



# Asamblea General

Distr. limitada  
2 de diciembre de 2009  
Español  
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para  
el Derecho Mercantil Internacional**  
Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)  
17º período de sesiones  
Nueva York, 8 a 12 de febrero 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 . . . . .	1-46	2
A. Ley aplicable a las cuestiones de propiedad . . . . .	1-38	2
B. Ley aplicable a las cuestiones contractuales . . . . .	39-40	11
Recomendación 253 . . . . .		12
XI. Cuestiones de transición . . . . .	41-45	12
XII. Efectos de la insolvencia de un licenciante o licenciario de propiedad intelectual en una garantía real constituida sobre los derechos de esa parte en virtud de un acuerdo de licencia . . . . .	46-67	14
A. Observaciones generales . . . . .	46-54	14
B. Insolvencia del licenciante . . . . .	55-63	17
C. Insolvencia del licenciario . . . . .	64-67	19
Apéndice . . . . .		21



## **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 46, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.7, párrs. 1 a 23, A/CN.8/685, párrs. 87 a 94, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, párrs. 1 a 21, A/CN/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. 53-57 y A/CN.9/649, párrs. 77 a 80.]

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

#### **1. Finalidad y ámbito de aplicación**

1. Por lo general, las reglas sobre conflicto de leyes recomendadas en la *Guía* se refieren a 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 reglas jurídicas sustantivas recomendadas en la *Guía*, es decir, en qué casos y cuándo se deben aplicar las normas jurídicas sustantivas del Estado que adopta el ordenamiento recomendado en la *Guía* (véanse los párrs. 1 a 9 del capítulo X de la *Guía* sobre conflicto de leyes).

2. El capítulo de la *Guía* no define las garantías reales a las que se aplican las reglas relativas al conflicto de leyes. Generalmente, a efectos del conflicto de leyes, la caracterización de un derecho como garantía real refleja el régimen sustantivo de las operaciones garantizadas en un Estado. Sin embargo, la *Guía* recomienda que los Estados que adoptan las recomendaciones de la misma conforme a un enfoque no unitario de la financiación de las adquisiciones deberían aplicar las disposiciones sobre conflicto de leyes que regulan las garantías reales, a los derechos de retención de la titularidad o los arrendamientos financieros (véase la recomendación 201). Análogamente (puesto que los términos “garantías reales” incluyen el derecho de un cesionario de una transferencia pura y simple de créditos por cobrar; véanse los términos “garantías reales” en la introducción a la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación), la *Guía* recomienda que esos Estados apliquen las disposiciones sobre conflicto de leyes que rigen las cesiones a efectos de garantía de créditos por cobrar a las cesiones puras de créditos por cobrar (véase la recomendación 208).

3. En principio, el tribunal u otra autoridad aplicará su propia ley cuando deba calificar una cuestión para seleccionar la regla de conflicto de leyes apropiada. Como las recomendaciones de la *Guía* sobre el conflicto de leyes han sido preparadas para que aparezcan reflejadas las recomendaciones de derecho sustantivo de la *Guía*, un Estado que adopte el régimen sustantivo y las recomendaciones sobre conflicto de leyes de la *Guía* podrá aplicar ambos sin dificultad. No obstante, para un Estado que no adopte las recomendaciones de derecho sustantivo de la *Guía* puede resultar difícil aplicar las recomendaciones sobre conflicto de leyes de la *Guía*. Así puede suceder en la medida en que un Estado considere como una misma cuestión la constitución de la garantía y la oponibilidad a terceros, mientras que las recomendaciones de la *Guía* sobre conflicto de leyes las considera como dos cuestiones separadas y las remite a la legislación de los distintos Estados.

Sin embargo, esa dificultad no se planteará con respecto a la distinción entre la constitución de una garantía real sobre un bien inmaterial (que se rige por la ley del lugar donde esté ubicado el otorgante; véase la recomendación 208) y los derechos y obligaciones mutuos de las partes (que se rigen por la ley escogida por estas; véase la recomendación 216). Es así porque la *Guía* se ciñe al criterio adoptado por la mayoría de los Estados, que establece una distinción entre los derechos de propiedad (de conformidad con una legislación determinada) y los derechos contractuales (que suelen regirse por la ley escogida por las partes).

4. Sea como fuere, determinar si un bien (incluida la propiedad intelectual) puede ser transferido o gravado es una cuestión preliminar que deberá abordarse antes de la constitución de una garantía real y que no se aborda en las recomendaciones sobre conflicto de leyes de la *Guía*. Por consiguiente, la *Guía* no afecta a las reglas sobre conflicto de leyes no recomendadas en ella que refieren las cuestiones de transferibilidad de los derechos de propiedad intelectual a la ley del Estado que protege la propiedad intelectual (*lex loci protectionis*; en adelante denominada "*lex protectionis*"). Así sucede no porque el régimen recomendado en la *Guía* remita a la legislación relativa a la propiedad intelectual sino porque ese régimen recomendado no aborda tales cuestiones. Conforme al mismo criterio, las disposiciones de derecho sustantivo recomendadas en la *Guía* no prevalecen sobre las limitaciones legales de la transferibilidad (véase la recomendación 18).

5. Cuando las reglas sobre conflicto de leyes del régimen jurídico recomendado en la *Guía* remitan una cuestión relacionada con las garantías reales a la legislación de un Estado determinado, se entenderá que la remisión afecta a todo el ordenamiento en vigor en ese Estado, y abarcará tanto la legislación como el derecho de origen no legislativo (véase el párrafo 19 de la introducción a la *Guía*) y la legislación en vigor en las unidades territoriales de un Estado multiterritorial (véanse las recomendaciones 224 a 227), así como también las normas jurídicas en vigor en ese Estado, de conformidad con los tratados, convenios y otras obligaciones internacionales que haya contraído. Así por ejemplo, si una regla sobre conflicto de leyes remite una cuestión relativa a garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual a la legislación de un Estado, que haya sido promulgada a ese efecto por una organización regional de integración económica, se aplicará la legislación de ese Estado.

