



# Asamblea General

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

## Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

43º 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 relativo a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual

#### Nota de la Secretaría

#### Adición

#### Índice

|                                                                                                                                      | <i>Párrafos</i> | <i>Página</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| VI. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía relativo a propiedad intelectual. . . . .                        | 1-5             | 3             |
| A. Aplicación del principio de la autonomía contractual . . . . .                                                                    | 1               | 3             |
| B. Preservación de la propiedad intelectual gravada. . . . .                                                                         | 2-5             | 3             |
| Recomendación 246 . . . . .                                                                                                          |                 | 5             |
| VII. Derechos y obligaciones de todo tercero deudor en una operación de financiación garantizada por propiedad intelectual . . . . . | 6-7             | 5             |
| VIII. Ejercicio de una garantía constituida sobre propiedad intelectual. . . . .                                                     | 8-32            | 6             |
| A. Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con el derecho interno de la propiedad intelectual . . . . .             | 8-11            | 6             |
| B. Ejercicio de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual de diversa índole . . . . .                                | 12-13           | 7             |
| C. Toma de “posesión” de los documentos requeridos para ejercitar una garantía real sobre propiedad intelectual . . . . .            | 14-15           | 8             |
| D. Disposición de la propiedad intelectual gravada . . . . .                                                                         | 16-17           | 9             |



|     |                                                                                                                                 |       |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| E.  | Derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada .....                                  | 18-20 | 9  |
| F.  | Propuesta por la que el acreedor garantizado acepta adquirir la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda ..... | 21    | 10 |
| G.  | Cobro de regalías y otros derechos de licencia. ....                                                                            | 22    | 11 |
| H.  | Otros derechos contractuales del licenciante .....                                                                              | 23    | 11 |
| I.  | Ejercicio de las garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada .....              | 24-27 | 12 |
| J.  | Ejercicio de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciatario .....                                              | 28-32 | 13 |
| IX. | La financiación de adquisiciones en el contexto de la propiedad intelectual .....                                               | 33-61 | 15 |
| A.  | Introducción .....                                                                                                              | 33-34 | 15 |
| B.  | Enfoque unitario .....                                                                                                          | 35-58 | 16 |
| C.  | Enfoque no unitario .....                                                                                                       | 59-61 | 26 |
|     | Recomendación 247 .....                                                                                                         |       | 27 |

## **VI. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía relativo a propiedad intelectual**

[Nota para la Comisión: sobre los párrafos 1 a 5 y la recomendación 247, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párrs. 1 a 5, y recomendación 246; A/CN.9/689, párrs. 33 y 34; A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs. 1 a 5; A/CN.9/685, párrs. 73 a 75, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, párrs. 19 a 22; A/CN.9/670, párrs. 96 a 103; A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 62 y 63; A/CN.9/667, párrs. 104 a 108; A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 26 a 30; y A/CN.9/649, párrs. 57 a 59.]

### **A. Aplicación del principio de la autonomía contractual**

1. Con escasas excepciones, el régimen recomendado en la *Guía* suele reconocer la autonomía de las partes en un acuerdo de garantía para modelarlo conforme a sus necesidades (véase la recomendación 10). El principio de la autonomía contractual se aplica por igual a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual, a reserva de toda limitación expresamente prevista en el derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)). Por ejemplo, a menos que el derecho interno de la propiedad intelectual disponga otra cosa, un propietario/otorgante y su acreedor garantizado podrán pactar entre sí que: a) el acreedor garantizado podrá ejercer algunos de los derechos del propietario/otorgante (por ejemplo, sus derechos a negociar con las autoridades, a renovar la inscripción registral o a demandar a los infractores; véase A/CN.9/700/Add.1, párr. 23); b) el propietario/otorgante no podrá conceder licencias (en particular, licencias exclusivas) sin el consentimiento del acreedor garantizado; o c) el acreedor garantizado podrá cobrar las regalías adeudadas al propietario/otorgante, en cuanto licenciante, incluso antes de que se produzca un incumplimiento por parte del otorgante.

### **B. Preservación de la propiedad intelectual gravada**

2. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, la parte en cuya posesión obre un bien gravado tiene la obligación de adoptar las medidas adecuadas para conservarlo en buen estado (véase la recomendación 111). La propiedad intelectual se rige por reglas similares. Por ejemplo, el otorgante está obligado a negociar cuando proceda con las autoridades, a demandar a los infractores y a renovar las inscripciones registrales. En algunos Estados, la legislación sobre patentes dispone que el propietario/otorgante no podrá revocar ni limitar la patente gravada sin el consentimiento del acreedor garantizado.

3. Además, conforme al régimen recomendado en la *Guía*, un acreedor garantizado podrá pactar con un propietario/otorgante, en el acuerdo de garantía o en un acuerdo aparte, que éste lo habilite para adoptar toda medida que sea requerida para preservar el bien gravado (véase la recomendación 10). Con respecto a la propiedad intelectual, ello podría incluir el trato con las autoridades, la demanda de los infractores o la renovación de la inscripción registral incluso antes de un incumplimiento, siempre que ello no esté prohibido por el derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)). Si el propietario/otorgante no ejercita oportunamente estos derechos, la propiedad intelectual gravada podría

perder su valor, lo que restaría fiabilidad a la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar. Así pues, parecería adecuado que el enfoque general de la *Guía*, que permite al otorgante y al acreedor garantizado pactar las medidas que este último esté autorizado a adoptar para preservar el bien gravado, se aplique también a la propiedad intelectual (en la medida en que no lo prohíba el derecho interno de la propiedad intelectual). Este enfoque no privaría de sus derechos al propietario/otorgante de la propiedad intelectual gravada, ya que se habría de obtener su consentimiento. Tampoco obstaculizaría la aplicación del derecho interno de la propiedad intelectual, ya que dicho pacto no surtiría efecto si se concertara en violación de esa normativa. Los Estados que promulguen las recomendaciones de la *Guía* tal vez deseen estudiar su derecho interno de la propiedad intelectual a fin de determinar si deberían permitirse tales pactos, ya que con ello se facilitaría la utilización de la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar.

