



# Asamblea General

Distr. limitada  
20 de julio de 2009  
Español  
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para  
el Derecho Mercantil Internacional**  
Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)  
16º período de sesiones  
Viena, 2 a 6 de noviembre de 2009

## **Proyecto de suplemento de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual**

### **Nota de la Secretaría**

### Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
X. Ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual . . . . .	1-23	2
A. Ley aplicable a las cuestiones de propiedad. . . . .	1-21	2
B. Ley aplicable a las cuestiones contractuales . . . . .	22-23	10
XI. Repercusiones de la insolvencia de un licenciante o un licenciario de derechos de propiedad intelectual en una garantía real sobre esos derechos en virtud de un acuerdo de licencia. . . . .	24-42	10
A. Generalidades . . . . .	24-29	10
B. Insolvencia del licenciante. . . . .	30-38	12
C. Insolvencia del licenciario . . . . .	39-42	15
Anexo . . . . .		17



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

[Nota para el Grupo de Trabajo: en relación con los párrs. 1 a 23, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, párrs. 1 a 21, A/CN.9/670, párr. 115, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 90 a 98, A/CN.9/667, párrs. 124 a 128, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 53 a 57 y A/CN.9/649, párrs. 77 a 80.]

### **A. Ley aplicable a las cuestiones de propiedad**

1. Por lo general, las normas de conflicto de leyes recomendadas en la *Guía* regulan cuál es la ley aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación frente a los derechos de reclamantes concurrentes y la ejecución de una garantía real. También determinan el ámbito territorial de aplicación de las normas sustantivas enunciadas en la *Guía*, es decir, en qué casos y cuándo se deben aplicar las normas sustantivas del Estado que adopta el régimen enunciado en la *Guía* (véanse los párrs. 1 a 9 del capítulo X de la *Guía*, Conflicto de leyes). En numerosos Estados, las normas de conflicto de leyes aplicables a las garantías reales sobre bienes inmateriales son aplicables también a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual. Siguiendo la misma línea, las normas de conflicto de leyes recomendadas en la *Guía* para las garantías reales sobre bienes inmateriales serían aplicables también a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual, si no hubiera ninguna norma específica aplicable a estos últimos derechos.

2. Por lo tanto, si un Estado aprueba las recomendaciones sobre conflicto de leyes de la *Guía* sin introducir precisión alguna con respecto a la propiedad intelectual, la ley del lugar de ubicación del otorgante será la aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 208 y 218 b)). El lugar de ubicación del otorgante se define como el lugar donde se encuentra su administración central, es decir, la sede real, y no la sede legal, del otorgante (véase la recomendación 219). Naturalmente, la recomendación 4 b) será también aplicable y remitirá a las normas jurídicas específicas del régimen de propiedad intelectual que correspondan.

3. La principal ventaja de adoptar el enfoque de la ley del lugar de ubicación del otorgante consiste en aplicar una sola ley a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de garantías reales. De esta forma, por ejemplo, un acreedor garantizado que obtenga una garantía real sobre todos los activos inmateriales presentes y futuros (en particular los derechos de propiedad intelectual) del otorgante podría obtener una garantía real, oponerla frente a terceros, establecer su prelación y hacerla ejecutar recurriendo a la ley de un solo Estado, aun cuando los bienes gravados tuvieran puntos de conexión en varios Estados. En particular, se reducirían los gastos de registro y búsqueda en la mayoría de los casos, ya que el acreedor garantizado sólo tendría que registrarse y el encargado de la búsqueda tendría que realizar ésta únicamente en el Estado en el que se ubica el otorgante. Esto reduciría los gastos de las operaciones y mejoraría la seguridad jurídica, lo que probablemente tendría efectos positivos sobre la disponibilidad y el costo del crédito. Si el otorgante no es el propietario inicial, el acreedor garantizado tendrá

que establecer la cadena de sucesión en el título y realizar una búsqueda, que no podría limitarse al registro de las garantías reales, para determinar si el propietario inicial (o, de ser este el caso, un cedente intermedio) ha otorgado una garantía real sobre la misma propiedad intelectual. Si el propietario inicial u otro cedente se ubica en un Estado distinto del Estado de ubicación del otorgante, el acreedor garantizado tendrá que hacer una indagación en el registro de garantías reales (y posiblemente en el registro de propiedad intelectual correspondiente, caso de haberlo) de ese otro Estado.

4. Otra importante ventaja de la ley de ubicación del otorgante es la que deriva del significado atribuido en la *Guía* al término “ubicación” en caso de que el otorgante tenga un establecimiento en más de un Estado (véase la recomendación 219). En este caso, por “ubicación” se entiende el Estado en que el otorgante tiene su administración central (es decir, la sede real, aunque tal vez no sea su sede legal). Por lo tanto, sería el Estado en que probablemente se iniciaría el procedimiento principal de insolvencia de un otorgante (para el significado de procedimiento principal véase, por ejemplo, el apartado b) del artículo 2 y el párrafo 3 del artículo 16 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Insolvencia Transfronteriza), que estaría sometido a la ley de ese Estado. Por consiguiente, la ley que regiría la constitución, oponibilidad y orden de prelación de una garantía real y la ley que regiría, por ejemplo, la paralización de acciones, los procedimientos de impugnación, el tratamiento de los activos y el orden de prelación de las demandas probablemente serían ambas leyes de una sola jurisdicción. Aunque en algunos casos sea más fácil determinar cuál es la sede legal, y no la real, la remisión a la sede legal produciría un conflicto entre la ley de esa sede con la *lex fori concursus*, conflicto que probablemente se resolvería en favor de la aplicación de esta última.

5. Los convenios internacionales de protección de la propiedad intelectual suelen adoptar el principio de territorialidad. Por lo tanto, en numerosos Estados la ley aplicable a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual es la ley del Estado donde se protege esa propiedad intelectual (*lex protectionis*), mientras que la ley aplicable a las cuestiones contractuales es la ley que rige el contrato (*lex contractus*). Por consiguiente, la ley aplicable para resolver las cuestiones que plantea la protección de los derechos de propiedad intelectual en cada país (por ejemplo, la que establece los derechos de un titular de derechos de propiedad intelectual en comparación con los de un licenciataria en un país concreto) es la *lex protectionis*. Un ejemplo que se plantea con frecuencia es el de una licencia para utilizar una obra protegida por un derecho de autor que se transmite habitualmente vía satélite a través de las fronteras nacionales.