6. Por último, se observará que, al igual que las demás disposiciones del régimen recomendado en la *Guía*, las disposiciones sobre conflicto de leyes tampoco se aplicarán en la medida en que sean incompatibles con la legislación nacional o los acuerdos internacionales en el que el Estado sea parte, en relación con las cuestiones de propiedad intelectual, cuando proceda (véase la recomendación 4, b)).

## **2. El enfoque recomendado en la *Guía***

7. En numerosos Estados, las reglas sobre conflicto de leyes aplicables a las garantías reales sobre bienes inmateriales son también aplicables a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual. Análogamente, las reglas sobre conflicto de leyes recomendadas en la *Guía* con respecto a las garantías reales sobre bienes inmateriales serían también aplicables a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual de no haber ninguna regla específicamente relacionada con los activos respecto de la propiedad intelectual. Por lo tanto, si un Estado adopta las recomendaciones de la *Guía* sobre conflicto de leyes haciéndolas aplicables a las

garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual sin introducir ninguna modificación, la ley del Estado en que esté ubicado el otorgante se aplicará a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y la 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). También se aplicará la recomendación 4 b) y, en la medida en que haya una incompatibilidad entre las reglas sobre conflicto de leyes recomendadas en la *Guía* y las reglas de la legislación que rige la propiedad intelectual referidas específicamente a estos derechos, se remitirá a toda regla sobre conflicto de leyes de la ley aplicable a la propiedad intelectual.

8. La principal ventaja de adoptar el enfoque basado en la ley del lugar de ubicación del otorgante reside en que conduce a la aplicación de una sola ley a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de garantías reales. Por ejemplo, de esa forma un acreedor garantizado que obtenga una garantía real sobre todos los activos inmateriales presentes y futuros (en particular, los derechos de propiedad intelectual y otros activos) del otorgante, podría obtener una garantía real, oponerla a terceros, establecer su prelación y hacerla ejecutar con arreglo a la ley de un solo Estado, incluso si los activos tuvieran puntos de conexión con varios Estados. En particular, en la mayoría de los casos se reducirían los gastos de registro y búsqueda, ya que un acreedor garantizado solo tendría que registrarse y el encargado de la búsqueda solo tendría que efectuarla en el Estado en el que está ubicado el otorgante. Esto reduciría los gastos de las operaciones y mejoraría la seguridad jurídica, con efectos probablemente positivos sobre la disponibilidad y el costo del crédito.

9. Otra importante ventaja especial de un enfoque basado en la ley del lugar de ubicación del otorgante reside en el significado atribuido en la *Guía* al término “ubicación” en caso de que el otorgante tuviese un establecimiento en más de un Estado (véase la recomendación 219). En este caso, se entiende por “ubicación” el Estado en que el otorgante tiene su administración central (es decir, la sede real en lugar de su sede legal). Es también la ley del Estado en que probablemente se administre el procedimiento de insolvencia principal contra el otorgante (consúltese para el significado de procedimiento principal el apartado b) del artículo 2 y el párrafo 3 del artículo 16 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Insolvencia Transfronteriza). En consecuencia, la ley por la que se rige la constitución, la oponibilidad y la prelación de una garantía real y la ley por la que se rigen, por ejemplo, la paralización de las acciones, los procedimientos de impugnación y anulación, el tratamiento de los activos y el orden de prelación de las demandas probablemente serían leyes de una sola jurisdicción. Cabe tomar nota de que si bien en algunos casos sería más fácil determinar la sede legal, y no la real, la remisión a la sede legal causaría un conflicto entre la ley de esa sede y la ley del Estado en que se inicien las acciones por insolvencia (*lex fori concursus*), conflicto que probablemente se resolvería en favor de la aplicación de esta última.

10. Sin embargo, el enfoque basado en la ley de ubicación del otorgante también tiene inconvenientes. Por ejemplo, si el otorgante no es el propietario inicial del bien gravado sino un cesionario que no lo ha adquirido sin una garantía real u otro derecho creado por el propietario inicial o intermedio, un posible acreedor garantizado debería realizar la búsqueda fuera del registro de garantías reales para

determinar cuáles han sido los cesionarios sucesivos. El posible acreedor garantizado debería después realizar otra búsqueda en el registro de las garantías reales (y probablemente en el registro pertinente de derechos de propiedad intelectual, en su caso) para determinar si el propietario inicial o intermedio ha constituido una garantía real sobre el mismo derecho de propiedad intelectual. Además, si el propietario inicial o intermedio está ubicado en un Estado distinto del Estado de ubicación del otorgante, el acreedor garantizado procederá a la búsqueda en el registro de las garantías reales (y probablemente en el registro pertinente de los derechos de propiedad intelectual, en su caso) de cualquier otro Estado. Por añadidura, una norma sobre conflicto de leyes basada en el lugar de ubicación del otorgante exigiría para ciertas cuestiones la remisión a la *lex protectionis*. En particular, como la titularidad en los derechos de propiedad intelectual se rigen por la *lex protectionis*, un conflicto de prelación entre una garantía otorgada sobre un derecho de propiedad intelectual y el derecho de propiedad intelectual de un cesionario puro y simple sobre la propiedad intelectual gravada habrán de regirse por la *lex protectionis*, por lo menos en la medida en que se refieran a la determinación de los derechos del cesionario putativo.

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

11. Aunque los convenios internacionales de protección de la propiedad intelectual no se refieran expresamente a la ley aplicable a las cuestiones que se planteen en relación con las garantías reales sobre la propiedad intelectual, suelen adoptar el principio de territorialidad. Por lo tanto, en los Estados parte en esos convenios, la ley aplicable a la titularidad de la propiedad y las cuestiones de protección de los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, la que establece los derechos de un titular de derechos de propiedad intelectual en un Estado en comparación con los de un licenciataria en otro Estado) es la *lex protectionis*.

