



Asamblea General

Distr. limitada
18 de marzo de 2008
Español
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional**
Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)
13° período de sesiones
Nueva York, 19 a 23 de mayo de 2008

Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual

Nota de la Secretaría*

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción.....	1-7	3
II. Ejemplos de prácticas financieras garantizadas por derechos de propiedad intelectual.....	8-21	5
III. Régimen aplicable a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual con arreglo al derecho interno actual.....	22-38	10
IV. Trato dado a las garantías sobre derechos de propiedad intelectual en la <i>Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas</i> y su posible adaptación a ciertas categorías de bienes.....	39-161	16
A. Terminología.....	39-60	16
1. Enfoque general seguido en la <i>Guía de la CNUDMI</i>	39-41	16
2. Definiciones adicionales tal vez necesarias.....	42-60	17
B. Objetivos generales y políticas fundamentales.....	61-75	23
1. Enfoque general de la <i>Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas</i>	61	23

* Esta nota se presenta pasadas ya dos de las diez semanas del plazo previo previsto respecto de la fecha de apertura de la reunión, debido a la carga actual de trabajo, superior a lo normal, y a la necesidad de completar las consultas y ultimar las enmiendas subsiguientes.



2.	Posibles modificaciones de la guía para adaptar su régimen a ciertos tipos de bienes	62-75	24
C.	Ámbito de aplicación y otras reglas generales	76-108	28
1.	Enfoque general de la <i>Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas</i>	76-81	28
2.	Posibles modificaciones de la <i>Guía</i> para adaptar su régimen a ciertos tipos de bienes	82-108	30
D.	Creación de una garantía real (validez entre las partes)	109-133	38
1.	Enfoque general de la <i>Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas</i>	109-111	38
2.	Posibles modificaciones de la <i>Guía</i> para adaptar su régimen a ciertos bienes	112-133	39
E.	Oponibilidad a terceros de una garantía real	134-145	44
1.	Enfoque general de la <i>Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas</i>	134-136	44
2.	Posibles modificaciones de la <i>Guía</i> para adaptar su régimen a ciertos tipos de bienes	137-145	45
F.	Sistema de inscripción registral	146-161	47
1.	Enfoque general de la <i>Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas</i>	146-148	47
2.	Modificaciones eventuales de la <i>Guía</i> para adaptar su régimen a ciertos tipos de bienes	149-161	48

I. Introducción

1. En su 39º período de sesiones, en 2006, la Comisión consideró su labor futura en lo concerniente al régimen legal de la financiación garantizada. Se observó que los derechos de propiedad intelectual (es decir, los derechos de autor, las patentes y las marcas comerciales)¹ se estaban convirtiendo en una fuente muy importante de crédito, por lo que no deberían quedar al margen de un régimen moderno de las operaciones garantizadas. Se observó además que las recomendaciones del proyecto de guía legislativa sobre las operaciones garantizadas (“el proyecto de guía”) resultaban en general aplicables a las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual en la medida en que no fueran incompatibles con el régimen legal de la propiedad intelectual. Pero también se recordó que, al haberse preparado las recomendaciones sin tener presentes los aspectos distintivos del régimen de la propiedad intelectual, se sugirió en el proyecto de guía que los Estados promulgantes efectuaran todo retoque en su texto que estimaran necesario para atender a dichos aspectos².

2. Se sugirió que, a fin de impartir mayor orientación a los Estados, la Secretaría preparara en cooperación con otras organizaciones internacionales con conocimientos periciales en materia de garantías reales y del régimen legal de la propiedad intelectual, y en particular con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una nota que se presentaría a la Comisión en su 40º período de sesiones en 2007, en la que se examinara el posible alcance de la labor que la Comisión pudiera emprender como complemento del proyecto de guía. Se sugirió además que, con miras a obtener el asesoramiento pericial y la colaboración del ramo financiero interesado, cabría que la Secretaría organizara, según se estime necesario, reuniones y coloquios periciales³. Tras deliberar al respecto, la Comisión pidió a la Secretaría que preparara, en colaboración con toda organización competente y en particular con la OMPI, una nota en la que se examinara el posible alcance de la futura labor de la Comisión en materia de financiación garantizada por gravámenes constituidos sobre derechos de propiedad intelectual. La Comisión pidió asimismo a la Secretaría que organizara un coloquio sobre la financiación garantizada con cargo a derechos de propiedad intelectual en el que participaran, en la medida de lo posible, otras organizaciones internacionales interesadas y expertos procedentes de diversas regiones del mundo⁴.