6. Si bien existen pocos precedentes de la aplicación de la *lex protectionis* a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual, las normas de conflicto de leyes aplicables a las garantías reales deben tener presente dicha *lex protectionis*, ya que es la ley que rige la titularidad de la propiedad intelectual y no se puede constituir una garantía real, ni oponerla a terceros ni ejecutarla en un país en el que no exista el derecho de propiedad intelectual gravado. La existencia de ese derecho es necesaria, en particular, si el régimen de la propiedad intelectual establece que un acreedor garantizado pueda ser considerado un cesionario. Si se adopta un enfoque basado en la ley del lugar de ubicación del otorgante en caso de que se plantee un conflicto de prelación entre una garantía otorgada sobre un derecho de propiedad y el derecho de propiedad intelectual de un cesionario puro y simple sobre la

propiedad intelectual gravada, no podrá recurrirse a una sola ley para resolver ese conflicto de prelación ya que las cesiones puras y simples seguirían regidas por la *lex protectionis*.

7. Para que un acreedor garantizado pueda obtener una garantía real, eficaz y ejecutable, sobre un derecho de propiedad intelectual de conformidad con la ley de un Estado, el derecho de propiedad intelectual ha de estar protegido por esa ley. Por eso, la principal ventaja de la *lex protectionis* es que, al reconocer el principio de territorialidad que se ha incorporado en los convenios internacionales de protección de la propiedad intelectual, se aplicaría la misma ley tanto a las garantías reales como a los derechos de propiedad intelectual.

8. No obstante, utilizar el enfoque basado en la *lex protectionis* para establecer la ley aplicable a las garantías reales, especialmente en las operaciones en las que los bienes gravados no se circunscriban únicamente a una propiedad intelectual que se utilice y proteja según lo previsto en la ley de un solo Estado, presenta también inconvenientes. Las ventajas y los inconvenientes de los dos enfoques mencionados anteriormente pueden ilustrarse con los siguientes ejemplos en los que se abordan por separado la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecución de garantías reales.

9. El titular A de un derecho de propiedad intelectual ubicado en el Estado X constituye, mediante un solo contrato de garantía, una garantía real sobre su cartera de patentes, marcas y derechos de autor protegidos en virtud de la legislación de los Estados X e Y en favor del acreedor garantizado AG1 ubicado en el Estado Y. De conformidad con la ley del lugar de ubicación del otorgante, A y AG1 tendrán que cumplir los requisitos establecidos por el Estado X para constituir una garantía real (es decir, para que surta efecto entre el otorgante y el acreedor garantizado). Si se adopta el enfoque de la *lex protectionis*, A y AG1 tendrán que cumplir los requisitos establecidos por el Estado X para la constitución de una garantía real sobre los derechos protegidos por la legislación del Estado X y los requisitos establecidos por el Estado Y para establecerla sobre los derechos protegidos por la legislación de este Estado Y. De no hacerlo así, la garantía real sólo podrá cumplir parcialmente su objetivo, a saber, constituirá una garantía real de conformidad con la ley del Estado X, pero no de conformidad con la ley del Estado Y.

10. Cuando las diferencias entre las leyes de los Estados X e Y que rigen la constitución de garantías reales sólo sean formales (por ejemplo, cuando el Estado X, que no ha adoptado las recomendaciones de la *Guía*, exige el cumplimiento de más requisitos formales para admitir la validez de un contrato de garantía que el Estado Y, que sí las ha adoptado), la dificultad se puede superar preparando el contrato de garantía de forma que satisfaga los requisitos del Estado más exigente. Pero aun en estas circunstancias, dicha operación también supondrá costos adicionales. En cambio, si los Estados X e Y han establecido requisitos formales incompatibles entre sí, esa precaución no bastará. Igualmente, si el contrato contempla la posibilidad de que los activos gravados abarquen múltiples derechos de propiedad intelectual presentes y futuros, tampoco podrán superarse las dificultades si uno de los Estados ha adoptado las recomendaciones de la *Guía* (que permite la constitución de garantías reales sobre múltiples activos presentes y futuros por medio de un único acuerdo de garantía), y el otro Estado no permite que se acuerde la constitución de una garantía real sobre activos que todavía no existen, o que aún no son propiedad del otorgante, o no permite que se graven múltiples activos por medio de

un solo acuerdo. Como la constitución de una garantía real entraña que sea oponible entre el otorgante y el acreedor garantizado (aunque no frente a terceros), no parece que la orientación general del enfoque de la *lex protectionis* induzca a pensar que la constitución de una garantía real haya de remitirse a esa última ley.

11. Para conseguir que su garantía real sea oponible a terceros en virtud del enfoque del lugar de ubicación del otorgante, el acreedor garantizado AG1 sólo tendría que cumplir los requisitos de oponibilidad a terceros del Estado X. Cualquier posible acreedor del titular A de un derecho de propiedad intelectual sólo tendría que consultar el registro pertinente del Estado X. En cambio, si se aplica el enfoque de la *lex protectionis*, será necesario que el acreedor garantizado AG1 cumpla los requisitos de oponibilidad a terceros de los Estados X e Y para poder oponer a terceros su garantía real sobre derechos de propiedad intelectual en los Estados X e Y. Para ello es posible que sea necesario presentar múltiples notificaciones de la garantía real en los registros pertinentes de esos Estados, y los posibles acreedores tendrán que consultar todos esos registros. Naturalmente, este inconveniente podría mitigarse si existiera un registro internacional en el que pudieran inscribirse las notificaciones de garantías reales cuya oponibilidad a terceros se rija por las leyes de distintos Estados. La situación se podría complicar aún más si uno de los Estados permitiera utilizar el registro general de garantías reales para inscribir esas notificaciones, otro Estado ofreciera la posibilidad de utilizar un registro especial y un tercero utilizara un registro obligatorio de la propiedad intelectual según lo previsto en la recomendación 4 b). No obstante, si el acreedor garantizado AG1 tiene que inscribir una notificación de su garantía real en un registro de patentes, dicha inscripción sólo podrá realizarse en el registro de patentes del Estado en el que esté inscrita la patente. No podrá realizarse en el registro de patentes de otro Estado (por ejemplo, el Estado en que esté ubicado el otorgante) en el que la patente no goce de protección.

12. Si el titular A de un derecho de propiedad intelectual constituye otra garantía real sobre su patente y sobre sus marcas protegidas en el Estado Y a favor del acreedor garantizado AG2, se planteará un conflicto de prelación entre las garantías reales de AG1 y de AG2 sobre las patentes y marcas protegidas en el Estado Y. En virtud de la ley del lugar de ubicación del otorgante, este conflicto de prelación se regirá por la ley del Estado en que esté ubicado el otorgante, a saber, el Estado X. En cambio, si se aplica la *lex protectionis*, el conflicto de prelación se regirá por la ley del Estado Y. El Estado en que se haya inscrito el derecho de propiedad intelectual será el Estado cuyo régimen podrá resolver de la forma más adecuada los conflictos de prelación, particularmente en caso de que la oponibilidad a terceros se determine mediante la inscripción en un registro especial.