4. Además, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, el acreedor garantizado estaría legitimado para pedir al propietario/otorgante que lo habilite para proteger el valor de la propiedad intelectual gravada, procediendo, por ejemplo, a renovar su inscripción registral o demandando a todo infractor del derecho gravado (véase la recomendación 10), salvo que ello esté prohibido por el derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)). De no habilitársele así, la propiedad intelectual gravada quedaría expuesta a perder su valor, lo que restaría fiabilidad a la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar.

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

## Recomendación 246<sup>1</sup>

### 246. Derecho del acreedor garantizado a preservar la propiedad intelectual gravada

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

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

[Nota para la Comisión: sobre los párrafos 6 y 7, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párrs. 6 y 7; A/CN.9/689, párr. 35; A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs. 6 y 7, A/CN.9/685, párr. 76, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, párr. 23; A/CN.9/670, párr. 104; A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párr. 64; A/CN.9/667, párr. 109; A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párr. 32; y A/CN.9/649, párr. 60.]

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

7. A resultas de ello, si un cesionario ejercita, por ejemplo, el derecho del licenciante al cobro de las regalías que sean abonables, el licenciatario, en su condición de deudor del crédito por cobrar cedido, podrá oponer al cesionario toda excepción y todo derecho de compensación que sean invocables conforme a lo previsto en el acuerdo de licencia o en cualquier otro acuerdo que forme parte de la misma operación y que el licenciatario pueda invocar tal como si la cesión no hubiera tenido lugar y el licenciante hubiera ejercido su derecho al cobro de las regalías. Además, el licenciatario podrá oponer a ese cesionario todo otro derecho de compensación del que disponga frente al licenciante, siempre y cuando ese derecho fuera ya invocable por el licenciatario en el momento en que recibió el aviso de la cesión. Ahora bien, toda excepción o todo derecho de compensación que pueda ser invocable por el licenciatario, con arreglo a alguna norma legal ajena al régimen de las operaciones garantizadas, por haberse violado un pacto entre el licenciante y el licenciatario que declare intransferible el derecho al cobro de las regalías, no será invocable por el licenciatario frente al cesionario (véase la

<sup>1</sup> De poder incluirse en la *Guía*, esta recomendación debería figurar en el capítulo VI, Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía, como recomendación 116 bis.

recomendación 120). Como tal, el ejercicio de un derecho de compensación no está sujeto a las normas de prelación enunciadas en la *Guía*. Esta recomendación está supeditada también al principio de la primacía del derecho interno de la propiedad intelectual, enunciado en la recomendación 4 b).

## **VIII. Ejercicio de una garantía constituida sobre propiedad intelectual**

*[Nota para la Comisión: sobre los párrafos 8 a 32, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párrs. 8 a 32; A/CN.9/689, párr. 36; A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrs. 8 a 32; A/CN.9/685, párrs. 77 a 86, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, párrs. 24 a 48; A/CN.9/670, párrs. 105 a 114; A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 65 a 89; A/CN.9/667, párrs. 110 a 123; A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 35 a 44; y A/CN.9/649, párrs. 61 a 73.]*

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

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

9. El régimen ejecutorio recomendado en la *Guía* para las garantías reales sería por ello aplicable no solo a la propiedad intelectual (por ejemplo, sobre una patente, un derecho de autor o una marca comercial), sino también a otros derechos dimanantes de esos tipos de propiedad intelectual. Por ello, conforme a lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos, los bienes, como los derechos al cobro de regalías y los derechos de licencia, son conceptuados como créditos por cobrar, por lo que les será aplicable la vía ejecutoria recomendada por la *Guía* para las cesiones (es decir, las cesiones puras y simples, las transferencias para fines de garantía y las garantías reales) de créditos por cobrar (véase A/CN.9/700/Add.2, párrs. 21 a 29). De igual modo, todo otro derecho contractual de un licenciante o sublicenciante frente a un licenciatario o sublicenciatarario se regirá también por el derecho general de las obligaciones de la ley del foro, y el ejercicio de las garantías constituidas sobre esos derechos contractuales se regirá asimismo por el régimen general de las operaciones garantizadas de la ley del foro. Por el mismo motivo, el derecho de uso de la licencia de un licenciatario o sublicenciatarario se regirá, al igual que el derecho de uso de un arrendatario o comprador, por el derecho general de las obligaciones de la

ley del foro, salvo en lo relativo a las cuestiones de inscripción registral (si el derecho interno de la propiedad intelectual prescribe algo al respecto).

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

11. En cuanto a los remedios ejecutorios reconocidos a un acreedor garantizado para hacer valer su garantía recurriendo a la vía ejecutoria, cuando un Estado haya adoptado las recomendaciones al respecto de la *Guía*, no será preciso recurrir a principios ejecutorios distintos o inhabituales para hacer valer las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. La *Guía* se limita a recomendar una vía ejecutoria más eficiente, transparente y eficaz para hacer valer los derechos del acreedor garantizado, sin limitar en modo alguno los derechos ejercitables por el propietario de la propiedad intelectual para ampararla contra toda infracción o para cobrar las regalías abonables por un licenciatario o sublicenciatarario. Conforme se indica en el capítulo del proyecto de suplemento relativo a la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual (véase A/CN.9/700/Add.2, párr. 9), el acreedor garantizado por lo general no podrá hacer valer su garantía sobre más derechos que los que el otorgante posea en el momento de cerrarse el acuerdo de garantía o en el momento de adquirir el bien gravado o de ser habilitado para gravarlo (véase la recomendación 13).