3. A raíz de esa decisión de la Comisión, la Secretaría organizó en cooperación con la OMPI un coloquio relativo a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual (Viena, 18 y 19 de enero de 2007). Asistieron a dicho coloquio expertos en financiación garantizada y en el régimen legal de los derechos de propiedad intelectual, así como representantes de los Estados y de organizaciones nacionales e internacionales de índole tanto gubernamental como no gubernamental. En dicho coloquio, se sugirieron diversos retoques que sería preciso efectuar en el texto del proyecto de guía para responder a las cuestiones suscitadas por la financiación

¹ Resulta preferible designar al bien gravado por “derecho de propiedad intelectual” y no por el término más simple de “propiedad intelectual” (véase párr. 47 *infra*).

² *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/61/17)*, párrs. 81 y 82.

³ *Ibid.*, párr. 83.

⁴ *Ibid.*, párr. 86.

garantizada mediante gravámenes constituidos sobre derechos de propiedad intelectual⁵.

4. Entre la primera parte de su 40º período de sesiones (Viena, 25 de junio a 12 de julio de 2007), la Comisión examinó una nota de la Secretaría titulada “Posible labor futura en materia de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual” (A/CN.9/632). En dicha nota se tuvieron en cuenta las conclusiones del coloquio relativo a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual. A fin de impartir a los Estados suficiente orientación acerca de los retoques que procedería hacer en su normativa legal para evitar toda disfuncionalidad eventual entre los regímenes aplicables en materia de financiación garantizada y de propiedad intelectual, la Comisión decidió encomendar al Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) la preparación de un anexo del proyecto de guía dedicado a las garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual⁶.

5. En la continuación de su 40º período de sesiones (Viena, 10 a 14 de diciembre de 2007), la Comisión ultimó y aprobó la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas* (“*Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*” o la “*Guía*”) en el entendimiento de que se prepararía subsiguientemente un anexo de dicha *Guía* dedicado al tema de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual⁷.

6. La presente nota tiene por finalidad examinar brevemente la posibilidad de articular el régimen previsto en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* con el régimen actual de la propiedad intelectual y se explora la mejor manera de extender las ventajas de un régimen eficiente de las operaciones garantizadas a los gravámenes constituidos para fines de financiación sobre derechos de propiedad intelectual, para lo que se sugieren retoques eventuales de la *Guía* que permitan adaptar su régimen a las peculiaridades de los derechos de propiedad intelectual. La nota parte del enfoque general adoptado en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* y en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional (denominada en adelante “la Convención sobre la cesión de créditos por cobrar”)⁸. La nota parte asimismo del hecho de que la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* hace remisión a las normas de derecho interno y a los acuerdos internacionales “aplicables en materia de propiedad intelectual” y no pretende modificar el régimen legal de la propiedad intelectual (recomendación 4 b)).

7. A fin de aclarar el contexto y el tipo de operaciones que se examinarán, la nota comienza por presentar algunos ejemplos típicos de derechos de propiedad intelectual que pueden ser objeto de una operación garantizada (capítulo II). Pasa después a examinar brevemente la normativa aplicable a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual en diversos países (capítulo III). En el capítulo IV

⁵ Véase <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html>.

⁶ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/62/17 (Part I))*, párrs. 156, 157 y 162.

⁷ *Ibid.*, *sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/62/17) (Part II)*, párrs. 99 y 100.

