



Asamblea General

Distr. limitada
23 de noviembre de 2009
Español
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional**
Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)
17º período de sesiones
Nueva York, 8 a 12 de febrero de 2010

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

Nota de la Secretaría

Índice

| | <i>Párrafos</i> | <i>Página</i> |
|---|-----------------|---------------|
| Prefacio | 2 | |
| Introducción | 1-52 | 4 |
| A. Finalidad del proyecto de Suplemento | 1 | 4 |
| B. Interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual | 2-7 | 4 |
| C. Terminología | 8-32 | 6 |
| D. Valoración de la propiedad intelectual que vaya a gravarse | 33-34 | 15 |
| E. Ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual | 35-45 | 16 |
| F. Objetivo clave y principios básicos | 46-52 | 19 |



Prefacio

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que, para mantener la coherencia con la Guía, se ha resumido la anterior sección A, que se presenta en este proyecto de suplemento como Prefacio.]

El presente Suplemento de la *Guía Legislativa de la CNUDMI* sobre las operaciones garantizadas (la “*Guía*”) ha sido preparado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).

En 2006, en su 39º período de sesiones, la Comisión consideró y aprobó en principio el contenido sustancial de la *Guía*. En ese período de sesiones, la Comisión consideró su labor futura sobre el régimen legal de la financiación garantizada. La Comisión observó que las recomendaciones de la *Guía* eran aplicables en general a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual, y por eso pidió a la Secretaría que preparara, en cooperación con las organizaciones pertinentes y, en particular, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una nota, que se le presentaría en su 40º período de sesiones, en 2007, en la que se examinara el posible alcance de la labor futura sobre la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual que se convertiría en un suplemento (inicialmente denominado anexo) de la *Guía*. 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 mundo¹.

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 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ámbito nacional e internacional. Durante el coloquio se hicieron algunas sugerencias sobre los ajustes que sería necesario introducir en la *Guía* para abordar cuestiones específicas de la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual².

Durante la primera parte de su 40º período de sesiones, en junio 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 ofrecer 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 suplemento dedicado específicamente a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual³. En la continuación de su

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento Núm. 17 (A/61/17)*, párrs. 81, 82 y 86.

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

³ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento Núm. 17 (A/62/17 (Part I))*, párrs. 156, 157 y 162.

40º período de sesiones, en diciembre de 2007, la Comisión ultimó y adoptó la *Guía*, quedando entendido que ulteriormente se prepararía un suplemento de la *Guía* que trataría específicamente de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual⁴.

El Grupo de Trabajo VI desarrolló su labor a lo largo de cinco períodos de sesiones de una semana de duración, el último de los cuales se celebró en febrero de 2010⁵. En los períodos de sesiones 14º, 15º y 16º, el Grupo de Trabajo remitió algunas cuestiones relacionadas con la insolvencia al Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia)⁶, que éste consideró en sus períodos de sesiones 35º, 36º y [...]⁷. Además, el Grupo de Trabajo cooperó con la OMPI y otras organizaciones de los sectores público y privado relacionadas con la propiedad intelectual para asegurar la suficiente coordinación del Suplemento con la legislación sobre propiedad intelectual. Además, el Grupo de Trabajo colaboró estrechamente con la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya en la preparación del capítulo del Suplemento dedicado al conflicto de leyes⁸.

[En su 43º período de sesiones, en 2010, la Comisión examinó y aprobó el Suplemento. Posteriormente, la Asamblea General adoptó la resolución ...].

⁴ *Ibid.*, *sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento Núm. 17 (A/62/17 (Part II))*, párrs. 99 y 100.

⁵ Los informes del Grupo de Trabajo sobre su labor a lo largo de estos cinco períodos de sesiones se encuentran en los documentos A/CN.9/649, A/CN.9/667, A/CN.9/670, A/CN.9/685 y A/CN.9/689. Durante estos períodos de sesiones el Grupo de Trabajo consideró los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.33 y Add.1, A/CN.9/WG.VI/WP.35 y Add.1, A/CN.9/WG.VI/WP.37 y Add.1-4, A/CN.9/WG.VI/WP.39 y Add.1-7 y A/CN.9/WG.VI/WP.42 y Add.1-7.

⁶ A/CN.9/667, párrs. 129 a 140, y A/CN.9/670, párrs. 116 a 122, y A/CN.9/685, párr. 95.

⁷ A/CN.9/666, párrs. 112 a 117, A/CN.9/WG.V/WP.87, A/CN.9/671, párrs. 125 a 127 y [A/CN.9/..., párrs. ...].

⁸ En su 16º período de sesiones, el Grupo de Trabajo consideró una propuesta de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de derecho internacional privado (A/CN.9/WG.VI/WP.40).

Introducción¹

A. Finalidad del proyecto de Suplemento

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 1 a 7, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrs. 13 a 18; A/CN.9/685, párr. 21; A/CN.9/WP.37, párrs. 9 a 14; A/CN.9/670, párr. 18; A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 8 a 11; A/CN.9/667, párrs 17 a 19; y A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 76 a 82.]

1. El objetivo general de la *Guía* es promover la concesión de crédito a bajo costo, incrementando para ello la disponibilidad de crédito financiero garantizado (véase la recomendación 1 a)). De acuerdo con este objetivo, el proyecto de Suplemento pretende conseguir que los propietarios y otros titulares de derechos de propiedad intelectual puedan acceder con mayor facilidad y menor costo a créditos, aumentando así el valor de los derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, el proyecto de Suplemento pretende lograr este objetivo sin interferir en los planteamientos fundamentales del régimen de propiedad intelectual (véase la sección E *infra*).

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que se ha añadido una nueva sección A, Finalidad del proyecto de Suplemento, para mantener la coherencia con la *Guía* y facilitar la comprensión de su finalidad por el lector.]

B. Interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual

2. Con contadas excepciones, las recomendaciones legislativas de la *Guía* son aplicables a las garantías reales constituidas sobre todo tipo de bienes muebles, inclusive la propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 2 y 4 a 7). En lo que respecta a la propiedad intelectual, sin embargo, el régimen recomendado en la *Guía* no será aplicable si sus disposiciones son incompatibles con el derecho interno aplicable o con todo acuerdo internacional en materia de propiedad intelectual en el que el Estado promulgante sea parte (véase la recomendación 4 b)).