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

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

de la mayoría de los Estados reconoce una amplia gama de derechos de propiedad intelectual, entre los que cabe citar:

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

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

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

14. El derecho del acreedor garantizado a tomar posesión del bien gravado conforme a lo previsto en las recomendaciones 146 y 147 de la *Guía* no será normalmente aplicable cuando el bien gravado sea un bien inmaterial como pudiera ser la propiedad intelectual (ya que el término “posesión”, según la definición de la *Guía*, significa posesión real; véase la introducción a la *Guía*, sección B). Estas dos recomendaciones se refieren únicamente a la toma de posesión de un bien corporal. Ahora bien, a tenor del principio general aplicable a la vía ejecutoria extrajudicial, el acreedor garantizado debería estar legitimado para tomar posesión de cualquier documento que pueda ser necesario para hacer valer su garantía real cuando el bien gravado sea propiedad intelectual, ya sea que esos documentos se designen específicamente como bienes gravados en el acuerdo de garantía o no. Ese derecho suele estar estipulado en el acuerdo de garantía.

15. Cabe pensar que, cuando un acreedor garantizado toma posesión de un bien corporal en cuya producción se utilice propiedad intelectual o que contenga un programa que sea objeto de propiedad intelectual, dicho acreedor garantizado está tomando posesión también de la propiedad intelectual que quedará igualmente gravada. Pero no es así, por lo que es importante delimitar adecuadamente el bien efectivamente gravado por la garantía. Aun cuando muchos bienes corporales, ya sean bienes de equipo o existencias comerciales, sean producidos mediante la aplicación de algún derecho de propiedad intelectual, como pudiera ser una patente, la garantía real recae sobre el bien corporal en cuanto tal y, salvo estipulación expresa al respecto en el acuerdo de garantía, no gravará en modo alguno la propiedad intelectual utilizada para producir el bien. La utilización a que se hace referencia aquí debe ser conforme a la autorización dada por el propietario u otro licenciante de la propiedad intelectual utilizada, ya que si esa utilización no está autorizada, los productos así obtenidos tampoco lo estarán y el acreedor garantizado se convertirá en un infractor si dispone de los bienes gravados sin la debida autorización. Por ello, un acreedor garantizado podrá, por ejemplo, tomar posesión

de un bien corporal, como un disco compacto o un video con una grabación digital, y podrá disponer de él conforme a lo previsto en el régimen recomendado en la *Guía*. En todo supuesto en el que un acreedor garantizado desee obtener además una garantía real sobre la propiedad intelectual utilizada (incluido, siempre y cuando el otorgante de la garantía esté legitimado para la venta u otra forma de enajenación o la licencia de la propiedad intelectual utilizada, un derecho a venderla, a disponer de ella de otra forma o a licenciarla), en el acuerdo de garantía que el acreedor garantizado concierte con el otorgante deberá describirse esa propiedad intelectual como bien gravado (véanse A/CN.9/700/Add.2, párrs. 32 a 36 y la recomendación 243).

#### **D. Disposición de la propiedad intelectual gravada**

16. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, un acreedor garantizado estará legitimado, a raíz de un incumplimiento del otorgante, para disponer de la propiedad intelectual gravada, o para licenciarla (pero sin excederse del alcance de los derechos que tenga el otorgante; véase la recomendación 148). A resultas de ello, si el otorgante es el propietario o titular del derecho gravado, el acreedor garantizado debería, en principio, estar legitimado para vender (ceder) o de otro modo enajenar o licenciar la propiedad intelectual gravada. Ahora bien, si el otorgante hubiera concedido a un tercero una licencia exclusiva anterior a la garantía real y no sujeta a ella, de incurrir el otorgante en incumplimiento, el acreedor garantizado no podría conceder otra licencia por el mismo uso dentro del mismo ámbito geográfico de la licencia, dado que el otorgante no gozaba de tal derecho cuando el acreedor garantizado adquirió su garantía real (*nemo dat quod non habet*). La situación será distinta cuando, por ejemplo, el otorgante conceda una licencia exclusiva que esté geográficamente limitada. Sin embargo, el acreedor garantizado podrá conceder otra licencia fuera del ámbito geográfico fijado por la licencia exclusiva concedida por el otorgante.

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

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

18. Con arreglo al régimen recomendado por la *Guía*, todo derecho que se adquiera sobre propiedad intelectual por decisión del foro competente se regirá por la ley de dicho foro que sea aplicable a la ejecución de sentencias (véase la recomendación 160). De efectuarse un acto de disposición extrajudicial con arreglo a lo previsto en el régimen de las operaciones garantizadas, cabe recordar, en primer

lugar, que el cesionario o licenciatario adquirirá su derecho de propiedad intelectual directamente del otorgante de la garantía. El acreedor garantizado que opte por hacer valer su garantía por esta vía no pasará a ser propietario del derecho intelectual gravado simplemente en el curso del proceso ejecutorio de su garantía, a menos que el acreedor garantizado opte por adquirir la propiedad intelectual gravada en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada o la adquiera en una venta ejecutoria del bien gravado (véanse las recomendaciones 148 y 156).

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

20. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, la garantía constituida sobre un bien corporal se extiende y será ejecutable sobre todo bien incorporado al bien gravado (véanse las recomendaciones 21 y 166). Para asegurar que la garantía abarque también los frutos o productos del bien gravado cosechados o fabricados por el otorgante, el acuerdo de garantía suele estipular expresamente que la garantía se hará extensiva a todo bien que reporte, por fruto o industria, el bien gravado. Cuando el bien gravado sea propiedad intelectual, es importante que se especifique claramente si el bien del que se dispone en beneficio del cesionario o del licenciatario será la propiedad intelectual conforme exista al hacerse oponible la garantía a terceros o si también incluirá toda mejora subsiguiente (por ejemplo, las mejoras introducidas en una patente o la adaptación de una obra amparada por derechos de autor). Por lo general, el derecho interno de la propiedad intelectual suele considerar dichas modificaciones (“actualizaciones”, “adaptaciones” o “mejoras”) como bienes aparte y no como parte integrante de la propiedad intelectual gravada. Por ello, un acreedor garantizado prudente que desee asegurarse de que toda mejora quedará igualmente gravada deberá describir el bien gravado en el acuerdo de garantía en términos que dejen claro que las mejoras quedarán directamente gravadas por la garantía otorgada (véase A/CN.9/700/Add.2, párrs. 40 y 41).