13. Otro ejemplo puede ilustrar la manera en que la ley del lugar de ubicación del otorgante se aplica en caso de múltiples cesiones en una sucesión en cadena de títulos, en la que el cedente y cada cesionario constituyen garantías reales. A, que está ubicado en el Estado X, es titular de una patente en ese Estado X. El titular A establece una garantía real sobre la patente en favor del acreedor garantizado AG1. A continuación, A cede la patente a B, ubicado en el Estado Y, el cual otorga una garantía real en favor de AG2. La posibilidad de que el cesionario B obtenga la patente sujeta a la garantía real de AG1 vendrá determinada por la *lex protectionis*, es decir, la ley del Estado X, que será también la ley del lugar de ubicación del otorgante. Si B adquiere la patente sujeta a la garantía real, AG2 no adquirirá más

derechos de los que tenía B. Si B cede la patente a C, ubicado en el Estado Z y que concede una garantía real a AG3, C y AG3 no adquirirán más derechos que los que tenía B. Este ejemplo muestra que, para resolver un conflicto de prioridad con un cesionario, sólo es posible remitirse a la ley del lugar de ubicación del otorgante si esa ley es también la *lex protectionis*.

14. En el ejemplo mencionado en el párrafo anterior, si el otorgante A está ubicado en el Estado X y la patente está protegida en el Estado Y, la aplicación de la ley del lugar de ubicación del otorgante no permitirá que AG1 obtenga una garantía real con prelación sobre los derechos del cesionario, porque la patente no existe en el Estado X. Únicamente la aplicación de la *lex protectionis* permitirá que AG1 obtenga una garantía real oponible sobre la patente que tenga prelación sobre los derechos del cesionario B.

15. Por último, si el titular A de un derecho de propiedad intelectual hace negocios en los Estados X, Y y Z y utiliza una marca concreta de conformidad con las leyes de cada uno de esos Estados, esos derechos de marca pueden llegar a tener mayor valor considerados conjuntamente del que tienen por separado, dado que operan de forma colectiva. Por lo tanto, si A establece una garantía real sobre esos derechos de marca, probablemente el acreedor garantizado AG1 prefiera enajenarlos conjuntamente si A incumple sus compromisos, porque es probable que esa enajenación le suponga unos ingresos mayores (por lo tanto, beneficiando también a A). Sin embargo, es probable que esto sea difícil o imposible si los Estados X, Y y Z tienen normas distintas para la enajenación de activos gravados que sean derechos de propiedad intelectual. Si el Estado X sólo permite la enajenación judicial, mientras que los Estados Y y Z permiten la enajenación extrajudicial, la enajenación de los derechos de marca en una sola operación puede resultar imposible. E incluso si todos los Estados pertinentes permitieran la enajenación extrajudicial, las diferencias en los procedimientos prescritos podrían dar lugar a que la enajenación de los derechos en una sola operación resultara, en el mejor de los casos, poco eficiente.

16. Además, la ejecución de una garantía real no es un acontecimiento aislado, sino más bien una sucesión de actos. Por lo tanto, si se produce un incumplimiento de A, el acreedor garantizado AG1, ubicado en el Estado Y, podrá notificar a A, ubicado en el Estado X, que ha incurrido en un incumplimiento de las obligaciones aseguradas con una garantía real sobre sus derechos de marca protegidos en virtud de las leyes de los Estados X, Y y Z. El acreedor garantizado AG1 podrá anunciar la enajenación del derecho de marca en los Estados X, Y y Z, e incluso podrá anunciarla en todo el mundo a través de Internet. El acreedor garantizado AG1 podrá identificar a un comprador ubicado en el Estado Z, que compra el activo gravado en virtud de un contrato regido por las leyes del Estado X. Si se aplica el enfoque de la *lex protectionis*, el acreedor garantizado AG1 tendrá que ejecutar su garantía real sobre la marca protegida en el Estado X de conformidad con la ley del Estado X, su garantía real sobre la marca protegida en el Estado Y de conformidad con la ley del Estado Y y su garantía real sobre la marca protegida en el Estado Z de conformidad con la ley del Estado Z. Si se adopta el enfoque de la ley del lugar de ubicación del otorgante, la ejecución de la garantía real sobre la marca se regiría por la ley del Estado en el que el otorgante, es decir A, tenga su administración central. Naturalmente, con independencia del enfoque que se adopte, si el acreedor garantizado AG1 vende las marcas gravadas, el cesionario deberá inscribir sus

derechos en el registro de marcas de cada Estado en el que esté registrada y protegida la marca, a saber, los Estados X, Y y Z.

17. Sin embargo, otro ejemplo puede ilustrar la importancia del enfoque de la *lex protectionis*. A (ubicado en el Estado X) puede establecer una garantía real sobre una patente registrada únicamente en el Estado Y (y no en el Estado X). En virtud de la ley del Estado X (el Estado del lugar de ubicación del otorgante), para que una garantía real sobre una patente sea oponible a terceros debe estar inscrita en el registro nacional de patentes. Si la ley del Estado Y se basa en el enfoque del lugar de ubicación del otorgante (es decir, la ley del Estado X) para determinar la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real, A no podrá conceder a B una garantía real ejecutable y oponible a terceros sobre sus patentes en el Estado Y, porque la patente no está protegida en el Estado X y no es posible inscribir garantías reales sobre patentes inexistentes. Si el otorgante A estuviera ubicado en el Estado Y, podría conceder a B esa garantía real porque la patente sí existiría en ese Estado Y y en el registro de patentes se podría inscribir una garantía real. Este ejemplo pone de manifiesto el hecho de que la propiedad intelectual no existe “en abstracto”, sino que es un derecho legítimo garantizado por un determinado ordenamiento jurídico nacional, que debe asegurar necesariamente su reconocimiento y su ejercicio frente a terceros dentro de las fronteras de una jurisdicción nacional.