⁸ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.04.V.14.

se hace resumen del trato previsto en la *Guía de la CNUDMI* para las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual y se sugieren diversas modificaciones que cabría hacer en la parte de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* dedicada a las garantías sobre ciertas categorías de bienes. Al final de la nota se hacen sugerencias acerca de la labor que cabría emprender en materia de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual (capítulo V).

II. Ejemplos de prácticas financieras garantizadas por derechos de propiedad intelectual

8. Puesto que la presente nota sólo pretenda hacer pensar acerca de la manera de facilitar la concesión de crédito financiero garantizado a empresas que gocen de la titularidad, o de alguna forma de usufructo, de un derecho de propiedad intelectual, sin dejar de proteger los intereses legítimos tanto del propietario (o titular del derecho) de esos bienes como de sus licenciatarios, no dejará de ser útil disponer de algunos ejemplos que faciliten el análisis de esta cuestión.

9. Con los siguientes ejemplos se trata de ilustrar algunas prácticas financieras típicas garantizadas por derechos de propiedad intelectual, aunque constituyen una muestra más bien pequeña de la gran variedad de ejemplos que se dan en la práctica actual. Algunos de los ejemplos que se dan a continuación corresponden al supuesto de que la empresa que busque financiación sea titular de un derecho de propiedad intelectual, mientras que otros corresponden al supuesto de que la empresa que busque financiación sea licenciataria de ese mismo derecho.

Ejemplos en los que el otorgante sea el titular del derecho de propiedad intelectual

Ejemplo 1 (crédito renovable en función del valor de la cartera)

10. Una empresa farmacéutica, la Empresa A que desarrolla de continuo nuevos preparados farmacéuticos, desea obtener un crédito rotatorio o renovable del Banco A garantizado en parte por su cartera de patentes y solicitudes de patente. La Empresa A facilita al Banco A una lista actualizada de todas sus patentes y solicitudes de patente, junto con su cadena de titularidad, su valoración y todo crédito cobrable por concepto de licencia de la patente. El Banco A decidirá cuáles serán las patentes incluidas en la “base del préstamo” y el valor asignado a cada una. El Banco A encargará dicha valoración a un evaluador independiente de derechos de propiedad intelectual. A continuación negociará la obtención de una garantía real sobre dicha cartera de patentes y solicitudes de patente y hará inscribir su garantía en el registro nacional de patentes. A medida que vaya inventando patentes, la Empresa A facilitará la cadena de titularidad, la valoración y el rendimiento previsto de cada patente al Banco A para que la incluya en la base del préstamo o crédito renovable abierto a la Empresa A. El Banco A evaluará dicha información para determinar la cuantía por la que cabrá ampliar la base del crédito renovable abierto a la Empresa A, que efectuará toda inscripción que proceda en la oficina de patentes para reflejar la garantía constituida sobre su nueva patente.

Ejemplo 2 (crédito otorgado en función de un único bien gravado)

11. Un fabricante conocido de fotocopiadoras, la Empresa B, desea obtener del Banco B un préstamo parcialmente garantizado por su marca comercial y las patentes y secretos de fabricación utilizados en el proceso de fabricación, todo ello valorado por un valorador independiente en 100 millones de euros. La Empresa B se dedica a la venta en serie de su fotocopiadora, así como a la licencia de su marca y de sus patentes a fin de generar ingresos con los que reembolsar el préstamo. La marca y las patentes forman parte de la base de un “préstamo de empresa” otorgado a la Empresa B, con el respaldo de todos sus bienes. La Empresa B facilitará al Banco B una lista de todos los países en donde se utilicen o estén inscritas su marca comercial y sus patentes, así como una lista de todos sus licenciatarios debidamente autorizados. Al completarse la documentación del préstamo, el Banco B hará inscribir su garantía en el registro nacional de patentes y en el de marcas comerciales, cobrando cierta (pequeña) suma a la Empresa B, por dicho concepto.

