



Asamblea General

Distr. general
18 de marzo de 2010
Español
Original: inglés

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

43° período de sesiones

Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010

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

Nota de la Secretaría

Adición

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
II. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual	1-44	2
A. Constitución de una garantía real y su oponibilidad a terceros	1-3	2
B. Concepto funcional, integrado y unitario de la garantía real	4	3
C. Requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual	5-8	4
D. Derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse	9	6
E. Distinción entre el acreedor garantizado por propiedad intelectual y el titular de la propiedad gravada	10-12	6
F. Tipos de propiedad intelectual gravable	13-36	7
G. Garantías reales sobre propiedad intelectual futura	37-42	14
H. Limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual	43-44	16
Recomendación 243		17



II. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual

[Nota para la Comisión: sobre los párrs. 1 a 44, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, párrs. 1 a 44 y recomendación 243; A/CN.9/689, párrs. 23 a 25; A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.2, párrs. 1 a 43; A/CN.9/685, párrs. 28 a 35; A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, párrs. 25 a 64; A/CN.9/670, párrs. 35 a 55; A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 68 a 102; A/CN.9/667, párrs. 32 a 54; A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 112 a 133; y A/CN.9/649, párrs. 16 a 28.]

A. Constitución de una garantía real y su oponibilidad a terceros

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

2. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, se puede constituir una garantía real sobre propiedad intelectual mediante acuerdo por escrito entre el otorgante y el acreedor garantizado (véase la recomendación 13 y párrs. 5 a 8 *infra*). De acuerdo con la regla general que se recomienda en la *Guía*, para que la garantía sea oponible a terceros se exige dar un paso más (véase la recomendación 29; para las excepciones, véanse las recomendaciones 34, apartado b), 39 a 41 y 43 a 45) que, para la mayoría de los bienes inmateriales, consistirá en la inscripción en un registro público de un aviso de la posible existencia de una garantía real, que establecerá además un criterio objetivo para determinar la prelación entre el acreedor garantizado y todo reclamante concurrente (véanse las recomendaciones 32 y 33; para los términos “reclamante concurrente”, véase A/CN.9/700, párrafos 10 y 11). Por ello, si se ha constituido una garantía real conforme a los requisitos prescritos por el régimen recomendado en la *Guía*, esa garantía será válida entre el otorgante y el acreedor garantizado aun cuando no se haya dado aún el paso adicional necesario para que la garantía sea oponible a terceros (véase la recomendación 30). Ello significa que el acreedor garantizado podrá ejecutar su garantía siguiendo el procedimiento indicado en el capítulo VIII del régimen recomendado en la *Guía*, a reserva de los derechos de todo reclamante concurrente, a los que será aplicable el orden de prelación indicado en el capítulo V.

3. Esta distinción entre la constitución de una garantía real y su oponibilidad a terceros es válida también si se trata de garantías reales sobre propiedad intelectual. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, una garantía constituida sobre propiedad intelectual puede ser válida entre el otorgante y el acreedor garantizado aun cuando no sea oponible a terceros. En algunos Estados el derecho interno de la

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

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

4. El derecho interno de la propiedad intelectual puede permitir la constitución de garantías reales sobre propiedad intelectual por medio de una transferencia pura y simple, o una transferencia condicional, de la propiedad intelectual que se quiera gravar, o por medio de hipoteca, prenda, fiducia o alguna otra forma de garantía tradicional. El régimen recomendado en la *Guía* utiliza el término “garantía real” para referirse a los derechos reales sobre bienes muebles que son creados por acuerdo entre las partes interesadas y que garantizan el pago o el cumplimiento de otra obligación, cualquiera que sea el nombre por el que las partes designen ese derecho real (por consiguiente, las transferencias hechas con fines de garantía se consideran operaciones que constituyen una garantía; véanse los términos “garantía real” en la introducción de la *Guía*, secc. B). Este planteamiento se describe como “enfoque funcional, integrado y unitario” de las operaciones garantizadas (véase la *Guía*, cap. I, párrs. 101 a 112, y la recomendación 8). La *Guía* prevé, a título de excepción, que los Estados puedan adoptar un enfoque no unitario en el contexto limitado de la financiación de adquisiciones y que, a tal fin, sigan considerando válidas ciertas operaciones calificadas como retención de la titularidad o arrendamiento financiero de bienes corporales (véase la *Guía*, cap. IX). Un enfoque similar se puede adoptar con respecto a: a) las cesiones condicionales de un derecho de propiedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad intelectual en las que el cedente es el acreedor garantizado y la transferencia del derecho o la licencia no se produce hasta que el cesionario no haya abonado la parte del precio de compra que esté pendiente de pago o cumplido otra obligación o reembolsado el crédito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho o la licencia; b) las cesiones puras y simples de un derecho de propiedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad intelectual en las que el cesionario adquiere el derecho o la licencia a crédito y constituye una garantía real a favor del cedente para asegurar el abono de la parte del precio de compra que esté pendiente de pago o el cumplimiento de otra obligación o el reembolso del crédito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho o la licencia; c) las operaciones con retención del título de un derecho de propiedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad

intelectual en las que el vendedor es el acreedor garantizado y el comprador no obtiene el derecho o la licencia hasta que no haya abonado la parte del precio de compra pendiente de pago o cumplido otra obligación o reembolsado el crédito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho o la licencia; o d) las operaciones de arrendamiento financiero de un derecho de propiedad intelectual o una licencia de un derecho de propiedad intelectual en las que el cedente es el acreedor garantizado y el cesionario puede explotar el derecho o la licencia únicamente si sigue pagando los plazos del arrendamiento o cumple otra obligación o reembolsa el crédito que se le haya concedido para permitirle adquirir el derecho a explotar la propiedad intelectual o la licencia (véase el término “garantía real del pago de una adquisición” en la introducción de la *Guía*, secc. B, así como A/CN.9/700/Add.5, cap. IX). Por ello, los Estados que adopten el régimen recomendado en la *Guía* tal vez estimen oportuno revisar su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a: a) sustituir por “garantía real” todos los términos que se empleen para designar el derecho otorgado a un acreedor garantizado; o b) disponer que, sea cual sea el término por el que sea designado, todo derecho que cumpla una función de garantía será tratado igual que cualquier otra garantía, y que ese trato será conforme con el régimen recomendado por la *Guía* para las garantías reales.

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

5. Como ya se indicó (véase párr. 2 *supra*), con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* la constitución de una garantía real sobre un bien inmaterial debe hacerse por escrito en un documento que por sí solo o sumado a la conducta de las partes ponga de manifiesto el acuerdo de estas de constituir una garantía real. Además, el otorgante deberá tener derechos sobre el bien gravable o estar legitimado para gravarlo ya sea en el momento de la conclusión del acuerdo de garantía o con posterioridad a ella. El pacto escrito deberá dejar constancia de la intención de las partes de constituir una garantía real, identificar al acreedor garantizado y al otorgante, y describir la obligación garantizada y los bienes gravados de forma que permita razonablemente identificarlos (véanse las recomendaciones 13 a 15). No se requiere ninguna medida adicional para la constitución de una garantía real sobre un bien inmaterial. Para que la garantía sea oponible a terceros pueden exigirse medidas adicionales (como la inscripción de un aviso en el registro general de las garantías reales), pero no para que una garantía real sea válida entre el otorgante y el acreedor garantizado.

6. El derecho interno de la propiedad intelectual de muchos Estados impone, sin embargo, diversos requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, puede exigir la inscripción de un aviso o documento probatorio de la garantía constituida (por ejemplo, de una transferencia con fines de garantía, de una hipoteca o de una prenda) en el correspondiente registro de la propiedad intelectual. Además, el derecho interno de la propiedad intelectual puede exigir que el pacto o acuerdo de garantía describa en términos precisos la propiedad intelectual que se vaya a gravar (véase párr. 7 *infra*). De igual modo, dado que en algunos registros de la propiedad intelectual la operación garantizada se anota en la inscripción del derecho de propiedad intelectual gravado, y no bajo el nombre u otro

dato identificador del otorgante, no se puede inscribir un documento que se refiera meramente a “toda la propiedad intelectual del otorgante”, que no permitirá constituir una garantía real (véase A/CN.9/700/Add.3, párr. 22). Hará falta, por ello, que el acuerdo de garantía u otro documento que se haga inscribir en el registro de la propiedad intelectual para constituir la garantía identifique cada derecho de propiedad intelectual gravado.

7. A menudo se requerirá una identificación precisa del derecho de propiedad intelectual gravado, en particular de algunos tipos de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, patentes o derechos de autor. Esto es así porque la normativa legal de la propiedad intelectual suele concebir los derechos de propiedad de este tipo como un conjunto de derechos, razón por la cual, salvo que deseen gravar todos esos derechos a la vez, las partes deberán describir pormenorizadamente el derecho o los derechos gravados en su acuerdo de garantía. De seguirse este criterio, cabe que el derecho interno de la propiedad intelectual exija, por razones de seguridad jurídica, que se haga una descripción precisa de los derechos gravados, en cuyo caso el titular de los derechos de propiedad intelectual podrá valerse de los derechos concretos no incluidos en esa descripción para obtener crédito de una segunda entidad financiera. Ahora bien debe también observarse que esta noción de los derechos de propiedad intelectual como un conjunto de derechos permite a las partes gravarlos como tal conjunto o bien gravarlos por separado, si así lo desean. Así pues, si las partes quieren describir los derechos de propiedad intelectual gravados de una forma concreta, siempre podrán hacerlo, y es probable que así lo hagan; pero la posibilidad que tienen de obrar así no debe privar a las partes de su derecho a describir la propiedad intelectual gravada en términos genéricos, salvo disposición en contrario del derecho interno de la propiedad intelectual.

8. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, el criterio que habrá de respetarse al describir el bien gravado por el acuerdo de garantía es lo bastante flexible para acomodar todos esos supuestos, ya que se habla de una descripción de los bienes gravados “que permita razonablemente identificarlos (véase la recomendación 14, apartado d)). Ese mismo criterio es aplicable al aviso que habrá de inscribirse (véase A/CN.9/700/Add.3, párr. 21, y la recomendación 63). Por ello, es posible que las normas concretas varíen en función de la descripción que las leyes y la práctica consideren razonable teniendo en cuenta el tipo de bien gravado. Además, conforme al principio enunciado en el apartado b) de la recomendación 4, en todas estas situaciones el régimen recomendado en la *Guía* solo sería aplicable en la medida en que no fuese incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual. Los Estados que adopten el régimen recomendado en la *Guía* tal vez deseen examinar su derecho interno de la propiedad intelectual para determinar si los criterios y requisitos que se exigen para la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual cumplen un cometido importante para el derecho interno de la propiedad intelectual, por lo que deberían mantenerse, o si procedería armonizarlos con los criterios y requisitos del régimen recomendado por la *Guía*.

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

9. Conforme se mencionó (véase párr. 5 *supra*), todo otorgante de una garantía real deberá tener derechos sobre el bien que se vaya a gravar o estar legitimado para gravarlo en el momento de concertarse el acuerdo de garantía o con posterioridad a él (véase la recomendación 13). Este principio del régimen de las operaciones garantizadas se aplica también a la propiedad intelectual. El otorgante podrá gravar la totalidad de su derecho o solo una parte. Por ello, un propietario, licenciante o licenciario de propiedad intelectual podrá gravar ese derecho en su totalidad o bien gravarlo con limitaciones de ámbito, tiempo o lugar. Además, a tenor del régimen general de la propiedad, el otorgante solo podrá gravar sus bienes en la medida en que sean transferibles con arreglo al propio régimen general de la propiedad (el régimen recomendado en la *Guía* no afecta a estas limitaciones; véanse la recomendación 18 y los párrafos 43 y 44 *infra*). Este principio es aplicable también a las operaciones garantizadas por propiedad intelectual. Por ello, el propietario, el licenciante o el licenciario solo podrán gravar sus derechos en la medida en que sean transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

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

10. A efectos del régimen recomendado en la *Guía*, el acreedor garantizado no pasa a ser ni propietario, ni licenciante ni licenciario (dependiendo de los derechos del otorgante) por la sola razón de haber adquirido una garantía real sobre una propiedad intelectual. Tal situación parece darse también en el ámbito del derecho interno de la propiedad intelectual (véanse los términos “propietario” y “acreedor garantizado”, A/CN.9/700, párrs. 26, 29 y 30).

11. Ahora bien, si el acreedor garantizado ejecuta la garantía a raíz de un incumplimiento del otorgante, se producirá muchas veces una transferencia del derecho de propiedad intelectual gravado que podría cambiar la identidad del propietario, del licenciante o del licenciario (dependiendo de los derechos del otorgante), si así lo establece el derecho interno de la propiedad intelectual. Esta situación puede darse en caso de que la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual dé lugar a la adquisición de la propiedad intelectual gravada por el acreedor garantizado, a través de un acto de disposición del bien gravado (véanse A/CN.9/700/Add.5, párrs. 16 y 17, y las recomendaciones 142 y 148) o bien de la aceptación de la propiedad intelectual gravada por el acreedor garantizado a título de pago total o parcial de la obligación garantizada (véanse A/CN.9/700/Add.5, párr. 21, y las recomendaciones 156 a 159).

12. En todo caso, la cuestión de saber quién es el propietario, licenciante o licenciario de la propiedad intelectual y la de saber si las partes podrán determinar esta cuestión por sí solas son asuntos que dependen del derecho interno de la propiedad intelectual. Como ya se indicó (véase párr. 10 *supra*), cabe que con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual un acreedor garantizado sea tratado como propietario, licenciante o licenciario. Si el derecho interno de la

propiedad intelectual así lo dispone, el acreedor garantizado podrá, por ejemplo, renovar inscripciones o procesar a infractores del derecho gravado, o estipular con el propietario, el licenciante o el licenciatarario las condiciones en las que pasará a ser propietario, licenciante o licenciatarario (véase A/CN.9/700/Add.5, párrs. 2 a 5).

F. Tipos de propiedad intelectual gravable

13. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, se puede constituir una garantía real no solo sobre los derechos del titular de la propiedad intelectual sino también sobre los derechos de un licenciante o de un licenciatarario nacidos del acuerdo de licencia (véase el término “bien gravado”, A/CN.9/700, párrs. 13 a 16, así como A/CN.9/700/Add.1, párrs. 2 y 3). Además, pese a que una garantía real sobre un bien corporal al que se haya incorporado propiedad intelectual (por ejemplo, relojes de diseño o prendas de vestir de marca) no se extiende a la propiedad intelectual utilizada (véanse párrs. 32 a 36 *infra*), esa garantía puede repercutir en cierto modo sobre la propiedad intelectual incorporada al bien corporal gravado en la medida en que el acreedor garantizado pueda ejercitar su garantía sobre dicho bien (véase A/CN.9/700/Add.5, párrs. 24 a 27). Como ya se dijo (véanse párrs. 5 a 8 *supra*), conforme al régimen recomendado en la *Guía* la propiedad intelectual que se vaya a gravar deberá estar descrita en el acuerdo de garantía en términos que permitan razonablemente identificarla, y esta norma es todo lo flexible que se necesita para respetar todo requisito del derecho interno de la propiedad intelectual que exija una descripción pormenorizada de la propiedad intelectual que vaya a ser gravada (véase la recomendación 14, apartado d)).

