



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

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

Nota de la Secretaría

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
III. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual	1-43	2
A. Constitución de una garantía real y su oponibilidad a terceros	1-3	2
B. Concepto funcional, integrado y unitario de la garantía real	4	3
C. Requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual	5-8	3
D. Derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse	9	5
E. Distinción entre un acreedor garantizado por propiedad intelectual y el propietario del derecho gravado	10-12	5
F. Tipos de propiedad intelectual gravable	13-36	6
G. Garantías reales sobre propiedad intelectual futura	37-41	13
H. Limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual	42-43	14



III. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 1 a 43, véase A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, párrafos 25 a 64, A/CN.9/670, párrafos 35 a 55, A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrafos 68 a 102, A/CN.9/667, párrafos 32 a 54, A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrafos 112 a 133, y A/CN.9/649, párrafos 16 a 28.]

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

1. Respecto de todo tipo de bien gravado (la propiedad intelectual incluida), la *Guía* hace una distinción entre la constitución de una garantía real (su validez entre las partes) y su oponibilidad a terceros, previendo requisitos distintos para una y otra. Ello significa que cabrá reducir a un mínimo los requisitos para la constitución de una garantía real, destinándose todo requisito adicional que se estime oportuno para hacerla oponible a terceros. La razón principal de esta distinción es la de lograr tres de los objetivos clave del régimen recomendado en la *Guía*, el de prever una vía sencilla y eficiente para la constitución de una garantía real, el de aumentar la certeza y la transparencia, y el de establecer un orden de prelación claro (véase la recomendación 1, apartados c), f) y g)).

2. Con arreglo a la *Guía*, cabe crear una garantía real mediante un pacto concertado entre el otorgante y el acreedor garantizado (véase la recomendación 13 y los párrafos 5 a 8 *infra*). Para que la garantía sea oponible a terceros se exige dar un paso adicional que, para los bienes inmateriales, consistirá en un aviso que ha de darse a terceros acerca de la existencia eventual de una garantía real, que establezca además un criterio objetivo para determinar la prelación entre el acreedor garantizado y todo reclamante concurrente (véase la recomendación 29; para el término “reclamante concurrente”, véase A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrafos 19 y 20). Por ello, si se ha constituido una garantía real conforme a los requisitos enunciados en la *Guía*, esa garantía será válida entre el otorgante y el acreedor garantizado aun cuando no se haya dado el paso adicional necesario para que la garantía sea oponible a terceros (véase la recomendación 30). Ello significa que el acreedor garantizado podrá ejercitar su garantía conforme a lo previsto en el capítulo IX de la *Guía*, a reserva de los derechos de todo reclamante concurrente a los que será aplicable el orden de prelación indicado en el capítulo V.

3. Esta distinción entre la constitución de una garantía real y su oponibilidad a terceros se aplica por igual a las garantías reales sobre propiedad intelectual. Conforme a la *Guía*, una garantía constituida sobre propiedad intelectual podrá ser válida entre el otorgante y el acreedor garantizado aun cuando no sea oponible a terceros. En algunos Estados, el derecho interno de la propiedad intelectual hace esta misma distinción. Pero en otros Estados, su derecho interno de la propiedad intelectual no hace dicha distinción, al disponerse que unos mismos requisitos serán aplicables para la constitución de la garantía y para hacerla oponible a terceros. En tal caso, el derecho interno primará sobre la *Guía*, conforme a lo previsto en el apartado b) de la recomendación 4. Para coordinar mejor el régimen de las operaciones garantizadas con el derecho interno de la propiedad intelectual, tal vez proceda que todo Estado que adopte las recomendaciones de la *Guía* examine, y eventualmente revise, su derecho interno de la propiedad intelectual. En dicha revisión procederá que el Estado determine si: a) la ausencia de una distinción entre

la validez entre las partes de una garantía real y su oponibilidad a terceros responde a algún objetivo específico del derecho interno de la propiedad intelectual (y no meramente del régimen general de la propiedad, del derecho común de los contratos o del régimen de las operaciones garantizadas), por lo que no procede hacer esa distinción; o b) si no hay inconveniente en que se haga esa distinción en el derecho interno de la propiedad intelectual con miras a armonizarlo con el régimen recomendado en la *Guía*.