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

21. Con arreglo al régimen ejecutorio recomendado en la *Guía*, el acreedor garantizado podrá proponer al otorgante que le transfiera los derechos gravados en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada. Si el otorgante es el titular de la propiedad intelectual, el acreedor garantizado podría adquirir la titularidad de la misma, conforme a lo prescrito en el derecho interno de la propiedad intelectual, siempre que el otorgante de la garantía y todo otro interesado (como el deudor, toda otra persona que deba el cumplimiento de la obligación garantizada o toda persona

con algún derecho sobre el bien gravado) no tengan nada que objetar (véanse las recomendaciones 156 a 159). Si el titular del derecho gravado lo había licenciado a un licenciatario que adquirió su licencia libre del gravamen constituido en favor del acreedor garantizado ejecutante, dicho acreedor habrá de aceptar la propiedad intelectual gravada sujeta a esa licencia, cuyo libre ejercicio gozaba ya de prelación sobre su garantía, conforme al principio del *nemo dat*. Si el acreedor garantizado pasa a ser titular de la propiedad intelectual gravada, sus derechos y obligaciones se regirán por el derecho interno de la propiedad intelectual. Por ello, para disfrutar de sus derechos o para obtener la prelación pertinente, el acreedor garantizado tal vez haya de hacer inscribir un aviso o documento probatorio de su adquisición de la propiedad intelectual. Por último, el acreedor garantizado que adquiera la propiedad intelectual gravada en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada la adquirirá libre de todo gravamen cuya prelación sea inferior a la de su propia garantía, pero sujeta a toda garantía cuya prelación sea superior (véase la recomendación 161).

## **G. Cobro de regalías y otros derechos de licencia**

22. Conforme al régimen ejecutorio recomendado en la *Guía*, cuando el bien gravado consista en el derecho a cobrar las regalías y otros derechos abonables en virtud de un acuerdo de licencia, el acreedor garantizado deberá quedar legitimado, a raíz de todo incumplimiento de la obligación garantizada, para hacer valer su garantía procediendo sin más al cobro de las regalías y derechos abonables por concepto de licencia, tras haber dado aviso a la persona que adeude tales regalías o derechos (véase la recomendación 168). En todos estos casos, el derecho al cobro de las regalías y demás derechos abonables estará conceptuado, a efectos del régimen de las operaciones garantizadas, como un crédito por cobrar (véase A/CN.9/700/Add.2, párrs. 22 a 29). Así pues, los derechos y las obligaciones de las partes se regirán por los principios enunciados en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos y en el régimen recomendado en la *Guía* para los créditos por cobrar. Al igual que en casos similares, el acreedor garantizado que haya constituido una garantía sobre las regalías actuales y futuras abonables a su otorgante estará únicamente legitimado para hacer valer su derecho al cobro de las regalías (incluido el cobro de las regalías futuras estipuladas en una licencia ya existente) que el otorgante (licenciante) tuviera en el momento de concertarse el acuerdo de garantía o en el momento de adquirir el derecho al cobro, previamente gravado, de esos créditos futuros o la facultad de gravarlos (véase la recomendación 13). Además, con sujeción a toda disposición en contrario del derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)), los derechos del acreedor garantizado a cobrar regalías incluyen el derecho a cobrar o a hacer valer de algún otro modo cualquier derecho personal o real que respalde el pago de las regalías (véase la recomendación 169).

## **H. Otros derechos contractuales del licenciante**

23. Además de su derecho a cobrar las regalías, cabe que el licenciante haya estipulado algún otro derecho en su acuerdo con el licenciatario (véase A/CN.9/700/Add.2, párr. 21), imponiendo, por ejemplo, algún límite al derecho del licenciatario a conceder sublicencias, prohibiendo que el licenciatario otorgue una garantía real sobre sus

derechos nacidos del acuerdo de licencia, o reservándose el derecho a revocar la licencia si no se cumplen las condiciones estipuladas. El licenciante seguirá gozando de esos derechos si la garantía real grava únicamente su derecho al cobro de regalías. Ahora bien, si el acreedor garantizado desea que su garantía grave también esos otros derechos del licenciante, habrá de hacerlos incluir en la descripción del bien gravado que se haga en el acuerdo de garantía. Conviene señalar también que si, con arreglo al derecho general de los contratos, el acreedor garantizado adquiere, al ejercitar su garantía, una propiedad intelectual que sea objeto de una licencia, el acreedor garantizado estará obligado por las cláusulas y condiciones del acuerdo de licencia.

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

24. Salvo que sea aplicable la “regla del agotamiento” (denominada también “de la primera venta” o de “agotamiento del derecho”), el titular de la propiedad intelectual utilizada podrá, en principio, controlar la modalidad y el lugar de venta del bien corporal gravado que la lleve incorporada (conforme a la autorización dada por su titular). Es decir, de no haberse agotado ya la propiedad intelectual utilizada, el acreedor garantizado sólo deberá poder disponer del bien corporal gravado a raíz de un incumplimiento de la obligación garantizada y sólo cuando cuente con la autorización del titular de la propiedad intelectual utilizada (se parte del supuesto de que el acuerdo constitutivo de la garantía sobre el bien corporal no grava la propiedad intelectual en sí; véanse A/CN.9/700/Add.2, párrs. 32 a 36, y la recomendación 243).