12. Según una opinión<sup>1</sup>, el principio del mismo trato que a los nacionales consagrado en los convenios internacionales de protección de la propiedad intelectual impone implícitamente una norma universal en favor de la *lex protectionis* para determinar la ley aplicable no solo a la titularidad del derecho de propiedad intelectual sino también a las cuestiones que se planteen en relación con las garantías reales sobre la propiedad intelectual. De conformidad con esa opinión, se afirma que disposiciones tales como el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o el párrafo 2 del artículo 5 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas no dejan, al parecer, margen para un factor de conexión distinto del lugar donde está protegido el derecho de propiedad intelectual de que se trate. En otros términos, según esta opinión, los Estados parte en cualesquiera de estos convenios internacionales no disponen de libertad para determinar sus reglas sobre conflicto de leyes y solo puede aplicarse la *lex protectionis* a las cuestiones que se planteen en relación con las garantías reales sobre la propiedad intelectual.

13. Como resultado de esa opinión, para que un acreedor garantizado pueda obtener una garantía real eficaz y ejecutable sobre un derecho de propiedad intelectual en el Estado en que existe el derecho de propiedad intelectual, debe atenerse a los

---

<sup>1</sup> Véase 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).

requisitos de ese Estado. Así pues, la principal ventaja de la *lex protectionis* es que, al reconocer el principio de territorialidad adoptado 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.

14. No obstante, también tiene inconvenientes utilizar el enfoque basado en la *lex protectionis* como régimen aplicable a las garantías reales, especialmente en las operaciones en que una cartera de derechos de propiedad intelectual se utilice para garantizar el crédito o las operaciones en que los bienes gravados no se circunscriban a un derecho de propiedad intelectual utilizado y protegido con arreglo a la ley de un solo Estado.

#### 4. Otros enfoques

15. La opinión aludida *supra* (párrs. 12 y 13) que atribuye ese efecto extensivo a los convenios internacionales de propiedad intelectual con respecto a la cuestión de la ley aplicable a lo relativo a las garantías reales sobre la propiedad intelectual, no es objeto de aceptación universal. Además, existen pocos precedentes sobre la aplicación de la *lex protectionis* a las cuestiones que se plantean en relación con las garantías reales sobre la propiedad intelectual. Aun en el supuesto de que estos convenios internacionales pudieran imponer una determinada norma sobre el conflicto de leyes, seguiría siendo discutible si el ámbito de aplicación de esta norma abarcaría todos los efectos relacionados con la propiedad contemplados en el proyecto de suplemento, es decir, la constitución de una garantía real, su oponibilidad a terceros, la prelación frente a los derechos de reclamantes concurrentes y la ejecución de una garantía real sobre la propiedad intelectual.

16. Por consiguiente, aunque se aceptara el efecto extensivo de los convenios internacionales sobre propiedad intelectual expuesto en los párrafos 12 y 13 *supra*, sería no obstante necesario o útil formular una recomendación sobre la ley aplicable a las cuestiones relacionadas con el respeto de las garantías reales sobre la propiedad intelectual. Esa recomendación cumpliría, como mínimo, la función de colmar el vacío con respecto a cualquier consecuencia en materia de conflicto de leyes resultante de los convenios internacionales sobre propiedad intelectual existentes.

17. En vista de las consideraciones expuestas, con el fin de combinar la compatibilidad con la ley aplicable a los derechos de propiedad y los beneficios de la aplicación de una única ley a las cuestiones relativas a las garantías reales, el enfoque de la *lex protectionis* podría conjugarse con la ley del lugar de ubicación del otorgante, en el sentido de que algunas cuestiones se podrían regir por la ley de lugar de ubicación del otorgante, mientras que otras podrían remitirse a la *lex protectionis*.

18. Por ejemplo, las cuestiones relativas al respeto de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual que deban inscribirse en un registro de propiedad intelectual pueden remitirse a la ley del Estado donde se lleve el registro (la *Guía* sigue este enfoque con respecto a las garantías reales sobre bienes corporales sujetos a su inscripción en registros especializados; véase la recomendación 205). Al mismo tiempo, las cuestiones que se planteen en relación con una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual que no esté sujeto a esa inscripción pueden remitirse a la ley del Estado de ubicación del otorgante. Sin embargo, esta

combinación de ambos enfoques podría hacer más costosas y complejas las transferencias puras y simples de derechos de propiedad intelectual no sujetos a ese requisito de inscripción con arreglo a la *lex protectionis*. La razón es que un cesionario directo de ese derecho de propiedad intelectual tendría que consultar la ley del Estado de ubicación del otorgante para cerciorarse de que la cesión de los derechos no esté condicionada por una garantía real anterior.

19. También habría otras combinaciones posibles de los dos enfoques. Por ejemplo, en el enfoque basado en la ley del lugar de ubicación del otorgante puede hacerse una excepción a la regla general conforme a la cual la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real en comparación con los derechos de un cesionario o licenciario puro y simple se rijan por la *lex protectionis* (independientemente de que esta ley prevea la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual en un registro de propiedad intelectual). En este caso, el acreedor garantizado solo deberá confirmar su garantía con arreglo a la *lex protectionis* si su derecho concurre con el de un cesionario directo. En el supuesto habitual, a saber, que la principal preocupación sea la insolvencia del otorgante de la garantía (porque el otorgante no puede pagar a todos sus acreedores), bastará que el acreedor garantizado se atenga a la ley del Estado en que esté ubicado el otorgante, como sucede con otras categorías de activos inmateriales (como los créditos por cobrar).

20. A continuación (párrs. 21 a 35) se examinan ejemplos que ilustran las ventajas y desventajas de los enfoques mencionados (párrs. 7 a 20 *supra*), en los que se abordan por separado la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecución de garantías reales.

## **5. Ejemplos para un análisis comparativo de los diversos enfoques**

### **a) Cuestiones relacionadas con la constitución de la garantía**

21. El titular A de un derecho de propiedad intelectual ubicado en el Estado X constituye, mediante un solo contrato de garantía con el acreedor garantizado AG1, ubicado en el Estado Y, una garantía real sobre una cartera de derechos de autor, protegidos en virtud de la legislación del Estado X y sobre una cartera de patentes y marcas protegidas por las leyes del Estado Y.

22. De conformidad con la ley del lugar de ubicación del otorgante, A y AG1 deberán cumplir los requisitos del Estado X para la constitución de una garantía real sobre todos los derechos de propiedad intelectual (es decir, para que surta efecto entre el otorgante y el acreedor garantizado AG1).