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

4. El derecho interno de la propiedad intelectual tal vez permita la constitución de garantías reales sobre propiedad intelectual por medio de una transferencia pura y simple o por medio de una transferencia condicional de la propiedad intelectual, o a modo de hipoteca, prenda, fiducia o alguna otra garantía tradicional. La *Guía* utiliza el término “garantía real” para referirse a toda operación concertada con fines de garantía. Adopta así lo que se denomina el “enfoque funcional, integrado y unitario” de las operaciones garantizadas (véase el capítulo I de la *Guía* sobre el ámbito de aplicación, párrafos 110 a 112, y la recomendación 8). Si bien la *Guía* prevé, a título de excepción, que los Estados pueden adoptar un enfoque no unitario en el contexto limitado de la financiación de adquisiciones y pueden conservar operaciones calificadas de retención de la titularidad o de arrendamiento financiero, esta excepción es únicamente aplicable a los bienes corporales (véase el capítulo IX de la *Guía* sobre la financiación de adquisiciones) y, por lo tanto, no tendría sentido en el contexto de la propiedad intelectual (véase, no obstante, A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, párrafo 19, nota al Grupo de Trabajo). Por ello, los Estados que adopten las recomendaciones de la *Guía* tal vez deseen revisar su derecho interno de la propiedad intelectual con miras a: a) sustituir por “garantía real” todos los términos que se empleen para designar al dispositivo de garantía de un acreedor garantizado; o b) disponer que, sea cual sea el término por el que se designe, todo derecho que cumpla una función de garantía será tratado al igual que toda otra garantía, conforme al trato previsto en la *Guía* para las garantías reales.

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

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

no se requieren para la constitución efectiva de una garantía real entre el otorgante y el acreedor garantizado.

6. El derecho interno de la propiedad intelectual de muchos Estados impone, sin embargo, diversos requisitos para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, tal vez se exija la inscripción de un aviso o documento probatorio de la garantía constituida (por ejemplo, de una transferencia con fines de garantía, de una hipoteca o de una prenda) en el correspondiente registro de la propiedad intelectual. Además, el derecho interno de la propiedad intelectual tal vez exija que el pacto o acuerdo de garantía describa en términos precisos la propiedad intelectual que se vaya a gravar. De igual modo, dado que, en algunos registros de la propiedad intelectual, la operación garantizada será inscrita bajo la propiedad intelectual gravada, y no bajo el nombre u otro dato identificador del otorgante, para crear la garantía real no bastará con hacer inscribir un documento que se refiera meramente a “toda la propiedad intelectual del otorgante”. Hará falta, por ello, que el acuerdo de garantía u otro documento, que se haga inscribir en el registro de la propiedad intelectual para constituir la garantía, identifique cada derecho de propiedad intelectual gravado.

7. La identificación específica del derecho de propiedad intelectual gravado será necesaria en particular en el caso de los derechos de autor. Esto es así porque en algunos Estados se entiende que los derechos de autor comprenden un conjunto de derechos y, a menos que las partes tengan la intención de gravar todos esos derechos, necesitarían describir específicamente los bienes que desean gravar en el acuerdo de garantía. En ese caso, la ley relativa a los derechos de autor requiere una descripción específica a fin de que se tenga seguridad en cuanto a los bienes que están sujetos a una garantía real. En el marco de ese enfoque, el propietario de los derechos de autor puede utilizar derechos no gravados para obtener crédito en alguna institución crediticia. Cabe observar también, sin embargo, que la divisibilidad de los derechos de propiedad intelectual siempre permite que las partes los dividan y graven separadamente, si así lo desean. Por lo tanto, si las partes desean describir los derechos de propiedad intelectual gravados de forma específica, siempre tienen derecho a hacerlo y probablemente así lo harán en la mayoría de los casos; pero esto no debería privar a las partes del derecho a describir los derechos de propiedad intelectual gravados de una manera general. En todo caso, la norma reflejada en el apartado d) de la recomendación 14 es suficientemente flexible para abarcar todas las diferentes situaciones dado que se refiere a una descripción de los bienes gravados “de forma que permita razonablemente identificarlos”. Por consiguiente, esta norma podría variar dependiendo de lo que sea una descripción razonable en el ámbito del derecho y la práctica pertinentes.