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

26. Cuando se fabrique un producto en el que se utilice propiedad intelectual licenciada a un licenciatario y éste pretenda gravar esos productos con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, se podrá estipular en el acuerdo de licencia que el licenciatario no podrá otorgar una garantía real sobre ese producto; en el acuerdo de licencia se podrá disponer también que un acreedor garantizado sólo podrá ejercitar su garantía conforme a lo estipulado por el licenciante.

En ambos casos, es probable que el licenciante estipule en el acuerdo que podrá revocar su licencia si el otorgante de la garantía o el acreedor garantizado incumplen los límites pactados en el acuerdo. Por ello, para ejercitar eficazmente su garantía sobre ese producto, será preciso que, en ausencia de un acuerdo previo con el propietario/licenciante, el acreedor garantizado a) obtenga el consentimiento de este último; o b) pueda hacer valer la regla del agotamiento con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

27. En los casos en que el acreedor garantizado desee también obtener una garantía sobre la propiedad intelectual en sí (gravando incluso el derecho a vender o licenciar la propiedad intelectual, en la medida que el otorgante goce de estos derechos), será preciso que el acreedor garantizado designe específicamente esa propiedad intelectual como bien gravado en el acuerdo de garantía. De ser eso lo pactado, el bien gravado no será el producto fabricado gracias al empleo de la propiedad intelectual, sino la propiedad intelectual en sí (o la licencia para fabricar bienes corporales que la lleven incorporada). Un acreedor garantizado prudente tratará normalmente de obtener una garantía constituida sobre la propiedad intelectual utilizada a fin de poder ejercitar su garantía real y vender o licenciar la propiedad intelectual con miras a que el licenciario pueda proseguir la fabricación de todo producto gravado parcialmente acabado.

## **J. Ejercicio de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciario**

28. En secciones anteriores se ha partido del supuesto de que el otorgante de la garantía es el titular de la propiedad intelectual gravada, lo que significa que el bien gravado podrá ser uno o más de los siguientes derechos: a) la propiedad intelectual en sí; b) el derecho del propietario/licenciante a cobrar las regalías u otros derechos que le sean abonables por concepto de licencia; o c) su derecho a reclamar alguna otra prestación contractual debida al licenciante respecto de su propiedad intelectual. Tan sólo al examinarse la garantía constituida sobre un bien corporal producido mediante el empleo de propiedad intelectual (párrafos 24 a 27 *supra*) se consideraron conjuntamente los derechos de un propietario/licenciante y los derechos de un licenciario. Ahora bien, la mayoría de las cuestiones abordadas en las secciones C a H serán igualmente aplicables en supuestos en que el bien gravado no sea la propiedad intelectual en sí sino los derechos de un licenciario (o sublicenciario), dimanantes del acuerdo de licencia (o de sublicencia) (véase A/CN.9/700/Add.2, párrs. 30 y 31). En los casos en que el bien gravado sea meramente una licencia, es obvio que el acreedor garantizado podrá únicamente hacer valer su garantía sobre los derechos del licenciario y deberá hacerlo respetando lo estipulado en el acuerdo de licencia.

29. En casos en los que el otorgante sea un licenciario, el acreedor garantizado podrá hacer valer, a raíz de un incumplimiento del otorgante, su garantía real sobre los derechos del licenciario nacidos del acuerdo de licencia, y podrá transferir la licencia a un cesionario siempre que el licenciante dé su consentimiento o que la licencia sea transferible, lo que no suele ser el caso. De igual modo, el acreedor garantizado que ejercite su garantía sobre una licencia podrá conceder una sublicencia siempre que el licenciante dé su consentimiento o que el acuerdo de licencia haya facultado al licenciario/otorgante para conceder sublicencias. Si el acreedor

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

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

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

32. Los derechos que adquiera un cesionario o sublicenciario, a raíz de un acto de disposición por el acreedor garantizado de los derechos gravados de un licenciario, o que adquiera dicho acreedor en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada del licenciario, podrán verse considerablemente limitados por las cláusulas y condiciones del acuerdo de licencia. Por ejemplo, un licenciario no exclusivo no estará legitimado para hacer valer ante los tribunales sus derechos de propiedad intelectual licenciada frente a otro licenciario no exclusivo de tal propiedad o frente a un infractor de la misma. Únicamente el licenciante (o el propietario) estará legitimado para llevar su queja ante los tribunales, si bien es cierto que en algunos Estados un licenciario exclusivo está legitimado para adherirse a la demanda presentada por el licenciante o incluso para presentar una demanda por su cuenta. Además, cabe que, conforme a las cláusulas y condiciones del acuerdo de licencia y a la descripción del bien gravado que se dé en el acuerdo de garantía, el cesionario de la licencia no tenga acceso a ciertos datos como, por ejemplo, el código de acceso a una fuente de origen. A fin de dotar de validez a la licencia transferida o sublicenciada, el acuerdo de garantía deberá incluir esos derechos en la descripción del bien gravado por el licenciario/otorgante, en la medida

en que el acuerdo de licencia y la ley aplicable le legitimen para gravar también tales derechos.

