



Asamblea General

Distr. limitada
27 de agosto de 2008
Español
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional**
Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)
14º período de sesiones
Viena, 20 a 24 de octubre de 2008

Anexo de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual (Primera parte)

Nota de la Secretaría*

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1-45	3
A. Información de antecedentes	1-7	3
B. Interacción en la Guía entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual	8-11	5
C. Terminología	12-21	6
D. Ejemplos de prácticas de financiación garantizadas por derechos de propiedad intelectual	22-41	10
E. Objetivos clave y políticas fundamentales	42-45	17
II. Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes	46-67	19
A. Amplio ámbito de aplicación	46-64	19
B. Aplicación del principio de la autonomía de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual	65-67	25

* Esta nota se presenta dos semanas después del plazo requerido de diez semanas antes del inicio de la reunión. Esta demora obedece al volumen de trabajo sumamente intenso y a la necesidad de llevar a término las consultas y de ultimar las consiguientes enmiendas.



III.	Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual	68-102	26
A.	Los conceptos de constitución de una garantía real y de oponibilidad de una garantía a terceros	69-70	26
B.	Concepto unitario de una garantía real	71	24
C.	Requisitos para la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual	72-74	27
D.	Derechos de un otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse	75	28
E.	Distinción entre un acreedor garantizado y el titular de derechos en lo que respecta a la propiedad intelectual	76-77	29
F.	Tipos de derechos de propiedad intelectual que podrán estar sujetos a una garantía real	78-94	29
G.	Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual futuros	95-98	34
H.	Limitaciones legislativas o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual	99-100	36
I.	Financiación de adquisiciones y acuerdos de licencia	101-102	36

I. Introducción

A. Información de antecedentes

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 1 a 7, véanse los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 1 a 5; A/CN.9/WG.VI/WP.34, párrs. 5 a 11; y A/63/17, párr. 326.]

1. En su 39º período de sesiones, en 2006, la Comisión examinó su labor futura acerca del régimen legal de la financiación garantizada. Se observó que los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de autor, las patentes o las marcas comerciales) se estaban convirtiendo en una fuente de crédito cada vez más importante, por lo que no debían quedar excluidos de un régimen moderno de las operaciones garantizadas. También se observó que las recomendaciones del proyecto de guía legislativa sobre las operaciones garantizadas (“el proyecto de guía”) eran aplicables en general a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual, en la medida en que no fueran incompatibles con el régimen de la propiedad intelectual. Además se indicó que, dado que las recomendaciones del proyecto de guía no se habían preparado teniendo presentes los problemas especiales de la legislación sobre propiedad intelectual, en el proyecto de guía se sugería que los Estados promulgantes estudiaran la posibilidad de introducir los ajustes necesarios en las recomendaciones a fin de abordar esos problemas¹.

2. A fin de dar más orientaciones a los Estados, se sugirió que la Secretaría preparara, en cooperación con las organizaciones internacionales con conocimientos especializados sobre el tema de las garantías reales y el del régimen legal de la propiedad intelectual, en particular, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una nota, para presentarla a la Comisión en su 40º período de sesiones, en 2007, en la que se examinara el posible alcance de la labor que podría realizar la Comisión como complemento del proyecto de guía. Se sugirió también que, con miras a obtener asesoramiento de expertos y de asegurar la colaboración del sector pertinente, la Secretaría organizara, cuando fuera necesario, reuniones de grupos de expertos y coloquios². Tras un debate, la Comisión pidió a la Secretaría que preparara, en cooperación con las organizaciones competentes, y en particular con la OMPI, una nota en la que analizara el alcance de la labor futura de la Comisión acerca de la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual. La Comisión pidió asimismo a la Secretaría que organizara un coloquio sobre la financiación respaldada por propiedad intelectual, asegurando en la mayor medida posible la participación de organizaciones internacionales competentes y de expertos de diversas regiones del mundo³.

3. De conformidad con la decisión adoptada por la Comisión, la Secretaría organizó, en cooperación con la OMPI, un coloquio acerca de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual (Viena, 18 y 19 de enero de 2007). Asistieron al coloquio expertos en cuestiones de financiación garantizada y legislación sobre propiedad intelectual, inclusive representantes de gobiernos y de

¹ Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/61/17), párrs. 81 y 82.

² *Ibid.*, párr. 83.

³ *Ibid.*, párr. 86.

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ámbito nacional e internacional. Durante el coloquio se formularon varias sugerencias sobre los ajustes que sería necesario introducir en el proyecto de guía para abordar cuestiones específicas de la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual⁴.

4. Durante la primera parte de su 40º período de sesiones (Viena, 25 de junio a 12 de julio de 2007), la Comisión examinó una nota de la Secretaría titulada “Posible labor futura en materia de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual” (A/CN.9/632). En la nota se tuvieron en cuenta las conclusiones a que se había llegado en el mencionado coloquio. A fin de proporcionar a los Estados orientación suficiente sobre los ajustes que podría ser preciso introducir en sus respectivas legislaciones para evitar incoherencias entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual, la Comisión decidió encomendar al Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) la preparación de un anexo que se adjuntaría al proyecto de guía y que trataría específicamente de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual⁵.

5. En la continuación de su 40º período de sesiones (Viena, 10 a 14 de diciembre de 2007), la Comisión ultimó y adoptó la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (en adelante, “la Guía”), quedando entendido que ulteriormente se prepararía un anexo que se adjuntaría a la Guía y que trataría específicamente de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual⁶.

6. En su 13º período de sesiones (Nueva York, 19 a 23 de mayo de 2008), el Grupo de Trabajo VI examinó una nota de la Secretaría titulada “Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.33 y A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara un borrador del anexo de la Guía referente a la constitución de garantías reales sobre propiedad intelectual (en adelante, “el anexo”) en el que se recogieran las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo (véase A/CN.9/649, párr. 13). En el mismo período de sesiones, el Grupo de Trabajo estimó que, si bien debería tomarse en debida consideración el régimen de la propiedad intelectual, el análisis en el anexo debería basarse en la Guía, y no en el régimen nacional de la financiación garantizada (véase A/CN.9/649, párr. 14). Como el Grupo de Trabajo no consiguió llegar a un acuerdo acerca de si algunas cuestiones relacionadas con la repercusión de la insolvencia en las garantías reales sobre propiedad intelectual (véase A/CN.9/649, párrs. 98 a 102) guardaban suficiente relación con el régimen de las operaciones garantizadas para que se justificara su análisis en el anexo de la Guía, decidió volver a examinar esas cuestiones en una ulterior reunión y recomendar que se pidiera al Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) que las analizara (véase A/CN.9/649, párr. 103).

7. En su 41º período de sesiones (Nueva York, 16 de junio a 3 de julio de 2008), la Comisión acogió con satisfacción los excelentes progresos realizados por el Grupo de Trabajo. También tomó nota del debate y de la decisión del Grupo de Trabajo VI con respecto a algunas cuestiones relacionadas con la insolvencia y

⁴ Véase <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html>.

⁵ Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/62/17) (Part I), párrs. 156, 157 y 162.

⁶ *Ibid.*, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/62/17) (Part II), párrs. 99 y 100.

decidió que debía informarse al Grupo de Trabajo V e invitarlo a que, en su siguiente período de sesiones, expresara una opinión preliminar. Asimismo, la Comisión decidió que, en caso de que después de ese período de sesiones quedara alguna cuestión pendiente que debiera ser examinada conjuntamente por los dos grupos de trabajo, la Secretaría debería poder organizar, a su discreción, un debate conjunto acerca de la repercusión de la insolvencia en las garantías reales sobre propiedad intelectual cuando los dos grupos de trabajo se reunieran el uno después del otro en la primavera de 2009, y previa consulta de sus respectivos presidentes⁷.

B. Interacción en la Guía entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual

8. Con contadas excepciones, las recomendaciones de la Guía son aplicables a las garantías reales constituidas sobre todos los tipos de bienes muebles, inclusive la propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 2 y 4 a 7). En lo que respecta a la propiedad intelectual, las recomendaciones de la Guía no son aplicables si son incompatibles con el derecho interno o con acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)). En la recomendación 4 b) se enuncia el principio básico que rige la interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual en la Guía. Con el significado que se da al concepto de “propiedad intelectual” se pretende garantizar la compatibilidad de la Guía con las legislaciones y tratados sobre propiedad intelectual (véase el párrafo 12 *infra*). La expresión “derecho sobre la propiedad intelectual” (*law relating to intellectual property*) abarca la legislación y la jurisprudencia y es más amplia que la expresión “régimen de la propiedad intelectual” (*intellectual property law*) (que regula, por ejemplo, las patentes, las marcas comerciales o los derechos de autor), aunque de menor alcance que el derecho general de los contratos o de la propiedad⁸. Por consiguiente, el alcance de la recomendación 4 b) será mayor o menor en función del modo en que un Estado defina el alcance de la propiedad intelectual de conformidad con las obligaciones internacionales que le impongan los tratados concertados en materia de propiedad intelectual (como el Acuerdo sobre los Aspectos Comerciales de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, generalmente conocido como “el Acuerdo TRIPS”).

9. La finalidad de la recomendación 4 b) es asegurar que cuando los Estados adopten las recomendaciones de la Guía no queden alteradas las normas básicas del régimen de la propiedad intelectual. Dado que las cuestiones relativas a la existencia, la validez y el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante no se tratan en la Guía (véase la sección II.A.4 *infra*), las posibilidades de que surjan conflictos entre los regímenes sobre esas cuestiones son limitadas. No obstante, en lo que se refiere a la constitución, a la oponibilidad a terceros, a la prelación y a la ejecución de garantías reales sobre propiedad intelectual, se puede dar el caso de que en algunos Estados los dos regímenes prevean reglas diferentes. En tal caso, la recomendación 4 b) mantiene la primacía de la norma específica del

⁷ *Ibid.*, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/63/17), párr. 326.

⁸ A pesar de la diferencia entre las expresiones “derecho sobre la propiedad intelectual” y “régimen de la propiedad intelectual”, en el presente anexo, por razones de comodidad, se utilizarán indistintamente.

régimen de la propiedad intelectual. Conviene, sin embargo, señalar que el régimen de la propiedad intelectual de algunos Estados se aplica únicamente a tipos de operaciones garantizadas que no se realizan únicamente en el ámbito de la propiedad intelectual y que dejarán de ser posibles una vez que un Estado adopte las recomendaciones de la Guía (por ejemplo, las promesas, las hipotecas y las transferencias o cesiones de propiedad intelectual con fines de garantía). Por este motivo, los Estados que adopten la Guía tal vez deseen también revisar su régimen de la propiedad intelectual a fin de lograr que ambos regímenes queden mejor integrados, aplicando en particular el enfoque integrado y funcional que se recomienda en la Guía, sin modificar los criterios y objetivos básicos de sus respectivos regímenes de la propiedad intelectual.

10. El anexo tiene la finalidad de orientar a los Estados sobre este sistema de regímenes integrados de las operaciones garantizadas y de la propiedad intelectual. Sobre la base del comentario y de las recomendaciones que figuran en la Guía, en el anexo se examina el modo en que los principios de la Guía son aplicables cuando el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual; además, cuando ha sido necesario, se han agregado al texto nuevos comentarios y recomendaciones. Al igual que con los demás comentarios y las demás recomendaciones concretamente relacionadas con los bienes, los comentarios y recomendaciones referentes a la propiedad intelectual modifican o complementan el comentario y las recomendaciones generales de la Guía. En consecuencia, salvo disposiciones legales en contrario en materia de propiedad intelectual y a reserva de cualquier otro comentario o recomendación referentes a los bienes, que figuren en el anexo, una garantía real sobre propiedad intelectual podrá constituirse, podrá ser oponible a terceros, podrá gozar de prelación y podrá ejecutarse de conformidad con lo dispuesto en las recomendaciones generales de la Guía.

11. Si bien con el anexo no se pretende recomendar a los Estados que modifiquen su legislación en materia de propiedad intelectual, como ya se ha indicado, es posible que el anexo repercuta en dicha legislación. En el anexo se analizan esas posibles repercusiones y, en algún caso, se agregan al comentario modestas sugerencias para los Estados promulgantes (formuladas en términos como “los Estados podrían” o “los Estados tal vez deseen plantearse ...”, y no en términos perentorios como “los Estados deberían”). Estas sugerencias se basan en la premisa de que los Estados, al promulgar regímenes de las operaciones garantizadas del tipo recomendado por la Guía, habrán adoptado la decisión normativa de modernizar sus respectivos regímenes de las operaciones garantizadas. Por lo tanto, en las sugerencias se indica a los Estados deseosos de modificar su régimen la manera óptima de integrar sus respectivos regímenes de las operaciones garantizadas con los de la propiedad intelectual.

C. Terminología

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 12 a 21, véanse los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 39 a 60; y A/CN.9/649, párrs. 104 a 107.]