14. Debe señalarse que el régimen recomendado en la *Guía* no pretende desplazar regla alguna del derecho interno de la propiedad intelectual (ni de cualquier otra norma legal) que limite la posibilidad de constituir o ejecutar garantías reales o de transferir un derecho de propiedad intelectual (u otra categoría de bienes) (véase la recomendación 18). Además, el régimen recomendado en la *Guía* no resta validez a las limitaciones que puedan estipularse por vía contractual de la transferibilidad de los derechos de propiedad intelectual (la recomendación 23 excluye únicamente la limitación contractual de la transferibilidad de los créditos por cobrar). A resultas de estas dos recomendaciones, si con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual no cabe constituir una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual, o no cabe ejercitar dicha garantía, o si un derecho de propiedad intelectual no es ni legal ni contractualmente transferible, el régimen recomendado en la *Guía* no privará de validez esas limitaciones (véanse párrs. 43 y 44 *infra*). Ahora bien, el régimen recomendado en la *Guía* dejará sin efecto toda limitación legal impuesta a la transferibilidad de créditos por cobrar futuros, o a la cesión global o parcial de una masa de créditos por cobrar, por la sola razón de que esos créditos sean futuros o de que se haga una cesión global o parcial de esos créditos por cobrar (véase la recomendación 23). Además, el régimen recomendado en la *Guía*, de darse ciertas condiciones, privará de validez a las limitaciones contractuales de la transferibilidad de créditos por cobrar nacidos de operaciones comerciales relativas a propiedad intelectual, pero sin que ello afecte a otras peculiaridades del régimen que sea aplicable a dichos créditos por cobrar en el marco del derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 24 y párrs. 26 a 29 *infra*). A resultas de ello, en la medida en que se adopte en el derecho

interno el régimen recomendado en la *Guía* dejarán de ser aplicables dichas limitaciones legales o contractuales a la transferibilidad de dichos créditos.

1. Derechos del titular de la propiedad intelectual

15. El régimen recomendado en la *Guía* será aplicable a toda operación garantizada por propiedad intelectual en la que el bien gravado sean los derechos del titular (véanse A/CN.9/700, párrs. 13 a 16, así como A/CN.9/700/Add.1, párrs. 2 y 3). Esos derechos son normalmente el de disfrutar de su propiedad intelectual, así como el de impedir todo uso no autorizado y llevar a todo infractor ante los tribunales, así como el de hacer inscribir su propiedad intelectual en el registro correspondiente, autorizar a otros a utilizar o explotar su propiedad intelectual, y el derecho al cobro de regalías (sobre el derecho del titular a preservar la propiedad intelectual gravada renovando su inscripción y demandando a todo infractor eventual, véanse párrs. 17 a 19 *infra*).

16. Si estos derechos son transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, el propietario o titular podrá gravar la totalidad o alguno de ellos con arreglo al régimen recomendado por la *Guía*. Ese régimen será aplicable a dicha garantía, de conformidad con lo previsto en el apartado b) de la recomendación 4. De ser éste el caso, todos estos derechos constituirían el bien originariamente gravado (toda regalía abonable sería tenida por producto de los derechos del titular, salvo que se hubiera incluido en la descripción del bien gravado que se haga en el acuerdo de garantía). Pero si esos derechos no son transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, no cabrá gravarlos con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, dado que, conforme se ha mencionado (véase párr. 14 *supra*), el régimen recomendado en la *Guía* no interfiere con ninguna norma legal que limite la constitución o ejecutoriedad de una garantía real sobre ciertos tipos de bienes, o la transferibilidad de esos bienes, con la sola salvedad de las disposiciones que limiten la transferibilidad de créditos por cobrar futuros o la cesión global de créditos por cobrar (véase la recomendación 18 y párrs. 22 a 25 *infra*).

17. El derecho interno de la propiedad intelectual será el que determine si el derecho del titular a preservar su propiedad intelectual y, por lo tanto y a vía de ejemplo, a demandar a todo infractor de su derecho y a solicitar un mandamiento judicial o una indemnización al respecto, constituye un bien corporal que pueda transferirse por separado de los demás derechos del titular. Por lo general, en el derecho interno de la propiedad intelectual el derecho a demandar a infractores forma parte de los derechos del titular y no puede transferirse por separado de tales derechos (A/CN.9/700/Add.5, párrs. 2 a 5). Sin embargo, el otorgante, como titular del derecho, y el acreedor garantizado pueden convenir, con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas, que este último adquiera el derecho, si esta adquisición no está prohibida por el régimen interno de la propiedad intelectual (véase A/CN.9/700/Add.1, párrs. 23 y 24).