18. Si el otorgante A, ubicado en el Estado X, concede una garantía real sobre una patente inscrita en la oficina nacional de patentes del Estado Y y a continuación se declara insolvente, la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de la garantía real será la ley de los Estados X o Y, dependiendo de que en el Estado del foro se adopte el enfoque de la ley del lugar de ubicación del otorgante o el enfoque de la *lex protectionis*. De conformidad con la *Guía*, la aplicación de una u otra de estas leyes estará sujeta a la *lex fori concursus* para resolver cuestiones como las impugnaciones, el régimen aplicable a los acreedores garantizados, la clasificación de los créditos o la distribución del producto (véase la recomendación 223). En el supuesto de que el procedimiento de insolvencia se incoe en el Estado X, en el que está ubicado el otorgante, la *lex fori concursus* y la ley del lugar de ubicación del otorgante serán al mismo tiempo la ley en la misma jurisdicción. En caso de que el procedimiento de insolvencia se incoe en otro Estado donde, por ejemplo, el otorgante posea activos, puede que no suceda lo mismo que en el supuesto anterior.

19. Con el fin de combinar la compatibilidad con la ley aplicable a los derechos de propiedad, y el beneficio que supone la aplicación de una sola ley a las cuestiones relativas a las garantías reales, la *lex protectionis* se puede coordinar con la ley del lugar de ubicación del otorgante, en el sentido de que la constitución y ejecución de una garantía real puedan regirse por la ley del lugar de ubicación del otorgante, mientras que la oponibilidad a terceros y la prelación puedan hacerlo por la *lex protectionis*.

20. También son posibles otras combinaciones de esos dos enfoques. Por ejemplo, en el enfoque basado en la ley del lugar de ubicación del otorgante puede establecerse una excepción a la regla general en virtud de la cual los conflictos de prelación en los que intervengan los derechos de un cesionario puro y simple se rijan por la *lex protectionis*. Si se establece esta excepción a la regla general, el acreedor garantizado sólo tendrá que confirmar la prelación de su garantía con arreglo a la *lex protectionis* si su derecho concurre con el de un cesionario puro y

simple. En el supuesto habitual, a saber, que la principal preocupación sea la insolvencia del otorgante de la garantía, bastará con que el acreedor garantizado se fíe de la ley del Estado en que esté ubicado el otorgante, como sucede en el caso de otras categorías de activos inmateriales (como créditos por cobrar). El problema que plantea este enfoque sería que, para asegurar la prelación sobre posibles cesionarios puros y simples, los acreedores garantizados tendrían que confirmar en todo caso la prelación de su garantía con arreglo a la *lex protectionis*.

21. Otra modalidad de esa misma excepción sería permitir la remisión a la *lex protectionis* únicamente si dicha ley prevé que el derecho de propiedad intelectual de que se trate pueda ser inscrito en un registro de propiedad intelectual. Sin embargo, esta modalidad puede resultar insatisfactoria para los cesionarios puros y simples de derechos de propiedad intelectual no sujetos al requisito de inscripción por la *lex protectionis*. Dichos cesionarios tendrían que consultar la ley del Estado de ubicación del otorgante para cerciorarse de que la cesión de los derechos no está condicionada por una garantía real anterior. Este enfoque no establece con suficiente seguridad jurídica cuál es la ley aplicable.

## **Recomendación 245<sup>1</sup>**

### **Variante A**

El régimen debería prever que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de una garantía real constituida sobre derechos de propiedad intelectual sea la ley del Estado donde esos derechos de propiedad intelectual estén protegidos. [No obstante, de conformidad con la recomendación 223, la ley aplicable en caso de conflicto de prelación entre un acreedor garantizado y el representante de la insolvencia del otorgante sería la ley del Estado donde el otorgante esté ubicado.]

### **Variante B**

El régimen debería prever que la ley aplicable a la constitución de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual es la ley [del Estado donde esté ubicado el otorgante] [que elijan las partes]. No obstante, la ley aplicable a la oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecución de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual sería la ley del Estado donde esos derechos de propiedad intelectual estén protegidos.

### **Variante C**

El régimen debería prever que la ley aplicable a la constitución y ejecución de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual sea la ley del Estado donde el otorgante esté ubicado. No obstante, la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real constituida sobre derechos de propiedad intelectual sería la ley del Estado donde los derechos de propiedad intelectual estén protegidos.

---

<sup>1</sup> De poder incluirse esta recomendación en la *Guía* se introduciría en el capítulo X, Conflicto de leyes, como recomendación 214 bis.

## Variante D

El régimen debería prever que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual sea la ley del Estado donde el otorgante esté ubicado. No obstante, la ley aplicable a la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual frente al derecho de un cesionario o licenciario del derecho de propiedad intelectual gravado será la ley del Estado donde los derechos de propiedad intelectual estén protegidos.

*[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que:*

*a) El texto entre corchetes de la variante A se añadió porque en el 15° período de sesiones del Grupo de Trabajo se sugirió que, por razones de eficacia, los conflictos de prelación con un representante de la insolvencia deberían regirse por la ley de un único Estado, a saber, la ley del Estado donde el otorgante esté ubicado, y este asunto no estaba claro en la versión de la variante C que había tenido ante sí el Grupo de Trabajo en ese período de sesiones (véase A/CN.9/670, párr. 115). El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que, en la medida en que un representante de una insolvencia se pueda considerar un cesionario, el texto entre corchetes puede ser incompatible con la variante A y generar inseguridad con respecto a la ley aplicable.*

*b) La variante B se preparó atendiendo a una propuesta presentada en el 15° período de sesiones del Grupo de Trabajo. La primera frase trata de la eficacia de la garantía real entre las partes (efectos patrimoniales). Incluye dos posibilidades, una que establece, de conformidad con el enfoque adoptado en la Guía, que la ley aplicable para establecer los efectos patrimoniales es la ley del lugar de ubicación del otorgante, y la otra que remite el asunto a la autonomía de las partes. De acuerdo con cualquiera de estos dos enfoques, la constitución de una garantía real estaría sometida a una única ley, resultado que aumentaría la seguridad y la eficiencia. La segunda oración mantiene el enfoque recomendado en la variante A (lex protectionis) para todas las cuestiones salvo la constitución de una garantía real. Este enfoque puede dar lugar a la aplicación de múltiples leyes pero es coherente con el principio fundamental de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual.*

*c) La variante C se mantiene sin cambios.*

*d) La variante D ha sido revisada para dejar claro que la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real frente al derecho de un cesionario o licenciario son asuntos que han de remitirse a la ley de la misma jurisdicción. En caso contrario, la oponibilidad a terceros de una garantía real se regiría por la ley del lugar de ubicación del otorgante, mientras que su prelación se regiría por la lex protectionis, resultado que generaría problemas e incongruencias.*

*e) Se ha suprimido la referencia a una “región”, cuyo objetivo era remitir a reglas regionales como las de la Unión Europea. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si deben tratarse como si fueran un Estado las organizaciones regionales de integración económica que estén constituidas por Estados soberanos y tengan competencia sobre alguno de los asuntos regidos por la Guía y por el Suplemento. De ser así, toda referencia a “Estado” que se encuentre en la Guía y*