12. Como ya se ha señalado, en la Guía se usa la expresión “propiedad intelectual” (Introducción, sección E). En el comentario se explica que el significado dado a esta expresión en la Guía tiene la finalidad de evitar que haya incompatibilidades entre

la Guía y las legislaciones y tratados sobre propiedad intelectual, respetando al mismo tiempo el derecho del poder legislativo de un Estado a promulgar las recomendaciones de la Guía para ajustar la definición con su propio derecho (derecho interno y tratados). Esto significa que la Guía considera, para sus fines, “propiedad intelectual”, todo lo que el Estado promulgante defina como propiedad intelectual.

13. Tal como se ha mencionado también, en el comentario se aclara asimismo que las referencias a “régimen” en toda la Guía engloban tanto el derecho de origen legislativo como el no legislativo. Además, en la Guía se especifica que la expresión “derecho sobre la propiedad intelectual” (véase la recomendación 4 b)) es más amplia que la de “régimen de la propiedad intelectual” (que regula, por ejemplo, las patentes, las marcas comerciales o los derechos de autor), aunque de menor alcance que el derecho general de los contratos o de la propiedad.

14. Si bien en la Guía se asume el derecho de un Estado promulgante en lo que se refiere al significado de los términos empleados para definir los tipos concretos de propiedad intelectual (por ejemplo, las patentes, las marcas comerciales o los derechos de autor) o de operaciones (por ejemplo, la transferencia de propiedad intelectual o la concesión de una licencia sobre ella), la Guía tiene una terminología propia en lo que se refiere al régimen de las operaciones garantizadas. Por ejemplo, en la Guía el concepto de “garantía real” se entiende referido a todos los tipos de derechos que respaldan una obligación, independientemente de cómo se denominen. Así pues, una “garantía real” abarcaría el derecho de un cesionario en una transferencia efectuada con fines de garantía.

15. En la Guía se emplea también el término “licencia” y, en contextos concretamente relacionados con la propiedad intelectual, se hace una distinción, en primer lugar, entre el acuerdo de licencia y la licencia propiamente dicha (es decir, la autorización de utilizar la propiedad intelectual objeto de la licencia) y, en segundo lugar, entre las licencias exclusivas y las no exclusivas. No obstante, el significado exacto de esos conceptos se deja en manos del derecho que rige la propiedad intelectual o los contratos y otros tipos de derecho que puedan ser aplicables (como la Recomendación Conjunta sobre Licencias de Marcas, adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por la Asamblea General de la OMPI (2000)⁹ y por el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006))¹⁰. En particular, la Guía no menoscaba los límites previstos en un acuerdo de licencia ni sus estipulaciones, que pueden requerir la descripción del tipo concreto de propiedad intelectual de que se trate, ni sus usos autorizados o restringidos ni su ámbito geográfico de aplicación o su duración. Por ejemplo, puede otorgarse una licencia exclusiva para ejercer los derechos de proyección de la película A en el país X “durante 10 años a partir del 1º de enero de 2008”, pero esta licencia exclusiva se diferenciará de una licencia exclusiva para ejercer los derechos de difusión en videogramas de la película A en el país Y “durante 10 años a partir del 1º de enero de 2008”. Además, la Guía no afecta de modo alguno a la manera específica en que se caractericen los derechos derivados de un acuerdo de licencia en virtud de un régimen de la propiedad intelectual (por ejemplo, en algunos ordenamientos, la concesión de un acuerdo de licencia

⁹ http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf.

¹⁰ <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore>.

exclusiva crea derechos reales o incluso resulta equiparable a la cesión de diversos derechos exclusivos dimanantes de la propiedad intelectual). Sin embargo, en la Guía el concepto de “garantía real” no se emplea para especificar si una licencia es exclusiva o no. Más bien, una garantía real sobre propiedad intelectual, al igual que una garantía constituida sobre un bien mueble, se define a menudo por referencia al derecho que asiste al acreedor garantizado, en caso de incumplimiento del otorgante, a percibir el pago o a obtener otro tipo de cumplimiento de la obligación garantizada sobre la base del valor económico de la propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de explotación, los derechos de concesión de licencias y los derechos a reclamar las regalías dimanantes de los derechos de explotación y de concesión de licencias).

16. Además, en la Guía se utilizan diversos términos para designar el tipo concreto de propiedad intelectual que puede darse en garantía para la obtención de crédito (por ejemplo, los derechos del titular de los mismos, los derechos de un licenciante o de un licenciataria) sin que ello afecte a la naturaleza, al contenido o a las consecuencias jurídicas de dichos términos a los efectos del régimen de la propiedad intelectual o del de la propiedad en general o del de los contratos.

17. El concepto de “crédito por cobrar” se emplea en la Guía y significa el derecho al cobro de una obligación monetaria y, por consiguiente, para los fines de la Guía, incluye el derecho del licenciante a percibir el pago de las regalías derivadas de la licencia que haya concedido. En la Guía se usa el término “cesión” cuando se hace referencia a los créditos por cobrar y comprende las transferencias o cesiones puras y simples, las transferencias o cesiones efectuadas con fines de garantía (tratadas en la Guía como mecanismos de garantía) y las operaciones por las que se constituye una garantía real sobre un crédito por cobrar. A fin de no dar la impresión de que las recomendaciones de la Guía referentes a las cesiones de créditos son igualmente aplicables a las “cesiones” de propiedad intelectual, en el anexo se emplea el término “transferencia” (en vez de “cesión”) para abarcar la transferencia de los derechos de un titular de propiedad intelectual.

18. En una operación garantizada que se respalde con propiedad intelectual, el bien gravado puede consistir en los derechos de propiedad intelectual de su titular. En tal caso, el término “otorgante” designará, en la Guía, a un titular de derechos. No obstante, el bien gravado puede ser un derecho de menor alcance, como la autorización dada a un licenciataria de utilizar la propiedad intelectual licenciada conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia, inclusive el derecho a concertar acuerdos de sublicencia y a percibir las regalías dimanantes de las sublicencias (siempre y cuando sean transferibles con arreglo al acuerdo de licencia y al derecho aplicable). En ese caso, el término “otorgante” corresponderá al de “licenciataria”. Por último, tal como ocurre con toda operación garantizada basada en otros tipos de bienes muebles, el término “otorgante” puede designar a un tercero que otorgue una garantía real sobre propiedad intelectual con el fin de respaldar la obligación adeudada por un deudor a un acreedor garantizado.

19. En el régimen de las operaciones garantizadas, el concepto de “reclamante concurrente” se entiende referido a las partes que no sean el acreedor garantizado que, en virtud de un determinado acuerdo de garantía, pudiera reivindicar un derecho sobre los bienes gravados o sobre el producto de la enajenación de dichos bienes. Así pues, en la Guía se emplea el concepto de “reclamante concurrente” (por ejemplo, otro acreedor garantizado o un cesionario de un bien gravado o un

arrendatario o licenciataria de dicho bien) para designar a toda parte reclamante que compita con el acreedor garantizado. Si embargo, en el régimen de la propiedad intelectual no se utiliza el concepto de “reclamante concurrente”, y por conflictos de prelación suelen entenderse los conflictos entre cesionarios, licenciarios e infractores, aun cuando no haya ningún conflicto con un acreedor garantizado. El régimen de las operaciones garantizadas no obstaculiza la solución de conflictos en que ninguna de las partes sea un acreedor garantizado.

20. En la Guía se reconoce que de un acuerdo de garantía nace un derecho de propiedad limitado (una garantía real) sobre un bien gravado (naturalmente, siempre y cuando el otorgante tenga derecho a constituir una garantía real sobre el bien), aunque ese derecho limitado no es equiparable a una transferencia de propiedad. Así pues, en la Guía el concepto de “acreedor garantizado” (que incluye a todo cesionario a título de garantía) no se emplea para designar al beneficiario de una transferencia o a un propietario. En otras palabras, no se presumirá que un acreedor que adquiera una garantía real en virtud de la Guía obtendrá de este modo la propiedad. Esto se explica por el hecho de que normalmente los acreedores garantizados no están dispuestos a aceptar las responsabilidades y los costos dimanantes de la propiedad, y en la Guía no se impone esa obligación al acreedor garantizado. Ello implica, por ejemplo, que, incluso tras la constitución de una garantía real, el propietario del bien gravado podrá ejercer todos sus derechos como propietario (naturalmente, a reserva de toda limitación que pueda haber convenido con el acreedor garantizado). En consecuencia, cuando el acreedor garantizado enajena el bien gravado al ejecutar su garantía real a raíz de un incumplimiento, dicho acreedor garantizado no se convierte así en el propietario del bien gravado. En ese supuesto, el acreedor garantizado se limita a ejercer los derechos del propietario con el consentimiento que éste dio al otorgar la garantía real. El acreedor garantizado sólo puede convertirse en propietario del bien gravado en el supuesto de que, a raíz de un incumplimiento, el acreedor garantizado obtenga la propiedad tras ejercer el recurso de proponer la adquisición de los derechos de propiedad del otorgante sobre el bien gravado a modo de satisfacción total o parcial de la obligación garantizada (en ausencia de toda objeción por parte del deudor y de otros acreedores de éste), o cuando el acreedor garantizado adquiera los derechos de propiedad del otorgante al comprar el bien en una venta pública.

21. Esta caracterización de un acuerdo de garantía y de los derechos de un acreedor garantizado es igualmente aplicable a los supuestos en que el bien gravado sea propiedad intelectual. Sin embargo, la presente Guía no afecta a las distintas caracterizaciones que se hacen en los diversos regímenes de la propiedad intelectual, siempre que traten de cuestiones de derecho de la propiedad intelectual. En un régimen de la propiedad intelectual, cabe caracterizar un acuerdo de garantía como transferencia de los derechos de propiedad intelectual de su titular con la posibilidad de que el acreedor garantizado obtenga los derechos de dicho titular (por ejemplo, para tratar con organismos estatales, otorgar una licencia o demandar a infractores). Así, por ejemplo, nada de lo dispuesto en el régimen de las operaciones garantizadas impide a un acreedor concertar con el titular de derechos la obtención de la condición de titular de derechos, siempre y cuando el acuerdo no consista en dar garantías del cumplimiento de una obligación. Si el acuerdo garantiza el cumplimiento de una obligación, o tiene esa finalidad, y si el régimen de la propiedad intelectual permite a un acreedor garantizado convertirse en el titular de derechos, el concepto de “acreedor garantizado” puede designar a un

titular de derechos en la medida en que lo disponga el régimen de la propiedad intelectual y en que los derechos del acreedor garantizado sobre la propiedad intelectual gravada estén determinados con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas y al de la propiedad intelectual, como dispone la Guía.

D. Ejemplos de prácticas de financiación garantizadas por derechos de propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 22 a 41, véanse los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 8 a 21; y A/CN.9/649, párr. 108.]

22. A fin de dar al lector una orientación sobre el análisis que figura en el anexo, cabe señalar que en esta sección se enuncian varios casos hipotéticos de operaciones garantizadas en las que se utilizan derechos de propiedad intelectual como bienes gravados.

23. Cabe dividir las operaciones garantizadas respaldadas por derecho de propiedad intelectual en tres categorías amplias. La primera categoría engloba las operaciones en las que los derechos de propiedad intelectual en sí constituyen la garantía para la obtención del crédito. En estas operaciones, el financiador obtiene una garantía real sobre las patentes, las marcas comerciales, los derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual del prestatario. Los ejemplos 1 a 5, que se presentan seguidamente, ilustran esta situación. Así, en el ejemplo 1 se expone el supuesto en que una empresa farmacéutica desea obtener crédito dando como garantía su cartera de patentes y de solicitudes de patente. En el ejemplo 2, un fabricante de fotocopiadoras desea utilizar su marca comercial, sus patentes y sus secretos comerciales como garantía para la obtención de un préstamo. En el ejemplo 3, el prestatario es un editor de revistas infantiles ilustradas que concede una licencia para la utilización de los personajes de sus revistas a fabricantes de prendas de vestir, deseosos de utilizar esas figuras en camisetas y otros artículos de tela, en que la garantía propuesta consiste en la suma prevista de pagos de regalías exigibles en virtud de los acuerdos de licencia. En el ejemplo 4, los bienes gravados son derechos del productor de una película sobre la película en sí. Por último, en el ejemplo 5 se trata de un préstamo concedido a un fabricante de programas informáticos en cuyos productos se incorporan programas informáticos que el fabricante obtiene de terceros mediante licencias. Si bien estos cinco ejemplos difieren enormemente por el tipo de negocios y por los tipos de derechos de propiedad intelectual que se gravan, tienen una característica común: en cada uno de los ejemplos, la garantía dada para la obtención del crédito consiste en derechos de propiedad intelectual del prestatario, que pueden ser tanto derechos del propio prestatario como derechos que éste haya obtenido de terceros mediante licencias.