3. En la recomendación 4 b) se enuncia el principio básico que rige la interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el régimen de la propiedad intelectual. El significado atribuido al concepto de “propiedad intelectual” tiene por objeto garantizar la compatibilidad de la *Guía* con el derecho interno y los tratados aplicables a la propiedad intelectual. Tal y como se utiliza en la *Guía*, el concepto “propiedad intelectual” abarca todos los bienes que se consideren propiedad intelectual en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual. Además, cualquier mención en la *Guía* de la “propiedad intelectual” ha de entenderse que

¹ Para facilitar las consultas, el proyecto de Suplemento mantiene el orden en que se presentan las cuestiones en la *Guía* (es decir, Introducción y finalidad, terminología, ejemplos y objetivos clave y principios fundamentales, Ámbito de aplicación, Creación de una garantía real, etc.). En cada sección, se resumen brevemente en el proyecto de Suplemento las consideraciones generales de la *Guía* y a continuación se examina cómo se aplican en el contexto de la propiedad intelectual. Por consiguiente, el proyecto de Suplemento ha de leerse conjuntamente con la *Guía*.

también hace referencia a un “derecho de propiedad intelectual” (véanse los párrafos 18 a 20 *infra*). La fórmula “derecho interno de la propiedad intelectual” (*law relating to intellectual property*) se utiliza en el proyecto de Suplemento para referirse a la legislación nacional o las leyes derivadas de los acuerdos internacionales en los que un Estado sea parte, que se refieran a la propiedad intelectual y que regulen expresamente las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual, y no las leyes que regulen en general las garantías reales sobre diversos tipos de activos y que pueden regular también las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual (véase el párrafo 22 *infra*). Estos términos abarcan tanto la legislación como la jurisprudencia, por lo que son más amplios que “régimen de la propiedad intelectual” (*intellectual property law*), aunque su alcance sea menor que el de los términos “derecho general de los contratos” o “régimen general de los derechos reales”. Por consiguiente, el alcance de la recomendación 4 b) será mayor o menor en función del modo en que un Estado defina el ámbito de la propiedad intelectual. Cabe entender que cada Estado lo definirá de conformidad con sus obligaciones internacionales dimanantes de los tratados que haya suscrito en materia de propiedad intelectual (como los diversos convenios administrados por la OMPI o el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, generalmente conocido como “el Acuerdo ADPIC”).

4. La finalidad de la recomendación 4 b) es evitar que un Estado, al adoptar las recomendaciones de la *Guía*, esté alterando, sin querer, alguna norma básica de su derecho interno de la propiedad intelectual. Dado que en la *Guía* no se tratan las cuestiones relativas a la existencia, la validez y el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.1, sección II.A.4), las posibilidades de que surjan conflictos entre los regímenes sobre esas cuestiones son limitadas. No obstante, puede darse el caso de que en algunos Estados los dos regímenes prevean reglas diferentes para la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecución de las garantías reales sobre propiedad intelectual, así como para establecer la legislación aplicable a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual. En tal caso, la recomendación 4 b) mantiene la primacía del régimen propio de la propiedad intelectual, para que no sea desplazado, sin querer, si un Estado aprueba una norma recomendada en la *Guía*.

5. Conviene, sin embargo, señalar que el derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados solo hace referencia a ciertas formas de operaciones garantizadas que no son instituciones propias de la propiedad intelectual y que dejarán de ser posibles si uno de ellos adopta las recomendaciones de la *Guía* (por ejemplo, la prenda, la hipoteca, la transferencia o la fiducia de propiedad intelectual con fines de garantía). Por este motivo, los Estados que adopten la *Guía* tal vez deseen también revisar su derecho aplicable a la propiedad intelectual a fin de armonizarlo con el régimen de las operaciones garantizadas recomendado en ella. Con tal fin, todo Estado que promulgue el régimen recomendado en la *Guía* tendrá que asegurarse de que su legislación respeta en particular el enfoque integrado y funcional que se recomienda, sin modificar los principios y objetivos básicos de su derecho interno de la propiedad intelectual.

6. El proyecto de Suplemento tiene por objeto orientar a los Estados en la tarea de integrar sus regímenes de las operaciones garantizadas y de la propiedad intelectual. Tomando como base el comentario y las recomendaciones que figuran

en la *Guía*, en el proyecto de Suplemento se examina el modo en que los principios de la *Guía* son aplicables cuando el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual y, además, cuando ha sido necesario se han añadido nuevos comentarios y recomendaciones. Al igual que con los demás comentarios y recomendaciones relativas a ciertas clases de 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 disposición en contrario de la legislación en materia de propiedad intelectual y a reserva de cualquier comentario o recomendación referente a estos bienes que figure en el proyecto de Suplemento, podrá constituirse una garantía real sobre propiedad intelectual, y hacerse oponible a terceros, gozar de prelación y ejecutarse, de conformidad con lo previsto en las recomendaciones generales de la *Guía*.

7. Si un Estado promulga la legislación recomendada en la *Guía* con objeto de hacer más accesible y barato el crédito para los propietarios de activos tales como bienes y créditos por cobrar, lo más probable es que desee también poner al alcance de los titulares de propiedad intelectual los beneficios de esta modernización, aumentando así el valor de esa propiedad intelectual. Ello puede repercutir en el derecho interno de la propiedad intelectual. Como ya se ha indicado, con el proyecto de Suplemento no se pretende recomendar a los Estados que modifiquen su derecho de la propiedad intelectual, pero es posible que este proyecto repercuta en él. En el Suplemento 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, al promulgar un régimen de las operaciones garantizadas del tipo recomendado por la *Guía*, el Estado de que se trate adopta también la decisión de modernizar su régimen de las operaciones garantizadas. Por lo tanto, en las sugerencias se indica a los Estados deseosos de modernizar su régimen la manera óptima de armonizar su régimen de las operaciones garantizadas con su derecho interno de la propiedad intelectual. Así pues, la recomendación 4 b) tiene por objetivo únicamente impedir que, por inadvertencia, se modifique el derecho interno de la propiedad intelectual, pero no impedir cualquier modificación de éste, aunque el Estado promulgante de la legislación recomendada en la *Guía* la haya considerado cuidadosamente.

C. Terminología

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 8 a 32, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrs. 19 a 39; A/CN.9/685, párr. 22; A/CN.9/WG.VI/WP.37, párrs. 15 a 32; A/CN.9/670, párrs. 19 y 20; A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 12 a 21; A/CN.9/667, párrs. 20 a 22; A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 39 a 60; y A/CN.9/649, párrs. 104-107.]

a) Garantía real del pago de una adquisición

8. Según se utilizan en la *Guía*, los términos “garantía real del pago de una adquisición” significan una garantía real constituida sobre un bien corporal (que no sea ni un título ni un documento negociable) que respalda la obligación de pagar cualquier parte no abonada del precio de compra de ese bien o una obligación

contraída o un crédito otorgado para facilitar al otorgante la adquisición de tal bien. Una garantía real del pago de una adquisición no tiene que denominarse necesariamente así. De acuerdo con el enfoque unitario, el concepto engloba los derechos a la retención de la titularidad o al arrendamiento financiero (véase “garantía real del pago de una adquisición”, Introducción de la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación).