*en el Suplemento sería extensible también a una organización regional de integración económica si el contexto así lo exigiera. Este enfoque aseguraría que si la lex protectionis es la ley de una organización regional de integración económica, como la Unión Europea, la remisión a la ley del Estado donde los derechos de propiedad intelectual estén protegidos incluirá también la ley de una organización de integración económica regional.]*

## **B. Ley aplicable a las cuestiones contractuales**

22. De conformidad con la *Guía*, la ley aplicable a los derechos y obligaciones recíprocos del otorgante y el acreedor garantizado en virtud de la garantía (los aspectos contractuales del acuerdo de garantía) quedan al arbitrio de su autonomía contractual. A falta de una estipulación al respecto de las partes, la ley aplicable a estas cuestiones será la ley por la que se rija el acuerdo de garantía que determinen las reglas de conflicto de leyes de aplicación general a las obligaciones contractuales (véase el párr. 61 del capítulo X de la *Guía* y la recomendación 216).

23. Habida cuenta de las amplias posibilidades de que se acepte la aplicación a las cuestiones contractuales del principio de autonomía de las partes<sup>2</sup>, la misma regla debería aplicarse a los derechos y obligaciones recíprocos del otorgante y del acreedor garantizado en caso de que la garantía real grave derechos de propiedad intelectual.

## **XI. Repercusiones de la insolvencia de un licenciante o un licenciario de derechos de propiedad intelectual en una garantía real sobre esos derechos en virtud de un acuerdo de licencia**

*[Nota para el Grupo de Trabajo: para los párrs. 24 a 42, véanse A/CN.9/WG.V/WP.87 y A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, y para los párrs. 22 a 40, véanse A/CN.9/671, párrs. 125 a 127, A/CN.9/670, párrs. 116 a 122, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, capítulo XI, A/CN.9/667, párrs. 129 a 140, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 58 a 72, A/CN.9/649, párrs. 98 a 103 y A/63/17, párr. 326.]*

### **A. Generalidades**

24. Un licenciante o un licenciario de derechos de propiedad intelectual que deban esa condición a un acuerdo de licencia podrán constituir una garantía real sobre los derechos que deriven de ese acuerdo. Si el otorgante es el licenciante, su acreedor garantizado tendrá por lo general una garantía real sobre su derecho a percibir regalías del licenciario, y tendrá además derecho a exigir el cumplimiento de las condiciones que no tengan carácter económico del acuerdo de licencia, y el derecho a revocar ese acuerdo en caso de incumplimiento. Si el otorgante es el

---

<sup>2</sup> Para más información sobre la futura elaboración de un instrumento sobre la estipulación de la ley aplicable en los contratos internacionales por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado véase [http://www.hcch.net/upload/wop/genaff\\_concl09e.pdf](http://www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl09e.pdf).

licenciario, su acreedor garantizado tendrá por lo general una garantía real sobre su derecho a utilizar o explotar los derechos de propiedad intelectual objeto de la licencia de conformidad con las condiciones establecidas en el acuerdo correspondiente, pero no tendrá una garantía real sobre el propio derecho de propiedad intelectual. El acreedor garantizado podrá adoptar todas las medidas necesarias para que esa garantía real sea oponible a terceros (véase la recomendación 29).

25. Sin perjuicio de las posibles acciones de impugnación, el régimen de la insolvencia respeta en general la eficacia de esa garantía real (véase la recomendación 88 de la Guía sobre la insolvencia). Del mismo modo, y sin perjuicio de algunas excepciones limitadas y claramente definidas que puedan establecerse, el régimen de la insolvencia respeta la prelación de las garantías reales que sean oponibles a terceros (véanse las recomendaciones 238 y 239). Sin embargo, si el licenciante o el licenciario son objeto de un procedimiento de insolvencia, este hecho puede tener unas consecuencias sobre los derechos de las partes en el acuerdo de licencia que tendrían repercusiones en la garantía real establecida por el licenciante o el licenciario. En el caso de una sucesión de acuerdos de licencia y de sublicencia, la insolvencia de una de las partes en esa sucesión en cadena tendría consecuencias para otras partes en dicha sucesión de acuerdos y en sus acreedores garantizados. Por ejemplo, la insolvencia de una parte que se encuentre en el centro de esa sucesión en cadena afectará a las sublicencias y los sublicenciantes posteriores, pero no a los anteriores. Las cláusulas de un acuerdo de licencia pueden prever otros resultados distintos (por ejemplo, la revocación automática de todas las licencias con independencia del lugar que ocupen los licenciarios en la sucesión en cadena con respecto al licenciario cuya insolvencia se haya declarado), pero estos resultados estarán sujetos a las limitaciones que establezca el régimen de la insolvencia (el cual puede hacer, por ejemplo, que no sea exigible el cumplimiento de las cláusulas de revocación automática de las licencias).

26. Al margen de la insolvencia, puede haber limitaciones legales o contractuales de la capacidad del licenciante y del licenciario de conceder y ejecutar una garantía real sobre un derecho a percibir el pago de regalías. Por lo general, el régimen de las operaciones garantizadas no afecta a las limitaciones legales, salvo las que se refieran principalmente a los créditos futuros, a los créditos por cobrar cedidos en todo o en parte por la única razón de que sean créditos futuros por cobrar, o a un crédito por cobrar cedido en todo o en parte (véase la recomendación 23). El régimen de las operaciones garantizadas puede influir en las limitaciones contractuales (véanse las 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 corresponde resolver al régimen de la insolvencia (véanse las recomendaciones 83 a 85 de la Guía sobre la insolvencia).

27. La Guía sobre la insolvencia contiene amplias recomendaciones sobre los efectos de los procedimientos de insolvencia en los contratos cuyas obligaciones no hayan cumplido totalmente tanto el deudor como la otra parte (véanse las recomendaciones 69 a 86 de la Guía sobre la insolvencia). Un acuerdo de licencia podría ser un contrato de este tipo si ambas partes no lo han cumplido totalmente y el plazo de vigencia del contrato no ha vencido (de modo que el licenciante tiene todavía el resto del plazo pendiente). No obstante, un acuerdo de licencia no será un

contrato de este tipo si el licenciatarlo ha cumplido en su totalidad sus obligaciones mediante un pago anticipado de la totalidad del importe de las regalías que adeudaba al licenciante, como puede suceder en el caso de un acuerdo de licencia exclusiva, y el licenciante ya no tiene ninguna obligación pendiente. El deudor insolvente puede ser el licenciante (que adeuda al licenciatarlo el derecho a utilizar o explotar el derecho de propiedad intelectual licenciado en consonancia con las condiciones que se hayan establecido en el acuerdo de licencia) o el licenciatarlo (que adeuda el pago de regalías y tiene obligación de utilizar o explotar el derecho de propiedad intelectual licenciado de conformidad con el acuerdo de licencia).

