinada a ser usada por el otorgante para fines personales, familiares o domésticos; y
- b) Cualquier referencia a:
 - i) La posesión de un bien gravado por el acreedor garantizado no es aplicable;
 - ii) La toma de posesión del bien gravado por el otorgante deberá ser interpretada como referida al momento en el que el otorgante adquiere la licencia o la propiedad intelectual gravada; y
 - iii) El momento de entrega del bien gravado al otorgante deberá ser interpretado como referido al momento en que el otorgante adquiere la licencia o la propiedad intelectual gravada.

Ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual⁸

248. El régimen debería disponer que:

- a) La ley aplicable a la constitución, a la oponibilidad a terceros y a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado en el que esté amparada la propiedad intelectual;
- b) También podrá constituirse una garantía real sobre propiedad intelectual en virtud de la ley del Estado en el que se encuentre el otorgante y que, conforme a esa ley, esa garantía real podrá hacerse oponible a terceros que no sean otro acreedor garantizado, un cesionario o un licenciataria; y
- c) La ley aplicable a la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado en que esté situado el otorgante.

⁸Si se puede incluir en la *Guía*, esta recomendación se incorporaría en el capítulo X, Conflicto de leyes, como recomendación 214 bis.

Anexo II

Decisión de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y resolución 65/23 de la Asamblea General

A. Decisión de la Comisión

1. En su 914ª sesión, celebrada el 29 de junio de 2010, la Comisión aprobó la siguiente decisión:

La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional,

Reconociendo la importancia de establecer un régimen eficaz de las operaciones garantizadas por el que se promueva el acceso al crédito financiero garantizado,

Reconociendo también la necesidad de ampliar la oferta de crédito garantizado a menor costo para los titulares de propiedad intelectual y de otros derechos constituidos sobre propiedad intelectual, y de incrementar así el valor de la propiedad intelectual como medio de garantía para la obtención de crédito,

Tomando nota de que la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* será en general aplicable a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual, sin que su régimen interfiera en las normas y los objetivos básicos del derecho de la propiedad intelectual,

Habida cuenta de la necesidad de regular la interacción del régimen de las operaciones garantizadas con el derecho de la propiedad intelectual tanto interno como internacional,

Reconociendo que los Estados precisan orientación acerca de cómo procedería aplicar las recomendaciones de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* en el contexto de la

propiedad intelectual y acerca de los ajustes que convendría hacer en su derecho interno a fin de evitar incoherencias entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho de la propiedad intelectual,

Tomando nota además de la importancia de que se concilien mejor los intereses de todas las partes interesadas, inclusive de los otorgantes, ya sean titulares, licenciantes o licenciarios de propiedad intelectual, y de los acreedores garantizados,

Tomando nota con satisfacción de la coherencia entre las recomendaciones del Suplemento de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual, y las de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia^a* en lo referente al trato otorgable a los efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciario de propiedad intelectual en una garantía real constituida sobre los derechos de esa parte nacidos de su acuerdo de licencia,

Expresando su reconocimiento a las organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales que se ocupan del régimen de las operaciones garantizadas y del derecho de la propiedad intelectual, particularmente a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, por su participación y por el apoyo prestado en los preparativos del Suplemento de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual,

Expresando igualmente su reconocimiento a los participantes en el Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales), así como a la Secretaría, por su labor en la preparación del Suplemento de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual,

1. *Adopta* el Suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual, formado por el texto presentado en los documentos A/CN.9/700 y Add.1 a Add.7, junto con las enmiendas aprobadas por la Comisión en su 43^o período de sesiones, y autoriza a la Secretaría a editar y finalizar el texto de este Suplemento con arreglo a lo decidido en las deliberaciones de la Comisión durante ese período de sesiones;

^aPublicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.05.V.10.

2. *Pide* al Secretario General que dé amplia difusión al texto del Suplemento de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual, haciéndolo llegar a las autoridades competentes de cada Estado y a toda organización interesada en cuestiones tanto de financiación garantizada como de propiedad intelectual;

3. *Recomienda* que todos los Estados se valgan del Suplemento de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual, para evaluar la eficacia económica de su régimen de las operaciones garantizadas, así como del régimen interno de la propiedad intelectual, y que presten la debida atención a lo recomendado en el Suplemento cuando vayan a promulgar o a revisar alguna ley relativa a las operaciones garantizadas y a la propiedad intelectual, al tiempo que invita a todo Estado que haya dado curso a las recomendaciones de la *Guía* o que haya aplicado lo dispuesto en el Suplemento, a que informe a la Comisión en consecuencia.

B. Resolución 65/23 de la Asamblea General

2. En su 57ª sesión plenaria, celebrada el 6 de diciembre de 2010, la Asamblea General aprobó, sobre la base del informe de la Sexta Comisión (A/65/465) (proyecto de resolución III), la siguiente decisión:

Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas: Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual

La Asamblea General,

Reconociendo la importancia que reviste para todos los Estados disponer de regímenes eficientes de operaciones garantizadas para promover el acceso al crédito garantizado,

Reconociendo también la necesidad de que los propietarios y otros titulares de derechos de propiedad intelectual puedan acceder con mayor facilidad y menor costo a créditos garantizados, y de aumentar así el valor de los derechos de propiedad intelectual como garantía de crédito,

Observando que la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*^b se aplica de manera general a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual, sin que su régimen interfiera involuntariamente en las normas y los objetivos básicos del derecho de la propiedad intelectual,

Teniendo en cuenta la necesidad de regular la interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho de la propiedad intelectual, tanto a nivel interno como internacional,

Reconociendo que los Estados precisan orientación acerca de cómo procedería aplicar las recomendaciones de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* en el contexto de la propiedad intelectual y acerca de los ajustes que convendría hacer en su derecho a fin de evitar incoherencias entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho de la propiedad intelectual,

Observando la importancia de conciliar los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los otorgantes, ya sean titulares, licenciantes o licenciarios de propiedad intelectual, y los acreedores garantizados,

Expresando su aprecio a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales internacionales que se ocupan de cuestiones de financiación garantizada y de propiedad intelectual, en particular la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, por su participación y apoyo en la elaboración de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas: Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual*^c,

1. *Expresa su aprecio* a la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por haber finalizado y aprobado la *Guía Legislativa sobre las Operaciones Garantizadas: Suplemento relativo a las Garantías Reales sobre Propiedad Intelectual*^b;

2. *Solicita* al Secretario General que dé amplia difusión, en particular por medios electrónicos, al texto del Suplemento y lo transmita a los gobiernos y a otros órganos interesados;

3. *Recomienda* que todos los Estados utilicen el Suplemento para evaluar la eficiencia económica de su financiación garantizada por propiedad intelectual y que presten la debida atención al Suplemento al revisar o

^bPublicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.09.V.12.

^cVéase *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo quinto período de sesiones, Suplemento núm. 17 (A/65/17)*, cap. IV.

promulgar su legislación en la materia, e invita a los Estados que lo hayan hecho a que informen a la Comisión en consecuencia;

4. *Recomienda también* que todos los Estados sigan considerando la posibilidad de pasar a ser partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional^d y aplicar las recomendaciones de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*^a.

*57ª sesión plenaria
6 de diciembre de 2010*

^dResolución 56/81, anexo.

Impreso en Austria



V.10-57129—Septiembre de 2011—100