23. Si se adopta el enfoque de la *lex protectionis*, A y AG1 deberán cumplir los requisitos del Estado X con respecto a la cartera de derechos de autor protegidos en virtud de la ley del Estado X y los requisitos del Estado Y con respecto a la cartera de patentes y marcas protegidas por la ley del Estado Y. De no hacerlo, la garantía real solo podrá cumplir parcialmente su objetivo, a saber, constituirá una garantía real con arreglo a la ley del Estado X, pero no con arreglo a la ley del Estado Y.

24. Si se adopta el enfoque que establece una distinción entre las garantías reales sobre los derechos de propiedad intelectual que se inscriben en un registro de la propiedad intelectual y los que no se inscriben en ese registro, las cuestiones relativas a la constitución de la garantía real sobre la cartera de derechos de autor se

remitirán a la ley del Estado X (en el supuesto de que los derechos de autor no se inscriban en un registro especializado); y las cuestiones relativas a la constitución de la garantía real sobre la cartera de patentes y marcas se remitirán a la ley del Estado Y (en el supuesto de que los derechos sobre patentes y marcas se inscriban en registros especializados en ese Estado).

25. Cuando la única diferencia entre las leyes de los Estados X e Y que rigen la constitución de garantías reales resida en que, por ejemplo, el Estado X que no ha adoptado las recomendaciones de la *Guía* exija 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 de la ley más exigente (aunque también en esta circunstancia la operación también supondrá costos adicionales). No obstante, si los Estados X e Y han establecido requisitos formales incompatibles entre sí, este enfoque no bastará para sortear el problema mencionado. Análogamente, si el contrato contempla la posibilidad de que los activos gravados abarquen múltiples derechos de propiedad intelectual presentes y futuros, tampoco se podrán superar las dificultades. Esto sucede en particular si un Estado ha adoptado las recomendaciones de la *Guía* (que permiten la constitución de garantías reales sobre múltiples activos presentes y futuros mediante 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 existan, o que no sean aún propiedad del otorgante, o no permite que se graven múltiples activos mediante un solo acuerdo. Por último, cabe observar que como la constitución de una garantía real significa que surte efecto entre el otorgante y el acreedor garantizado (y no frente a terceros), no parece que la orientación general del enfoque subyacente a la *lex protectionis* indique que la constitución de una garantía real haya de remitirse a esa ley.

**b) Cuestiones relativas a la oponibilidad a terceros**

26. Para que su garantía real sea oponible a terceros en virtud del enfoque del lugar de ubicación del otorgante, el acreedor garantizado AG1 solo debería cumplir los requisitos de oponibilidad a terceros del Estado X. Cualquier posible acreedor del titular A de un derecho de propiedad intelectual solo debería consultar el registro pertinente del Estado X.

27. Por el contrario, si se aplica el enfoque de la *lex protectionis*, será necesario que el acreedor garantizado AG1 cumpla los requisitos de oponibilidad a terceros del Estado X para que su garantía real sobre la cartera de derechos de autor sea oponible a terceros, y los requisitos del Estado Y para que su garantía real sobre la cartera de patentes y marcas también lo sea. Para ello, tal vez fuera preciso presentar múltiples notificaciones de la garantía real en los registros pertinentes de esos Estados, y los posibles acreedores deberían consultar todos esos registros. La situación se podría complicar más aún si uno de esos 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). Este inconveniente podría mitigarse si existiera un registro internacional en el que pudieran inscribirse las notificaciones de garantías reales cuya oponibilidad a terceros se rigiera por las leyes de distintos Estados.

28. Según el enfoque que establece una distinción entre las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual que pueden inscribirse en un registro de propiedad intelectual y las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual que no pueden inscribirse de esa forma, el AG1 debería cumplir los requisitos de oponibilidad a terceros del Estado X con respecto a la garantía real sobre la cartera de derechos de autor y de oponibilidad a terceros del Estado Y con respecto a la garantía real sobre la cartera de patentes y marcas.

**c) Cuestiones relativas a la prelación**

29. Si el titular A de un derecho de propiedad intelectual constituye otra garantía real sobre sus carteras de patentes y marcas protegidas en el Estado Y, en favor del acreedor garantizado AG2, se planteará un conflicto de prelación entre las garantías reales de AG1 y de AG2 sobre las patentes y las marcas protegidas en el Estado Y.

30. Conforme al enfoque de la ley del lugar de ubicación del otorgante, este conflicto de prelación se regirá por la ley del Estado X en que está ubicado el otorgante. En cambio, conforme al enfoque de la *lex protectionis*, este conflicto de prelación se regirá por la ley del Estado Y. También se aplicará la ley del Estado Y a este conflicto de prelación conforme al enfoque que remita la prelación de una garantía real sobre la propiedad intelectual que se haya inscrito en un registro de propiedad intelectual, a la ley del Estado en que se lleva ese registro.

31. Otro ejemplo ilustra 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, ubicado en el Estado X, es titular de una patente en ese Estado. El titular A establece una garantía real sobre la patente para el acreedor garantizado AG1. Seguidamente, A cede la patente a B, ubicado en el Estado Y, que constituye una garantía real en favor de AG2. La posibilidad de que el cesionario B obtenga la patente sujeta a la garantía real de AG1 se determinará de conformidad con la *lex protectionis*, es decir, la ley del Estado X, que es también la ley del lugar de ubicación del otorgante. La posibilidad de que el acreedor garantizado AG2 obtenga una garantía real sobre la patente del cesionario B sujeta a la garantía real de AG1 también se determinará de conformidad con la *lex protectionis* (generalmente, según el principio *nemo dat*, AG2 no adquirirá más derechos que los que tenía B).

**d) Cuestiones relativas a la ejecución**

32. 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 otorga una garantía real sobre esos derechos de marca, probablemente el acreedor garantizado AG1 prefiera enajenarlos conjuntamente en caso de que A incumpla sus compromisos, porque esa enajenación puede suponerle ingresos mayores (beneficiando así 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 derechos de propiedad intelectual gravados. Si el Estado X solo 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. Incluso si todos los Estados pertinentes permitieran la enajenación extrajudicial, las diferencias en los procedimientos requeridos podrían dar lugar a que la

enajenación de los derechos en una sola operación resultara, en el mejor de los casos, poco eficiente.