28. Siguiendo las recomendaciones de la Guía sobre la insolvencia, el representante de la insolvencia puede mantener o revocar un acuerdo de licencia en su totalidad, siempre que las partes no lo hayan cumplido totalmente (véanse las recomendaciones 72 y 73 de la Guía sobre la insolvencia). En el caso de un acuerdo de licencia, su mantenimiento o revocación por parte del representante de la insolvencia de una de las partes afectará a los derechos de la otra parte. En el caso de una sucesión en cadena de acuerdos de licencia y sublicencia, el mantenimiento o la revocación de un acuerdo de licencia afectará a los derechos de todas las partes posteriores en esa sucesión en cadena. Por último, en el caso de los acuerdos de concesión recíproca de licencias (en que un licenciante otorga una licencia y el licenciatarlo desarrolla el producto licenciado y otorga una licencia al licenciante sobre el producto licenciado que ha sido desarrollado), el mantenimiento o la revocación afectará a las dos partes como licenciante y como licenciatarlo.

29. Si el representante de la insolvencia decide mantener un acuerdo de licencia que no ha sido cumplido en su totalidad por ambas partes y que el deudor insolvente (licenciante o licenciatarlo) ha incumplido, ese incumplimiento debe ser subsanado, la parte que no ha incumplido el acuerdo debe ser restituida en la situación económica en que estaba antes del incumplimiento y el representante de la insolvencia debe estar en condiciones de cumplir el acuerdo de licencia (véase la recomendación 79 de la Guía sobre la insolvencia). En este caso, el procedimiento de insolvencia no tendrá ninguna repercusión en la situación jurídica de la garantía real otorgada por el licenciante o el licenciatarlo (para comprender cabalmente el régimen aplicable a los contratos en los supuestos de insolvencia, el lector debe remitirse al texto de la sección E del capítulo II de la segunda parte de la Guía sobre la insolvencia).

## **B. Insolvencia del licenciante**

30. Si el representante de la insolvencia del licenciante decide mantener un acuerdo de licencia, esto no tendrá repercusiones en la garantía real concedida por el licenciante o el licenciatarlo. Si el licenciante es el deudor insolvente y ha otorgado una garantía real sobre los derechos que le corresponden en virtud del acuerdo de licencia, y el representante de la insolvencia de este licenciante decide mantener dicho acuerdo, éste se mantendrá vigente, el licenciatarlo seguirá teniendo la obligación de pagar las regalías previstas en el acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciante seguirá teniendo una garantía real sobre el pago de esas regalías. En este caso de insolvencia del licenciante, si el licenciatarlo ha otorgado una garantía real sobre los derechos que le corresponden en virtud del acuerdo de licencia, el licenciante seguirá teniendo la obligación de facilitar al licenciatarlo la

utilización libre de trabas del derecho de propiedad intelectual objeto del acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciataria seguirá teniendo una garantía real sobre los derechos que corresponden al licenciataria en virtud de dicho acuerdo.

31. No obstante, si el representante de la insolvencia del licencianta decide revocar el acuerdo de licencia, tal medida tendrá repercusiones en la garantía real otorgada por el licencianta o el licenciataria. Si el licencianta ha otorgado una garantía real sobre los derechos que le corresponden en virtud del acuerdo de licencia, éste ya no surtirá efectos, el licenciataria ya no tendrá la obligación de pagar las regalías previstas en el acuerdo de licencia y, por lo tanto, ya no habrá regalías que el acreedor garantizado del licencianta pueda reclamar para cumplir la obligación garantizada. En este caso de insolvencia del licencianta, si el licenciataria ha otorgado una garantía real sobre los derechos que le corresponden en virtud del acuerdo de licencia, ya no estará autorizado para utilizar el derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia y su acreedor garantizado perderá su garantía real sobre el activo gravado (es decir, la autorización del licenciataria para utilizar o explotar el derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia).

32. En la práctica, un acreedor garantizado que posea una garantía real sobre los derechos que corresponden al licencianta en virtud de un acuerdo de licencia podrá protegerse a sí mismo de las consecuencias de una revocación del acuerdo de licencia por parte del representante de la insolvencia del licencianta, por ejemplo, mediante la obtención (y la oponibilidad a terceros) de una garantía real sobre el propio derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia (además de una garantía real sobre los derechos que correspondan al licencianta en virtud del acuerdo de licencia, principalmente las regalías). De este modo, si el representante de la insolvencia del licencianta revoca el acuerdo de licencia, el acreedor garantizado del licencianta (sin perjuicio de la posible impugnación del procedimiento y de cualesquiera otras limitaciones impuestas por el régimen de la insolvencia a la ejecución de garantías reales en los procedimientos de insolvencia) podrá ejecutar su garantía real sobre el derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia enajenándolo o celebrando un nuevo acuerdo de licencia con un nuevo licenciataria, similar al acuerdo de licencia que fue revocado y, por lo tanto, restableciendo el flujo de regalías (véase la recomendación 149). Los fondos obtenidos de la enajenación del derecho de propiedad intelectual gravado o las regalías percibidas de conformidad con este nuevo acuerdo de licencia se entregarán al acreedor garantizado en cumplimiento de las recomendaciones 152 a 155. En la práctica, sin embargo, este arreglo sólo valdrá la pena si se trata de acuerdos de licencia relevantes.

33. Del mismo modo, un acreedor garantizado que tenga una garantía real sobre los derechos que corresponden a un licenciataria en virtud de un acuerdo de licencia podrá tratar de protegerse de las consecuencias de una revocación de ese acuerdo de licencia por parte del representante de la insolvencia del licencianta, por ejemplo, mediante la negativa a conceder el préstamo garantizado salvo que el licenciataria obtenga y oponga frente a terceros una garantía real sobre el derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia para garantizar el ejercicio de los derechos que le correspondan en virtud del acuerdo de licencia. Por tanto, si el representante de la insolvencia del licencianta revoca el acuerdo de licencia, el licenciataria (sin perjuicio de la posible impugnación del procedimiento y de cualesquiera otras limitaciones impuestas por el régimen de la insolvencia a la ejecución de garantías reales en los

procedimientos de insolvencia) podrá ejecutar la garantía real sobre el propio derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia enajenándolo o celebrando un nuevo acuerdo de licencia con un nuevo licenciante, y los derechos que así se adquieran serán el producto sobre el cual tendrá el acreedor garantizado una garantía real. En la práctica, este arreglo sólo valdrá la pena si se trata de acuerdos de licencia relevantes.