9. A los efectos del presente proyecto de Suplemento, estos términos incluyen las garantías reales sobre propiedad intelectual o sobre una licencia de un derecho de propiedad intelectual, siempre que esa garantía real respalde la obligación de pagar cualquier parte no abonada del precio de compra de los bienes gravados o una obligación contraída o un crédito otorgado para facilitar al otorgante la adquisición de tal bien.

b) Bienes de consumo

10. En la *Guía* se utilizan los términos “bienes de consumo” para referirse a cualquier bien que un otorgante utilice o se proponga utilizar para fines personales, familiares o domésticos (véase la definición de “bien de consumo”, Introducción de la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación). A los efectos del presente proyecto de Suplemento, estos términos incluyen la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o se proponga utilizar para fines personales, familiares o domésticos.

c) Reclamante concurrente

11. Conforme al régimen de las operaciones garantizadas, el concepto de “reclamante concurrente” se utiliza para designar a toda parte interesada, que no sea un acreedor garantizado por un acuerdo de garantía determinado, que reclame algún derecho sobre el bien gravado o sobre el producto de su enajenación (véase “reclamante concurrente”, Introducción a la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación). Por ello la *Guía* utiliza los términos “reclamante concurrente” para designar a todo reclamante que compita con un acreedor garantizado (es decir, otro acreedor garantizado por una garantía constituida sobre el mismo bien, otro acreedor del otorgante que tenga algún derecho sobre el bien gravado o el representante de la insolvencia del otorgante, así como un comprador, cesionario, arrendatario o licenciatario del mismo bien). Los términos “reclamante concurrente” son fundamentales, en concreto, para aplicar las normas de prelación recomendadas por la *Guía*, por ejemplo, en el caso de la recomendación 76, conforme a la cual un acreedor garantizado por una garantía constituida sobre un crédito por cobrar que haya anotado su garantía en el registro general de garantías reales gozará de prelación sobre cualquier otro acreedor garantizado que hubiera recibido una garantía real constituida por el mismo otorgante sobre el mismo crédito por cobrar antes de la obtenida por el otro acreedor garantizado, pero que no inscribió su garantía en el registro.

12. Ahora bien, en el derecho interno de la propiedad intelectual no se utiliza el concepto de “reclamante concurrente” y los conflictos de prelación suelen darse entre cesionarios y licenciatarios de propiedad intelectual sin que necesariamente haya un conflicto con un acreedor garantizado (un infractor no es un reclamante concurrente y si el presunto infractor prueba que tiene un derecho concurrente legítimo, su condición no será la de infractor sino la de licenciatario o cesionario de

la propiedad intelectual). El régimen de las operaciones garantizadas no interfiere en la resolución de conflictos en los que no intervenga un acreedor garantizado (inclusive un cesionario en una transferencia realizada a título de garantía, que en la *Guía* es considerado un acreedor garantizado). Por lo tanto, la *Guía* no sería aplicable a un conflicto entre dos destinatarios de una transferencia de un derecho de propiedad intelectual. No obstante, la *Guía* sería aplicable a un conflicto entre el beneficiario o destinatario de una transferencia pura y simple de un derecho de propiedad intelectual y el destinatario de una transferencia, para fines de garantía, de ese mismo derecho de propiedad intelectual efectuada por el mismo cedente u otorgante, a reserva de la limitación enunciada en la recomendación 4 b) (véanse las recomendaciones 78 y 79).

d) Bien gravado

13. En la *Guía* se utiliza el concepto de “bien gravado” para designar todo bien sobre el que se haya establecido una garantía real (véase “bien gravado”, Introducción a la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación). Si bien se ha convenido en que la *Guía* hable de “una garantía real sobre el bien gravado”, lo que se grava en realidad es “el derecho que tenga el otorgante sobre el bien gravado”.

14. En la *Guía* se utilizan también diversos términos para designar ciertos derechos de propiedad intelectual que pueden ser utilizados como bienes gravables, sin interferir con la naturaleza, el contenido o las consecuencias jurídicas del derecho así designado en el marco del régimen de la propiedad intelectual, del derecho común de los contratos o del régimen común de los derechos reales. Entre los tipos de propiedad intelectual que pueden utilizarse como garantía para obtener crédito cabe mencionar los derechos de un titular de propiedad intelectual (“propietario”), los derechos de un cesionario o del sucesor del propietario como titular, los derechos de un licenciante o de un licenciataria en virtud de un acuerdo de licencia y los derechos constituidos sobre propiedad intelectual vinculada en su uso con un bien corporal, siempre y cuando el derecho de propiedad intelectual se defina como bien gravado en el acuerdo de garantía. El propietario, el licenciante o el licenciataria pueden gravar todos sus derechos o parte de ellos, si son transferibles según el derecho interno de la propiedad intelectual.

15. En virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, los derechos de un titular de propiedad intelectual suelen incluir el derecho a impedir el uso no autorizado de su propiedad intelectual, el derecho a renovar las inscripciones registrales, el derecho a demandar a los infractores y el derecho a transferir y conceder licencias sobre su propiedad intelectual. Por ejemplo, en el caso de una patente, su titular goza de derechos exclusivos para prevenir ciertos actos, como la producción, utilización o venta del producto patentado sin la autorización del titular de la patente.

16. Por lo común, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual y del derecho de los contratos, los derechos de un licenciante y de un licenciataria dependen de lo estipulado en el acuerdo de licencia (en el caso de una licencia contractual), de la legislación (en el caso de una licencia obligatoria o regulada por ley) o de las consecuencias jurídicas de una determinada conducta (en el caso de una licencia implícita). Además, normalmente los derechos de un licenciante incluyen el derecho a reclamar el pago de regalías y a revocar el acuerdo de licencia. Del mismo modo, los derechos de un licenciataria incluyen el permiso que

lo legitima para utilizar la propiedad intelectual licenciada con arreglo a lo estipulado en el acuerdo de licencia, y tal vez el derecho a concertar acuerdos de sublicencia y a cobrar las regalías de la sublicencia (véase “licencia”, párrafos 23 a 25 *infra*). Los derechos de un otorgante de una garantía real sobre un bien corporal que lleve incorporada propiedad intelectual vendrán definidos por el acuerdo concertado entre el acreedor garantizado y el otorgante (propietario, licenciante o licenciario de la propiedad intelectual pertinente) de conformidad con el régimen de las operaciones garantizadas y con el derecho interno de la propiedad intelectual.

e) Otorgante

17. En la *Guía* se utiliza el término “otorgante” para referirse a la persona que constituye una garantía real con objeto de respaldar su propia obligación o la de otra persona (véase “otorgante”, Introducción de la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación). Como ya se mencionó, en una operación garantizada por propiedad intelectual, el bien gravado será el derecho de propiedad intelectual del propietario de tal derecho, los derechos de un licenciante (inclusive el derecho al cobro de regalías) o la autorización dada al licenciario para utilizar o explotar la propiedad intelectual licenciada, el derecho a otorgar sublicencias y el derecho a cobrar subregalías. Así pues, el término “otorgante” designará, en función del tipo de propiedad intelectual que se grave, a un propietario, un licenciante o un licenciario (si bien, a diferencia del propietario, un licenciante o un licenciario tal vez no gocen siempre de derechos exclusivos, pues el concepto ha de interpretarse según el derecho interno de la propiedad intelectual). Por último, al igual que en cualquier operación garantizada con otros tipos de bienes corporales, el término “otorgante” puede designar a un tercero que otorgue una garantía real sobre propiedad intelectual a título de cobertura de la obligación de un deudor frente a un acreedor garantizado.

f) Propiedad intelectual

18. Como se utiliza en la *Guía* (véase “propiedad intelectual”, Introducción de la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación), el concepto “propiedad intelectual” designa conjuntamente los derechos de autor, las marcas comerciales, las patentes, las marcas de servicios, los secretos comerciales y los diseños, así como todo otro bien que se considere propiedad intelectual en virtud de la legislación del Estado promulgante o de un acuerdo internacional en que el Estado sea parte (como los derechos afines o conexos² o las variedades de plantas).