33. 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 procederá a la ejecución de su 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 entonces 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.

34. Si se aplica el enfoque de la *lex protectionis* (o la ley del Estado en que se lleva el registro), 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 regirá por la ley del Estado en que el otorgante A tenga su administración central. Sea cual fuere el enfoque adoptado, cabe señalar que 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.

35. Si el otorgante A, ubicado en el Estado X, constituye una garantía real sobre una patente inscrita en la oficina nacional de patentes del Estado Y y seguidamente 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 el régimen recomendado en 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 inicie en el Estado X, en 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 inicie en otro Estado donde, por ejemplo, el otorgante posea activos, puede que no suceda lo mismo.

**e) Cambio en la ubicación del otorgante o el bien gravado y momento apropiado para determinar la ubicación**

36. Se observará que cuando el otorgante o el bien gravado se traslada de un Estado a otro que ha adoptado las recomendaciones de la *Guía*, se aplican reglas diferentes. Según esas reglas, si el otorgante o el bien gravado (las que determinen la ley aplicable en el marco de las disposiciones pertinentes sobre conflicto de leyes) se traslada a un Estado que ha adoptado las recomendaciones de la *Guía*, la garantía real seguirá siendo oponible a terceros durante un plazo breve sin que el acreedor garantizado tome ninguna medida y solo si se cumplen los requisitos en materia de oponibilidad a terceros del Estado de la nueva ubicación (véase la recomendación 45).

37. Por ejemplo, el otorgante A, ubicado en el Estado X, constituye una garantía real en favor del acreedor garantizado AG1 sobre un derecho de autor protegido en los Estados X e Y, y después A se traslada al Estado Y que ha adoptado las recomendaciones de la *Guía* y constituye otra garantía sobre el derecho de autor en favor del acreedor garantizado AG2 en el Estado Y. Si el Estado Y ha adoptado las recomendaciones de la *Guía*, la garantía real de AG1 tiene prelación sobre la garantía real de AG2 por un plazo breve sin que AG1 tome ninguna medida y solo si AG1 cumple los requisitos del Estado Y en materia de oponibilidad a terceros. Se trata del efecto de la aplicación de una regla basada en la recomendación 45 y no de una regla sobre conflicto de leyes. Si A, en lugar de trasladarse al Estado Y, transfiere el derecho de autor al cesionario B en el Estado Y, como se indica *supra* (véase el párr. 31), se determinará si el cesionario B obtiene el derecho de autor sujeto a la garantía real del acreedor garantizado AG1 de conformidad con la *lex protectionis*. Del mismo modo, la posibilidad de que el acreedor garantizado AG2 obtenga la garantía real sujeta a la garantía real de AG1 se determinará de conformidad con la *lex protectionis*.

38. Tómese nota también de que, conforme al régimen que recomienda la *Guía*, el momento apropiado para determinar la ubicación del otorgante respecto de las cuestiones relativas a la constitución de una garantía será el momento de la constitución putativa de una garantía real, y para la oponibilidad a terceros y la prelación, el momento de plantearse la cuestión (véase la recomendación 220). En consecuencia, con arreglo al régimen que recomienda la *Guía*, la constitución de la garantía real de AG1 estará sujeta a la ley del Estado X y la constitución de la garantía real de AG2 estará sujeta a la ley del Estado Y. A efectos de la oponibilidad a terceros y la prelación de la garantía real de AG1 en comparación con el cesionario B y su acreedor garantizado AG2, se aplicará la ley del Estado Y, tras un breve período de gracia (véase la recomendación 45).

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

39. De conformidad con el régimen que recomienda la *Guía*, la ley aplicable a los derechos y obligaciones recíprocos del otorgante y el acreedor garantizado derivados del acuerdo de garantía (los aspectos contractuales del acuerdo de garantías) quedan al arbitrio de su autonomía contractual. A falta de 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).

40. Habida cuenta de la amplia aceptación de la aplicación del principio de autonomía de las partes a las cuestiones contractuales<sup>2</sup>, debería aplicarse la misma regla a los derechos y obligaciones recíprocos del otorgante y del acreedor garantizado en caso de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual.

---

<sup>2</sup> Véase [http://hccd.net/upload/wop/genaff\\_conc109e.pdf](http://hccd.net/upload/wop/genaff_conc109e.pdf) para obtener más información sobre la elaboración de un futuro instrumento relativo a la elección de la ley aplicable en los contratos internacionales por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

## **Recomendación 253<sup>3</sup>**

### **Ley aplicable a una garantía real sobre la propiedad intelectual**

#### **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 fuera la ley del Estado que proteja esos derechos.

#### **Variante B**

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 que se inscriban en un registro de la propiedad intelectual fuera la ley del Estado en que se lleva ese registro. La ley aplicable a esas cuestiones en relación con una garantía real sobre la propiedad intelectual que no se inscriba en un registro de propiedad intelectual es la ley del Estado donde esté ubicado el otorgante.

#### **Variante C**

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 fuera la ley del Estado en que esté ubicado el otorgante. 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 licenciatario del derecho de propiedad intelectual gravado será la ley del Estado que proteja esos derechos.

## **XI. Cuestiones de transición**

41. De conformidad con las recomendaciones de la *Guía*, la ley debería establecer la fecha en la que entrará en vigor, “fecha de entrada en vigor”, y especificar en qué medida, después de esa fecha, será aplicable a las garantías reales que existían con anterioridad a la misma. (Véanse los párrs. 1 a 3 del capítulo XI relativo a la transición).