34. Como ya se ha mencionado anteriormente, si al menos una de las partes ha cumplido plenamente las obligaciones que le corresponden en virtud de un acuerdo de licencia, éste no estará sujeto a las recomendaciones de la Guía sobre la insolvencia relativas al régimen de los contratos. Según dichas recomendaciones, sin embargo, cuando ni el licenciante ni el licenciario hayan cumplido plenamente las obligaciones que les corresponden en virtud del acuerdo de licencia, éste podrá ser revocado. Con el fin de proteger las inversiones a largo plazo de los licenciarios y siendo conscientes de que un licenciario puede depender del ejercicio de los derechos previsto en un acuerdo de licencia, algunos Estados han aprobado normas que otorgan una mayor protección al licenciario (y, de hecho, a su acreedor garantizado) en caso de que se haya concertado un acuerdo de licencia que, de no ser por ello, podría ser revocado en un supuesto de insolvencia del licenciante. Esa protección tiene particular importancia cuando existe una sucesión de acuerdos de licencia y sublicencia y, por lo tanto, pudieran verse afectadas varias partes por la insolvencia de una en dicha sucesión en cadena.

35. Por ejemplo, algunos Estados otorgan a los licenciarios el derecho de seguir utilizando o explotando los derechos de propiedad intelectual objeto de la licencia, a pesar de que el representante de la insolvencia del licenciante haya revocado el acuerdo de licencia, siempre y cuando sigan pagando regalías a la masa de la insolvencia a tenor de lo dispuesto en el acuerdo de licencia y sigan cumpliendo las demás obligaciones previstas en dicho acuerdo. La única obligación impuesta sobre la masa de la insolvencia del licenciante como consecuencia de esta norma es la de seguir cumpliendo lo estipulado en el acuerdo de licencia, obligación que no resulta gravosa para la masa de la insolvencia del licenciante. Este enfoque permite conciliar el interés del licenciante insolvente en librarse de cargas impuestas en virtud del acuerdo de licencia con el interés del licenciario en proteger su inversión en el derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia.

36. En otros Estados, los acuerdos de licencia no pueden ser objeto de revocación en virtud del régimen de la insolvencia cuando: a) haya una norma que excluya los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles de las normas sobre la insolvencia aplicables a la revocación de contratos en supuestos de insolvencia del licenciante que sea aplicable por analogía a los acuerdos de licencia en supuestos de insolvencia del licenciante; b) los acuerdos de licencia exclusiva creen derechos de propiedad (derechos reales) que no estén sujetos a revocación (pero que pueden ser objeto de impugnación); c) los acuerdos de licencia no se consideren contratos que no han sido plenamente cumplidos por ambas partes si el licenciante ya ha cumplido sus obligaciones al conceder la licencia; d) estén inscritos en el registro de la propiedad intelectual pertinente. En estos Estados, el licenciario podrá conservar la licencia en la medida en que pague las regalías adeudadas en virtud del acuerdo de licencia.

37. En otros Estados más, los acuerdos de licencia pueden ser revocados, sin perjuicio de la aplicación del denominado “principio de abstracción”. En virtud de este principio, la licencia no depende de la eficacia del acuerdo de licencia subyacente. Por lo tanto, el licenciatarario puede conservar el derecho a utilizar o explotar el derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia aun cuando ese acuerdo haya sido revocado por el representante de la insolvencia del licenciante. No obstante, el representante de la insolvencia del licenciante tiene derecho a retirar la licencia sobre la base del principio del enriquecimiento injusto. Mientras que no se produzca esa retirada, el licenciatarario, por aplicación del principio de enriquecimiento injusto, tiene la obligación de pagar por el uso de los derechos de propiedad intelectual objeto de la licencia una cuantía equivalente a la de las regalías adeudadas en virtud del acuerdo de licencia que fue revocado.

38. Debe señalarse que la Guía sobre la insolvencia establece que “Las excepciones a la facultad de rechazar contratos también pueden ser adecuadas en el caso de los contratos de trabajo y de los acuerdos en los que el deudor sea arrendador, titular de una franquicia o beneficiario de una licencia de propiedad intelectual, y en que la extinción del contrato pueda arruinar o perjudicar gravemente el negocio de la otra parte, especialmente cuando no reporte grandes ventajas para el deudor, así como los contratos con entidades públicas, como los acuerdos de concesión de licencias y los contratos de compras públicas” (véase el párrafo 143 del capítulo II de la segunda parte de la Guía sobre la insolvencia). Con el fin de proteger las inversiones a largo plazo y las expectativas de los licenciatararios y de sus acreedores frente a la capacidad del representante de la insolvencia del licenciante de renegociar los acuerdos de licencia vigentes en el momento en que se iniciaron los procedimientos de insolvencia, tal vez los Estados deseen considerar la posibilidad de aprobar normas similares a las que se describen en los párrafos anteriores. Cualesquiera de esas normas tendrían que tener en cuenta las normas generales del régimen de la insolvencia y los efectos globales en la masa de la insolvencia, así como el régimen de la propiedad intelectual. Además, tal vez los Estados deseen considerar en qué medida las prácticas comerciales descritas en los párrafos 30 y 31 *supra* ofrecen soluciones adecuadas.

### **C. Insolvencia del licenciatarario**

39. Si el licenciatarario es el deudor insolvente y ha otorgado una garantía real sobre los derechos que le corresponden en virtud del acuerdo de licencia, y el representante de la insolvencia del licenciatarario decide mantener el acuerdo de licencia, dicho acuerdo se mantendrá en vigor, el licenciatarario seguirá conservando los derechos que le corresponden en virtud del acuerdo de licencia a utilizar o explotar la propiedad intelectual objeto de licencia (en la manera indicada en el acuerdo de licencia) y el acreedor garantizado del licenciatarario seguirá teniendo una garantía real sobre esos derechos. En este caso, si el licenciante ha otorgado una garantía real sobre el derecho que le corresponde a percibir regalías en virtud del acuerdo de licencia, el acreedor garantizado del licenciante seguirá teniendo una garantía real sobre el derecho del licenciante a percibir dichas regalías.