8. Además, en tales casos, conforme al principio enunciado en el apartado b) de la recomendación 4, el régimen recomendado por la *Guía* sería únicamente aplicable en la medida en que no sea incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual. Claro está, los Estados que adopten el régimen recomendado por la *Guía* tal vez deseen examinar su derecho interno de la propiedad intelectual para determinar si los criterios y requisitos, que se exijan para la constitución de una garantía sobre propiedad intelectual, cumplen un cometido importante para el derecho interno de la propiedad intelectual, por lo que deberán ser retenidos, o si procedería armonizarlos con los criterios y requisitos del régimen recomendado por la *Guía*.

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

9. Conforme se mencionó, todo otorgante de una garantía real deberá tener derechos sobre el bien que se vaya a gravar o estar legitimado para gravarlo en el momento de concertarse el acuerdo de garantía o con posterioridad a él (véase la recomendación 13). Este principio del régimen de las operaciones garantizadas se aplica también a la propiedad intelectual. El otorgante podrá gravar la plenitud de su derecho o un derecho tan sólo parcial sobre el bien gravable. Por ello, un propietario, licenciante o licenciatario de propiedad intelectual podrá gravar la plenitud de su derecho o un derecho de ámbito temporal o territorial limitado. Además, a tenor del régimen general de la propiedad, el otorgante podrá gravar sus bienes únicamente en la medida en que esos bienes sean transferibles con arreglo al régimen general de la propiedad (la *Guía* no afecta a estas limitaciones; véase la recomendación 18 y los párrafos 42 y 43 *infra*). Este principio se aplica también a las operaciones garantizadas por propiedad intelectual. Por ello, el propietario, el licenciante o el licenciatario sólo podrán gravar su derecho en la medida en que ese derecho sea transferible con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

E. Distinción entre un acreedor garantizado por propiedad intelectual y el propietario del derecho gravado

10. A efectos del régimen de las operaciones garantizadas previsto en la *Guía*, el acreedor garantizado no pasa a ser propietario, licenciante o licenciatario (dependiendo de los derechos del otorgante) por la sola razón de que haya adquirido una garantía real sobre la propiedad intelectual (este puede ser el caso, sin embargo en el marco del derecho interno de la propiedad intelectual; véase A/CN.9/WG.VI/WP.39, Introducción al Suplemento, sección C, términos “propietario” y “acreedor garantizado”).

11. Ahora bien, el ejercicio de la garantía del acreedor garantizado a raíz de un incumplimiento del otorgante dará a menudo lugar a una transferencia del derecho de propiedad intelectual gravado, por lo que incidirá sobre la identidad, prevista por el derecho interno de la propiedad intelectual, del propietario, el licenciante o el licenciatario (dependiendo de los derechos del otorgante). Esto puede ocurrir en los casos en que el ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual dé lugar a la aceptación de la propiedad intelectual gravada por el acreedor garantizado en una enajenación (véanse las recomendaciones 141 y 148) o a una aceptación de la propiedad intelectual gravada por el acreedor garantizado a modo de pago de la obligación garantizada (véanse las recomendaciones 156 y 157).

12. En todo caso, la cuestión de saber quién es el propietario, licenciante o licenciatario de la propiedad intelectual y la de saber si las partes podrán determinar esta cuestión por sí solas es un asunto que depende del derecho interno de la propiedad intelectual. Cabe que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, un acreedor garantizado sea tratado como propietario, licenciante o licenciatario. Si el derecho interno de la propiedad intelectual lo habilitara, el acreedor garantizado podría, por ejemplo, renovar inscripciones o procesar a infractores del derecho gravado, o estipular con el propietario, el licenciante o el

licenciario, las condiciones en las que el acreedor garantizado pasará a ser propietario, licenciante o licenciario.

F. Tipos de propiedad intelectual gravable

13. Con arreglo a la *Guía*, cabrá constituir una garantía real no sólo sobre los derechos del propietario sino también sobre los derechos de un licenciante o de un licenciario nacidos del acuerdo de licencia (véanse A/CN.9/WG.VI/WP.39, Introducción al Suplemento, sección C, término “bien gravado”, y A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.1, párrafos 2 y 3). Además, cabrá crear una garantía sobre un bien corporal al que se haya incorporado propiedad intelectual (por ejemplo, relojes de artesanía o prendas de vestir de marca). Conforme se mencionó, se habrá de describir la propiedad intelectual gravada en el acuerdo de garantía de forma que permita razonablemente identificarla (véanse el apartado d) de la recomendación 14 y los párrafos 5 a 8 *supra*).