18. Por otra parte, salvo que el régimen interno de la propiedad intelectual lo prohíba, el otorgante, como titular del derecho, y el acreedor garantizado pueden convenir que los beneficios del ejercicio del derecho del otorgante a demandar a todo infractor (como la indemnización por daños y perjuicios a raíz de una infracción, una vez cobrada) se incluyan en la propiedad intelectual gravada originariamente. Por tanto, en caso de que el régimen interno de la propiedad

intelectual considere que esos beneficios son un bien mueble que se puede transferir por separado del derecho del titular, corresponderá al régimen de las operaciones garantizadas establecer si puede constituirse una garantía real sobre ellos (con la limitación que establece el apartado b) de la recomendación 4).

19. Por ejemplo si, tras la creación de una garantía real sobre los derechos del titular de cierta propiedad intelectual, se comete una infracción contra la misma, el titular presenta una demanda y los infractores pagan una indemnización al titular (se haya cometido la infracción denunciada antes o después de constituirse la garantía real), el acreedor garantizado podrá reclamar la indemnización abonada, ya sea a título de producto de la propiedad intelectual originariamente gravada o por formar parte del bien originariamente gravado si en el acuerdo de garantía se describió dicho bien en los términos adecuados. De no haber sido abonada ya la indemnización en el momento de constituirse la garantía real, y pagarse tras el incumplimiento del otorgante (titular), el acreedor garantizado podrá también reclamar la suma abonada, ya sea a título de producto de la propiedad intelectual originariamente gravada, o bien como bien originariamente gravado si en el acuerdo de garantía se describió el bien gravado en términos adecuados. Con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, en cambio, normalmente no se considera que el derecho a demandar a un infractor y a reclamar y percibir una indemnización sean un producto de la propiedad intelectual originariamente gravada o parte del bien originariamente gravado (véase párr. 17 *supra*). Ahora bien, si el titular de la propiedad intelectual (otorgante) ha entablado un proceso contra el infractor y dicho proceso sigue pendiente al ejercitarse la garantía real, toda persona que adquiera los derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual gravada a raíz de una medida ejecutoria de la garantía deberá estar facultado para proseguir el proceso y percibir toda indemnización que se otorgue (de nuevo, siempre que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual).

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

2. Derechos del licenciante

21. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, se puede constituir una garantía real sobre los derechos de un licenciante reconocidos en un acuerdo de licencia (véanse A/CN.9/700, párrs. 13 a 16, así como A/CN.9/700/Add.1, párrs. 2 y 3). Si el licenciante es además el titular, podrá constituir una garantía sobre (la totalidad o una parte de) sus derechos, conforme se indicó anteriormente (véanse párrs. 15 a 20 *supra*). Si el licenciante no es el titular de la propiedad intelectual licenciada sino un licenciatario que otorga una sublicencia, normalmente podrá constituir una garantía sobre su derecho al cobro de las regalías que deba abonar su

sublicenciario a tenor del acuerdo de sublicencia. Siempre que el otorgante que constituya una garantía real sobre subregalías sea un licenciante pero no el titular de la propiedad intelectual, las subregalías serán el bien gravado originariamente. Si el otorgante que constituye una garantía real sobre la propiedad intelectual en cuanto tal es el titular de la propiedad intelectual, las subregalías serán el producto de la propiedad intelectual originariamente gravada, salvo que se hubieran incluido en la descripción de los bienes gravados originariamente en el contrato de garantía (respecto de los derechos de un licenciario, véanse párrs. 30 y 31 *infra*). Dicho licenciante podrá gravar asimismo cualquier otro derecho contractual de valor que le reconozca el acuerdo de licencia y la ley aplicable. Como ejemplo de derechos contractuales cabe citar: a) el derecho del licenciante a exigir que el licenciario haga publicidad de la propiedad intelectual licenciada o del producto que la lleve incorporada; b) su derecho a exigir que el licenciario comercialice la propiedad intelectual licenciada solo de determinada manera; y c) su derecho a revocar la licencia a raíz de un incumplimiento del licenciario.

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

23. En este contexto, es importante señalar que las prohibiciones legales anuladas por la *Guía* son las que afectan a los créditos por cobrar futuros por el simple hecho de ser tales o a los créditos por cobrar transferidos mediante una cesión global o parcial. No afectan a ninguna prohibición legal basada en la propia índole del crédito por cobrar, por ejemplo, la prohibición de gravar el salario de una persona o toda regalía que sea por ley directamente abonable al propio autor de un derecho intelectual gravado o a una sociedad encargada de su cobro. Muchos países tienen leyes “protectoras del autor” o similares que consideran que una parte determinada de los ingresos reportados por la explotación de un derecho de propiedad intelectual es una “remuneración equitativa”, o similar, que deberá ser abonada únicamente al autor, a otras partes interesadas o a una sociedad de cobro debidamente legitimada. Estas leyes suelen declarar tales derechos de cobro expresamente intransferibles. Las recomendaciones de la *Guía* con respecto a la no exigibilidad de las limitaciones legales impuestas a la transferibilidad de un crédito por cobrar no serán aplicables a estos u otros límites legales.