40. Sin embargo, en caso de que el representante de la insolvencia del licenciatarario decida revocar el acuerdo de licencia y el licenciatarario hubiera otorgado una garantía real sobre los derechos que le correspondían en virtud del acuerdo de

licencia, este acuerdo dejará de surtir efectos, el licenciatarario ya no tendrá derecho a utilizar o explotar la propiedad intelectual objeto de la licencia y el acreedor garantizado del licenciatarario no podrá utilizar el valor de los derechos que corresponden al licenciatarario en virtud del acuerdo de licencia para cumplir la obligación garantizada. También en este caso, si el licenciante otorgó una garantía real sobre el derecho a percibir regalías que le correspondía en virtud del acuerdo de licencia, perderá su flujo de regalías y su acreedor garantizado perderá su activo gravado.

41. Un acreedor que tenga una garantía real sobre los derechos que corresponden al licenciante o al licenciatarario en virtud del acuerdo de licencia puede tratar de protegerse de las consecuencias de una revocación de dicho acuerdo de licencia por parte del representante de la insolvencia del licenciatarario mediante la adopción de medidas comparables a las descritas anteriormente (véanse los párrafos 32 y 33 *supra*).

42. En caso de insolvencia del licenciatarario, es importante asegurarse de que el licenciante o bien percibe sus regalías y el licenciatarario cumple de algún otro modo las obligaciones del acuerdo de licencia o bien de que el licenciante tiene derecho a revocar el acuerdo de licencia. Las normas del régimen de la insolvencia, lo mismo que las previstas para subsanar cualquier incumplimiento del acuerdo de licencia en el supuesto de que éste se mantenga (véase el párr. 29 *supra*), son esenciales. Además, en caso de que el licenciatarario insolvente haya otorgado una garantía real sobre su derecho a percibir las regalías derivadas de una sublicencia, dichas regalías probablemente serán una fuente de fondos para que pueda pagar a su vez las regalías que adeuda al licenciante. Si el acreedor garantizado del licenciatarario reclama la totalidad de las regalías y el licenciatarario no tiene otro medio de pagarlas al licenciante, es esencial que este último tenga derecho a revocar la licencia para proteger sus derechos.

## Anexo

En el siguiente texto se describen brevemente los efectos de la insolvencia de un licenciante o un licenciatarario sobre una garantía real que hubieran otorgado sobre los derechos que les correspondieran en virtud de un acuerdo de licencia.

	<i>Licenciante declarado insolvente</i>	<i>Licenciatarario declarado insolvente</i>
<i>Licenciante que otorga una garantía real sobre los derechos que le corresponden en virtud de un acuerdo de licencia (básicamente su derecho al cobro de regalías)</i>	<p>Pregunta: ¿Qué sucederá si el licenciante o el representante de la insolvencia de éste opta por seguir cumpliendo el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véanse las recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>)?<sup>d</sup></p>	<p>Pregunta: ¿Qué sucederá si el licenciatarario o el representante de la insolvencia de éste opta por seguir cumpliendo el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véanse las recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>)?</p>
	<p>Respuesta: El licenciatarario seguirá obligado a pagar las regalías con arreglo al acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciante retendrá su garantía real tanto sobre el derecho del licenciante a cobrar dichas regalías como sobre el producto de tal derecho, es decir, sobre el cobro de toda regalía que sea abonada.</p>	<p>Respuesta: El licenciante conservará su derecho al cobro de las regalías con arreglo al acuerdo de licencia, por lo que el acreedor garantizado del licenciante conservará su garantía tanto sobre el derecho del licenciante al cobro de regalías como sobre el producto de tal derecho, es decir, sobre el cobro de toda regalía que sea abonada.</p>
	<p>Pregunta: ¿Qué sucederá si el licenciante o el representante de la insolvencia de éste opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse las recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>).</p>	<p>Pregunta: ¿Qué sucederá si el licenciatarario o el representante de la insolvencia de éste opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse las recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>).</p>
	<p>Respuesta: El licenciatarario no tendrá la obligación de abonar regalía alguna que hubiera pasado a ser abonable tras la fecha de revocación del acuerdo de licencia pero deberá pagar toda regalía que fuera ya abonable con anterioridad a esa fecha; el acreedor garantizado del licenciante dispondrá de una garantía sobre el derecho al cobro de toda garantía abonable con anterioridad a la revocación del acuerdo de licencia y sobre las sumas ya abonadas en concepto de regalía, pero no tendrá garantía alguna sobre el derecho al cobro de unas regalías futuras no exigibles a raíz de la revocación de la licencia.</p>	<p>Respuesta: El licenciatarario dejará de estar obligado a pagar regalías a raíz de la revocación del acuerdo de licencia, pero seguirá debiendo toda regalía no abonada que haya vencido con anterioridad a la revocación de la licencia; el acreedor garantizado del licenciante tendrá una garantía real sobre el derecho al cobro de toda regalía vencida con anterioridad a la revocación de la licencia y sobre las sumas abonadas anteriormente por concepto de licencia, pero no tendrá garantía real alguna sobre el cobro de unas regalías futuras no exigibles a raíz de la revocación de la licencia.</p>

	<i>Licenciante declarado insolvente</i>	<i>Licenciatario declarado insolvente</i>
<i>Licenciatario que otorga una garantía sobre los derechos que le corresponden en virtud de un acuerdo de licencia (básicamente su derecho a utilizar un derecho de propiedad intelectual)</i>	<p>Pregunta: ¿Qué sucederá si el licenciante opta por mantener la licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse las recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>).</p>	<p>Pregunta: ¿Qué sucederá si el licenciatario opta por mantener el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse las recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>).</p>
	<p>Respuesta: El licenciatario retendrá sus derechos con arreglo al acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciatario seguirá teniendo su garantía constituida sobre los derechos licenciados.</p>	<p>Respuesta: El licenciatario retendrá sus derechos con arreglo al acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciante seguirá teniendo su garantía constituida sobre los derechos licenciados.</p>
	<p>Pregunta: ¿Qué sucederá si el licenciante o el representante de su insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse las recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>).</p>	<p>Pregunta: ¿Qué sucederá si el licenciatario o el representante de su insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse las recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>).</p>
	<p>Respuesta: El licenciatario perderá sus derechos respecto de todo período ulterior a la revocación, pero retendrá todo derecho que hubiera adquirido con anterioridad a ésta; el acreedor garantizado del licenciatario seguirá teniendo una garantía sobre los derechos del licenciatario respecto de todo período anterior a la revocación de la licencia.</p>	<p>Respuesta: El licenciatario perderá sus derechos respecto de todo período ulterior a la revocación, pero retendrá todo derecho que hubiera adquirido con anterioridad a ésta; el acreedor garantizado del licenciatario seguirá teniendo una garantía sobre los derechos del licenciatario respecto de todo período anterior a la revocación de la licencia.</p>

<sup>a</sup> Publicación de las Naciones Unidas, Núm. de venta S.05.V.10.