² Los derechos de autor guardan una estrecha relación con los derechos conceptualmente afines, también denominados derechos conexos. Se dice que esos derechos son “cercaños” a los derechos de autor. Esta denominación suele abarcar los derechos de actores en el mundo del espectáculo, de productores de grabaciones sonoras y de organizaciones de emisión radiofónica o televisiva. Pero en algunos países abarcan también los derechos de los productores de películas o los derechos sobre fotografías. Se conocen a veces como *Diritti connessi* (derechos conexos) o *Verwandte Schutzrechte* (derechos conexos) o *Droits Voisins* (derechos cercaños), pero la expresión más común es la de *Neighbouring rights* en inglés. A nivel internacional, esos derechos conexos o cercaños suelen estar amparados por el Convenio de Roma para la protección de actores del mundo del espectáculo, productores de grabaciones sonoras y organizaciones de emisiones radiofónicas y televisivas, del 26 de octubre de 1961. En el tratado de la OMPI sobre actuaciones y grabaciones sonoras, del 20 de diciembre de 1996, se protege también a ciertos actores del mundo del espectáculo y a productores de grabaciones sonoras.

Por ello, toda mención de la “propiedad intelectual” en la *Guía* deberá entenderse como referida a un “derecho de propiedad intelectual”, como los derechos de un propietario de propiedad intelectual, de un licenciante o de un licenciataria. El comentario explica que el significado que se da en la *Guía* a los términos “propiedad intelectual” tiene por objeto armonizar la *Guía* con el derecho interno de la propiedad intelectual, respetando además la facultad de todo Estado promulgante de las recomendaciones de ajustar esta definición a su propio derecho interno (de origen tanto legal como convencional) (véase Introducción a la *Guía*, nota 24). Un Estado promulgante tal vez desee agregar a la lista mencionada, o borrar de ella, tipos de propiedad intelectual para armonizarla con su derecho interno. Es decir, la *Guía* reconoce como propiedad intelectual, para sus propios fines, todo lo que el Estado promulgante considere propiedad intelectual con arreglo a su derecho interno³ y a sus obligaciones internacionales.

19. Para los fines del régimen de las operaciones garantizadas, el derecho de propiedad intelectual es en sí distinto de las corrientes de ingresos que pueda generar su explotación comercial, tales como las sumas abonables por concepto de alguna emisión radiofónica o televisiva. Conforme a la *Guía*, esas corrientes de ingresos se consideran “créditos por cobrar” y podrían constituir el bien gravado original si se describen como tal en el acuerdo de garantía, o el producto de la propiedad intelectual, si el bien gravado original es propiedad intelectual. Sin embargo, el tratamiento dado a esas corrientes de ingresos en la *Guía* no impide que sean tratadas de otro modo en el derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, a efectos del derecho interno de la propiedad intelectual, el derecho de un licenciante al cobro de una remuneración equitativa podría considerarse parte del derecho de propiedad intelectual del licenciante (sobre el trato de los créditos por cobrar según el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual, véase A/CN.9/WG.VI/42/Add.2, párrs. 21 a 29).

20. También es importante señalar que un acuerdo de licencia sobre propiedad intelectual no constituye una operación garantizada, y una licencia que prevea el derecho a revocar el acuerdo de licencia no es una garantía real. Así pues, el régimen de las operaciones garantizadas no afectará a los derechos y obligaciones de un licenciante o un licenciataria a tenor del acuerdo de licencia. Por ejemplo, no menoscabará la facultad del propietario, del licenciante o del licenciataria para limitar la transferibilidad de sus derechos de propiedad intelectual. En cualquier caso, conviene señalar que, si bien la capacidad de un titular de propiedad intelectual para otorgar una licencia es una cuestión jurídica regulada por el régimen de la propiedad intelectual, la capacidad del acreedor garantizado de prohibir al propietario mediante acuerdo que otorgue una licencia es una cuestión regulada por el régimen de las operaciones garantizadas que se aborda en el proyecto de Suplemento (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párr. 1).

g) Existencias

21. Según se utiliza en la *Guía*, el término “existencias” designa todos los bienes corporales almacenados para su venta o arriendo en el curso ordinario de los negocios del otorgante, así como las materias primas y los bienes semielaborados (en fase de elaboración) (véase “existencias”, Introducción de la *Guía*, sección B

³ Véase la nota 24 de la Introducción a la *Guía*.

sobre terminología e interpretación). Para los fines del proyecto de Suplemento, el término abarcará la propiedad intelectual o la licencia de propiedad intelectual que el otorgante utilice o pretenda utilizar con fines de venta o de concesión de licencias en el curso ordinario de sus negocios.

h) Régimen y derecho interno de la propiedad intelectual

22. Como ya se mencionó (véase el párr. 3 *supra*), en el comentario de la *Guía* se aclara que el término “régimen” se utiliza en toda ella para designar tanto el derecho de rango legal como el derecho reglamentario. Además, la *Guía* aclara que la expresión “derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)) es de mayor alcance que el régimen de la propiedad intelectual (referente a las patentes, las marcas comerciales o los derechos de autor), pero de menor alcance que el derecho común de los contratos o el derecho común de los derechos reales (véase la Introducción a la *Guía*, párrafo 19). En particular, el concepto de “derecho interno de la propiedad intelectual” se entiende referido al derecho interno o al derecho dimanante de acuerdos internacionales, en los que un Estado sea parte, sobre propiedad intelectual que rija específicamente las garantías reales sobre propiedad intelectual, y no al derecho que regule en general las garantías reales sobre diversos tipos de bienes y que, por consiguiente, sea también aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual. Como ejemplo de “derecho interno de la propiedad intelectual” cabría mencionar una ley que sea específicamente aplicable a las prendas o hipotecas de derechos de autor sobre programas informáticos, suponiendo, claro está, que esa ley forme parte del derecho interno de la propiedad intelectual y no constituya simplemente la aplicación de la legislación general de un Estado sobre prendas e hipotecas en el contexto de la propiedad intelectual.

i) Licencia

23. En la *Guía* se utiliza también el término “licencia” (que incluye las sublicencias) como concepto general, al tiempo que se reconoce que, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, puede hacerse a veces una distinción: a) entre las licencias contractuales (ya sean expresas o implícitas) y las licencias obligatorias o reguladas por ley, que no son fruto de un acuerdo; b) entre el acuerdo de licencia y la licencia que se otorga mediante el acuerdo (por ejemplo, la autorización para utilizar o explotar la propiedad intelectual licenciada); y c) entre las licencias exclusivas (que, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados, pueden considerarse transferencias) y las licencias no exclusivas. Además, en virtud de la *Guía*, un acuerdo de licencia no crea de por sí una garantía real, y una licencia que prevea el derecho a revocar el acuerdo de licencia no es una garantía real.

24. Ahora bien, el significado exacto de estos términos vendrá determinado por el derecho interno de la propiedad intelectual, así como por el derecho de los contratos o por toda otra norma de rango legal que sea aplicable (tales como la Recomendación Conjunta sobre Licencias de Marcas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI (2000)⁴ y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de

⁴ http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf.