42. Los diferentes enfoques para establecer una fecha de entrada en vigor conforme a lo previsto en la *Guía* ofrece a los Estados distintas posibilidades. No obstante, independientemente de la posibilidad escogida, se dispondrá de un mecanismo claro para determinar la fecha a partir de la cual la ley o sus diversas partes entrarán en vigor (párrs. 4 a 6 del capítulo XI relativo a la transición). En la *Guía* y el proyecto de suplemento no se recomienda que la fecha de entrada en vigor de las disposiciones de la ley relativa a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual sea diferente de la fecha de entrada en vigor de otras disposiciones de la misma. Por consiguiente, los enfoques examinados en el capítulo XI de la *Guía* pueden aplicarse sin modificaciones para determinar la fecha

---

<sup>3</sup> De poder incluirse esta recomendación en la *Guía*, figuraría en el capítulo X sobre conflicto de leyes, como recomendación 214 *bis*.

de entrada en vigor de las disposiciones relativas a las garantías reales sobre los derechos de propiedad intelectual. Las únicas consideraciones adicionales son las siguientes: a) todo el régimen que se recomienda en la *Guía* debe entrar en vigor ya sea en el momento en que entren en vigor las disposiciones relativas a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual o bien con anterioridad a ese momento, y b) las disposiciones relativas a los derechos de propiedad intelectual deben entrar en vigor en su totalidad. En otros términos, los Estados pueden aplazar la entrada en vigor de las disposiciones relativas a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual hasta una fecha posterior a la entrada en vigor del régimen general, pero cuando decidan proclamar la entrada en vigor de las disposiciones relativas a las garantías sobre la propiedad intelectual, deberán hacerlo cerciorándose de que todas esas disposiciones entren en vigor al mismo tiempo.

43. La *Guía* también contiene recomendaciones relativas a la protección de los derechos adquiridos antes de la fecha de entrada en vigor del nuevo régimen. El principio general consiste en que el nuevo régimen se aplica incluso a las garantías reales existentes en la fecha de entrada en vigor. En consecuencia, si el régimen permite la inscripción de una notificación de una garantía real en el registro general de garantías reales o en el registro correspondiente de derechos de propiedad intelectual, los Estados deberán prever un período de gracia para que se puedan inscribir las notificaciones de esas garantías reales (protegiendo de esa forma tanto la oponibilidad a terceros como la prelación conforme al régimen anterior). La *Guía* aborda detenidamente este principio y sus consecuencias (véanse los párrs. 20 a 26 del capítulo XI relativo a la transición).

44. Se plantea una cuestión de transición particular en relación con la ejecución, que consiste en determinar si un procedimiento de ejecución iniciado antes de la entrada en vigor del nuevo régimen debe abandonarse e iniciarse otro procedimiento en el marco de la nueva ley. Para evitar esta situación, el régimen que se recomienda en la *Guía* dispone que, una vez iniciado el procedimiento de ejecución en un tribunal judicial o un tribunal arbitral, este podrá continuar en el marco del régimen anterior. No obstante, el acreedor garantizado ejecutante puede abandonar el procedimiento en el marco del régimen anterior e iniciar un nuevo procedimiento conforme al nuevo régimen, en particular si ese régimen recomendado en la *Guía* prevé para los acreedores garantizados vías de recurso que no estaban disponibles en el régimen anterior (véanse los párrs. 27 a 33 del capítulo XI relativo a la transición). Este principio debería igualmente ser aplicable a los procedimientos de ejecución iniciados en relación con garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual.

45. Como en numerosos Estados no existían anteriormente las oportunidades en materia de financiación y operaciones ofrecidas en las recomendaciones de la *Guía* relativas a las garantías reales sobre la propiedad intelectual, podrían considerarse necesarias disposiciones especiales para regular la transición al nuevo régimen. Lo expuesto anteriormente indica, no obstante, que los principios transitorios básicos establecidos en el régimen que se recomienda en la *Guía* se pueden aplicar sin modificaciones al régimen de garantías reales sobre los derechos de propiedad intelectual recomendados en el proyecto de suplemento. No se necesita ninguna recomendación adicional para ese efecto.

## **XII. Efectos de la insolvencia de un licenciante o licenciario de propiedad intelectual en una garantía real constituida sobre los derechos de esa parte en virtud de un acuerdo de licencia**

[Nota para el Grupo de Trabajo: en relación con los párrs. 46 a 54, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.7, párrs. 24 a 42, A/CN.9/685, párr. 95, A/CN.9/WG.VI/WP.87, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, párrs. 22 a 40, 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. Observaciones generales**

46. Un licenciante o un licenciario de derechos de propiedad intelectual en el marco de un acuerdo de licencia podrán constituir una garantía real sobre los derechos derivados 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 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).

47. Sin perjuicio de las posibles acciones de impugnación y anulación, 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 puede tener consecuencias sobre los derechos de las partes en el acuerdo de licencia que tendrán efectos 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 los sublicenciatarios y los sublicenciantes posteriores, pero no a los anteriores. Las cláusulas de un acuerdo de licencia pueden prever otros resultados distintos (por ejemplo, la extinción automática de todas las licencias con independencia del lugar que ocupen los licenciarios en la sucesión en cadena con respecto al licenciario declarado insolvente), pero estos resultados estarán sujetos a las limitaciones que establezca el régimen de la insolvencia (por ejemplo, hacer que no sea exigible el cumplimiento de las cláusulas de extinción automática).

48. Al margen de la insolvencia, puede haber limitaciones legales o contractuales de la capacidad del licenciante y del licenciataria 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, los créditos por cobrar cedidos total o parcialmente por la única razón de que sean créditos futuros por cobrar, o a un crédito por cobrar cedido total o parcialmente (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 incumbe al régimen de la insolvencia (véanse las recomendaciones 83 a 85 de la *Guía* sobre la insolvencia).

49. 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 el resto del plazo pendiente). No obstante, un acuerdo de licencia no será un contrato de este tipo si el licenciataria ha cumplido en su totalidad sus obligaciones mediante un pago anticipado de la totalidad del importe de las regalías adeudadas 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 licenciataria el derecho a utilizar o explotar el derecho de propiedad intelectual licenciado en consonancia con las condiciones establecidas en el acuerdo de licencia) o el licenciataria (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).