14. Debe señalarse que la *Guía* no pretende desplazar regla alguna del derecho interno de la propiedad intelectual (o de otra norma legal por lo demás aplicable) que limite la creación o ejecutoriedad de una garantía real o la transferibilidad de la propiedad intelectual (u otro tipo de bien) (véase la recomendación 18). La única excepción indicada en la *Guía* se refiere a los límites legales impuestos a la transferibilidad de créditos por cobrar futuros o a la transferibilidad global o parcial de créditos por cobrar por la única razón de tratarse de créditos por cobrar futuros o transferidos mediante una cesión global o parcial (véase recomendación 23). De igual modo, la *Guía* tampoco priva de validez a los límites contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual. En ciertas condiciones afecta, sin embargo, a los límites contractuales de la transferibilidad de créditos por cobrar (véanse los párrafos 22 a 28 *infra* y la recomendación 24). Por ello, si, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, no cabe constituir una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual, o ejecutar dicha garantía, o si el derecho de propiedad intelectual no es transferible, el régimen recomendado por la *Guía* no interferirá con esos límites.

1. Derechos de un propietario

15. La *Guía* será aplicable a toda operación garantizada por propiedad intelectual en la que se hayan gravado los derechos de un propietario. Esos derechos son esencialmente, el derecho del propietario a disfrutar de su propiedad intelectual, así como su derecho a impedir todo uso no autorizado y a procesar a todo infractor de la propiedad intelectual, el derecho a inscribir su propiedad intelectual en el registro correspondiente, el derecho a autorizar a otros a utilizar o explotar la propiedad intelectual y el derecho al cobro de regalías.

16. Si, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, cabe crear y ejercitar una garantía sobre este tipo de derechos o si estos derechos son transferibles, el propietario podrá gravar la totalidad o algunos de esos derechos con arreglo al régimen recomendado por la *Guía* y ese régimen será aplicable a dicha garantía, de conformidad con lo dispuesto en el apartado b) de la recomendación 4. En este caso, todas estos derechos constituirán los bienes gravados originales (cualesquiera regalías serían producto de los derechos del propietario, salvo por supuesto que

estuvieran incluidas en la descripción de los bienes gravados que se haga en el acuerdo de garantía). Pero si esos derechos no son gravables o transferibles con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, no cabrá gravarlos con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, dado que, conforme se ha mencionado, la *Guía* no interfiere con ninguna norma legal que limite la creación o ejecutoriedad de una garantía real sobre ciertos tipos de bienes, o la transferibilidad de esos bienes, con la sola salvedad de toda disposición por la que se limite la transferibilidad de créditos por cobrar futuros o la transferibilidad global de créditos por cobrar (véase la recomendación 18).

17. El derecho interno de la propiedad intelectual será el que determine si el derecho del propietario a preservar su propiedad intelectual y, por lo tanto y a vía de ejemplo, a demandar a todo infractor de su derecho y a solicitar un mandamiento judicial y una indemnización al respecto, constituye un bien corporal que puede transferirse por separado de los demás derechos del propietario. Por lo general, en el derecho interno de la propiedad intelectual, el derecho a demandar a infractores forma parte de los derechos del propietario y no puede transferirse por separado de tales derechos. No obstante, los beneficios que se derivan del ejercicio de este derecho a demandar a todo infractor (como la indemnización por daños y perjuicios con motivo de una infracción, una vez cobrada) pueden constituir un bien corporal que puede transferirse o gravarse por separado de los derechos del propietario.

18. Si, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, el derecho del propietario a demandar a todo infractor es un bien corporal transferible, la posibilidad de que se constituya una garantía real sobre ese derecho es una cuestión que debe regirse por el régimen de las operaciones garantizadas, que debería aplicarse sólo si el derecho interno de la propiedad intelectual no aborda esa cuestión de una manera diferente (véase el apartado b) de la recomendación 4). Por lo tanto, salvo que no lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual, el propietario/otorgante y el acreedor garantizado podrán acordar que el derecho del propietario a demandar a todo infractor y a solicitar un mandamiento judicial y una indemnización al respecto formarían parte de la propiedad intelectual originariamente gravada.