Marcas (2006))⁵. En particular, una garantía real constituida sobre los derechos atribuidos por un acuerdo de licencia no puede menoscabar las condiciones estipuladas en ese acuerdo de licencia (lo mismo que una garantía real sobre el producto por cobrar de una venta no menoscaba las condiciones estipuladas en el contrato de venta). Esto quiere decir, entre otras cosas, que el acreedor garantizado no adquiere más derechos que los que tenía el otorgante (véase la recomendación 13). Por ejemplo, la *Guía* no interfiere en las cláusulas o los límites establecidos por un acuerdo de licencia que tal vez describa el tipo de propiedad intelectual licenciada, sus usos autorizados o restringidos, el área geográfica y la duración del derecho licenciado. Por ello, cabrá otorgar una licencia exclusiva para proyectar en sala la película A en el país X “durante 10 años a partir del 1° de enero de 2008”, que será distinta de la licencia exclusiva para la explotación de los “derechos por vídeo de la película A en el país Y” “durante 10 años a partir del 1° de enero de 2008”.

25. Además, la *Guía* no afecta en modo alguno a la tipificación de un derecho licenciado con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, no incide en la calificación del derecho nacido de un acuerdo de licencia exclusiva como derecho real o como transferencia de un derecho de propiedad intelectual, como sucede en el derecho interno de la propiedad intelectual de algunos países. Además la *Guía* no interviene en los límites a la transferibilidad del derecho licenciado que puedan establecerse en un acuerdo de licencia (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, párr.31; A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.3, párrs. 40 y 41; y A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4, párrs. 15, 24 y 25).

j) Crédito por cobrar y cesión del crédito

26. El término “crédito por cobrar” (véase “crédito por cobrar”, Introducción de la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación) se utiliza en la *Guía*, al igual que en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional (en adelante “la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos”; véase el artículo 2)⁶ para designar el derecho al cobro de una obligación monetaria, por lo que para los fines de la *Guía* ese concepto es aplicable al derecho de un licenciante (propietario o no) o de un licenciario/sublicenciante a cobrar las regalías de la licencia (sin que ello afecte a las condiciones del acuerdo de licencia, por ejemplo, un acuerdo entre licenciante y licenciario de que este último no constituirá una garantía real sobre su derecho al cobro de subregalías). El significado exacto y el alcance de las regalías en concepto de licencia dependerán de las condiciones que establezca el acuerdo de licencia para el pago de las regalías, por ejemplo, el escalonamiento de los pagos o el abono de porcentajes según cuáles sean las condiciones del mercado o la cifra global de ventas (véase el análisis de “acreedor garantizado” en los párrafos 29 y 30 *infra*; para el análisis de la distinción entre un acreedor garantizado y un titular de propiedad intelectual véanse los párrafos 10 a 12 de A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2).

27. En la *Guía* se utiliza el término “cesión” de un crédito por cobrar para designar no sólo la transferencia pura y simple del crédito sino también su transferencia a título de garantía (conceptuada en la *Guía* como operación

⁵ <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore>.

⁶ Publicación de las Naciones Unidas, Núm. de venta S.04.V.14.

garantizada) y otras operaciones por las que se constituya una garantía real sobre un crédito por cobrar. A fin de no dar la impresión de que las recomendaciones de la *Guía* relativas a la cesión de créditos por cobrar son también aplicables a la “cesión” de propiedad intelectual, en el proyecto de Suplemento se utiliza el término “transferencia” (en vez de “cesión”) para referirse a la transferencia de los derechos del titular de la propiedad intelectual. Si bien las recomendaciones de la *Guía* son aplicables a todos los tipos de cesión de créditos por cobrar, no lo son a las transferencias puras y simples de derechos que no sean créditos por cobrar (véanse las recomendaciones 2 d) y 3; véase también A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.1, párrs. 5 a 7). Conviene señalar también que, si bien las definiciones de “transferencia” o “licencia” se dejan en manos del régimen de la propiedad o del derecho de los contratos de cada país, en la *Guía* no se utiliza el término “transferencia” para designar un acuerdo de licencia.

k) Propietario

28. En la *Guía* no se explica el término “propietario” de un bien gravado, sea ese bien propiedad intelectual, o no lo sea. Esta cuestión se regula en el régimen de la propiedad pertinente. Por lo tanto, en la *Guía* se emplea la expresión “titular de propiedad intelectual”, remitiendo al sentido que se le da en el derecho interno de la propiedad intelectual, que suele ser el de la persona facultada para ejecutar los derechos exclusivos derivados de la propiedad intelectual o su cesionario, es decir, el creador, el autor o el inventor o su sucesor en la titularidad (sobre la cuestión de si un acreedor garantizado puede ejercer los derechos de un titular de propiedad intelectual, véanse los párrafos 29 y 30 *infra* y el documento A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, párrs. 10 a 12).

l) Acreedor garantizado

29. La *Guía* reconoce que un acuerdo de garantía es un acto constitutivo de una garantía real, es decir, de un derecho real limitado, distinto de la propiedad, sobre el bien gravado, siempre que el otorgante esté, naturalmente, legitimado para constituir un gravamen sobre dicho bien (véase la recomendación 13). Por ello, en la *Guía* se utilizan los términos “acreedor garantizado” (que incluyen a los cesionarios a título de garantía) para designar a una persona que tiene un derecho de garantía y no al propietario del derecho gravado o al destinatario de su transferencia (aunque, para facilitar las consultas, los términos incluyan al cesionario en una cesión pura y simple de un crédito por cobrar; véase “acreedor garantizado”, Introducción de la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación). En otras palabras, no cabe presumir que un acreedor garantizado que haya adquirido una garantía real conforme a la *Guía* haya adquirido así la propiedad del bien gravado. Este enfoque tiene por objeto amparar al otorgante/propietario que haya retenido la propiedad, y a menudo la posesión o el control, del bien gravado, sin dejar de amparar debidamente al acreedor garantizado frente al impago, por el otorgante o el tercero deudor, de la obligación garantizada. En cualquier caso, los acreedores garantizados no suelen desear asumir las responsabilidades y los gastos inherentes a la condición de propietario, y la *Guía* no les obliga a hacerlo. Esto significa, por ejemplo, que, incluso después de la creación del gravamen, el propietario del bien gravado podrá ejercer todos sus derechos como propietario (a reserva, claro está, de cualquier límite en el que haya convenido con el acreedor garantizado). Por consiguiente, cuando el acreedor garantizado disponga del bien gravado en el ejercicio de su

garantía real a raíz de un incumplimiento, el acreedor garantizado no pasará necesariamente a ser propietario del bien así enajenado. El acreedor garantizado se limita, en ese caso, a ejercitar su garantía real. Tan sólo pasará a ser propietario del bien gravado si, a raíz de un incumplimiento, el acreedor garantizado hace valer su derecho a ofrecer al otorgante la posibilidad de transferirle la propiedad del bien gravado en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada (en ausencia de objeciones al respecto del otorgante, el deudor o de otros acreedores del deudor; véanse las recomendaciones 157 y 158) o si el acreedor garantizado adquiere la propiedad del bien gravado en el curso de una venta ejecutoria pública de dicho bien.