24. En la segunda categoría de operaciones entran las situaciones en que para la obtención del crédito se dan en garantía bienes que no constituyen propiedad intelectual, como existencias o bienes de equipo, pero en que el valor de esos bienes se basa en cierta medida en los derechos de propiedad intelectual con los que están vinculados. Esta categoría de operaciones es ilustrada por los ejemplos 6 a 9. En el ejemplo 6 se da una situación en la que el prestatario es un fabricante de prendas de vestir que ofrece como bienes gravables las existencias que tiene el otorgante de prendas de última moda de prestigiosas marcas comerciales para las que el

fabricante ha obtenido licencias de los propietarios terceros de dichas marcas. En el ejemplo 7, el otorgante es un distribuidor (y no el fabricante) de las existencias descritas en el ejemplo 6. El ejemplo 8 trata de una librería de venta al por menor cuyo propietario desea obtener crédito dando como garantía sus existencias de libros de cuyos derechos de autor son titulares autores y editores terceros. Por último, en el ejemplo 9 el otorgante es un fabricante de bienes de equipo a los que incorpora tecnología patentada y obtenida bajo licencia del propietario de la patente.

25. La tercera categoría de operaciones comprende operaciones de financiación en que se combinan los elementos de las dos primeras categorías. Este tipo de operación se ilustra con el ejemplo 10, consistente en la concesión de un crédito a un fabricante que se respalda con una “hipoteca sobre la empresa”, que cubre prácticamente todos los bienes del fabricante, inclusive sus derechos de propiedad intelectual.

26. En cada una de estas categorías de operación se utilizan no sólo distintos tipos de bienes gravados (o distintas combinaciones de tales bienes), sino que además se plantean distintas cuestiones jurídicas a los posibles prestamistas u otros tipos de otorgantes de crédito.

Categoría 1

Ejemplo 1 (cartera de patentes y de solicitudes de patente)

27. La empresa A, una empresa farmacéutica que elabora continuamente nuevos preparados farmacéuticos, desea obtener un crédito rotatorio o renovable del banco A, parcialmente garantizado por su cartera de patentes y de solicitudes de patente. La empresa A facilita al banco A una lista actualizada de todas sus patentes y solicitudes de patente, junto con su cadena de titularidad, su valoración y los créditos cobrables a título de regalías. El banco A decidirá cuáles serán las patentes, las solicitudes de patente y los créditos cobrables en concepto de regalías que incluirá en la “base del préstamo” (es decir, el conjunto de patentes y de solicitudes de patente al que el banco A convendrá en asignar valor a efectos de la concesión de un préstamo) y el valor que les corresponderá. En relación con esto, el banco A encargará una valoración de dicha cartera a un evaluador independiente de derechos de propiedad intelectual. A continuación, el banco A obtendrá una garantía real sobre la cartera de patentes y de solicitudes de patente y hará inscribir una notificación de su garantía en el correspondiente registro nacional de patentes (suponiendo que la ley aplicable prevea la inscripción de garantías reales en el registro de patentes). Cuando la empresa A obtenga una nueva patente, facilitará la cadena de titularidad, la valoración y el importe previsto de regalías al banco A para que lo incluya en la base del préstamo. El banco A evaluará la información, determinará la cuantía adicional de fondos que prestará a la empresa sobre la base de la nueva patente y ajustará la base del préstamo. Seguidamente, el banco A procederá a las correspondientes inscripciones en las oficinas de patentes en las que hará constar su garantía real sobre la nueva patente.

Ejemplo 2 (marcas comerciales, patentes y secretos comerciales de un fabricante)

28. Un conocido fabricante de fotocopiadoras, la empresa B, desea obtener del banco B un préstamo parcialmente garantizado por su marca comercial y las patentes y secretos de fabricación utilizados en el proceso de fabricación (todo ello

valorado por un evaluador independiente en 100 millones de euros). La empresa B se dedica a la venta en serie de sus fotocopiadoras, así como a la licencia de su marca y de sus patentes a fin de generar ingresos con los que reembolsar una parte del préstamo. La empresa B facilitará al banco B una lista de todos los países en donde se utilicen o estén inscritas su marca comercial y sus patentes. Para su documentación sobre el préstamo, el banco B inscribe su garantía real en los registros nacionales pertinentes de marcas comerciales y patentes (suponiendo que la ley aplicable disponga la inscripción de las garantías reales en tales registros).

Ejemplo 3 (financiación mediante regalías)

29. Un fabricante de revistas ilustradas infantiles, la empresa C, licencia los personajes de sus revistas a una amplia gama de fabricantes de ropa, juguetes, programas informáticos y accesorios. El formulario del acuerdo de licencia utilizado exige que el licenciataria rinda cuenta de sus ventas y pague trimestralmente regalías por dichas ventas. La empresa C desea obtener un préstamo del banco C garantizado por los pagos previstos de regalías en virtud de los acuerdos de licencia. La empresa C facilita al banco C una lista de las licencias, una descripción de los licenciarios en materia crediticia y la situación de cada acuerdo de licencia. El banco C exigirá entonces a la empresa C que obtenga de cada licenciario un certificado por el que acredite la existencia de la licencia, la ausencia de todo incumplimiento y la suma abonable y por el que confirme que este licenciario ha convenido en pagar las futuras regalías al banco C hasta nuevo aviso.

Ejemplo 4 (financiación para producir una película)

30. Una empresa cinematográfica, la empresa D, desea producir cierta película. Dicha empresa crea una sociedad para que se encargue de la producción del largometraje y contrate a los guionistas, productores, directores y actores que haga falta. Esta sociedad productora obtiene un préstamo del banco D garantizado por los derechos de autor, los contratos de servicios y todos los ingresos que reporte la explotación de la futura película. Dicha empresa productora concertará acuerdos de licencia con distribuidores ubicados en diversos países, que convendrán en abonarle “anticipos en garantía” a cambio de las regalías que se generen, tras la producción y la entrega de la película, con su explotación comercial. Respecto de cada licencia, la empresa productora D, el banco D y el distribuidor/licenciario concertarán un acuerdo de “reconocimiento y asignación” por el que el licenciario reconocerá la prelación de la garantía del banco D y la asignación de sus pagos de regalías al banco D, mientras que el banco D convendrá en que, si ha de ejecutar su garantía sobre la licencia, no pondrá término a la licencia mientras el licenciario siga efectuando sus pagos y respete por lo demás las cláusulas del acuerdo de licencia.

Ejemplo 5 (financiación para el desarrollo de programas informáticos)

31. La empresa E produce programas informáticos complejos para diversas aplicaciones en la arquitectura. Además de ciertos componentes de los programas informáticos, elaborados por los ingenieros de programación informática de la empresa (para cuya utilización la empresa otorga licencias a sus clientes), la empresa E incorpora también a sus productos componentes de programas informáticos que obtiene de terceros mediante licencias (y para cuyo uso concede sublicencias a sus clientes). La empresa E desea obtener un préstamo del banco E

respaldándolo con una garantía real sobre todos sus derechos de propiedad intelectual, entre ellos: a) sus derechos sobre los componentes de programas informáticos que elaboran sus ingenieros; b) sus derechos como licenciataria de propiedad intelectual obtenidos de terceros; y c) todas las regalías percibidas por la empresa E a raíz de la concesión de licencias (y sublicencias) a sus clientes para la utilización de sus programas.

Categoría 2

Ejemplo 6 (existencias de productos de una marca comercial propiedad del fabricante)

32. La empresa F, fabricante de pantalones vaqueros o de otras prendas de confección de prestigio de última moda, desea obtener un préstamo del banco F garantizado parcialmente por las existencias de artículos acabados de la propia empresa. Muchos de los artículos fabricados por la empresa F llevan prestigiosas marcas comerciales que son objeto de acuerdos de licencia con terceros que otorgan a la empresa F el derecho a fabricar y a vender dichos productos. La empresa F entrega al banco F sus acuerdos de licencia, que constituyen la prueba de su derecho a utilizar tales marcas.

Ejemplo 7 (existencias de productos de marcas comerciales propiedad del distribuidor)

33. La empresa G, una de las empresas distribuidoras de la empresa F, desea obtener un préstamo del banco G garantizado parcialmente por sus existencias de pantalones vaqueros y de otras prendas de vestir que compra a su empresa proveedora F, muchas de las cuales llevan prestigiosas marcas comerciales licenciadas por terceros a la empresa F. La empresa G entrega al banco G facturas de la empresa F, a título de prueba de que adquirió dichas prendas en una venta legítima, o entrega copias de sus acuerdos con la empresa F para demostrar que los pantalones distribuidos por la empresa G son auténticos.

Ejemplo 8 (financiación de una librería de venta al por menor)

34. Una librería de venta al por menor, la empresa H, desea obtener un préstamo del banco H dando como garantía sus existencias de libros tanto encuadernados como en rústica. Los derechos de autor de todos los libros están en manos de los propios autores y de las correspondientes editoriales. La empresa H adquiere sus libros por dos conductos. Por el primero, compra directamente los ejemplares a la casa editora. Por el segundo, recientemente introducido, la empresa H ha venido adquiriendo la posesión de algunos libros en régimen de consignación, ofreciendo a sus proveedores espacio de estantería y servicios de publicidad. La empresa H sólo pagará los libros al ser éstos vendidos, y goza del derecho a devolver los libros que, al cabo de varios meses, no se hayan vendido.

Ejemplo 9 (financiación de la fabricación de bienes de equipo en virtud de un acuerdo de licencia)

35. La empresa I es licenciataria de una patente con arreglo a un acuerdo de licencia que le otorga el derecho a fabricar y a vender bienes de equipo, junto con la tecnología incorporada, cubiertos por la patente. La empresa I desea obtener fondos

para su negocio dando en garantía los bienes de equipo que fabrica y los créditos por cobrar nacidos de la venta del equipo a sus clientes.

Categoría 3

Ejemplo 10 (hipoteca sobre una empresa)

36. Un fabricante y distribuidor de productos cosméticos, la empresa J, desea obtener un crédito de 200 millones de euros para inyectar a su negocio capital circulante permanente. El banco J se plantea la posibilidad de otorgar el crédito a condición de que esté respaldado por una “hipoteca sobre la empresa” conforme a la cual el banco dispondría de una garantía real sobre casi todos los bienes existentes y futuros de la empresa J, inclusive todos los derechos de propiedad intelectual actuales y futuros de los que sea propietaria o todas las licencias para su utilización que tenga de terceros.

37. Cada uno de los anteriores ejemplos ilustra una manera por la que el propietario o el licenciatario de un derecho de propiedad intelectual, o el propietario de bienes cuyo valor depende de derechos de propiedad intelectual, puede utilizar ese derecho o esos bienes como garantía para obtener un crédito. En cada caso todo eventual prestamista será prudente y obrará con la debida diligencia para verificar la naturaleza y el alcance de los derechos de los propietarios y licenciatarios de la propiedad intelectual de que se trate y para determinar en qué medida la financiación propuesta menoscabaría o no esos derechos. De la habilidad del prestamista para resolver satisfactoriamente estas cuestiones, obteniendo todo consentimiento que se necesite del titular de los derechos de propiedad intelectual o negociando todo otro acuerdo que sea necesario, dependerá el acierto de conceder el crédito solicitado y el precio que decida cobrar por dicho crédito.

38. En cada uno de estos ejemplos se plantean distintas preguntas jurídicas que debe plantearse todo posible prestamista. Algunas de las preguntas que implican los ejemplos 1 a 5 (operaciones en las que la garantía consiste en derechos de propiedad intelectual) son las siguientes:

a) ¿Existe algún método sencillo y eficiente para constituir una garantía real sobre las categorías pertinentes de derechos de propiedad intelectual y para hacerla oponible a terceros? ¿son costosos los procedimientos para constituir una garantía real en lo que se refiere a los gastos notariales u otros requisitos formales, o a las tarifas de inscripción, por hacer aumentar el costo del crédito para el prestatario? ¿están dichos gastos justificados por los mayores beneficios que aportan al prestamista a través de la protección de los derechos de propiedad intelectual, que comprenden su garantía, lo cual puede reducir el costo e incrementar la cuantía del crédito que el prestamista esté dispuesto a conceder al prestatario gracias a esta mayor protección? ¿existe alguna vía por la que el prestamista pueda efectuar una investigación sencilla y económica para determinar la prelación de su garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual antes de otorgar el crédito? ¿será oponible la garantía así constituida frente a un síndico o administrador de la insolvencia del otorgante de la garantía real?

b) Tratándose de derechos de propiedad intelectual inscritos en los registros de diversos países, ¿podrá el prestamista hacer inscribir su garantía real en todos esos países? ¿cuáles serán las ventajas y los inconvenientes de tales inscripciones, y qué costo tendrán?

c) ¿Cabe señalar alguna categoría de derechos de propiedad intelectual, mencionada en los ejemplos, sobre la que no sea posible constituir una garantía conforme al régimen aplicable en uno u otro país?

d) ¿Cabría constituir una garantía que grave no sólo los derechos de propiedad intelectual existentes sino también los derechos futuros que el otorgante cree o adquiera? En el ejemplo 1, ¿cabe preguntar si la garantía otorgada por el banco A podrá hacerse automáticamente extensiva a toda nueva patente que obtenga o solicite la empresa A?

e) Cuando el bien gravado propuesto incluya licencias o sublicencias que generen regalías (como en los ejemplos 3, 4 y 5), ¿existe algún procedimiento simple por el que el prestatario pueda otorgar una garantía real sobre los ingresos que produzcan esas licencias o sublicencias? ¿se prohíbe o se restringe de alguna manera en las licencias o sublicencias la capacidad del licenciante o del sublicenciante para otorgar una garantía real sobre la licencia o la sublicencia? De ser así, ¿cuál será el efecto de tal prohibición o restricción conforme al derecho aplicable? (por ejemplo, ¿se reconocerán tales prohibiciones o restricciones o serán consideradas inejecutables?)

f) En cada uno de los ejemplos 1 a 5, ¿cabe prever alguna vía ejecutoria eficaz de la garantía del prestamista sobre los derechos de propiedad intelectual pertinentes en caso de que el otorgante incumpla su obligación dimanante del acuerdo de financiación?