19. Por ejemplo, si después de la constitución de una garantía real sobre los derechos de un propietario de propiedad intelectual se ha cometido una infracción, el propietario ha demandado a los infractores y los infractores han pagado una indemnización al propietario (por una infracción que ocurrió antes o después de la constitución de la garantía real), el acreedor garantizado podrá reclamar la suma abonada a título de producto de la propiedad intelectual originariamente gravada. Si la indemnización no se ha pagado en el momento de la constitución de la garantía real, pero se paga posteriormente tras el incumplimiento del propietario/otorgante, el acreedor garantizado también podría reclamar la suma abonada a título de producto de la propiedad intelectual originariamente gravada. En caso contrario, el derecho a demandar a todo infractor y a solicitar un mandamiento judicial y una indemnización no constituiría normalmente un producto de la propiedad intelectual originariamente gravada, a menos que lo permitiera el derecho interno de la propiedad intelectual y se cumplieran determinadas condiciones (véase la Introducción de la *Guía*, sección B, “producto”). No obstante, si el propietario/otorgante ha incoado un juicio contra un infractor y el litigio sigue pendiente al constituirse la garantía real, toda persona que compre la propiedad

intelectual gravada en una venta ejecutoria de una garantía real debería poder proseguir el litigio y cobrar toda indemnización que sea otorgada (de nuevo, si lo permite el derecho interno de la propiedad intelectual).

20. Las mismas consideraciones son aplicables a la cuestión de si cabrá gravar o transferir el derecho a tratar con las autoridades en las diversas etapas del proceso de inscripción (por ejemplo, el derecho a presentar una solicitud relativa a la propiedad intelectual o a inscribirla, o el derecho a renovar una inscripción) o el derecho a otorgar licencias que, entrarán así a formar parte de la propiedad intelectual gravada. El derecho interno de la propiedad intelectual será el que determine si el derecho a tratar con las autoridades o a otorgar licencias será gravable o si, por el contrario, constituye un derecho inalienable del propietario. El hecho en sí de que entre o no a formar parte de los derechos gravados por el propietario dependerá de la descripción del bien gravado que se haga en el acuerdo de garantía (para un examen de si el acreedor garantizado puede conservar los bienes gravados demandando a los infractores o tratando con las autoridades antes del incumplimiento del propietario/otorgante, véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrafos 2 a 5).

2. Derechos de un licenciante

21. Con arreglo a la *Guía*, cabrá constituir una garantía real sobre los derechos de un licenciante nacidos de un acuerdo de licencia. Si el licenciante es además el propietario, podrá constituir una garantía sobre (la totalidad o una parte de) sus derechos, conforme se indicó anteriormente (véanse los párrafos 15 a 20 *supra*). Si el licenciante es él mismo un licenciario que otorga una sublicencia, podrá normalmente constituir un gravamen sobre su derecho al cobro de las regalías abonables a tenor del acuerdo de sublicencia. En el caso de que el otorgante que constituye una garantía real sobre subregalías sea un licenciante pero no el propietario de la propiedad intelectual, las subregalías serían los bienes gravados originariamente, mientras que si el otorgante que constituye una garantía real sobre la propiedad intelectual en sí misma es el propietario de la propiedad intelectual, las subregalías serían el producto de la propiedad intelectual originariamente gravada, a menos que las subregalías se incluyeran en la descripción de los bienes gravados originariamente en el contrato de garantía (respecto de los derechos de un licenciario, véanse los párrafos 30 y 31 *infra*). El licenciante podrá gravar asimismo todo otro derecho contractual de valor que el licenciante posea a tenor del acuerdo de licencia y de la ley aplicable. Cabe citar, por ejemplo, el derecho del licenciante a exigir que el licenciario haga la publicidad de la propiedad intelectual licenciada o del producto que la lleve incorporada, o su derecho a exigir que el licenciario comercialice la propiedad intelectual licenciada de determinada manera, así como su derecho a revocar la licencia a raíz de todo incumplimiento del licenciario.

22. Ateniéndose al enfoque adoptado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos, la *Guía* considera al derecho a cobrar regalías nacidas de una licencia de propiedad intelectual, como créditos por cobrar. Esto significa que las observaciones y recomendaciones generales relativas a la garantía real serán aplicables al derecho al cobro de regalías, conforme hayan sido modificadas por las observaciones y recomendaciones relativas a la propiedad intelectual. Por ello, con arreglo a la *Guía*,

toda prohibición legal de la cesión de créditos futuros o de fracciones de crédito, o de la cesión global de créditos, por la única razón de tratarse de créditos futuros o de fracciones de créditos, o de la cesión global de créditos, no será exigible (véase la recomendación 23). Ahora bien, toda otra prohibición o límite legal surtirá efecto (véase la recomendación 18). Además, un licenciatario podrá oponer al cesionario de las regalías cualquier excepción o derecho de compensación nacido del acuerdo de licencia o de cualquier otro pacto que forme parte de la misma operación (véase la recomendación 120).