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

*[Nota para la Comisión: sobre los párrafos 33 a 61 y la recomendación 247, véanse A/CN.9/WG.VI/ WP.42/Add.5, párrs. 33 a 58, y las recomendaciones 247 a 252; A/CN.9/689, párrs. 37 a 40; A/CN.9/WG.VI/ WP.39/Add.5; la nota adjunta al párr. 19; A/CN.9/685, párrs. 66 a 70; y A/CN.9/670, párrs. 32 a 36.]*

### **A. Introducción**

33. En el pasado, así como en la práctica jurídica y comercial contemporánea, muchos Estados han promulgado un régimen especial para la financiación de la adquisición de bienes corporales. De conformidad con dicha práctica generalizada, el examen que se hace en la *Guía* de la financiación de adquisiciones está centrado en la adquisición de bienes corporales, es decir en la adquisición de artículos de consumo, bienes de equipo y existencias. En la *Guía* no se formula recomendación alguna respecto de la financiación de la adquisición de bienes corporales de otra índole, como pudiera ser el caso de los títulos y documentos negociables. En la *Guía* tampoco se recomienda el establecimiento de un régimen especial para la financiación de la adquisición de los llamados bienes inmateriales. Además, la *Guía* no aborda explícitamente la cuestión de si una garantía real, y en particular una garantía del pago de la adquisición de un bien corporal que lleve incorporado un programa informático (bien de naturaleza inmaterial) se extenderá al programa o los programas utilizados. Ahora bien, en el proyecto de suplemento se deja en claro que una garantía real, cualquiera que sea su índole, constituida sobre un bien corporal no se extenderá a la propiedad intelectual que dicho bien lleve incorporada (véanse A/CN.9/700/Add.2, párrs. 32 a 36 y la recomendación 243).

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

## B. Enfoque unitario

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

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

- a) Disponer explícitamente que cabrá constituir garantías reales del pago de la adquisición no sólo de bienes corporales sino también de propiedad intelectual;
- b) Prever que los Estados podrán adoptar un enfoque ya sea unitario o no unitario respecto de las garantías reales de adquisiciones;
- c) Eliminar toda referencia que se haga a la posesión o al acto de entrega del bien gravado; y
- d) Distinguir conforme proceda entre la financiación de adquisiciones garantizada directamente por la propiedad intelectual en sí y la financiación de adquisiciones garantizada por el valor de la licencia o sublicencia de dicha propiedad intelectual.

37. Además de esos ajustes generales, tal vez se necesiten ciertos ajustes más específicos. Estos concernirían a: a) la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real del pago de la adquisición de la propiedad intelectual; b) la prelación especial de una garantía real inscrita en un registro de la propiedad intelectual;

y c) la prelación de una garantía real que se extienda al producto de la propiedad intelectual gravada. Estos ajustes más específicos se estudian sucesivamente a continuación.

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

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

39. El régimen recomendado en la *Guía* ofrece dos variantes para obtener la oponibilidad a terceros de las garantías del pago de la adquisición de existencias y de bienes de equipo. Conforme a la primera, una garantía real del pago de la adquisición de bienes corporales que no sean ni artículos de consumo ni existencias (es decir, bienes de equipo) gozaría de prelación sobre toda garantía concurrente que no esté destinada a financiar la adquisición del bien gravado, pero que haya sido constituida por el mismo otorgante sobre el mismo bien, con tal de que se haya inscrito un aviso de la garantía real de adquisiciones dentro de un breve plazo a partir del momento en el que el otorgante obtenga la posesión del bien gravado (recomendación 180, variante A, apartado a)). Otra sería la regla aplicable si la garantía real está constituida sobre existencias (sobre bienes destinados por el otorgante a ser vendidos, arrendados o licenciados en el curso normal de su negocio; véase la terminología en la introducción a la *Guía*, sección B). En este supuesto, la inscripción de la garantía real de adquisiciones en el registro general de las garantías reales habrá de hacerse antes de la entrega de las existencias al otorgante, y todo acreedor garantizado por una garantía previamente inscrita, pero no destinada a garantizar el pago de su adquisición, será notificado, también antes de la entrega de las existencias al otorgante, de la intención del acreedor garantizado por una garantía real del pago de las existencias de hacer valer dicha garantía (véase la recomendación 180, variante A, apartado b)). Con arreglo a una segunda variante, no se haría en cambio distinción alguna entre las existencias y los bienes que no sean ni artículos de consumo ni existencias. En este caso, la regla aplicable con arreglo a la primera variante a los bienes que no sean existencias sería aplicable a todo tipo de bienes que no sean artículos de consumo (véase la recomendación 180, variante B).

40. A fin de adaptar el régimen recomendado en la *Guía* al contexto de la propiedad intelectual se habrían de efectuar los ajustes siguientes. En todo supuesto en el que la propiedad intelectual que sea objeto de una garantía real del pago de su adquisición obre en manos del otorgante para fines personales, familiares o domésticos, dicha garantía sería tratada conforme al régimen aplicable a una garantía real del pago de la adquisición de artículos de consumo. En todo supuesto

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

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

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

y de que se haya notificado a los acreedores garantizados por una garantía real anteriormente inscrita, pero no destinada a garantizar el pago de esa adquisición, también antes de conceder la licencia, de la intención del acreedor garantizado por la garantía del pago de una adquisición de ejercitar esa garantía (transponiendo la recomendación 180, variante A, apartado b)). Conforme a la variante B, el régimen aplicable a los derechos de propiedad intelectual adquiridos para ser utilizados en el negocio del otorgante, y no para ser licenciados o sublicenciados, sería aplicable a todo tipo de derechos o de licencias de propiedad intelectual (transponiendo la recomendación 180, variante B).

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

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

44. El enfoque recomendado en la *Guía* está justificado por la necesidad de evitar interferencias con el régimen de los registros especiales. Ahora bien, esta subordinación del régimen general al régimen de un registro especial podría suponer un obstáculo para la financiación de adquisiciones en la medida en que una garantía real del pago de la propiedad intelectual adquirida dejara de gozar de una prelación especial frente a otros tipos de garantías reales sobre dicho bien, con tal de que éstas estuvieran inscritas en un registro especial de la propiedad intelectual. Como ya se mencionó (véase A/CN.9/700/Add.3, párr. 9), todo Estado que promulgue las recomendaciones de la *Guía* tal vez desee revisar su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a determinar si debe permitirse la inscripción de una garantía real en un registro de la propiedad intelectual. Esos Estados tal vez deseen también hacer aplicable la prelación especial de una garantía real del pago de una adquisición a toda garantía real del pago de una adquisición que haya sido inscrita, conforme proceda, en un registro de la propiedad intelectual.