39. En los ejemplos 6 a 9 se plantean al prestamista cuestiones y preguntas ligeramente distintas, como las siguientes:

a) Utilizando el ejemplo 6 a título de ilustración, si el banco F desea realizar el valor de su garantía consistente en mercancías que llevan marcas licenciadas, ¿será preciso que obtenga el consentimiento de los licenciantes de las marcas, o que pague regalías a dichos licenciantes o si no que cumpla otras obligaciones que la empresa F tenga en virtud de los acuerdos de licencia? De no ser así, ¿dispondrá el banco F de un derecho a enajenar las mercancías que lleven las marcas licenciadas sin haber obtenido el consentimiento de los propietarios de las marcas? Naturalmente, para dilucidar estas cuestiones, el prestamista deberá examinar los acuerdos de licencia pertinentes;

b) ¿Qué sucedería si, estando pendiente la concesión del préstamo a la empresa F, uno de los licenciantes de las marcas es declarado insolvente? ¿estará el administrador de la insolvencia de ese licenciante facultado para poner fin a la licencia otorgada a la empresa F? Si, por el contrario, el licenciante no cae en la insolvencia, pero sí incumple su obligación de reembolsar al prestamista, y si, en ese supuesto, el prestamista opta por ceder la marca comercial a un tercero al realizar el valor en garantía del bien gravado, ¿pondrá fin dicha cesión a la licencia otorgada a la empresa F? ¿dependerá dicho resultado de que esa licencia haya sido otorgada antes o después de que se constituya la garantía a favor del prestamista del licenciante? ¿qué efecto tendría la extinción de la licencia sobre la facultad del banco F, al incumplir la empresa F su obligación de reembolso al banco F, para disponer de las mercancías existentes que fueron fabricadas bajo licencia durante el período de validez del acuerdo de licencia?

c) Si se declara insolvente a la empresa F, ¿podrá no obstante dicha empresa seguir fabricando mercancías bajo las marcas licenciadas en el supuesto de que se reorganice conforme al régimen legal de la insolvencia que le sea aplicable, o podrá, al menos, concluir la labor en curso al amparo de los acuerdos de licencia que tenga concertados? ¿en qué supuesto, de haber alguno, dispondrá la empresa F, en virtud del régimen de la insolvencia que le sea aplicable, del derecho a ceder las licencias a un tercero en el marco de la venta de su negocio a dicho tercero, con la aprobación del tribunal de la insolvencia?

d) ¿Los acuerdos de licencia en favor de la empresa F imponen alguna limitación a la capacidad de dicha empresa para revelar información confidencial al banco F que dicho banco pudiera requerir para evaluar las marcas comerciales como garantía? En otras palabras, ¿tiene el banco F el derecho a obtener información confidencial del licenciante cuya revelación no esté permitida? y ¿puede entonces el banco F utilizar sin restricciones la información confidencial revelada?

e) En los ejemplos 7 y 8 los bancos se enfrentan a problemas similares de diligencia debida a los del banco del ejemplo 6 ¿son acaso las respuestas del ejemplo 7 distintas por el hecho de que la empresa G sea un distribuidor de las mercancías de que se trate, y no su fabricante? ¿se diferencian en algo las respuestas del ejemplo 8 por el hecho de que los derechos de propiedad intelectual de que se trata consistan en derechos de autor, y no en marcas comerciales? ¿hay alguna diferencia si se han vendido algunos ejemplares (y puedan llegar a agotarse; véase el párrafo 93 *infra* y los párrafos 81 a 84 de A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1) mientras que otros ejemplares permanecen consignados?

f) ¿Se diferencian en algo las respuestas del ejemplo 9 por el hecho de que los derechos de propiedad intelectual de que se trata consistan en patentes y no en marcas comerciales?

40. Por último, en el ejemplo 10 se presenta la situación cada vez más frecuente de un crédito respaldado por una hipoteca sobre la empresa. Este mecanismo de garantía eficaz y económico, por el que se constituye una garantía real sobre todos los bienes existentes y futuros del otorgante, o sobre una parte sustancial de ellos, está reconocido en un número cada vez mayor de Estados (salvo reservas para acreedores no garantizados y otras limitaciones en algunos Estados) (sobre la cuestión de las hipotecas sobre una empresa, véase un análisis más detallado en la sección II, A, 7 d), párrs. 64 a 70 de la Guía). A menudo, los derechos de propiedad intelectual de un otorgante están englobados en la amplia concesión de una garantía de una hipoteca sobre la empresa. No obstante, de acuerdo con el enfoque sistemáticamente adoptado en el presente anexo, el otorgamiento de esta garantía está sujeta a disposiciones concretas y a requisitos del régimen de la propiedad intelectual acerca de la constitución, la prelación y la ejecución de garantías reales, y de su oponibilidad a terceros. No obstante, la hipoteca constituida sobre una empresa puede tener un importante valor para el acreedor garantizado. Por ejemplo, en el procedimiento de insolvencia del otorgante, la garantía real constituida sobre la propiedad intelectual mediante la hipoteca sobre la empresa tal vez sea oponible al administrador de la insolvencia del otorgante. Además, si durante el procedimiento de insolvencia se vende el negocio del otorgante, esa garantía real puede permitir al acreedor argumentar con éxito que tiene derecho a un mayor porcentaje del producto de la venta, especialmente en situaciones en que el precio

de la venta del negocio se base en gran medida en la propiedad intelectual del otorgante¹¹.

41. Una cuestión práctica aplicable a todos los diez ejemplos es la del modo en que el prestatario puede asegurar que recibe una evaluación exacta del valor de su propiedad intelectual, maximizando así la cuantía del crédito de que podrá disponer sobre la base de la propiedad intelectual. El régimen de las operaciones garantizadas no puede responder a esta pregunta. No obstante, dado que afecta a la utilización de la propiedad intelectual como garantía para la concesión de crédito financiero, es preciso entender y abordar algunas de las complejidades que entraña la valoración de la propiedad intelectual. Por ejemplo, si bien en la evaluación debe tenerse en cuenta el valor de la propiedad intelectual en sí y las previsiones de la liquidez que podrá generar, no existe ninguna fórmula de aceptación universal para hacerlo. Dada la creciente importancia que tiene la propiedad intelectual como garantía para el otorgamiento de crédito, en algunos Estados los prestamistas y prestatarios pueden a menudo solicitar asesoramiento a evaluadores independientes de la propiedad intelectual.

E. Objetivos clave y políticas fundamentales

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 42 a 45 véase A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 61 a 75, y A/CN.9/649, párrs. 88 a 97.]

42. El objetivo fundamental de la Guía es promover el crédito garantizado. A fin de lograr este objetivo general, la Guía amplía y analiza varios objetivos suplementarios, inclusive los de previsibilidad y transparencia (véase Introducción, sección C, 2, de la Guía). Del mismo modo, la Guía se basa en varias políticas fundamentales y las refleja. Entre ellas cabe destacar la de prever un alcance global para la legislación sobre operaciones garantizadas, un enfoque integrado y funcional de dichas operaciones (en virtud del cual todas las operaciones que cumplan fines de garantía, independientemente de cómo se denominen, son consideradas mecanismos de garantía) y la posibilidad de otorgar una garantía real sobre bienes futuros (véase Introducción, sección C. 3, de la Guía).

43. Estos objetivos clave y políticas fundamentales revisten la misma importancia para las operaciones garantizadas por propiedad intelectual. En consecuencia, el objetivo global de la Guía en lo que respecta a la propiedad intelectual es fomentar el crédito garantizado para las empresas titulares de propiedad intelectual o del derecho a utilizar tal propiedad permitiéndoles usar tales derechos como bienes gravados al tiempo que se protejan los intereses legítimos de los titulares de los derechos, de los licenciantes y de los licenciarios de propiedad intelectual. Del mismo modo, todos los objetivos y políticas fundamentales que se han mencionado son aplicables a las operaciones garantizadas en las que el bien gravado sea, total o parcialmente, propiedad intelectual. Por ejemplo, la Guía tiene la finalidad de:

¹¹ Algunas de estas cuestiones podrían regularse en legislación sobre la propiedad intelectual específicamente relacionada con los bienes. Por ejemplo, el artículo 19 del Reglamento del Consejo EC N° 40/94 sobre las Marcas Comunitarias dispone que puede constituirse una garantía real sobre una marca comunitaria y que, a petición de una de las partes, esa garantía puede inscribirse en el registro de conjuntos de marcas comunitarias.

- a) Permitir a las personas que sean titulares de derechos de propiedad intelectual dar dicha propiedad en garantía para la obtención de crédito (véase el objetivo clave 1, apartado a));
- b) Permitir a las personas que sean titulares de propiedad intelectual utilizar en su totalidad el valor de sus bienes con miras a obtener crédito (véase el objetivo clave 2, apartado b));
- c) Dar a las personas que sean titulares de derechos de propiedad intelectual la posibilidad de constituir una garantía real sobre tales derechos de forma sencilla y eficaz (véase el objetivo clave 1, apartado c));
- d) Conceder a las partes en operaciones garantizadas por propiedad intelectual la máxima flexibilidad para negociar las estipulaciones de su acuerdo de garantía (véase el objetivo clave 1, apartado i));
- e) Permitir que las partes interesadas determinen de forma clara y previsible la existencia de garantías reales sobre la propiedad intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado f));
- f) Permitir que los acreedores garantizados puedan determinar de forma clara y previsible el grado de prelación de sus garantías reales sobre propiedad intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado g)); y
- g) Facilitar la ejecución eficaz de las garantías reales sobre propiedad intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado h)).

44. La política general del régimen de la propiedad intelectual consiste en fomentar nuevas ideas o descubrimientos y su difusión. Para cumplir este objetivo general, el régimen de la propiedad intelectual concede a los titulares de derechos ciertos derechos exclusivos. A fin de asegurar que los objetivos clave del régimen de las operaciones garantizadas se cumplan de tal modo que no vayan en detrimento de los objetivos del régimen de la propiedad intelectual y que ofrezcan así mecanismos para financiar el desarrollo y la difusión de nuevas obras, la Guía enuncia un principio general para regular la interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual. Este principio figura en la recomendación 4 b) (véase la sección II, A, 4 *infra*). En esta etapa, basta con señalar que el régimen expuesto en la Guía, de por sí, no define en modo alguno el contenido de ningún derecho de propiedad intelectual, no describe el alcance de los derechos que puede ejercer un titular, un licenciante o un licenciatarario ni obstaculiza los derechos del titular de propiedad intelectual a preservar el valor de éstos impidiendo el uso no autorizado de dicha propiedad. A este respecto, el objetivo fundamental del fomento de crédito garantizado en lo que respecta a la propiedad intelectual debería cumplirse de modo que no menoscabara los objetivos del régimen de la propiedad intelectual de impedir todo uso no autorizado de la propiedad intelectual o de proteger el valor de ésta y de promover así el espíritu de innovación y de creatividad.

45. Del mismo modo, en un contexto de propiedad intelectual, este objetivo clave debería entenderse referido a la necesidad de que no disminuya el valor de la propiedad intelectual ni de que su resultado sea que se abandone dicha propiedad (por ejemplo, si no se utiliza debidamente una marca comercial, si no se utiliza en todos los bienes o servicios o no se mantiene un control de calidad adecuado, la propiedad intelectual puede perder valor o abandonarse). Además, en el caso de los

bienes o servicios asociados con marcas, el régimen de las operaciones garantizadas debería procurar no crear confusión entre los consumidores en cuanto a la fuente de los bienes o servicios (por ejemplo, cuando un acreedor garantizado sustituya el nombre y la dirección del fabricante que figuren en las mercancías por un adhesivo en el que consten el nombre y la dirección del acreedor, o retenga la marca comercial y venda los bienes en un Estado en que la marca comercial sea propiedad de otra persona). Por último, el régimen de las operaciones garantizadas no debería disponer que el otorgamiento de una garantía real sobre los derechos de un licenciataria en virtud de una licencia personal podría entrañar la cesión de tales derechos sin el consentimiento de su titular.

II. Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 46 a 67, véanse los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 82 a 108, y A/CN.9/649, párrs. 81 a 87.]

A. Amplio ámbito de aplicación

46. La Guía es aplicable a las garantías reales constituidas sobre todos los tipos de bienes muebles, inclusive sobre los de propiedad intelectual, constituidas o adquiridas por una persona física o jurídica a fin de respaldar cualquier tipo de obligación, así como a todas las operaciones que se realicen con fines de garantía, independientemente de cómo las denominen las partes o de la forma en que las caracterice la legislación anterior (véanse las recomendaciones 2 y 8). El anexo tiene un alcance igualmente amplio en lo que respecta a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual.