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

24. Además, debe señalarse que el trato dado, en el marco del régimen de las operaciones garantizadas, al derecho al cobro de regalías conceptuándolas como créditos por cobrar que se recomienda en la *Guía*, no menoscabará el trato eventualmente distinto que haya de darse al cobro de regalías en el marco del derecho interno de la propiedad intelectual.

25. Por último, es igualmente importante señalar que el trato previsto de un derecho al cobro de regalías, es decir al igual que si se tratara de cualquier otro crédito por cobrar, no menoscabará las condiciones estipuladas en el acuerdo de licencia en lo relativo al pago de las regalías como pudiera ser el escalonamiento de los pagos o el porcentaje abonable calculado en función de las condiciones del mercado o del volumen de ventas.

26. 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 del derecho al cobro de esas regalías por el licenciante (o por el sublicenciante) será, sin embargo, válida, y el licenciatario (o el sublicenciatario) no podrá revocar el acuerdo de licencia (o de sublicencia) por la sola razón de que se hayan cedido las regalías (véase la recomendación 24). No obstante, con arreglo a la *Guía*, los derechos de un licenciatario (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 el apartado a) de la recomendación 117). Es decir, el licenciatario podrá oponer al cesionario toda excepción o todo derecho de compensación nacido del acuerdo de licencia o de algún otro acuerdo que forme parte de la misma operación (véase el apartado a) de la recomendación 120). Además, la *Guía* tampoco menoscabará la responsabilidad en

que pueda incurrir el licenciante (o sublicenciante), con arreglo a la ley por lo demás aplicable, por haber violado el acuerdo de intransferibilidad (véase la recomendación 24).

27. 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. También es importante señalar que la recomendación 24 será únicamente aplicable a un pacto entre un acreedor y el deudor de un crédito por cobrar en virtud del cual el crédito por cobrar adeudado al acreedor por el deudor no pueda cederse. La recomendación 24 no será aplicable a un acuerdo entre el acreedor y el deudor de un crédito por cobrar en virtud del cual el deudor no pueda ceder créditos que le sean debidos al deudor por 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 terceros sublicenciatarios 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 licenciados. Así pues, la recomendación 24 no afectará al derecho del licenciante a negociar su acuerdo de licencia con el licenciario en términos que le permitan controlar quién podrá utilizar la propiedad intelectual o el pago de regalías por el licenciario y los sublicenciatarios. Ahora bien, un licenciante, si bien está habilitado para reclamar el pago de regalías, tal vez no esté legitimado para controlar por acuerdo el flujo financiero de las regalías en todo supuesto en el que el licenciario, obrando a título de sublicenciante, constituya un gravamen sobre su derecho al cobro de las subregalías (salvo que el licenciante haya prohibido las sublicencias).

28. 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 el derecho al cobro de las regalías que pueda cobrar de sus sublicenciatarios. En este contexto, el derecho del licenciante a revocar la licencia si el licenciario incumple lo estipulado al respecto dará a los sublicenciatarios un fuerte incentivo para asegurarse de que el licenciario pagará 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 este (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 las garantías reales (o en el registro de la propiedad intelectual pertinente) 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 recomendaciones de la *Guía* a efectos de lograr la oponibilidad a terceros y la prelación de las garantías reales; véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.5, párrafos 15 a 19).

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

3. Derechos del licenciario

30. Cabe que el licenciario esté facultado para otorgar sublicencias y para cobrar toda regalía abonable en virtud del acuerdo de sublicencia, salvo que el acuerdo de licencia o el derecho interno de la propiedad intelectual disponga otra cosa. Lo anteriormente dicho, respecto de los derechos de un licenciante, se aplica por igual a todo licenciario que actúe como sublicenciante (véanse los párrafos 21 a 29 *supra*).

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

4. Derechos sobre bienes corporales respecto de los cuales se utilice propiedad intelectual

32. Cabe utilizar propiedad intelectual respecto de 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 unos vaqueros que lleven una marca comercial o de un automóvil que lleve incorporado un chip con un programa informático sujeto a derechos de autor; o cabe también que un disco compacto contenga un programa informático o que una bomba térmica contenga un mecanismo patentado.