30. A efectos del régimen de las operaciones garantizadas, la anterior caracterización o tipificación del acuerdo de garantía y de los derechos de un acreedor garantizado será aplicable también en los supuestos en que el bien gravado sea propiedad intelectual. Ahora bien, la *Guía* no repercute en las tipificaciones que se hagan con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual en asuntos específicos del régimen de la propiedad intelectual. Cabe que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, un acuerdo de garantía sea conceptuado como una transferencia de los derechos de propiedad intelectual de un propietario, de un licenciante o de un licenciataria, y el acreedor garantizado podrá ejercer los derechos como propietario, licenciante o licenciado, como el derecho a conservar la propiedad intelectual gravada y a tratar con las autoridades públicas, a otorgar licencias o a procesar a todo infractor del derecho gravado. Por ello, nada de lo dispuesto en el régimen de las operaciones garantizadas impedirá, por ejemplo, que un acreedor garantizado convenga con el otorgante/propietario, el licenciante o el licenciataria que pasará a ser propietario, licenciante o licenciataria de la propiedad intelectual gravada (véanse la recomendación 10 y el documento A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párr. 1). Si el acuerdo garantiza o tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación y si el régimen de la propiedad intelectual permite que el acreedor garantizado pase a ser propietario, licenciante o licenciataria del derecho gravado, el concepto de “acreedor garantizado” podrá designar al propietario, al licenciante o al licenciataria del derecho gravado en la medida en que el derecho interno aplicable a la propiedad intelectual lo permita. En tal caso, el régimen de las operaciones garantizadas será aplicable a las cuestiones normalmente reguladas por dicho régimen, tales como la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y el ejercicio ejecutoria de una garantía real (a reserva de la limitación enunciada en la recomendación 4 b)); y el derecho interno de la propiedad intelectual será aplicable a las cuestiones normalmente reguladas por esa rama del derecho, tales como las relaciones con las autoridades públicas, la concesión de licencias o el procesamiento de los infractores (sobre la distinción entre un acreedor garantizado y un propietario en lo que respecta a la propiedad intelectual, véase también A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, párrs. 10 a 12).

m) Garantía real

31. En la *Guía* se utilizan los términos “garantía real” para referirse a todo tipo de derecho real, de origen contractual, que se haya creado sobre un bien mueble en garantía del pago u otro cumplimiento de una obligación, cualquiera que sea el nombre que se dé a tal derecho (véase “garantía real”, Introducción de la *Guía*, sección B sobre terminología e interpretación, y las recomendaciones 2 d) y 8). Por ello, los términos “garantía real” serán aplicables a toda prenda o hipoteca que

se constituya sobre propiedad intelectual, así como al derecho del destinatario de una transferencia efectuada con fines de garantía. Los Estados que adopten las recomendaciones de la *Guía* tal vez estimen oportuno revisar su derecho interno de la propiedad intelectual para coordinar su terminología con la utilizada en el régimen recomendado por la *Guía*.

n) Transferencia

32. Si bien en la *Guía* se emplea el concepto de “transferencia pura y simple” para designar una transferencia de la propiedad (véase el párrafo 25 del capítulo I de la *Guía*, dedicado al ámbito de aplicación), el significado exacto de estos términos depende de lo que establezca el régimen de la propiedad. En la *Guía* se utiliza también la expresión “transferencia a título de garantía” para designar una operación que sólo es una transferencia nominal, porque funcionalmente constituye una operación de garantía. En vista del enfoque funcional, integrado y global que la *Guía* da a las operaciones garantizadas (véanse las recomendaciones 2 d) y 8), a los efectos del régimen de las operaciones garantizadas, la *Guía* asimila la transferencia con fines de garantía a una operación garantizada. En caso de que en otro régimen se caracterice de modo distinto la transferencia con fines de garantía y eso afecte a todos los bienes, la *Guía* no daría primacía en este asunto al derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b) y los párrafos 2 a 7 *supra*). Sin embargo, este enfoque no afecta a la posible caracterización distinta de una transferencia que no sea una transferencia pura y simple, a los efectos del derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, conforme al régimen de la propiedad intelectual, la expresión “transferencia que no sea una transferencia pura y simple” puede designar una transferencia de partes de derechos exclusivos de un licenciante a un licenciatario en la que el licenciante conserve algunos derechos (sobre la transferencia pura y simple de propiedad intelectual, véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.1, párrs. 5 a 7).

D. Valoración de la propiedad intelectual que vaya a gravarse

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 33 a 45, véase A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrs. 40 a 52; A/CN.9/685, párr. 23; A/CN.9/WG.VI/WP.37, párrs. 33 a 46; A/CN.9/670, párrs. 21 a 26; A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 22 a 41; A/CN.9/667, párrs. 23 y 24; A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 8 a 21; y A/CN.9/649, párr. 108.]

33. La valoración del bien gravable es una cuestión que todo otorgante o acreedor garantizado prudente tendrá que resolver, cualquiera que sea el tipo de bien que vaya a ser gravado. Ahora bien, la valoración de la propiedad intelectual puede resultar más ardua en la medida que plantea la cuestión de si esa propiedad es un bien explotable económicamente para generar ingresos. Por ejemplo, una vez creada una patente, habrá que averiguar si la patente tiene alguna aplicación comercial y, de ser así, qué ingresos reportará la venta del producto patentado.

34. El régimen de las operaciones garantizadas no puede responder a esta cuestión. Ahora bien, si la propiedad intelectual se utiliza como garantía para obtener crédito, habrá que considerar y resolver algunas de las complejidades inherentes a la determinación de su valor. Por ejemplo, para hacer la valoración ha de tenerse en

cuenta el valor en sí de la propiedad intelectual y los ingresos que pueda generar, pero no existe una fórmula universalmente aceptada para efectuar tales cálculos. No obstante, dada la creciente importancia de la propiedad intelectual como bien gravable en garantía de crédito, algunos Estados autorizan ya la intervención de tasadores independientes de la propiedad intelectual al servicio tanto del prestamista como del prestatario. En algunos Estados además, las partes pueden valerse de metodologías de valoración preparadas por instituciones nacionales, como asociaciones bancarias. También pueden recurrir a la capacitación en técnicas de evaluación de la propiedad intelectual en general, y en particular para los acuerdos de licencia, que imparten organizaciones internacionales, como la OMPI. Asimismo, las partes pueden valerse de las normas de valoración de la propiedad intelectual como bien gravable en garantía de un crédito financiero, elaboradas por otras organizaciones como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

E. Ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual

35. Las operaciones garantizadas por derechos de propiedad intelectual pueden dividirse en tres grandes categorías. La primera categoría es la de las operaciones en las que el propio derecho de propiedad intelectual (es decir, los derechos del propietario, de un licenciante o de un licenciatario de la propiedad intelectual gravada) sirve de garantía del crédito negociado. En estas operaciones, la entidad financiera recibe una garantía real constituida sobre una patente, una marca comercial, un derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual del prestatario. Los ejemplos 1 a 4 corresponden a este supuesto. En el ejemplo 1, el bien gravado son los derechos del propietario de la propiedad intelectual. En los ejemplos 2 y 3, el bien gravado son los derechos de un licenciante, y en el ejemplo 4, los derechos de un licenciatario.

36. La segunda categoría de operaciones está formada por aquellos supuestos en los que el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual combinado con otros bienes muebles, equipo o créditos por cobrar. El ejemplo 5 sirve de ilustración de este tipo de operación al describir un crédito abierto a un fabricante bajo la cobertura de una garantía constituida sobre la cuasi totalidad del patrimonio del fabricante, que incluye sus derechos de propiedad intelectual.