1. Bienes gravados que entran en el ámbito de la Guía

47. La cuestión de la caracterización de los tipos de propiedad intelectual y la cuestión de que si cada uno de esos tipos de propiedad intelectual es transferible (y por tanto puede quedar sujeta a un gravamen) son cuestiones que entran en el ámbito del régimen de la propiedad intelectual. No obstante, la Guía y el anexo se basan en la hipótesis de que puede constituirse una garantía real sobre una patente, sobre una marca comercial y sobre los derechos económicos derivados de derechos de autor (pero no sobre los derechos morales de un autor, si el régimen de la propiedad intelectual no lo permite). La Guía y el anexo parten también de la base de que el bien gravado puede consistir en diversos derechos exclusivos de un titular de derechos, en los derechos de un licenciante o en los de un licenciataria. Sin embargo, el ámbito de aplicación de la Guía y del anexo que se describen está sujeto a una importante limitación, a saber, que de conformidad con las normas generales del régimen de la propiedad, el derecho a estar sujeto a gravamen debe ser transferible en virtud del régimen general de la propiedad y del régimen de la propiedad intelectual.

2. Operaciones que entran en el ámbito de la Guía

48. Tal como se ha indicado, la Guía es aplicable a todas las operaciones que se lleven a cabo a título de garantía, independientemente de cómo las denominen las partes o el régimen de la propiedad intelectual. En otras palabras, tanto si el régimen

de la propiedad intelectual considera que la transferencia de un derecho de propiedad intelectual a un acreedor a efectos de garantía constituye una transferencia condicional como si la considera una transferencia “pura y simple” de tal derecho, para la Guía esta operación da lugar sólo a una garantía real, por lo que la Guía le será aplicable.

3. Cesión o transferencia pura y simple de propiedad intelectual

49. La Guía es aplicable a toda cesión absoluta de créditos por cobrar (es decir, a toda transferencia pura y simple de su titularidad) (recomendación 3). Dado que la Guía considera créditos por cobrar las regalías pagaderas por el licenciatario de propiedad intelectual, la Guía es aplicable a las cesiones absolutas del derecho a percibir regalías. La inclusión de las cesiones puras y simples de créditos por cobrar en el ámbito de aplicación de la Guía refleja el hecho de que esas cesiones suelen verse como operaciones de financiación que, en la práctica, son a veces difíciles de distinguir de los préstamos obtenidos con cargo a los créditos por cobrar.

50. La Guía es asimismo aplicable a las cesiones de todo tipo de bienes muebles a título de garantía, pues las considera mecanismos de garantía (véase la recomendación 2 d)). Sin embargo, la Guía no es aplicable a las transferencias puras y simples de cualquier otro bien mueble, ni a la propiedad intelectual, salvo en la medida en que exista un conflicto de prelación entre el cesionario que se beneficie de tal transferencia del bien y un acreedor garantizado que tenga una garantía real sobre dicho bien. El motivo por el que se excluyen las cesiones puras y simples de todo otro bien mueble, inclusive la propiedad intelectual, obedece a que estos bienes ya están suficientemente regulados por otra legislación, inclusive por el régimen de la propiedad intelectual y, en el caso de algunos tipos de propiedad intelectual, están sujetos a inscripción en un registro especial.

4. Limitaciones del ámbito de aplicación

51. En la Guía se asume que, a fin de facilitar el acceso a financiación mediante una garantía consistente en propiedad intelectual, los Estados que promulguen las recomendaciones de la Guía incluirán en sus respectivos regímenes modernos de las operaciones garantizadas normas que regulen las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual. No obstante, en la Guía se reconoce también que esas normas deben ajustarse a los criterios y a la infraestructura legislativa en materia de propiedad intelectual que tenga el Estado promulgante (véase la recomendación 4 b)).

52. En los diversos capítulos del presente anexo se abordan los posibles puntos de intersección entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual. A fin de ofrecer un contexto para este análisis más detallado de las repercusiones de la recomendación 4 b), convendría en esta etapa definir: a) las cuestiones que entran indiscutiblemente en el ámbito del régimen de la propiedad intelectual y que no deben verse en modo alguno afectadas por la Guía; y b) las cuestiones sobre las cuales las normas enunciadas en la Guía puedan verse desplazadas o complementadas por una regla de derecho sobre la propiedad intelectual que regule la misma cuestión de modo distinto al de la Guía.

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

53. En la Guía sólo se abordan las cuestiones jurídicas que caracterizan al régimen de las operaciones garantizadas, más que las cuestiones relativas a la naturaleza y a las características jurídicas del bien que sea objeto de la garantía real. Esto último entra exclusivamente en el ámbito del régimen de la propiedad aplicable a un bien concreto (con la excepción singular y parcial de los créditos por cobrar, dado que las cesiones puras y simples de créditos por cobrar entran en el ámbito de la Guía).

54. En el contexto de la financiación respaldada por propiedad intelectual, se desprende de lo anterior que la Guía no afecta ni pretende afectar a cuestiones relativas a la existencia, a la validez y al contenido de la propiedad intelectual del otorgante. Estas cuestiones son exclusivamente determinadas por el régimen aplicable de la propiedad intelectual. Naturalmente, al acreedor garantizado le convendrá prestar atención a estas reglas a fin de comprobar la existencia y la calidad de los bienes gravables, pero esta precaución sería igualmente aconsejable tratándose de cualquier otro bien. A continuación se presenta una lista ilustrativa de cuestiones que regula el régimen de la propiedad intelectual en relación con tal evaluación.

Derechos de autor:

- a) La determinación de quién es el autor o el coautor;
- b) La duración del amparo que brindan los derechos de autor;
- c) Las limitaciones de tal amparo y sus excepciones;
- d) La naturaleza del amparo (la expresión incorporada a la obra, frente a la idea a partir de la cual se generó, y la línea divisoria entre ambas);
- e) El alcance de la transferibilidad de los derechos morales;
- f) La relación entre los cesionarios del autor de una obra preexistente y los titulares de los derechos de autor sobre una obra derivada de la primera;
- g) La atribución de la propiedad original en el caso de obras hechas por encargo y obras generadas por un empleado en cumplimiento de sus funciones.

Patentes:

- a) La determinación de quién es el inventor o el coinventor;
- b) Las consecuencias jurídicas de la inscripción registral (es decir, la validez) de una patente y el registro en que debe inscribirse;
- c) El alcance y la duración del amparo que brinda la patente;
- d) Los motivos para impugnar su validez (su carácter obvio o el hecho de no constituir una novedad);
- e) El hecho de si su publicación previa impide patentar el invento;
- f) El criterio de si los derechos de patente se otorgan a la primera persona que proceda a la inscripción o a la primera persona que conciba el invento o lo lleve a la práctica.

Marcas comerciales:

- a) La determinación de quién es el primer usuario o el titular de los derechos sobre la marca comercial;
- b) El criterio de si el amparo de la marca comercial se otorga a la primera persona que la utilice o a la primera que la inscriba en un registro;
- c) El criterio de si la utilización previa es un requisito para la inscripción en un registro de marcas comerciales o de si el derecho queda garantizado por la inscripción inicial y subsiste mediante la ulterior utilización de la marca;
- d) El fundamento del amparo que brinda el derecho (su carácter distintivo);
- e) El motivo para perder el amparo (por ejemplo, si el titular no garantiza que la marca seguirá asociada a los bienes del propietario en el mercado), como en los siguientes casos:
 - i) La concesión de una licencia sin que el licenciante controle directa o indirectamente la calidad o el carácter de los bienes o servicios asociados con la marca comercial (la denominada licencia “nuda”); y
 - ii) Si se altera la marca comercial de modo tal que su apariencia ya no coincida con las características de la marca comercial inscrita en el registro;
- f) La cuestión es de si la marca comercial puede ser objeto de cesión con o sin su clientela.

b) Aspectos en que puede producirse un solapamiento entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual

55. Las cuestiones que se acaban de abordar no plantean la necesidad de remitir al régimen de la propiedad intelectual, dado que la Guía no pretende abordar esas cuestiones de entrada. En otras palabras, no se trata de cuestiones en que el principio enunciado en la recomendación 4 b) tenga alguna aplicación. La cuestión de la remisión se plantea cuando el régimen de la propiedad intelectual del Estado promulgante prevé una regla específica de propiedad intelectual sobre una cuestión que entra en el ámbito de la Guía, a saber, una cuestión relativa a la constitución, la prelación o la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual, la oponibilidad a terceros de tal garantía o el derecho aplicable a ella.

56. El alcance y las consecuencias precisas de la remisión no pueden enunciarse abstractamente, dado que existen grandes diferencias entre los Estados acerca del grado en que se han establecido normas específicas de propiedad intelectual, e incluso dentro de un mismo Estado, según el tipo de propiedad intelectual de que se trate. No obstante, a continuación se presentan, a título de ilustración, ejemplos de los casos que se plantean con más frecuencia.

Ejemplo 1

57. Algunos Estados, en los que las garantías reales se constituyen mediante la transferencia de titularidad sobre el bien gravado, no permiten constituir garantías reales sobre una marca comercial por temor a que la titularidad del acreedor garantizado menoscabe el control de calidad requerido del titular de la marca

comercial. Si tales Estados adoptaran las recomendaciones de la Guía, tal prohibición perdería su razón de ser, dado que, con arreglo al concepto de garantía real enunciado en la Guía, el otorgante conserva la propiedad de los bienes gravados. Sin embargo, la adopción de las recomendaciones de la Guía no supondría la eliminación automática de la prohibición. El requisito de remisión significa que se requeriría introducir una enmienda específica en la legislación pertinente de propiedad intelectual.

Ejemplo 2

58. En algunos Estados, el régimen de la propiedad intelectual exige la inscripción de la propiedad intelectual en un registro especial como requisito imperativo para constituir una garantía real únicamente sobre una cesión pura y simple o sobre este tipo de cesiones y las garantías reales sobre el tipo de propiedad intelectual sujeta a tal registro, y para lograr su oponibilidad a terceros. Habida cuenta del principio de la remisión al régimen de la propiedad intelectual conforme a la recomendación 4 b), la adopción de las recomendaciones de la Guía no afectaría a la aplicación de tal regla y seguiría requiriéndose la inscripción en ese registro especial. No obstante, la remisión al régimen de la propiedad intelectual puede poner en entredicho el objetivo de la Guía, consistente en facilitar las operaciones garantizadas. A diferencia del caso del registro general de garantías reales recomendado por la Guía, muchas veces no es posible inscribir en registros de la propiedad intelectual una notificación de una garantía real a nombre del otorgante o que el registro comprenda propiedad intelectual futura. Más bien, las garantías reales suelen poder inscribirse únicamente en los registros existentes de la propiedad intelectual y es preciso inscribir nuevas notificaciones para que una garantía real pueda hacerse extensiva a toda nueva propiedad intelectual que el otorgante adquiera en el futuro.

Ejemplo 3

59. En algunos Estados, el régimen de la propiedad intelectual prevé la inscripción tanto de las cesiones puras y simples como de las garantías reales en su respectivo registro de la propiedad intelectual, pero la inscripción no es imperativa, pues no constituye un requisito indispensable para la constitución de una garantía real o para darle eficacia frente a terceros. No obstante, la inscripción tiene consecuencias en lo que respecta a la prelación, puesto que una operación no inscrita puede tener menos prelación que una que se haya inscrito. En el caso de un ordenamiento así, la recomendación 4 b) preservaría esa regla del régimen de la propiedad intelectual de dicho Estado y, en consecuencia, todo acreedor garantizado que deseara beneficiarse de una protección óptima podría tener que efectuar una inscripción doble, es decir, en el registro general de garantías reales y en el de la propiedad intelectual. Ello se debe a que: a) la inscripción en el registro general de garantías reales es un requisito indispensable para la eficacia frente a terceros en virtud del régimen de las operaciones garantizadas; y b) la inscripción en el registro de la propiedad intelectual será necesaria para proteger al acreedor garantizado frente al riesgo de que su garantía real acabe teniendo un grado inferior de prelación al de una cesión pura y simple o de una garantía real concurrente que se inscriban en el registro de la propiedad intelectual de conformidad con las reglas de prelación específicamente aplicables a la propiedad intelectual.

60. En algunos Estados, la inscripción de cesiones absolutas de derechos y de garantías reales en el registro de la propiedad intelectual sólo confiere protección frente a una cesión de un derecho anterior o a la constitución de una garantía real anterior que no se hayan inscrito si la persona con la garantía inscrita la aceptó sin tener conocimiento de la garantía no inscrita (por ejemplo, si la persona es un comprador de buena fe). En los Estados en que esta regla sea una norma del régimen de la propiedad intelectual a la que se remita la Guía de conformidad con la recomendación 4 b) (por oposición a una norma general del régimen de las operaciones garantizadas que sea aplicable en todo el ordenamiento jurídico del Estado), la adopción de la recomendación de la Guía planteará también la cuestión de si la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual en el registro general de garantías reales constituye una notificación implícita dada a todo acreedor garantizado subsiguiente que inscriba su garantía real en el registro de la propiedad intelectual. De ser así, en virtud del derecho de un Estado que tenga tal norma aplicable a un comprador de buena fe, no sería necesario que un acreedor garantizado que hubiera efectuado una inscripción en el registro general de garantías reales procediera también a la inscripción en el registro de la propiedad intelectual, a fin de tener prelación frente a subsiguientes cesionarios y acreedores garantizados.