33. Cuando se utilice propiedad intelectual respecto de un bien corporal, nos encontramos ante dos tipos de bienes: la propiedad intelectual y el bien corporal. Su índole es distinta. El derecho interno de la propiedad intelectual permite que el

titular del derecho de propiedad intelectual controle algunas de las aplicaciones del bien corporal, pero no todas. Por ejemplo, el derecho interno de la propiedad intelectual relativo a los derechos de autor permite que el propietario del derecho impida la duplicación no autorizada de un libro, pero normalmente no puede impedir que una librería que compró legítimamente el libro lo venda ni que el usuario final del libro escriba notas al margen de su texto al leerlo. Como tal, una garantía real constituida sobre un derecho de propiedad intelectual no se extiende al bien corporal que lleve incorporado el derecho, y la garantía constituida sobre un bien corporal no se extiende al derecho de propiedad intelectual que lleve, en cierta medida, incorporado.

34. No obstante, las partes en un acuerdo de garantía siempre podrán pactar que la garantía grave tanto el bien corporal como la propiedad intelectual utilizada respecto de dicho bien. Por ejemplo, cabrá gravar las existencias de vaqueros de marca y la propia marca utilizada a fin de dar al acreedor garantizado, a raíz de todo incumplimiento del otorgante, el derecho a vender no sólo los vaqueros de marca gravados sino también el derecho a producir otros vaqueros con la marca gravada. En ese caso, cuando el fabricante/otorgante es el propietario de la marca, los bienes gravados son los derechos del propietario. Cuando el fabricante/otorgante es un licenciario, los bienes gravados son los derechos del licenciario en el marco de un acuerdo de licencia válido.

35. El alcance exacto 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 de los bienes corporales gravados debe ser precisa (por ejemplo, “todas mis existencias con los derechos de propiedad intelectual y demás derechos que lleven asociados”) o si bastará con dar una descripción genérica (“la totalidad de mis existencias”). Como ya se ha observado (véanse los párrafos 5 a 8 *supra*), conforme a la *Guía*, una descripción que permita razonablemente identificar los bienes gravados es suficiente (véase el apartado d) de la recomendación 14). Se diría por lo tanto que, de conformidad con los principios de la *Guía* y las expectativas razonables de las partes, bastará con dar una descripción genérica del bien corporal gravado que deje margen para suponer que puede haber distintos bienes asociados. Al mismo tiempo, se contempla todo principio clave del derecho interno de la propiedad intelectual que sea aplicable a la descripción específica de la propiedad intelectual que vaya a ser gravada por un acuerdo de garantía.

36. 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, a raíz de un incumplimiento, el acreedor garantizado por un gravamen sobre bienes corporales podrá ejercitar las vías de recurso reconocidas en el régimen de las operaciones garantizadas, siempre y cuando el ejercicio de esos recursos no se haga en detrimento de algún derecho reconocido en el derecho interno de la propiedad intelectual. Puede darse el caso de que, con arreglo al derecho interno aplicable de la propiedad intelectual, quepa aplicar a la ejecución de

la garantía real la doctrina de “agotamiento” (o conceptos similares) (véase el examen de la vía ejecutoria en A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6, párrafos 24 a 27).

Recomendación 243¹

En el caso de una garantía real sobre un bien corporal respecto del cual se utilice propiedad intelectual, el régimen debería disponer que, salvo que el acuerdo de garantía estipule otra cosa, una garantía real constituida sobre propiedad intelectual no se extenderá al bien corporal respecto del cual se utilice dicha propiedad intelectual, y que una garantía real sobre tal bien corporal no se extenderá a la propiedad intelectual utilizada. Sin embargo, nada de lo dispuesto en la presente recomendación limitará los recursos ejecutorios de un acreedor garantizado por un gravamen constituido sobre esa propiedad intelectual para hacer valer su garantía sobre dicho bien corporal en la medida en que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual. Del mismo modo, nada de lo dispuesto en la presente recomendación limitará los recursos ejecutorios de un acreedor garantizado por un gravamen sobre dicho bien corporal, para hacer valer su garantía sobre ese bien en la medida en que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual.