50. La *Guía* sobre la insolvencia recomienda que no será invocable frente al representante de la insolvencia y al deudor ninguna cláusula contractual que estipule la extinción o la agilización automáticas de un contrato, cuando se haya presentado una solicitud de apertura o se haya iniciado un procedimiento de insolvencia o se haya nombrado un representante de la insolvencia (véase la recomendación 70 de la *Guía* sobre la insolvencia). La *Guía* sobre la insolvencia también recomienda que el régimen de la insolvencia indique claramente los contratos a los que no podrá aplicarse esta recomendación, como los contratos financieros, o los que estén sujetos a reglas especiales, como los contratos de trabajo (véase la recomendación 71 de la *Guía* sobre la insolvencia).

51. El comentario de la *Guía* sobre la insolvencia indica que algunos regímenes mantienen estas cláusulas en determinadas circunstancias y expone las razones que justifican este criterio. Entre ellas figura “la necesidad de todo creador de ideas reconocidas como propiedad intelectual de poder controlar su explotación comercial; y las repercusiones que pueda tener, la extinción de un contrato relativo a un bien inmaterial en el negocio de la otra parte” (véase el párr. 115, capítulo II, segunda parte de la *Guía* sobre la insolvencia). Por ejemplo, las cláusulas de extinción y agilización automáticas contenidas en los acuerdos de licencia de derechos de propiedad intelectual pueden ser válidas ya que la insolvencia de un licenciataria tal vez tenga

un efecto negativo no solo en los derechos del licenciante sino también en el derecho de propiedad intelectual en sí. Por ejemplo, así sucede cuando la insolvencia del licenciataria de una marca de comercio utilizada para productos pueda afectar al valor de la marca en el mercado y de los productos correspondientes. Sea como fuere, no se verán afectadas las cláusulas incluidas en acuerdos de licencia de propiedad intelectual que establezcan, por ejemplo, que una licencia caducará al cabo de x años o se extinguirá por un incumplimiento grave, tal como el incumplimiento por el licenciataria de mejorar o comercializar a tiempo los productos objeto de la licencia (es decir, cuando el factor que determina la extinción automática no sea la insolvencia) (véase la nota 39 de pie de página, recomendación 72 de la *Guía* sobre la insolvencia).

52. En el comentario de la *Guía* sobre la insolvencia se afirma también que otras leyes priman sobre esas cláusulas y se exponen las razones pertinentes (véanse los párrs. 116 y 117, capítulo II, segunda parte). En el comentario se explica además que si bien algunos regímenes de insolvencia permiten efectivamente que estos tipos de cláusula no sean aplicables si se ha abierto un procedimiento de insolvencia, no es todavía un criterio que se haya generalizado en los regímenes de insolvencia. A este respecto, el comentario se refiere al dilema que se plantea cuando, por una parte, se desee promover la supervivencia del deudor, lo cual puede requerir que se mantengan los contratos y, por otra, resulten afectados los acuerdos comerciales al crear diversas excepciones a las reglas contractuales generales. Como conclusión el comentario menciona la conveniencia de que el régimen de insolvencia permita dejar sin efecto las cláusulas de extinción (véase el párr. 118, capítulo II, segunda parte).

53. 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 rechazo por el 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 licenciataria 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 licenciataria.

54. 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 licenciataria) 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 licenciataria. Sin embargo, si el representante de la insolvencia decidiera revocar el acuerdo de licencia esto repercutirá en la garantía real otorgada por el licenciante o el licenciataria (para comprender cabalmente el régimen aplicable a los contratos en los casos 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

55. Si el representante de la insolvencia del licenciante decide mantener un acuerdo de licencia, esto no tendrá efectos en la garantía real concedida por el licenciante o el licenciatarario. 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, este se mantendrá vigente, el licenciatarario 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 pago de esas regalías. En este caso de insolvencia del licenciante, si el licenciatarario ha otorgado una garantía real sobre sus derechos en virtud del acuerdo de licencia, el licenciante seguirá teniendo la obligación de facilitar al licenciatarario la utilización libre de trabas del derecho de propiedad intelectual objeto del acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciatarario seguirá teniendo una garantía real sobre los derechos del licenciatarario en virtud de dicho acuerdo.

56. No obstante, si el representante de la insolvencia del licenciante decide revocar el acuerdo de licencia, tal medida tendrá repercusiones en la garantía real otorgada por el licenciante o el licenciatarario. Si el licenciante ha otorgado una garantía real sobre sus derechos en virtud del acuerdo de licencia, este dejará de surtir efecto, el licenciatarario ya no adeudará las regalías previstas en el acuerdo de licencia y, por lo tanto, ya no habrá regalías que el acreedor garantizado del licenciante pueda reclamar para que se cumpla la obligación garantizada. En este caso de insolvencia del licenciante, si el licenciatarario ha otorgado una garantía real sobre sus derechos en virtud del acuerdo de licencia, ya no estará autorizado a 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 licenciatarario para utilizar o explotar el derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia).

57. En la práctica, un acreedor garantizado que posea una garantía real sobre los derechos del licenciante en virtud de un acuerdo de licencia podrá protegerse de las consecuencias de una revocación del acuerdo de licencia por el representante de la insolvencia del licenciante, 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 licenciante en virtud del acuerdo de licencia, principalmente las regalías). De este modo, si el representante de la insolvencia del licenciante revoca el acuerdo de licencia, el acreedor garantizado del licenciante (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 licenciatarario, similar al acuerdo de licencia que fue revocado y, por ende, 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 con arreglo a este nuevo acuerdo de licencia se entregarán al acreedor garantizado en cumplimiento de las recomendaciones 152 a 155. Sin embargo, en la práctica este arreglo solo merece la pena para los acuerdos de licencia relevantes.

58. Del mismo modo, un acreedor garantizado que tenga una garantía real sobre los derechos de un licenciatario en virtud de un acuerdo de licencia podrá tratar de protegerse de las consecuencias de una revocación de ese acuerdo de licencia por el representante de la insolvencia del licenciante, por ejemplo, mediante la negativa a conceder el préstamo garantizado salvo que el licenciatario obtenga y oponga frente a terceros una garantía real sobre el derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia para garantizar sus derechos en virtud del acuerdo de licencia. Por tanto, si el representante de la insolvencia del licenciante revoca el acuerdo de licencia, el licenciatario (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 así adquiridos serán el producto sobre el cual el acreedor garantizado tendrá una garantía real. En la práctica, este arreglo solo merece la pena para los acuerdos de licencia relevantes.