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

25. Por último, es igualmente importante señalar que dar el mismo trato a un derecho al cobro de regalías que a cualquier otro crédito por cobrar no influye en las condiciones estipuladas en el acuerdo de licencia para el pago de las regalías, como pudiera ser un escalonamiento de los pagos o el pago de porcentajes calculado en función de las condiciones del mercado o del volumen de ventas (para el principio de respeto de los acuerdos de licencia en el régimen recomendado en la *Guía* véase párr. 31 *infra*, A/CN.9/700, párrs. 23 a 25, A/CN.9/700/Add.3, párrs. 38 y 39 y A/CN.9/700/Add.4, párrs. 15, 24 y 25).

26. De conformidad con el régimen recomendado en la *Guía*, aun cuando un acuerdo de licencia que obligue al pago de regalías contenga una cláusula contractual que restrinja la facultad del licenciante de ceder el cobro de las regalías a un tercero (el “cesionario”), toda cesión del derecho al cobro de esas regalías por el licenciante será, sin embargo, válida, y el licenciario no podrá revocar el acuerdo de licencia por la sola razón de haberse cedido el derecho al cobro de las regalías (véase la recomendación 24). No obstante, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* los derechos de un licenciario (como deudor de los créditos por cobrar cedidos) no se verán afectados salvo que disponga otra cosa el régimen de las operaciones garantizadas que se recomienda en la *Guía* (véase el apartado a) de la recomendación 117). Es decir, el licenciario podrá oponer al cesionario toda excepción o todo derecho de compensación nacido del acuerdo de licencia o de algún otro acuerdo que forme parte de la misma operación (véase el apartado a) de la recomendación 120). Además, el régimen recomendado en la *Guía* tampoco menoscabará la responsabilidad en que pueda incurrir el licenciante (o sublicenciante) con arreglo a otra ley por haber violado el acuerdo de intransferibilidad (véase la recomendación 24). Dado que el término “licencia” abarca también la sublicencia (véase A/CN.9/700, párr. 23), esos mismos principios serán aplicables a una cláusula de un acuerdo de sublicencia por la que el sublicenciario restrinja la facultad del sublicenciante de ceder el derecho al cobro de las subregalías que deba abonarle el sublicenciario.

27. Es importante señalar que la recomendación 24 solo es aplicable a los créditos por cobrar, y no a los derechos de propiedad intelectual. Por ello, no será aplicable a un acuerdo entre un licenciante y un licenciario que estipule que el segundo no tendrá derecho a otorgar sublicencias (un acuerdo de este tipo permite al licenciante controlar, en virtud de sus cláusulas, la propiedad intelectual objeto de la licencia, quién puede utilizarla y qué regalías se generan). También es importante señalar que la recomendación 24 únicamente es aplicable a un pacto entre el acreedor y el deudor de un crédito por cobrar que impida la cesión de ese crédito. La recomendación 24 no es aplicable a un acuerdo entre el acreedor y el deudor de un crédito por cobrar que impida al deudor ceder créditos que le sean debidos por terceros. Así pues, la recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre un licenciante y un licenciario que estipule que este último no podrá hacer cesión de su derecho a cobrar las regalías que le sean abonables por terceros sublicenciarios en concepto de sublicencia. Este tipo de acuerdo permite también al licenciante

controlar, en virtud de sus cláusulas, las regalías que se generan y puede consistir, por ejemplo, en un pacto que el licenciante pacte con el licenciatarlo que obligue a este último a destinar las regalías abonables por la sublicencia a desarrollar o mejorar los derechos de propiedad intelectual licenciados. Así pues, la recomendación 24 no afecta al derecho del licenciante a negociar su acuerdo de licencia con el licenciatarlo en términos que le permitan controlar quién podrá utilizar la propiedad intelectual o el pago de regalías por el licenciatarlo y los sublicenciatarios. Ahora bien, el incumplimiento de un acuerdo de licencia de este tipo por el licenciatarlo le hará responsable de los daños únicamente y no invalidará la garantía real que haya constituido sobre su derecho al cobro de subregalías.

28. Además, la recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre el licenciante y el licenciatarlo en virtud del cual el primero pueda poner fin al acuerdo de licencia si el licenciatarlo viola una cláusula que le prohíba ceder el derecho al cobro de las regalías que pueda cobrar de sus sublicenciatarios (un acuerdo de este tipo permite también al licenciante controlar, en virtud de sus cláusulas, las regalías que se paguen). En este contexto cabe señalar que el derecho del licenciante a revocar la licencia si el licenciatarlo incumple lo estipulado al respecto constituirá un fuerte incentivo para que los sublicenciatarios se aseguren de que el licenciatarlo pagará al licenciante. Además, la recomendación 24 no afecta tampoco al derecho del licenciante: a) a estipular con el licenciatarlo que una parte de las regalías que le sean abonables (que son una fuente de fondos para pagar las regalías que el licenciatarlo adeuda al licenciante) sea ingresada por los sublicenciatarios directamente en una cuenta a nombre del licenciante; o b) a obtener una garantía real sobre el derecho al cobro de las regalías abonables al licenciatarlo por sus sublicenciatarios, hacer inscribir un aviso a este respecto en el registro general de las garantías reales (o en el registro de la propiedad intelectual pertinente) y obtener así una garantía real que goce de prelación sobre los créditos de los demás acreedores del licenciatarlo (a reserva de lo que disponen las recomendaciones de la *Guía* a efectos de lograr la oponibilidad a terceros y la prelación de las garantías reales; véase A/CN.9/700/Add.4, párrs. 41 a 46).