Ejemplo 4

61. En su régimen de la propiedad intelectual, algunos Estados prevén la inscripción en sus registros de la propiedad intelectual de las transferencias de derechos de propiedad intelectual, pero no de las garantías reales constituidas sobre tales derechos. En estas situaciones, la inscripción tiene consecuencias de prelación sólo entre los cesionarios, y no entre un cesionario y un acreedor garantizado. En los Estados que adopten este enfoque, el acreedor garantizado deberá asegurarse de que todas las transferencias de propiedad intelectual en beneficio de su otorgante estén debidamente inscritas en el registro de la propiedad intelectual, a fin de no correr el riesgo de que una transferencia inscrita subsiguientemente tenga mayor prelación que el derecho del otorgante. En otro caso, sin embargo, los derechos del acreedor garantizado serán determinados por el régimen de las operaciones garantizadas. Del mismo modo, será preciso que el acreedor garantizado se cerciore de que la transferencia que le haya hecho el otorgante con fines de garantía está debidamente inscrita en el registro de la propiedad intelectual, a fin de evitar el riesgo de que un cesionario subsiguiente del otorgante prevalezca sobre la transferencia de la garantía al acreedor garantizado.

Ejemplo 5

62. En el régimen de la propiedad intelectual de algunos Estados, la inscripción de transferencias de derechos de propiedad intelectual y de la constitución de garantías reales sobre tales derechos tiene un carácter puramente permisivo, con la única finalidad de facilitar la identificación del titular actual de los derechos. En tal régimen, el hecho de que no haya inscripción no invalida la operación ni afecta a su grado de prelación (si bien podría crear presunciones probatorias). En los Estados que adopten este enfoque, la situación será esencialmente la misma que cuando no existan registros especiales de ningún tipo, como suele ocurrir en el caso de los derechos de autor. Cuando esas cuestiones estén reguladas por el régimen de la propiedad intelectual, la Guía remite a él. En cambio, cuando se dejan en manos del

régimen general de la propiedad, la cuestión de la remisión no se plantea, dado que las reglas anteriores a la Guía no dimanaban del derecho que regula la propiedad intelectual sino del régimen de la propiedad en general. Así pues, con la adopción de la Guía se suplirán las reglas existentes que regulen la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y otros aspectos de las garantías reales sobre propiedad intelectual. Naturalmente, las reglas anteriores sobre esas cuestiones seguirán siendo aplicables a las transferencias o cesiones puras y simples de propiedad intelectual, dado que la Guía sólo regula las garantías reales sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, será preciso que el acreedor garantizado verifique la calidad de toda cesión pura y simple de propiedad intelectual a su otorgante. Sin embargo, este tipo de prevención de riesgos no se diferencia de las precauciones que hay que tener en el caso de cualquier otro tipo de bien gravado para el cual no exista ningún registro especial.

Ejemplo 6

63. La cuestión de qué persona tiene la titularidad de la propiedad intelectual en una cadena de cesionarios viene determinada por el régimen de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo, la cuestión de si una transferencia constituye una cesión pura y simple o una cesión a título de garantía viene determinada por el régimen general de la propiedad y por el de las operaciones garantizadas.

Ejemplo 7

64. De nuevo, el régimen de la propiedad intelectual puede haber previsto reglas especiales acerca del procedimiento que el acreedor ha de seguir para el embargo y la venta de un derecho de propiedad intelectual a raíz de una sentencia condenatoria del titular del derecho gravado. De ser así, el régimen de ejecución previsto en la Guía remitiría al régimen de la propiedad intelectual. No obstante, si no existe ninguna regla concreta sobre la cuestión en el régimen de la propiedad intelectual y si se prevé que la ejecución de sentencias se regule por el Código de Procedimiento Civil o por una ley de ejecución, la vía ejecutoria prevista en la Guía para las garantías reales prevalecería sobre las normas nacionales relativas a la ejecución de obligaciones y sentencias. Del mismo modo, cuando no exista ninguna norma concreta, en el régimen de la propiedad intelectual, que regule la ejecución extrajudicial, será aplicable el régimen pertinente previsto en la Guía para los casos de ejecución extrajudicial de garantías reales sobre propiedad intelectual (véase el capítulo relativo a la ejecución en A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1).

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

65. En la Guía se reconoce en general el principio de la autonomía contractual de las partes, si bien se prevén algunas excepciones (véanse las recomendaciones 10, 111 y 112). Este principio es igualmente aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual en la medida en que el régimen de la propiedad intelectual no limite la autonomía de las partes (véase A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 62 y 63). Conviene señalar que las recomendaciones 111 a 113 se aplican únicamente a los bienes corporales, pues hacen referencia a la posesión de bienes gravados, mientras que los bienes inmateriales no están, por definición, sujetos a posesión.

66. Una forma especial de enunciar el principio de la autonomía de las partes en las operaciones garantizadas sobre propiedad intelectual sería la siguiente: un otorgante y un acreedor garantizado podrán convenir en que el acreedor garantizado podrá adquirir algunos de los derechos de su titular en virtud del régimen de la propiedad intelectual, por lo que estará facultado a efectuar o renovar inscripciones en registros, y para demandar a los infractores. Este acuerdo entre las partes podría revestir la forma de una cláusula especial del acuerdo de garantía o de un acuerdo suplementario entre el otorgante y el acreedor garantizado, dado que este último no se convierte en titular de derechos por el mero hecho de obtener una garantía real (a menos que el régimen de la propiedad intelectual caracterice los derechos del acreedor garantizado en virtud de la Guía como derechos de un titular o permita al titular de tales derechos y al acreedor garantizado convenir en que este último sea el titular de esos derechos).

67. Cabe señalar también que los daños y perjuicios percibidos a raíz de la infracción de derechos de propiedad intelectual entrarían en la definición de “producto” (“todo aquello que se perciba por concepto de los bienes gravados”), que pasaría a abarcar la garantía real sobre la propiedad intelectual gravada original. Sin embargo, el derecho a presentar reclamaciones por infracción (por oposición al derecho a percibir una indemnización por los daños y perjuicios causados por una infracción) no es lo mismo. Ese derecho no constituiría producto, pues no entraría en la definición de “todo aquello que se perciba por concepto de los bienes gravados”, definición que limita la lista indicativa (es decir, no exhaustiva) de los elementos que entran en la definición (“inclusive ... y las reclamaciones presentadas por razón de defectos de un bien gravado, daños sufridos por éste o pérdida del mismo”).

III Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 68 a 102, véanse los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 112 a 133, y A/CN.9/649, párrs. 16 a 28.]

68. Las observaciones generales y las recomendaciones de la Guía relativas a la constitución de una garantía real son aplicables también a las garantías reales sobre propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 13 a 19), que se complementan en los párrafos que figuran a continuación con observaciones específicamente relacionadas con los bienes.

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

69. En lo que respecta a los tipos de bienes gravados (inclusive la propiedad intelectual), la Guía hace una distinción entre la constitución de una garantía real (su eficacia entre las partes) y la oponibilidad de dicha garantía a terceros, y prevé requisitos distintos para ambas cosas. Es posible que en muchos Estados el régimen de la propiedad intelectual no haga tal distinción (véase A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 1 a 3).

70. Si, en un determinado Estado, el régimen de la propiedad intelectual regula la cuestión y no hace ninguna distinción entre la eficacia frente a terceros de una garantía real sobre propiedad intelectual y la constitución de tal garantía, no se aplicarán las recomendaciones de la Guía referentes a los requisitos para la constitución de garantías reales y para su oponibilidad a terceros, si no son acordes con el régimen de dicho Estado. Así pues, estas cuestiones se determinan en función de las normas pertinentes del régimen de la propiedad intelectual. Sin embargo, cuando un régimen de la propiedad intelectual no regule estas cuestiones, se les aplicarán las recomendaciones de la Guía. Los Estados que promulguen las recomendaciones de la Guía tal vez deseen estudiar la posibilidad de revisar su legislación en materia de propiedad intelectual con el fin de determinar si sus distintos conceptos y requisitos en lo que respecta a la constitución de garantías reales sobre propiedad intelectual y a su oponibilidad a terceros cumplen finalidades normativas concretas del régimen de la propiedad intelectual (y no de otros regímenes, como el régimen general de la propiedad, el de los contratos o el de las operaciones garantizadas), y si tales conceptos y requisitos deberían mantenerse o armonizarse con los conceptos y requisitos pertinentes del régimen que se recomienda en la Guía.

B. Concepto unitario de una garantía real

71. En un régimen de la propiedad intelectual que permita la constitución de garantías reales sobre propiedad intelectual puede hacerse referencia a las cesiones puras y simples o condicionales de propiedad intelectual, a hipotecas, a promesas, a fideicomisos o a términos similares. En la Guía el concepto de “garantía real” se entiende referido a todas las operaciones concertadas con fines de garantía. Esto es lo que se denomina el “enfoque unitario” de las operaciones garantizadas. Si bien la Guía prevé excepcionalmente que los Estados que adopten el enfoque no unitario en el contexto limitado de la financiación de adquisiciones podrán conservar operaciones calificadas de retención de la titularidad o de arrendamiento financiero, esta excepción es únicamente aplicable a los bienes corporales y, por lo tanto, no tendría sentido en el contexto de la propiedad intelectual. Los Estados que incorporen a su derecho interno las recomendaciones de la Guía tal vez deseen revisar sus respectivos regímenes de la propiedad intelectual con miras a: a) sustituir por “garantía real” todos los términos o expresiones que se empleen para hacer referencia al derecho de un acreedor garantizado; o b) disponer que, sean cuales sean los términos o expresiones que se empleen, los derechos que cumplan funciones de garantía se tratarán de una misma forma, que no será incompatible con el modo en que se regulan las garantías reales en la Guía.

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

72. En virtud de la Guía, la constitución de una garantía real sobre un bien inmaterial requiere un acuerdo por escrito. Además, el otorgante debe tener derechos sobre el bien gravable o el poder de gravarlo. El acuerdo debe dejar constancia de la intención de las partes de constituir una garantía real, debe especificar la identidad del acreedor garantizado y del otorgante, y debe describir la

obligación garantizada y los bienes gravados (véanse las recomendaciones 13 a 15). Tal como se ha mencionado ya, no se requiere ninguna otra medida para la constitución de una garantía real sobre un bien inmaterial. La finalidad de toda otra medida suplementaria (como la inscripción de una notificación en un registro general de garantías reales) tendrá por objeto asegurar la oponibilidad a terceros de la garantía real constituida.

73. No obstante, los regímenes de la propiedad intelectual de muchos Estados imponen diversos requisitos para la constitución de una garantía real sobre tal tipo de propiedad. Por ejemplo, se puede requerir, para la constitución de una garantía real, la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual (por ejemplo, de una transferencia con fines de garantía, de una hipoteca o de una promesa de propiedad intelectual). Además, el régimen de la propiedad intelectual de un Estado puede requerir que la propiedad intelectual que se vaya a gravar se describa de manera específica en un acuerdo de garantía. Así pues, es posible que, en virtud del régimen de la propiedad intelectual, no baste con la descripción suficiente que prevé la Guía (por ejemplo, una descripción que abarque “toda la propiedad intelectual”). Todo depende de las disposiciones concretas del régimen pertinente de la propiedad intelectual. Del mismo modo, dado que en los registros de la propiedad intelectual los documentos inscritos se clasifican por referencia al tipo de propiedad intelectual, y no en función del nombre del otorgante o de otro factor de identificación, en tal registro no sería suficiente inscribir un documento en el que se indicara meramente “toda la propiedad intelectual del otorgante”, sino que sería necesario especificar cada uno de los derechos de propiedad intelectual en el acuerdo de garantía y en todo documento inscrito.

74. En todas estas situaciones, de conformidad con el principio enunciado en la recomendación 4 b), el régimen recomendado en la Guía sólo sería aplicable cuando no fuera incompatible con el régimen de la propiedad intelectual. Naturalmente, los Estados que incorporen la Guía a su derecho interno tal vez deseen revisar sus legislaciones en materia de propiedad intelectual con el fin de determinar si sus distintos conceptos y requisitos en lo que respecta a la constitución de garantías reales sobre propiedad intelectual cumplen funciones normativas específicas del régimen de la propiedad intelectual, por lo que deben mantenerse, o si deberían armonizarse con los conceptos y requisitos pertinentes del régimen que se recomienda en la Guía.

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

75. Tal como se ha indicado, un otorgante debe tener derechos sobre el bien que se vaya a gravar o debe tener el poder de gravarlo (véase la recomendación 13). Se trata de un principio del régimen de las operaciones garantizadas que es igualmente aplicable a la propiedad intelectual. Además, en virtud del régimen general de la propiedad, un otorgante sólo puede gravar sus bienes si éstos son transferibles en virtud de dicho régimen. Este principio es también aplicable a las operaciones garantizadas por propiedad intelectual. Así pues, el titular de derechos sólo puede gravar estos derechos en la medida en que el régimen de la propiedad intelectual permita su transferencia. En particular, un licenciatario de propiedad intelectual sólo podrá gravar su licencia cuando ésta sea transferible en virtud del

régimen de la propiedad intelectual y de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de licencia.