59. 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, este 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 en virtud del acuerdo de licencia, este podrá ser revocado. Con el fin de proteger las inversiones a largo plazo de los licenciarios y reconociendo que un licenciatario puede depender del ejercicio de los derechos previsto en un acuerdo de licencia, algunos Estados han aprobado normas que otorgan una mayor protección al licenciatario (y, de hecho, a su acreedor garantizado) en caso de que se haya concertado un acuerdo de licencia que, de lo contrario, podría ser revocado siendo insolvente el 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.

60. 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 con arreglo al acuerdo de licencia y sigan cumpliendo las demás obligaciones previstas en este. 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 de librarse de cargas impuestas en virtud del acuerdo de licencia, con el interés del licenciatario de proteger su inversión en el derecho de propiedad intelectual objeto de la licencia.

61. En otros Estados, los acuerdos de licencia no pueden ser objeto de revocación en virtud del régimen de la insolvencia cuando: a) haya una regla que excluya los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles de las reglas sobre la insolvencia aplicables a la revocación de contratos en caso de insolvencia del licenciante aplicable por analogía a los acuerdos de licencia en caso de insolvencia del licenciante; b) los acuerdos de licencia exclusiva creen derechos de propiedad

(*in rem*) 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 licenciatarario podrá conservar la licencia en la medida en que pague las regalías adeudadas en virtud del acuerdo de licencia.

62. En otros Estados, 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 no se retire la licencia, el licenciatarario, en aplicación del principio de enriquecimiento injusto, debe 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.

63. Debe observarse 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, capítulo II, 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 reglas similares a las que se describen en los párrafos anteriores. Cualquiera de esas reglas debería tener en cuenta las reglas 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 prácticas adecuadas.

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

64. 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, este se mantendrá en vigor, el licenciatarario seguirá conservando sus derechos en virtud del acuerdo de licencia a utilizar o explotar la propiedad intelectual objeto de licencia (de conformidad con 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 su derecho 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 esas regalías.

65. Sin embargo, en caso de que el representante de la insolvencia del licenciatario decida revocar el acuerdo de licencia y el licenciatario hubiera otorgado una garantía real sobre sus derechos en virtud del acuerdo de licencia, este acuerdo dejará de surtir efecto, el licenciatario ya no tendrá derecho a utilizar o explotar la propiedad intelectual objeto de la licencia y el acreedor garantizado del licenciatario no podrá utilizar el valor de los derechos del licenciatario 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 en virtud del acuerdo de licencia, perderá su flujo de regalías y su acreedor garantizado perderá su activo gravado.

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

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

## Apéndice

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

	<i>Licenciante declarado insolvente</i>	<i>Licenciario declarado insolvente</i>
<i>Licenciante que otorga una garantía real sobre sus derechos en virtud de un acuerdo de licencia (básicamente su derecho a percibir regalías)</i>	<p>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? (Véanse las recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>)<sup>a</sup></p> <p>Respuesta: El licenciario 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 a percibir dichas regalías como sobre el producto de tal derecho, es decir, sobre el pago de toda regalía que sea abonada.</p> <p>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? (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 licenciario no adeudará las regalías abonables a raíz de la revocación del acuerdo de licencia, pero seguirá debiendo toda regalía que fuera ya abonable con anterioridad a la revocación; el acreedor garantizado del licenciante tendrá por ende una garantía real sobre el derecho al cobro de toda garantía abonable con anterioridad a la revocación y sobre las sumas abonadas en concepto de regalía, pero no tendrá garantía real alguna sobre el derecho a percibir regalías futuras que no serán exigibles a raíz de la revocación del acuerdo.</p>	<p>Pregunta: ¿Qué sucede si el licenciario o su representante de la insolvencia 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 licenciante conservará su derecho a percibir regalías con arreglo al acuerdo de licencia, por lo que el acreedor garantizado del licenciante conservará su garantía tanto sobre el derecho del licenciante a percibir de regalías como sobre el producto de tal derecho, es decir, sobre el pago de toda regalía que sea abonada.</p> <p>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? (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 licenciario dejará de estar obligado a pagar las regalías a raíz de la revocación del acuerdo de licencia, pero seguirá debiendo toda regalía que fuera abonable con anterioridad a la revocación; el acreedor garantizado del licenciante tendrá por ende una garantía real sobre el derecho al cobro de toda regalía abonable con anterioridad a la revocación y sobre las sumas abonadas en concepto de regalías, pero no tendrá garantía real alguna sobre el derecho a percibir regalías futuras que no serán exigibles a raíz de la revocación del acuerdo.</p>
<i>Licenciario que otorga una garantía sobre sus derechos en virtud de un acuerdo de licencia (básicamente su derecho a utilizar un derecho de propiedad intelectual)</i>	<p>Pregunta: ¿Qué sucede si el licenciante 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>Pregunta: ¿Qué sucede si el licenciario 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>

*Licenciante declarado insolvente*

*Licenciario declarado insolvente*

---

Respuesta:

El licenciario retendrá sus derechos con arreglo al acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciario seguirá teniendo su garantía constituida sobre los derechos objeto del acuerdo de licencia.

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? (véanse las recomendaciones 69 a 86 de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia*)

Respuesta:

El licenciario perderá sus derechos en virtud del acuerdo respecto de todo período ulterior a la revocación, pero retendrá todo derecho adquirido con anterioridad a esta; 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.

Respuesta:

El licenciario retendrá sus derechos con arreglo al acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciario seguirá teniendo su garantía constituida sobre los derechos objeto del acuerdo de licencia.

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? (véanse las recomendaciones 69 a 86 de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia*)

Respuesta:

El licenciario perderá sus derechos en virtud del acuerdo respecto de todo período ulterior a la revocación, pero retendrá todo derecho adquirido con anterioridad a esta; 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.

---

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