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

3. Derechos del licenciatarlo

30. Cabe que el licenciatarlo esté facultado por un acuerdo de licencia de propiedad intelectual y por la ley que le sea aplicable para otorgar sublicencias y para cobrar toda regalía abonable en virtud del acuerdo de sublicencia. Lo anteriormente dicho con respecto a los derechos de un licenciante (véanse párrs. 21 a 29 *supra*) se aplica por igual a todo licenciatarlo que actúe como sublicenciente.

31. Todo licenciatarario estará normalmente facultado para utilizar o explotar la propiedad intelectual licenciada conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia. Con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual de algunos países, no se permite que el licenciatarario constituya, sin el consentimiento del licenciante, una garantía real sobre su derecho a utilizar o a explotar la propiedad intelectual licenciada (aunque en muchos Estados cabe que exista alguna excepción al respecto si el licenciatarario vende su empresa como negocio en marcha). La razón de ser de dicha regla es que es importante que el licenciante retenga su control de la propiedad intelectual licenciada y pueda controlar también quién podrá utilizarla. Si no puede ejercerse tal control, podría mermarse o perderse totalmente el valor de la propiedad intelectual licenciada. Sin embargo, si los derechos de un licenciatarario en virtud de un acuerdo de licencia son transferibles y si el licenciatarario constituye una garantía sobre ellos, el acreedor garantizado adquirirá los derechos del licenciatarario quedando sujeto a lo que estipulen las cláusulas del acuerdo de licencia. Si la licencia es transferible y el licenciatarario la transfiere, el cesionario adquirirá la licencia quedando sujeto a lo que estipulen las cláusulas del acuerdo de licencia. El régimen recomendado en la *Guía* no afectará a esas prácticas en el ámbito de las licencias de propiedad intelectual.

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

32. Es posible que se utilice propiedad intelectual respecto de un bien corporal. Por ejemplo, cabe que: a) el bien corporal sea fabricado conforme a un proceso patentado o mediante el ejercicio de derechos patentados; b) unos vaqueros lleven una marca comercial, o un automóvil lleve incorporado un chip con un programa informático sujeto a derechos de autor; c) un disco compacto contenga un programa informático; o d) una bomba de calor contenga un mecanismo patentado.

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

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

fabricante/otorgante es un licenciatario, los bienes gravados son los derechos del licenciatario nacidos de un acuerdo de licencia válido.

35. El alcance exacto de la garantía real dependerá de la descripción del bien gravado en el acuerdo de garantía. Como ya se indicó (véanse párrs. 5 a 8 *supra*), dar una descripción de los bienes gravados “que permita razonablemente su identificación” es una norma lo bastante flexible para acomodar los diversos supuestos posibles (véase la recomendación 14, apartado d)), ya que se fija así una norma que podrá variar en función de lo que la ley aplicable o la práctica comercial vigente tengan por descripción razonable del bien gravado. Por ello, cabe estimar que los principios de la *Guía*, así como las expectativas razonables de las partes, podrán quedar satisfechos dando una descripción genérica del bien corporal gravado. Al mismo tiempo, cabe señalar que el régimen recomendado en la *Guía* permite también respetar todos los principios clave del derecho interno de la propiedad intelectual concernientes a la descripción específica que haya de darse de la propiedad intelectual gravada por un acuerdo de garantía. En todo caso, si con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* basta con dar una descripción genérica de la propiedad intelectual gravada mientras que con arreglo a algún principio del derecho interno de la propiedad intelectual habrá de darse una descripción específica de la misma, este último principio será el aplicable a la propiedad intelectual gravada, según prevé el apartado b) de la recomendación 4 de la *Guía*.

36. Como ya se ha señalado (véase párr. 33 *supra*), una garantía real constituida sobre un bien corporal respecto del cual se utilice un derecho de propiedad intelectual no se hace extensible a la propiedad intelectual así incorporada al bien corporal, pero sí es aplicable al bien corporal propiamente dicho, inclusive a las características del bien que lleven incorporada la propiedad intelectual (por ejemplo, la garantía recae sobre un aparato de televisión en funcionamiento). Así pues, una garantía real constituida sobre tal bien no confiere al acreedor garantizado el derecho a fabricar bienes adicionales utilizando la propiedad intelectual. No obstante, el acreedor garantizado por un gravamen sobre bienes corporales podrá utilizar, a raíz de un incumplimiento, las vías de recurso reconocidas en el régimen de las operaciones garantizadas, siempre y cuando el ejercicio de esos recursos no se haga en detrimento de algún derecho reconocido en el derecho interno de la propiedad intelectual. Puede darse el caso de que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, quepa aplicar la denominada regla del “agotamiento” (o alguna norma similar) que permitirá la ejecución de la garantía real (véase el examen de la vía ejecutoria en A/CN.9/700/Add.5, párrs. 24 a 27).