E. Distinción entre un acreedor garantizado y el titular de derechos en lo que respecta a la propiedad intelectual

76. La cuestión de quién tiene la titularidad y de si las partes pueden determinarla ellas mismas está regulada por el régimen de la propiedad intelectual. En cualquier caso, para los fines del régimen de las operaciones garantizadas previsto en la Guía, la constitución de una garantía real no cambia al titular de los derechos de propiedad intelectual gravados y el acreedor garantizado no se convierte en titular de derechos por la mera razón de que haya adquirido una garantía real (a menos de que el régimen de la propiedad intelectual describa los derechos que tiene un acreedor garantizado en virtud de la Guía como los derechos de un titular de derechos o que simplemente permita al titular de derechos y al acreedor garantizado convenir en que dicho acreedor será el titular de los derechos).

77. Conforme a la Guía, el acreedor garantizado puede convertirse en un titular de derechos, si a raíz de un incumplimiento, adquiere la propiedad intelectual gravada como forma de pago de la obligación garantizada, lo cual requiere el consentimiento del otorgante y de sus otros acreedores (véanse las recomendaciones 156 y 157), o si adquiere los derechos de propiedad intelectual gravados en una venta pública (véanse las recomendaciones 141 y 148). Naturalmente, a los acreedores garantizados les interesa saber cómo se caracterizarán sus derechos y obligaciones en el régimen de la propiedad intelectual, pero esta caracterización no determinará el modo en que sus derechos serán caracterizados en el régimen de las operaciones garantizadas. Tampoco determinará la forma en que esos derechos serán ejecutados en virtud del régimen de las operaciones garantizadas (véase el capítulo relativo a la ejecución en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1).

F. Tipos de derechos de propiedad intelectual que podrán estar sujetos a una garantía real

78. De conformidad con la Guía, puede constituirse una garantía real sobre los derechos de un titular de derechos o sobre los derechos que tenga un licenciante o un licenciario en virtud de un acuerdo de licencia. Además, pueden constituirse garantías reales sobre propiedad intelectual que se utilice en relación con un bien corporal (por ejemplo, relojes de pulsera de diseño o prendas de vestir que lleven una marca comercial). Es preciso que la propiedad intelectual sea transferible en virtud del régimen de la propiedad intelectual y que esté comprendida en el acuerdo de garantía.

1. Derechos de un titular de derechos de propiedad intelectual

79. La Guía es aplicable a las operaciones garantizadas en las que los bienes gravados sean los derechos de un titular de derechos. En consecuencia, pueden constituirse garantías reales eficaces y ejecutables, siempre que esos derechos sean transferibles de conformidad con el régimen de la propiedad intelectual. Entre ellos figuran los siguientes derechos de un titular: el derecho a prevenir la utilización no

autorizada de propiedad intelectual y a demandar a los infractores, el derecho a inscribir propiedad intelectual en un registro, y el derecho a autorizar a otras personas a utilizar la propiedad intelectual.

80. Normalmente, el elemento esencial de los derechos de un titular radica en su capacidad para prevenir la utilización no autorizada y para demandar a quienes vulneren derechos de propiedad intelectual. Si, de conformidad con el régimen de la propiedad intelectual, esos derechos son transferibles, podrán gravarse con una garantía real a la que la Guía será aplicable. Si esos derechos son inalienables en virtud del régimen de la propiedad intelectual, no podrán quedar sujetos al gravamen de una garantía real, ya que la Guía no afecta a las prohibiciones legislativas de la transferibilidad de bienes, con la salvedad de determinadas prohibiciones en lo referente a los créditos por cobrar futuros y a los créditos por cobrar cedidos globalmente (véase la recomendación 18).

81. Con respecto al derecho del titular de derechos de propiedad intelectual a demandar a los infractores, convendría señalar que si, al constituirse una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual, se ha cometido ya una infracción de dicho derecho, si el titular del derecho ha presentado una demanda contra el infractor y éste ha pagado la reparación debida, la suma pagada antes de la constitución de la garantía real no formará parte del derecho de propiedad intelectual gravado y el acreedor garantizado no podrá reclamar dicha suma, a raíz de un incumplimiento, como si formara parte del bien originalmente gravado. No obstante, el acreedor garantizado sí podrá reclamar dicha suma a título de producto del bien originalmente gravado, si la reparación se abona después de la constitución de la garantía real (por una infracción cometida antes o después de la constitución de la garantía). Si no se ha pagado aún la reparación debida, dicha suma o crédito por cobrar podría formar parte del derecho de propiedad intelectual originalmente gravado, por lo que el acreedor garantizado podría reclamarla en caso de incumplimiento de la obligación garantizada. Si la causa judicial no está concluida al constituirse la garantía real, el acreedor garantizado debería poder, en un supuesto de incumplimiento, legitimar al acreedor garantizado por el derecho de propiedad intelectual para proseguir el proceso en curso (siempre y cuando lo permita el régimen de la propiedad intelectual).

82. En lo que respecta al derecho a inscribir propiedad intelectual en un registro o a renovar una inscripción puede transferirse y pasar así a formar parte del derecho gravado de propiedad intelectual, cabe seguir los mismos criterios. La cuestión de si el derecho a efectuar o a renovar una inscripción registral de propiedad intelectual constituye un derecho inalienable del titular debe determinarla el régimen de la propiedad intelectual. La cuestión de si tal derecho forma parte del derecho de propiedad intelectual gravado está en función de cómo se describa el bien gravado en el acuerdo de garantía.

2. Derechos de un licenciente

83. Como ya se ha indicado, un acuerdo de licencia no es una operación garantizada y con él no se constituye ninguna garantía real. No obstante, en virtud de la Guía, pueden constituirse garantías reales sobre los derechos de un licenciente. Si un licenciente es titular de derechos, puede constituir una garantía real sobre ellos, tal como se ha dicho más arriba. Además, ese licenciente podrá constituir una garantía sobre su derecho a reclamar regalías y tal vez sobre otros derechos

contractuales de valor. Entre esos otros derechos contractuales puede figurar, por ejemplo, el derecho del licenciante a obligar al licenciario a hacer publicidad sobre la propiedad intelectual o el producto objeto de la licencia en virtud de la cual se utilice la propiedad intelectual, o el derecho a obligar al licenciario a comercializar la propiedad intelectual sujeta a licencia sólo de una determinada manera. Si el licenciante no es el titular de un derecho (sino que es un licenciario que otorga una sublicencia), puede constituir una garantía real sobre su derecho a reclamar regalías u otros derechos contractuales de valor.

84. Ateniéndose al enfoque adoptado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos, en la Guía se considera que los derechos a percibir regalías constituyen créditos por cobrar, es decir, bienes diferenciados de la propiedad intelectual de la que dimanan, del mismo modo que los alquileres son bienes diferenciados de los bienes muebles o inmuebles de los que se derivan. Esto significa que el análisis general y las recomendaciones relativas a los créditos por cobrar, modificados por el análisis y las recomendaciones específicamente relacionados con los créditos por cobrar, son aplicables a los derechos a percibir el pago de regalías. Así pues, conforme a la Guía, las prohibiciones legislativas relacionadas con la cesión de créditos por cobrar futuros o de créditos cedidos globalmente o de cesiones parciales pasan a ser inejecutables (véase la recomendación 23). Sin embargo, hay otras prohibiciones o limitaciones legislativas que no se ven afectadas (véase la recomendación 18). Naturalmente, estos efectos dependerán de la legislación sobre propiedad intelectual, que puede ampliar o restringir la capacidad de las partes para no tener que aplicar alguna prohibición legislativa. Entre esas legislaciones figuran, en particular, las reglamentaciones internacionales de contabilidad sobre cómo y cuándo se perciben regalías (por ejemplo, la norma internacional de contabilidad N° 38 de la Comisión de Normas Internacionales de Contabilidad). Según disponen estas normas, las regalías que no se hayan ganado conforme a las normas de contabilidad aplicables en el momento en que se cedan se tratarán de una determinada manera en la contabilidad. Así pues, las partes en un acuerdo de licencia y en un acuerdo de garantía por el que se constituya una garantía real sobre el derecho del licenciante a percibir esas regalías deberían tenerlo en cuenta en sus operaciones.

85. De conformidad con la Guía, si un acuerdo de licencia (o de sublicencia), en virtud del cual deban pagarse regalías, contiene una cláusula contractual que restringe la facultad del licenciante (o de un sublicenciante) para ceder el cobro de las regalías a un tercero (el “cesionario”), toda cesión de esas regalías por el licenciante (o por el sublicenciante) será, sin embargo, válida, y el licenciario (o el sublicenciario) no podrá dar por caducado el acuerdo de licencia (o al acuerdo de sublicencia) por la única razón de que se hayan cedido las regalías (véase la recomendación 24). No obstante, en virtud de la Guía, los derechos de un licenciario (como deudor de los créditos por cobrar cedidos) no se verán afectados, a menos que disponga otra cosa el régimen de las operaciones garantizadas que se recomienda en la Guía (véase la recomendación 117 a)). Concretamente, el licenciario tendrá derecho a oponer al cesionario todas las excepciones o todos los derechos de compensación nacidos del acuerdo de licencia o de algún otro acuerdo que forme parte de la misma operación (véase la recomendación 120 a)). Además, la Guía tampoco afectará a la responsabilidad en

que el licenciante pueda incurrir, en virtud de otras reglas de derecho aplicables, por haber violado el acuerdo de intransferibilidad (véase la recomendación 24).

86. Es importante señalar que la recomendación 24 sólo será aplicable a los créditos por cobrar, y no a los derechos de propiedad intelectual. Por ello, no será aplicable a un acuerdo celebrado entre un licenciante y un licenciario por el que se estipule que el licenciario no tendrá derecho a otorgar sublicencias.

87. También es importante señalar que la recomendación 24 será únicamente aplicable a un pacto entre un acreedor y el deudor del crédito pertinente en virtud del cual el crédito adeudado al acreedor por el deudor no pueda cederse. La recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre el acreedor y el deudor del crédito en virtud del cual el deudor no pueda ceder créditos que éste pueda tener frente a terceros. Así pues, la recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre un licenciante y un licenciario por el que se estipule que el licenciario no podrá hacer cesión de su derecho a cobrar las regalías que le sean abonables por sublicenciatarios terceros por concepto de sublicencia. Este tipo de acuerdo puede existir, por ejemplo, cuando el licenciante pacte con el licenciario que este último destine las regalías que le sean abonables por su sublicencia a desarrollar o mejorar los derechos de propiedad intelectual sujetos a licencia. Así pues, la Guía no afectará al derecho del licenciante a negociar su acuerdo de licencia con el licenciario de modo que sus estipulaciones le permitan controlar quién podrá utilizar la propiedad intelectual o el pago de regalías por el licenciario y los sublicenciatarios.

88. Además, la recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre el licenciante y el licenciario en virtud del cual el licenciante pueda poner fin al acuerdo de licencia si el licenciario viola una cláusula que le prohíba ceder las regalías que pueda cobrar de sus sublicenciatarios. En este contexto, el derecho del licenciante a dar por caducada la licencia si el licenciario incumple lo estipulado al respecto dará a los sublicenciatarios un fuerte incentivo para asegurarse de que el licenciario paga al licenciante. Además, la recomendación 24 no afectará tampoco al derecho del licenciante a) a estipular con el licenciario que una parte de las regalías abonables a éste (que representan fondos destinados al pago de las regalías que el licenciario adeuda al licenciante) sea ingresada por los sublicenciatarios directamente en una cuenta que esté a nombre del licenciante; o b) a obtener una garantía real sobre las futuras regalías abonables al licenciario por sus sublicenciatarios, a inscribir a este respecto una notificación en el registro general de garantías reales y a obtener así una garantía real que goce de prelación sobre los créditos de los demás acreedores del licenciario (a reserva de lo que disponen las reglas de la Guía a efectos de lograr la oponibilidad a terceros y la prelación de las garantías reales).

89. Por último, convendría señalar que lo dispuesto en la Guía contra las limitaciones de la cesión de créditos por cobrar es únicamente aplicable a las limitaciones de origen contractual (y no a las de carácter legislativo). Muchos países han promulgado leyes “protectoras del autor” o similares que fijan un determinado porcentaje de los ingresos reportados por la explotación de un derecho de propiedad intelectual que deberá abonarse, a título de “justa remuneración”, al autor u otro titular del derecho o a la sociedad que se encargue de su cobro. Estas normas legales suelen declarar dichos pagos expresamente intransferibles. Las recomendaciones de la Guía acerca de las limitaciones de la cesión de créditos por cobrar no son

aplicables a estas limitaciones ni a otras limitaciones legislativas (véanse también los párrafos 99 y 100 *infra*).