G. Garantías reales sobre propiedad intelectual futura

37. La *Guía* prevé que una persona puede conceder una garantía real sobre un bien futuro, es decir, sobre un bien que vaya a crear o adquirir el otorgante tras la constitución de una garantía real (véase la recomendación 17). Como cualquier otra recomendación de la *Guía*, también esta recomendación se aplica a la propiedad intelectual, salvo en la medida en que sea incompatible con el derecho interno de la propiedad intelectual (véase el apartado b) de la recomendación 4). En consecuencia, con arreglo a la *Guía* cabrá constituir garantías reales sobre propiedad intelectual futura (acerca de las limitaciones legales al respecto, véanse la recomendación 18 y los párrafos 42 y 43 *infra*). Este enfoque se justifica por la utilidad comercial que entraña el hecho de permitir que una garantía real se extienda a derechos de propiedad intelectual futuros.

38. El derecho interno de la propiedad intelectual de muchos países sigue ese mismo criterio y permite que los titulares de tales derechos obtengan financiación para nuevas obras, siempre que su valor pueda estimarse razonablemente por adelantado. Por ejemplo, por lo general es posible constituir una garantía real sobre una película o un programa informático amparados por derechos de autor (la garantía real se constituye al crearse la obra amparada por los derechos de autor). En algunos Estados es posible constituir una garantía real sobre una solicitud de patente antes de que se conceda el derecho de patente.

39. No obstante, en ciertos casos, el derecho interno de la propiedad intelectual limita la transferibilidad de diversos tipos de propiedad intelectual futura, por diversas razones. Por ejemplo, en algunos casos una transferencia de derechos sobre nuevos medios o aplicaciones tecnológicas que se desconozcan en el momento de la

¹ En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incluirá en el capítulo II, relativo a la constitución de una garantía real, como recomendación 28 bis.

transferencia puede no ser válida, habida cuenta de la necesidad de proteger a los autores. En otros casos, la transferencia de derechos futuros puede estar sujeta a un derecho legal de cancelación tras el transcurso de cierto plazo. En otros casos, el concepto de “propiedad intelectual futura” puede abarcar derechos susceptibles de inscripción registral ya creados, pero aún no inscritos. La prohibición legal tal vez consista en exigir una descripción precisa de la propiedad intelectual. Por último, al igual que respecto de otros bienes, la prohibición legal puede ser resultado del principio *nemo dat*, conforme al cual el acreedor que obtenga una garantía real no obtendrá derechos superiores a los del otorgante. En particular, si el otorgante es un licenciario, éste no podrá dar un derecho superior al que le haya concedido el licenciante (en otras palabras, estos derechos estarán sujetos a los términos y condiciones del acuerdo de licencia).

40. Otras limitaciones del empleo de la propiedad intelectual futura como bien gravable para la obtención de crédito financiero pueden dimanar del significado dado por el derecho interno de la propiedad intelectual a ciertos términos como “mejoras” o “adaptaciones”. El acreedor garantizado deberá entender el sentido dado a estos conceptos en el derecho interno de la propiedad intelectual y su posible efecto sobre la “titularidad”, que es un factor determinante en la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual. Dicha determinación tendrá suma importancia en el caso de un programa informático amparado por derechos de autor, por ejemplo. En algunos Estados una garantía real sobre un programa existente al otorgarse el crédito garantizado podrá extenderse a las modificaciones que se introduzcan en dicho programa tras la financiación. No obstante, en otros Estados éste tal vez no sea el caso, si se determina que, conforme al derecho interno de la propiedad intelectual, esas modificaciones son conceptuales como obras nuevas (adaptaciones) para las que se requiera una nueva transferencia. En todo caso, la *Guía* no afecta a este tipo de limitaciones (véase la recomendación 18).

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

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

42. Tal vez ciertas normas del derecho interno de la propiedad intelectual limiten el poder de un propietario, licenciante o licenciario de propiedad intelectual para constituir una garantía real válida sobre ciertos tipos de propiedad intelectual. En muchos Estados solo son transferibles los derechos económicos de un autor; en cambio, su derecho moral de autor no lo será. Además, la legislación de muchos

Estados dispone que el derecho de un autor a percibir una remuneración equitativa no puede ser transferible. 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).

43. Las únicas limitaciones de la transferibilidad de ciertos bienes a los que la *Guía* puede afectar son las limitaciones legales de la cesión de créditos por cobrar futuros, de la cesión global de créditos, y de la cesión de fracciones de crédito o de derechos indivisos sobre créditos, así como las limitaciones contractuales de la cesión de créditos por cobrar nacidos de la venta o licencia de derechos de propiedad intelectual (véanse los artículos 8 y 9 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos y las recomendaciones 23 a 25). Además, 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 37 a 41 *supra*).