45. El siguiente ejemplo tal vez sirva para aclarar las razones que aconsejarían adoptar dicho enfoque. El Estado A, que ha adoptado el régimen recomendado en la *Guía*, decide también permitir la inscripción de avisos de las garantías

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

46. Ese mismo otorgante desea ulteriormente adquirir un determinado derecho de propiedad intelectual a crédito. El vendedor sólo venderá dicho derecho a crédito si se le otorga una garantía real sobre el derecho de propiedad intelectual vendido que garantice la suma pendiente de pago del precio de dicho derecho. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, dicho vendedor no podrá adquirir la prelación especial otorgable al financiador del pago de una adquisición respecto de una garantía real ya inscrita que no esté destinada a garantizar el pago de una adquisición. Si el vendedor del derecho inscribe su garantía en el registro de la propiedad intelectual, la prelación de su garantía será inferior a la de la garantía previamente inscrita por el banco. Lo que significa que, aun cuando el vendedor que desee obtener la prelación especial de una garantía del pago de una adquisición adopte todas las medidas requeridas para reclamar ese derecho e inscriba un aviso de su garantía en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 180 conforme se ha transpuesto), la regla inspirada en la recomendación 181 reconocerá el orden de prelación establecido por el registro especial (que dispondrá normalmente que la inscripción en dicho registro especial prevalecerá siempre sobre una inscripción en el registro general (véase la recomendación 77)). Por ello, de estar ya inscrita una garantía real sobre cierta propiedad intelectual tanto actual como futura en el registro de la propiedad intelectual, no habrá modo alguno por el que el financiador de una nueva adquisición de esa misma propiedad intelectual adquiera para su garantía una prelación especial respecto de la propiedad intelectual vendida. El vendedor habría pues de recurrir a una operación de retención de la titularidad sobre el derecho de propiedad intelectual vendido, a condición de que el derecho interno de la propiedad intelectual reconociera este enfoque (véanse los párrafos 60 a 63 *infra*). La misma situación podría producirse si: a) el otorgante procura adquirir una licencia exclusiva, que se trate como una transferencia de la propiedad intelectual en sí; b) un licenciante está dispuesto a otorgar una licencia no exclusiva a crédito si se le concede una protección adicional a la que obtendría mediante la simple rescisión del acuerdo de licencia; c) un licenciario, en su calidad de sublicenciante, está dispuesto a otorgar una sublicencia no exclusiva sólo si puede adquirir una garantía real sobre los derechos de la sublicencia y sobre todo derecho al cobro de las regalías abonables al sublicenciario por un subsublicenciario; y d) la financiación de la adquisición procede no del propietario en su condición de cedente o licenciante, ni del licenciario en su condición de sublicenciante, sino de un tercero que otorgue el préstamo.

47. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, en los ejemplos arriba mencionados, el vendedor, licenciante o prestamista no podrá de ninguna manera adquirir la prelación especial otorgable al financiador del pago de una adquisición respecto de la garantía real ya inscrita del banco. Aun cuando el vendedor, licenciante o prestamista inscriba un aviso en el registro de la propiedad intelectual, la prelación de su garantía seguirá siendo inferior a la de la garantía previamente inscrita por el banco sobre todos los bienes presentes y futuros de un otorgante. Es decir, incluso si el vendedor, licenciante o prestamista que desee obtener la prelación especial de una garantía del pago de una adquisición adopta todas las medidas requeridas para reclamar ese derecho e inscribe un aviso de su garantía en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 180 conforme se ha transpuesto), la regla inspirada en la recomendación 181 reconocerá el orden de prelación establecido por el registro especial (que dispondrá normalmente que la inscripción en dicho registro especial prevalecerá siempre sobre una inscripción en el registro general (véase la recomendación 77)). Por ello, de estar ya inscrita una garantía real sobre cierta propiedad intelectual tanto actual como futura en el registro pertinente de la propiedad intelectual, no habrá modo alguno por el que el financiador de una nueva adquisición de esa misma propiedad intelectual adquiera para su garantía una prelación especial respecto de la propiedad intelectual vendida o licenciada (véanse los párrafos 56 a 59 *infra*).

*[Nota para la Comisión: La Comisión tal vez desee considerar la posibilidad de sustituir el texto de los párrafos 45 a 48 por un párrafo redactado en los siguientes términos: "Un cedente o licenciante de propiedad intelectual que esté sujeta a inscripción en un registro especial podrá obtener los beneficios de un acreedor garantizado respecto de una adquisición, puesto que todo acreedor garantizado de un cesionario o licenciataria sólo podrá efectuar la inscripción después de que se haya inscrito la transferencia o licencia. Por ejemplo, al mismo tiempo que A inscribe una transferencia o licencia otorgada a B a crédito, A inscribe una garantía real sobre la propiedad intelectual para garantizar todo incumplimiento de la obligación de pago. Debido al funcionamiento diferente de la inscripción en un registro especializado (inscripción de bienes específicos), el financiador general de B sólo podrá efectuar la inscripción una vez que esté inscrita la transferencia o licencia a B, A obtendrá necesariamente su garantía real antes del financiador general de B, y A tendrá funcionalmente la misma prelación que en el caso de una garantía real del pago de una adquisición. Así pues, la aplicación de los principios de una garantía sobre la financiación de la adquisición de propiedad intelectual sólo tendrá lugar en los casos en que la garantía real sobre la propiedad intelectual esté sujeta a la inscripción en el registro general de las garantías reales, conforme a lo recomendado en la Guía.]*

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

48. Un rasgo esencial del régimen recomendado en la *Guía* para la financiación de adquisiciones se refiere al tratamiento que se dará a las garantías reales del pago del precio de una adquisición sobre el producto de un bien gravado. La regla general enunciada por el régimen recomendado en la *Guía* es que la prelación de una garantía real que se extienda al producto del bien gravado debe seguir siendo la prelación que se haya reconocido a dicha garantía respecto del bien originariamente gravado (recomendaciones 76 y 100). A diferencia de lo previsto en esa regla, la prelación de una garantía real sobre el producto de un bien gravado por una garantía

real del pago del precio de su adquisición no seguirá siendo automáticamente la prelación de la garantía constituida sobre el bien originariamente gravado. Una vez más, se ha de hacer una distinción entre los artículos de consumo, las existencias y los bienes que no sean ni artículos de consumo ni existencias, como pudiera ser el equipo industrial (véase la recomendación 185). Al igual que respecto del bien originariamente gravado, la *Guía* ofrece más de una posibilidad.