G. Garantías reales sobre propiedad intelectual futura

37. El régimen recomendado en la *Guía* prevé que una persona pueda conceder una garantía real sobre un bien futuro, es decir, sobre un bien que vaya a crear o adquirir el otorgante tras la constitución de esa garantía real (véase la recomendación 17). Como cualquier otra regla recomendada en la *Guía*, también esta será aplicable a la propiedad intelectual, salvo en la medida en que sea incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual (véase el apartado b) de la recomendación 4). En consecuencia, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* cabrá constituir garantías reales sobre propiedad intelectual futura (acerca de las limitaciones legales al respecto, véanse la recomendación 18 y párrs. 43

y 44 *infra*). Este enfoque se justifica por la utilidad comercial que entraña el hecho de permitir que una garantía real se extienda a derechos de propiedad intelectual futuros.

38. El derecho interno de la propiedad intelectual de muchos países sigue ese mismo criterio y permite que los titulares de propiedad intelectual gravable obtengan financiación para el desarrollo de nuevas obras del ingenio humano, siempre que su valor pueda estimarse razonablemente por adelantado. Por ejemplo, por lo general es posible constituir una garantía real sobre una película o un programa informático amparados por derechos de autor (la garantía real se constituye al crearse la obra amparada por el derecho de autor; véase A/CN.9/700, párr. 40). En algunos Estados es posible constituir una garantía real sobre una solicitud de patente antes de que se conceda el derecho de patente (lo habitual es que, una vez concedida la patente, esta se tenga por creada en la fecha de presentación de la solicitud).

39. No obstante, en ciertos casos el derecho interno de la propiedad intelectual limita la transferibilidad de diversos tipos de propiedad intelectual futura, por diversas razones. Por ejemplo, en algunos casos una transferencia de derechos sobre nuevos medios o aplicaciones tecnológicas que se desconozcan en el momento de la transferencia puede no ser válida, habida cuenta de la necesidad de proteger a los autores contra el peligro de contraer compromisos indebidos. En otros casos, la transferencia de derechos futuros puede estar sujeta a un derecho legal de cancelación tras el transcurso de cierto plazo. En otros casos, el concepto de “propiedad intelectual futura” puede abarcar derechos susceptibles de inscripción registral ya creados, pero aún no inscritos. La prohibición legal tal vez consista en exigir una descripción precisa de la propiedad intelectual.

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

41. El acreedor garantizado deberá entender el sentido dado a estos conceptos en el derecho interno de la propiedad intelectual y su posible efecto sobre la noción de “propiedad” o “titularidad del derecho” que es esencial para la creación de una garantía real sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, la determinación del sentido de esos términos puede ser particularmente importante en el supuesto de un programa informático amparado por un derecho de autor. En algunos países, una garantía constituida sobre la versión de un programa sujeto a un derecho de autor ya existente en el momento de abrirse un crédito financiero garantizado se extenderá automáticamente a toda modificación introducida en esa versión con posterioridad a la apertura del crédito. Ahora bien, el derecho interno de la propiedad intelectual suele tratar esas mejoras futuras como bienes separados que no forman parte de la propiedad intelectual que fue gravada en su momento. Por ello, en el supuesto de

que la propiedad intelectual futura sea gravable, un acreedor garantizado prudente, que desee conservar su gravamen sobre las mejoras introducidas, deberá describir el bien gravado, en el acuerdo de garantía en términos que aseguren que esas mejoras seguirán estando gravadas directamente (véase A/CN.9/700/Add.5, párr. 20). De no ser gravable la propiedad intelectual futura, tampoco serán gravables las mejoras introducidas en la idea u obra amparada, por lo que el régimen recomendado en la *Guía* no menoscabará esas limitaciones (véase la recomendación 18).

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

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

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

44. Las únicas limitaciones de la transferibilidad de ciertos bienes a las que el régimen recomendado en la *Guía* puede afectar y desplazar son las limitaciones legales de la cesión de créditos por cobrar futuros, de la cesión global de créditos, y de la cesión de fracciones de crédito o de derechos indivisos sobre créditos, así como las limitaciones contractuales de la cesión de créditos por cobrar nacidos de la venta o licencia de derechos de propiedad intelectual (véanse los artículos 8 y 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos y las recomendaciones 23 a 25). Además, el régimen recomendado en la *Guía* puede afectar a las limitaciones contractuales y dejarlas sin efecto, pero únicamente en lo que respecta a los créditos por cobrar (no a la propiedad intelectual) y solo en un

determinado contexto, es decir, en un acuerdo celebrado entre el acreedor de un crédito por cobrar y el deudor de dicho crédito (véanse párrs. 26 a 28 *supra*).

Recomendación 243¹

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

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

¹ De ser incluida esta recomendación en la *Guía*, figurará como recomendación 28 bis en el capítulo II relativo a la creación de una garantía real.