37. Cada uno de estos ejemplos permite mostrar cómo un propietario, un licenciante o un licenciatario de un derecho de propiedad intelectual puede valerse de este bien como garantía para la obtención de un crédito. En cada caso, un prestamista prudente examinaría con diligencia la naturaleza y el alcance de los derechos del propietario y de los licenciatarios de la propiedad intelectual que sería objeto del gravamen, y evaluaría si la financiación solicitada interferiría o no en esos derechos. La disponibilidad de un prestamista para otorgar crédito y el precio del crédito otorgado dependerán de la facilidad con la que consiga aclarar estas cuestiones de manera satisfactoria, obteniendo todos los consentimientos u otros acuerdos que sean necesarios del propietario u otro titular de la propiedad intelectual. Cada una de estas categorías de operación no sólo se realiza con distintos tipos

(o combinaciones) de bienes gravados, sino que plantea también distintas cuestiones jurídicas al eventual prestamista o financiero de la empresa deudora⁷.

Ejemplo 1 (derechos del propietario de una cartera de patentes y solicitudes de patente)

38. La empresa A, empresa farmacéutica dedicada al desarrollo de nuevos medicamentos, desea obtener del banco A la apertura de un crédito renovable parcialmente garantizado por la cartera de patentes y solicitudes de patente actuales y futuras de la empresa. La empresa A facilita al banco A una lista completa de todas sus patentes y solicitudes actuales de patente, junto con su cadena de titularidad. El banco A evaluará las patentes y solicitudes de patente que vaya a incluir en la “base del préstamo” (es decir, la masa de patentes y de solicitudes de patente a las que el banco A reconoce cierto valor en cobertura de su préstamo), y determinará el valor que se les asignará. A tal fin, el banco A obtendrá de un tasador independiente de propiedad intelectual su dictamen acerca del valor de las patentes y solicitudes de patentes. El banco A aceptará a continuación una garantía real sobre la cartera de patentes y solicitudes de patente e inscribirá un aviso de su garantía en el registro nacional de patentes (siempre que la ley aplicable prevea la inscripción de una garantía real en el registro de patentes). Cuando la empresa A obtenga una nueva patente, facilitará al banco A su cadena de titularidad y la valoración para su inclusión en la base del préstamo. El banco A tasaré la nueva patente para determinar su valor crediticio adicional a fin de ajustar la base de su préstamo. El banco A efectuará toda inscripción que proceda en la oficina de patentes para dejar constancia de su garantía sobre la nueva patente.

Ejemplo 2 (derechos de un licenciante a las regalías abonables por la licencia de sus personajes de revista ilustrada)

39. La empresa B, empresa editora de publicaciones ilustradas, concede una licencia de los personajes de sus publicaciones a una amplia gama de fabricantes de prendas de vestir, juguetes, programas informáticos interactivos y accesorios. El formulario del acuerdo de licencia del licenciante exige que todo licenciario le notifique sus ventas y pague regalías trimestrales en función de esas ventas. La empresa B desea obtener un préstamo del banco B garantizado por la corriente previsible de regalías abonables en virtud de sus acuerdos de licencia. La empresa B facilita al banco B una lista de sus licencias y de la solvencia financiera de sus licenciarios, junto con el estado actual de cada acuerdo de licencia. El banco B exigirá a continuación de la empresa B que obtenga de cada licenciario un “certificado confirmatorio” de la existencia de la licencia, de la suma abonable y de la ausencia de impagos, en el que además el licenciario confirme que consiente en abonar, en adelante y hasta nueva orden, las futuras regalías a la parte que corresponda (por ejemplo, a la empresa B, al banco B o a una cuenta bloqueada).

⁷ Algunas de estas cuestiones pueden estar resueltas en alguna ley especial de la propiedad intelectual. Por ejemplo, el artículo 19 del Reglamento del Consejo (CE) Núm. 40/94 relativo a las marcas comunitarias dispone que se puede gravar una marca comunitaria y, a instancia de una de las partes, inscribir la garantía así constituida en el registro de marcas comunitarias.

Ejemplo 3 (derecho de un licenciante a las regalías abonables por la licencia de una obra cinematográfica)

40. La sociedad C, empresa cinematográfica, desea producir una película. La empresa C crea una sociedad independiente para rodar la película y contratar a los guionistas, productores, directores y actores. La empresa productora obtiene un préstamo del banco C garantizado por los derechos de autor, los contratos de servicios y todos los ingresos reportados por la explotación comercial futura de la película. La empresa productora concierta seguidamente acuerdos de licencia con distribuidores ubicados en distintos países que convienen en pagar “anticipos” de las regalías abonables por la entrega y explotación comercial de la película. La empresa C, el banco C y el distribuidor/licenciatario conciertan un acuerdo de “reconocimiento y asignación” con arreglo al cual el licenciatario reconoce la prelación de la garantía real del banco C y la cesión al banco de las regalías abonables, por el licenciatario, mientras que el banco conviene en que en caso de que haya de ejercitar su garantía real sobre los derechos del licenciante, no revocará la licencia en tanto que el licenciatario siga abonando las regalías y respetando lo estipulado en el acuerdo de licencia.

Ejemplo 4 (autorización de un licenciatario para hacer uso de un programa informático licenciado)

41. La empresa D produce programas informáticos de alto valor técnico con diversas aplicaciones en arquitectura. Además de los componentes creados por sus propios ingenieros informáticos (que la sociedad licencia a sus clientes), la empresa D incorpora a sus productos componentes informáticos licenciados por terceros (y que la empresa D sublicencia a sus clientes). La empresa D desea obtener un préstamo del banco D garantizado por un gravamen constituido sobre sus derechos como licenciatario de la propiedad intelectual que licencia de terceros, es decir, sobre su derecho a usar y a incorporar a sus propios programas informáticos componentes informáticos que le son licenciados por terceros. A título de prueba, la empresa D facilita al banco D una copia de su licencia de dichos componentes informáticos.

Ejemplo 5 (garantía real sobre todos los bienes de una empresa)

42. La empresa E, fabricante y distribuidora de productos cosméticos, desea obtener la apertura de un crédito por valor de 200 millones de euros para capital de explotación de su negocio. El banco E condiciona la concesión del crédito a su cobertura con una “hipoteca de empresa”, una “garantía real sobre una masa de bienes” o una garantía real sobre la casi totalidad de los bienes actuales y futuros de la empresa E, incluidos todos los derechos de propiedad intelectual actuales y futuros de los que la empresa sea propietaria o licenciataria.

43. Aparte de las operaciones antes mencionadas, en otras se utilizan para respaldar créditos bienes que no son propiedad intelectual, como existencias o equipo, aunque el valor de estos bienes dependa en cierta medida de la propiedad intelectual que lleven incorporada. Este tipo de operación es ilustrada a través de los ejemplos 6 y 7 que se ofrecen a continuación. Como se examinó en el proyecto de Suplemento (véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.2, párrs. 32 a 36), la garantía real que se establezca sobre un bien corporal no abarca automáticamente la propiedad intelectual que lleve incorporada ese bien para su uso. Cuando un acreedor

garantizado desee aceptar una garantía real sobre esa propiedad intelectual, ésta tendrá que ser descrita en el acuerdo de garantía como parte del bien gravado.