3. “Derechos”¹² del licenciatario

90. Todo licenciatario gozará del derecho a utilizar la propiedad intelectual licenciada conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia. Además, si, en virtud de dicho acuerdo, el licenciatario está facultado para otorgar sublicencias y, en virtud del acuerdo de sublicencia, puede cobrar regalías, el licenciatario podrá exigir tales regalías a sus sublicenciatarios. En algunos regímenes de la propiedad intelectual no se permite que el licenciatario constituya, sin el consentimiento del licenciante, una garantía real sobre su derecho a utilizar la propiedad intelectual licenciada o sobre su derecho a cobrar regalías de los sublicenciatarios (cabe prever alguna excepción al respecto cuando el licenciatario venda su empresa como negocio en marcha). La razón de ser de dicha regla es que es importante que el licenciante mantenga el control del derecho de propiedad intelectual licenciado, reservándose su derecho a determinar quién podrá utilizarla. De lo contrario, se estaría poniendo en peligro el valor y la confidencialidad de la información incorporada al derecho de propiedad intelectual. Si la licencia es transferible y el licenciatario la cede, el cesionario adquirirá la licencia quedando sujeto a lo que estipulen las cláusulas del acuerdo de licencia. La Guía no afectará a esas prácticas de concesión de licencias.

4. Utilización de derechos de propiedad intelectual con respecto a un bien corporal

91. Cabe utilizar propiedad intelectual con respecto a un bien corporal. Por ejemplo, el bien corporal puede ser fabricado conforme a un proceso patentado o mediante el ejercicio de derechos patentados; por ejemplo, en el caso de pantalones que lleven una marca comercial o de automóviles que contengan un “chip” al que esté incorporada una copia de programas informáticos sujetos a derechos de autor; o también en el caso de un disco compacto que pueda contener un programa informático o de una bomba calorífica que pueda contener un producto patentado.

92. Cuando se utilice propiedad intelectual en relación con un bien corporal, hay que tener en cuenta dos tipos de bienes: uno de ellos es la propiedad intelectual, y el otro, el bien corporal. Ambos están separados. El régimen de la propiedad intelectual permite que el titular del derecho controle algunas de las aplicaciones del bien corporal, pero no todas. Por ejemplo, el régimen de la propiedad intelectual permite que el titular del derecho de autor impida la duplicación no autorizada de un libro, pero no puede impedir que una librería que compró legítimamente el libro lo venda ni que el usuario final del libro escriba notas al margen de su texto al leerlo. Como tal, una garantía real constituida sobre un derecho de propiedad intelectual no es extensible al bien corporal que lleve incorporado el derecho, y la garantía constituida sobre un bien corporal no es extensible al derecho de propiedad

¹² La expresión “derechos del licenciatario” es un concepto genérico cuya finalidad es abarcar la autorización dada al licenciatario de utilizar la propiedad intelectual sujeta a licencia y, tal vez, de otorgar otras licencias, así como el derecho a cobrar las regalías adeudadas por los sublicenciatarios en concepto de la licencia. Con esta expresión no se pretende abordar la cuestión del carácter jurídico de la licencia o de su contenido, lo cual entra en el ámbito del régimen de la propiedad intelectual.

intelectual incorporado, salvo que en el acuerdo de garantía se estipule, explícita o implícitamente, otra cosa. En otras palabras, el alcance de la garantía real dependerá de la descripción que se dé del bien gravado en el acuerdo de garantía. A este respecto cabe preguntarse si la descripción del bien gravado deberá ser precisa (por ejemplo, “todas mis existencias con todo derecho de propiedad intelectual o de otra índole asociado a las mismas”) o si bastará con una descripción genérica (“todas mis existencias”). Se diría que la descripción genérica se ajustaría a los principios enunciados en la Guía, así como a las expectativas razonables de las partes, conscientes de que hay dos tipos de bienes. Al mismo tiempo, deberá respetarse todo principio clave del régimen de la propiedad intelectual. Si dicho régimen exige una descripción específica de los derechos de propiedad intelectual gravados, los Estados promulgantes tal vez deseen revisar sus legislaciones sobre propiedad intelectual para prever, por ejemplo, si el requisito de una descripción precisa debe ser aplicable a la propiedad intelectual utilizada en relación con bienes corporales.

93. Como ya se ha señalado, una garantía real constituida sobre un bien corporal en relación con el cual se utilice un derecho de propiedad intelectual no se hace extensible a la propiedad intelectual utilizada en lo que respecta al bien corporal, pero sí es aplicable al bien corporal propiamente dicho, inclusive a las características del bien en que se utilice la propiedad intelectual (por ejemplo, la garantía real es aplicable a un aparato de televisión en su calidad de televisor que funciona). Así pues, una garantía real constituida sobre tal bien no confiere al acreedor garantizado el derecho a fabricar bienes adicionales utilizando la propiedad intelectual. No obstante, en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado podría ejercitar las vías de recurso reconocidas en el régimen de las operaciones garantizadas, siempre y cuando el ejercicio de esos recursos no fuera en detrimento de los derechos reconocidos en el régimen de la propiedad intelectual. Puede darse el caso de que, en virtud del régimen de la propiedad intelectual pertinente, quepa aplicar a la ejecución de la garantía real el concepto de “agotamiento” (o conceptos similares) (véase A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 81 a 84).

94. Cabe resumir las observaciones anteriores con una recomendación del siguiente tenor:

“El régimen debería disponer que, a menos que el acuerdo de garantía especifique otra cosa, una garantía real constituida sobre un derecho de propiedad intelectual no será extensible a los bienes corporales respecto de los cuales se utilice dicha propiedad intelectual, y que una garantía real sobre tales bienes corporales no será extensible a la propiedad intelectual. Sin embargo, nada de lo dispuesto en la presente recomendación limita la capacidad de un acreedor garantizado que tenga una garantía real sobre esa propiedad intelectual para hacer uso de los bienes corporales en la medida en que lo permita el régimen de la propiedad intelectual, ni limita la capacidad de un acreedor garantizado, que disponga de una garantía real sobre los bienes corporales, a hacer uso de tales bienes en la medida en que lo permita el régimen de la propiedad intelectual.”

G. Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual futuros

95. La Guía prevé que los otorgantes pueden conceder garantías reales sobre bienes futuros, es decir, bienes creados o adquiridos por el otorgante tras la

constitución de una garantía real (véase la recomendación 17). En principio, esta recomendación se aplica a la propiedad intelectual. En consecuencia, en virtud de la Guía podrían constituirse garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual futuros (sobre las limitaciones legislativas al respecto, véanse la recomendación 18 y los párrafos 96 a 99 *infra*). Este enfoque se justifica por la utilidad comercial que entraña el hecho de permitir que una garantía real se haga extensible a derechos de propiedad intelectual futuros. Muchos regímenes de la propiedad intelectual siguen el mismo criterio y permiten que los titulares de tales derechos obtengan financiación de utilidad para la elaboración de nuevas obras, naturalmente siempre que su valor pueda estimarse razonablemente por adelantado. Por ejemplo, en algunos Estados es posible constituir una garantía real sobre una solicitud de patente antes que se conceda la patente. Del mismo modo, existe la práctica común de financiar anticipadamente la producción de películas cinematográficas o de programas informáticos.

96. No obstante, en ciertos casos, el régimen de la propiedad intelectual puede limitar la transferibilidad de diversos tipos de derechos de propiedad intelectual futuros, con miras a lograr objetivos normativos concretos. Por ejemplo, en algunos casos una transferencia de derechos sobre nuevos medios de comunicación o sobre aplicaciones tecnológicas que se desconozcan en el momento de la transferencia puede no ser válida, habida cuenta de la necesidad de proteger a los autores. En otros casos, las transferencias de derechos futuros pueden estar sujetas a un derecho de origen legislativo en virtud del cual se pueda proceder a la cancelación una vez transcurrido un determinado período. En otros casos, el concepto de “propiedad intelectual futura” puede abarcar derechos susceptibles de inscripción registral ya creados, pero aún no inscritos. Las prohibiciones legislativas pueden también revestir la forma de un requisito de descripción precisa de la propiedad intelectual. Pueden ser también el resultado del principio *nemo dat*, conforme al cual el acreedor que obtenga una garantía real no se beneficiará de derechos mayores que los que tenga el otorgante. En particular, si el otorgante fuera un licenciataria, éste no podría dar un derecho mayor al que le haya concedido el licenciante.

97. Otras limitaciones del empleo de los derechos de propiedad intelectual futuros como bienes gravables para la obtención de crédito financiero pueden dimanar del significado atribuido por el régimen de la propiedad intelectual a ciertos términos como “mejoras” o “adaptaciones”. El acreedor garantizado deberá entender el sentido dado a estos conceptos en el régimen de la propiedad intelectual y su posible efecto sobre la “titularidad”, que es un factor determinante en la constitución de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual. Dicha determinación tiene particular importancia en el caso de un programa informático, ya que la garantía del prestamista sobre el programa existente al otorgarse el crédito garantizado tal vez no sea extensible a las modificaciones introducidas con posterioridad en dicho programa si se determina que, conforme al régimen de la propiedad intelectual, esas modificaciones son conceptuales como obras nuevas (adaptaciones) para las que es preciso realizar una nueva transferencia. Cabe hacer consideraciones similares si en dichos programas se han incorporado patentes que están sujetas a “mejoras”. Al igual que con otras prohibiciones legislativas, la Guía no afecta a este tipo de prohibiciones (véase la recomendación 18).

98. Cuando el régimen de la propiedad intelectual limite la transferibilidad de derechos de propiedad intelectual futuros, la Guía no es aplicable. De no ser así, la Guía se aplica y permite la constitución de garantías reales sobre bienes futuros (véase la recomendación 17). Cuando el régimen de la propiedad intelectual prevé limitaciones de la transferibilidad de derechos de propiedad intelectual futuros, estas limitaciones suelen tener la finalidad de proteger al titular de tales derechos. También en este aspecto, los Estados que promulguen la Guía tal vez deseen revisar sus respectivos regímenes de la propiedad intelectual con miras a determinar si las ventajas de estas limitaciones son superiores a los beneficios que entraña la utilización de tales bienes como garantía para la obtención de crédito.

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

99. Puede ocurrir que determinadas normas del régimen de la propiedad intelectual limiten la posibilidad de constituir una garantía real eficaz sobre ciertos tipos de propiedad intelectual. En muchos Estados son únicamente transferibles los derechos económicos de un autor; en cambio, los derechos morales no lo son. Además, la legislación de muchos Estados dispone que el derecho de un autor a percibir una remuneración equitativa puede no ser transferible, al menos antes de que el autor haya realmente cobrado la suma pertinente. Además, en muchos Estados las marcas comerciales no son transferibles sin la correspondiente clientela. La Guía respeta todas estas limitaciones de la transferibilidad de derechos de propiedad intelectual (véase la recomendación 18).

100. Las únicas limitaciones de la transferibilidad de ciertos bienes a los que la Guía puede afectar son las limitaciones legales de la transferibilidad de créditos por cobrar futuros, de créditos cedidos globalmente, de fracciones de crédito y de derechos indivisos sobre créditos, así como las limitaciones contractuales de la cesión de créditos por cobrar nacidos de la venta o licencia de derechos de propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 23 a 25). Además, la Guía puede afectar a las limitaciones contractuales, pero únicamente en lo que respecta a los créditos por cobrar (no a la propiedad intelectual) y sólo en un determinado contexto, es decir, en un acuerdo celebrado entre el acreedor de un crédito por cobrar y el deudor de dicho crédito (véanse los párrafos 84 a 86 *supra*).

I. Financiación de adquisiciones y acuerdos de licencia

101. La Guía ha previsto que los mecanismos para la financiación garantizada de adquisiciones de bienes corporales (ventas con retención de la titularidad, arrendamientos financieros y préstamos del precio de compra) sean tratados como operaciones garantizadas y sugiere dos enfoques de tales operaciones (un enfoque unitario y un enfoque no unitario) entre los que los Estados podrán elegir para dar ese trato a tales mecanismos de garantía (véanse las recomendaciones 9 y 187 a 202).

102. Cabe considerar que un acuerdo de licencia posee ciertas características de este tipo de operación garantizada, dado que supone: a) la financiación del licenciataria por el licenciante en la medida en que las regalías sean abonables en el futuro y a plazos; b) la concesión al licenciataria de un permiso del licenciante para

utilizar los derechos de propiedad intelectual con arreglo a lo estipulado en el acuerdo de licencia; y c) la retención por el licenciante de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, el acuerdo de licencia no constituye una operación garantizada. En un acuerdo de licencia, el licenciante retiene la titularidad del derecho licenciado y no pasa a ser un acreedor garantizado, y el licenciario ni obtiene la titularidad del derecho licenciado ni dispone automáticamente del derecho a constituir una garantía real sobre su licencia o a otorgar a un tercero una sublicencia, salvo que se lo permita la licencia y el régimen de la propiedad intelectual. Por consiguiente, la Guía no es aplicable a los acuerdos de licencia, si bien regula la cuestión de si un licenciario adquiere la licencia quedando sujeto a una garantía real o si la adquiere libre de todo gravamen (véase el capítulo relativo a la prelación en el documento A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1).