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

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

51. Dado que la transposición de las recomendaciones de la *Guía* al contexto de la propiedad intelectual tiene por objeto conseguir que las garantías reales del pago de la adquisición de bienes corporales y las garantías reales del pago de la adquisición de propiedad intelectual gocen de un trato equivalente, lo preferible será prever que el resultado sea el mismo en uno y otro supuesto. Esta solución sería particularmente importante para el supuesto de que el otorgante constituyera una garantía real general sobre todos sus bienes actuales y futuros tanto corporales como inmateriales. En el proyecto de suplemento se aconseja, por ello, que el régimen recomendado en la *Guía* para la garantía real sobre el producto de un bien corporal originariamente gravado, que sea objeto de una garantía real del pago de su adquisición, sea transpuesto sin más modificación al régimen aplicable a la financiación de adquisiciones de propiedad intelectual. De esta forma se establecería un equilibrio adecuado entre las necesidades del licenciante de cobrar regalías y las necesidades del financiador que conceda el crédito al licenciario basándose en los derechos de éste al pago de subregalías. Por ejemplo, en caso de incumplimiento del licenciario en el pago de las regalías, el licenciante tendrá normalmente el derecho de rescindir el contrato de licencia y recuperar la propiedad intelectual licenciada. Si el acreedor garantizado del licenciario (cuya garantía real sobre los derechos de cobro de regalías como productos de la propiedad intelectual tendrá prelación respecto de la garantía real del acreedor garantizado del licenciante) desea poder obtener beneficios de la propiedad intelectual licenciada, el acreedor garantizado deberá subsanar el incumplimiento, abonando las regalías adeudadas e incluso las regalías futuras. Por otra parte, si el acreedor garantizado del licenciario no aspira a ello, podrá retener las regalías ya recaudadas pero no estará facultado para cobrar regalías futuras si el licenciante revoca la licencia. Esto significa que, desde la perspectiva del licenciante, el riesgo fundamental es que el licenciario o su acreedor garantizado cobren las regalías, pero no las abonen al licenciante. El licenciante podrá reducir este riesgo mediante cláusulas contractuales relativas a las fechas de la contabilidad y los pagos.

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

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

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

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

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

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

54. B otorga una garantía real sobre todos sus bienes muebles (incluida su propiedad intelectual) presentes y futuros a su primer acreedor garantizado, el cual adopta las medidas necesarias para hacer que su garantía real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B adquiere una patente de su propietario con el fin de licenciarla a terceros en el curso normal de su negocio. B obtiene los fondos necesarios para pagar al propietario el precio de compra de la patente tomándolo prestado de su segundo acreedor garantizado, al cual B otorga una garantía real sobre la patente para respaldar su obligación de reembolsar el crédito. Antes de que B obtenga la patente, el segundo acreedor garantizado: a) adopta las medidas requeridas para hacer que su garantía sea oponible a terceros; y b) notifica al primer acreedor garantizado que él, en cuanto segundo acreedor garantizado, dispondrá de una garantía real de adquisiciones. Al ser la garantía real del segundo acreedor garantizado una garantía real de adquisiciones, dicha garantía gozará de prelación frente a la garantía real del primer acreedor garantizado (véase la recomendación 180, variante A, apartado b), y variante B, apartado b), tal como fueron transpuestas). La prelación de la garantía real del segundo acreedor garantizado no se hará extensiva al producto de la patente abonado en forma de créditos por cobrar, de títulos negociables, de derechos al cobro de los fondos depositados en una cuenta bancaria y de derechos a percibir el producto de una promesa independiente, aunque sí se hará extensiva a otros tipos de productos (véase la recomendación 185, variante A, apartado b), y variante B, tal como fueron transpuestas).

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

55. B ha otorgado una garantía real sobre todos sus bienes muebles (incluida su propiedad intelectual) presentes y futuros al acreedor garantizado, el cual ha tomado

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

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

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

aunque sí se hará extensiva a otros tipos de producto (véase la recomendación 185, variante A, apartado b), y variante B, tal como fueron transpuestas).

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

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

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

### **C. Enfoque no unitario**

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

60. Por ello mismo, si un Estado adopta el “enfoque no unitario” para la financiación de adquisiciones de bienes corporales, lo razonable es suponer que ese Estado adoptará también el enfoque no unitario para la financiación de adquisiciones de propiedad intelectual. El enfoque no unitario de la financiación de adquisiciones de propiedad intelectual puede verse reflejado, por ejemplo, en ciertas cláusulas o pactos contractuales por los que se prevea la cesión condicional (que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, puede referirse a una licencia exclusiva condicional), la retención de la titularidad, el arriendo financiero o una operación

similar concertada respecto de un derecho de propiedad intelectual. Con arreglo al enfoque no unitario será, además, posible que el propietario o un tercero financiero, como pudiera ser un banco, obtengan una garantía real respecto del pago de la propiedad adquirida de índole igual a la disponible con arreglo al enfoque unitario.

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

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

## **Recomendación 247<sup>2</sup>**

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

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

---

<sup>2</sup> De poder incluirse en la *Guía*, esta recomendación debería figurar en el capítulo IX, Financiación de adquisiciones, como recomendación 186 bis.

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