Ejemplo 6 (derechos de un fabricante sobre sus existencias de artículos de marca)

44. La empresa F, fabricante de pantalones vaqueros (jeans) de diseño y otras prendas de moda, desea obtener un préstamo del banco F garantizado parcialmente por sus existencias de productos acabados. Muchos de los artículos fabricados por la empresa F llevan marcas conocidas, licenciadas por terceros mediante acuerdos que reconocen a la empresa F el derecho a fabricar y vender esos artículos. La empresa F facilita al banco F sus acuerdos de licencia que acreditan su derecho a utilizar las marcas y sus obligaciones frente al propietario de las marcas. El banco F concede un crédito a la empresa F en función del valor de sus existencias.

Ejemplo 7 (derechos de un distribuidor de existencias de artículos de marca)

45. La empresa G, una de las distribuidoras de la empresa F (véase el ejemplo 6), desea obtener un préstamo del banco G, garantizado parcialmente por sus existencias de pantalones de diseño y otras prendas compradas a la empresa F, la mayor parte con marcas licenciadas por terceros a la empresa G. La empresa G facilita al banco G facturas de la empresa F que acreditan que adquirió los pantalones en una venta autorizada, o copias de sus acuerdos con la empresa F, que acreditan que los pantalones distribuidos por la empresa G son auténticos. El banco G concede créditos a la empresa G en función del valor de sus existencias.

F. Objetivos clave y principios básicos

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrafos 46 a 52, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.39, párrs. 53 a 59; A/CN.9/685, párr. 25, A/CN.9/WG.VI/WP.37, párrs. 47 a 53; A/CN.9/670, párr. 27; A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 42 a 45; A/CN.9/667, párrs. 25 a 28; A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 61 a 75; y A/CN.9/649, párrs. 88 a 97.]

46. Como ya se indicó (véase el párrafo 1 *supra*), el objetivo global de la *Guía* es promover la concesión de crédito garantizado. A fin de lograr este objetivo general, la *Guía* señala y analiza diversos objetivos adicionales, particularmente los de la previsibilidad y la transparencia (véase la Introducción, sección D.2, de la *Guía*). La *Guía* se inspira en diversos principios básicos que se desarrollan en su texto. Cabe citar el de la integralidad y globalidad del régimen de las operaciones garantizadas, su enfoque funcionalmente integrado (conforme al cual toda operación que cumpla una función de garantía será tenida por dispositivo de garantía, cualquiera que sea su denominación) y la posibilidad de constituir en garantía los bienes futuros de una empresa (véase la Introducción, sección D. 3, de la *Guía*).

47. Estos objetivos clave y principios básicos conservan toda su validez cuando se trata de operaciones garantizadas por propiedad intelectual. Por consiguiente, el objetivo global de la *Guía* con respecto a la propiedad intelectual es facilitar la obtención de crédito garantizado por empresas que dispongan de dicha propiedad intelectual, a título de propietario o de usuario licenciado de la misma, al permitirseles que graven sus derechos, sin menoscabar por ello los derechos reconocidos al propietario, al licenciante o al licenciario de la propiedad intelectual por el derecho

interno de la propiedad intelectual, o por el derecho general de los contratos o de los derechos reales. Del mismo modo, todos los objetivos clave y principios básicos antes mencionados son aplicables a las operaciones garantizadas en las que el bien gravado sea propiedad intelectual o lleve incorporado tal tipo de propiedad. Por ejemplo, la *Guía* tiene por objeto:

a) Habilitar a las personas con derechos de propiedad intelectual para utilizar el valor de su propiedad intelectual como garantía para la obtención de crédito financiero (véase el objetivo clave 1, apartado a));

b) Facilitar a esas personas el pleno aprovechamiento del valor de sus derechos para la obtención de crédito (véase el objetivo clave 1, apartado b));

c) Facultar a los titulares de derechos de propiedad intelectual para constituir garantías reales sobre esos derechos por algún método simple y eficiente (véase el objetivo clave 1, apartado c));

d) Dotar a las partes en operaciones garantizadas por propiedad intelectual de toda la flexibilidad posible para negociar las condiciones de su acuerdo de garantía (véase el objetivo clave 1, apartado i));

e) Habilitar a toda parte interesada para determinar, con claridad y previsibilidad, si existe una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado f));

f) Habilitar a todo acreedor garantizado para determinar con claridad y previsibilidad la prelación de su garantía constituida sobre propiedad intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado g)); y

g) Prever una vía ejecutoria eficaz para toda garantía constituida sobre propiedad intelectual (véase el objetivo clave 1, apartado h)).

48. Uno de los principios básicos del derecho interno de la propiedad intelectual es impedir el uso no autorizado de propiedad intelectual, o proteger su valor, y estimular así la innovación y la creatividad. Al servicio de este principio general, el derecho interno de la propiedad intelectual otorga ciertos derechos de exclusividad a los titulares de propiedad intelectual, a los licenciantes y a los licenciarios de propiedad intelectual. Con miras a lograr los objetivos clave del régimen de las operaciones garantizadas sin menoscabar los objetivos del régimen de la propiedad intelectual, facilitando así la financiación del desarrollo y la difusión de nuevas ideas, la *Guía* enuncia el principio general por el que se regirá la interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno aplicable a la propiedad intelectual. Este principio es el enunciado en la recomendación 4 b) (véanse los párrafos 2 a 7 *supra* y A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.1, sección II. A. 4).

49. Bástenos indicar a estas alturas que el régimen recomendado en la *Guía* no define, de por sí, el contenido de un derecho de propiedad intelectual, ni describe o limita el alcance de los derechos de que dispone el propietario, el licenciante o el licenciario, para hacer valer o preservar el valor de sus derechos de propiedad intelectual e impedir todo uso no autorizado de esos derechos. Así pues, el objetivo clave de promover la financiación de una empresa, garantizada por su propiedad intelectual, deberá lograrse de modo que no se menoscaben los objetivos del derecho interno de la propiedad intelectual destinados a impedir el uso no

autorizado de la propiedad intelectual o a proteger su valor y fomentar así la innovación y la creatividad.

50. Del mismo modo, este objetivo clave de facilitar la obtención de crédito garantizado sin menoscabar los objetivos del derecho interno de la propiedad intelectual significa también que ni la existencia de un régimen de la financiación garantizada ni la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual debe restar valor a la propiedad intelectual afectada. Así, por ejemplo, la constitución de un gravamen sobre la propiedad intelectual no debe ser entendido como un acto de abandono de ésta por su propietario o por el acreedor garantizado (el uso indebido de una marca comercial, la irregularidad de su empleo en los artículos fabricados o en los servicios prestados o el control de calidad inadecuado de los artículos que lleven la marca pueden entrañar por ejemplo, una pérdida de valor de la propiedad intelectual o incluso constituir un acto de abandono de la misma).

51. Además, este objetivo clave significa que, en el caso de los bienes o servicios asociados a marcas, el régimen de las operaciones garantizadas no debería causar confusión al consumidor sobre el origen de los bienes o servicios. Por ejemplo, si un acreedor garantizado sustituye el nombre y la dirección del fabricante y pone en las mercancías una etiqueta con su propio nombre y dirección o retiene la marca comercial y vende las mercancías en un Estado en que la marca comercial tiene otro propietario se generará sin duda confusión sobre el origen de los bienes.

52. Por último, este objetivo clave significa que el régimen de las operaciones garantizadas no debe permitir que se constituya sin el consentimiento del licenciante una garantía real sobre los derechos de un licenciatario que no sean transferibles sin el consentimiento del licenciante.