Ejemplo 3 (crédito en función de los derechos abonables por concepto de licencia)

12. Un fabricante de revistas ilustradas infantiles, la Empresa C, licencia los personajes de sus revistas a una amplia gama de fabricantes de ropa, juguetes, programas informáticos y accesorios. El formulario del acuerdo de licencia utilizado exige que el licenciatario rinda cuenta de sus ventas y pague una tarifa trimestral por concepto de derechos de autor sobre la cuantía de dichas ventas. La Empresa C desea obtener un préstamo del Banco C garantizado por el rendimiento previsto de los derechos de autor licenciados. La Empresa C facilita al Banco C una lista de las licencias, su valoración crediticia y la situación de cada contrato. El Banco C exigirá a la Empresa C que obtenga de cada licenciatario un certificado por el que acredite la existencia de la licencia, la ausencia de todo incumplimiento, la suma abonable y el acuerdo de que pagará los derechos de autor al Banco C hasta nuevo aviso.

Ejemplo 4 (financiación de un proyecto)

13. Una empresa cinematográfica, la Empresa D, desea producir cierta película. Dicha empresa crea una sociedad para que se encargue de la producción del largometraje y contrate a los autores, productores, directores y actores que haga falta. Esta sociedad o empresa productora obtiene un préstamo del Banco D garantizado por los derechos de autor, los contratos de servicios y todos los ingresos que reporte la explotación de la futura película. Dicha empresa productora concierta a continuación acuerdos con licenciatarios ubicados en diversos países que convienen en abonarle “anticipos en garantía” a cambio del derecho de explotación comercial de la película una vez completada su producción y efectuada su entrega. Respecto de cada licencia, la empresa productora, el Banco D y cada licenciatario concertarán un acuerdo de “Reconocimiento y Asignación” por el que el licenciatario reconoce la prelación de la garantía del Banco D y la asignación de todo derecho abonable por concepto de licencia al reembolso del préstamo otorgado por el Banco D, mientras que el Banco D conviene en que, si ha de ejecutar su garantía, no pondrá término a la licencia mientras el licenciatario prosiga sus pagos y respete por lo demás los términos de la licencia.

Ejemplos en los que el otorgante sea el licenciatario de los derechos de propiedad intelectual**Ejemplo 5**

14. La Empresa E, fabricante de vaqueros de diseño y otras prendas de confección, desea obtener un préstamo del Banco E garantizado parcialmente por las existencias de artículos acabados de la propia empresa. Muchos de los artículos fabricados por la Empresa E llevan prestigiosas marcas comerciales licenciadas por terceros que otorgan a la Empresa E el derecho de fabricar y vender dichos artículos. La Empresa E entrega al Banco E sus acuerdos de licencia que constituyen la prueba de su derecho a utilizar dichas marcas.

Ejemplo 6

15. La Empresa F, empresa distribuidora de la Empresa E, desea obtener un préstamo del Banco F parcialmente garantizado por sus existencias de vaqueros y otras prendas de diseño que compra a su empresa proveedora E, muchas de las cuales llevan prestigiosas marcas comerciales licenciadas por terceros a la Empresa E. La Empresa F entrega al Banco F facturas de su proveedor, la Empresa E, a título de prueba de que adquirió dichas prendas venta legítima, o entrega copias de sus acuerdos con la Empresa E que constituyen prueba de que las prendas distribuidas por la Empresa F son genuinas.

Ejemplo 7

16. Una librería, la Empresa G, desea obtener un préstamo del Banco G garantizado por sus existencias de libros tanto encuadernados como en rústica. Dicha librería adquiere sus libros por dos conductos. Por el primero, compra directamente los ejemplares a la casa editora. Por el segundo, recientemente introducido, la Empresa G adquiere la posesión de los libros en régimen de consignación, ofreciendo a sus proveedores espacio de estantería y servicios de publicidad. La Empresa G sólo pagará los libros al ser éstos vendidos, y goza de un derecho a devolver los libros que, al cabo de cierto plazo, no se hayan vendido.

Ejemplo 8

17. La Empresa H es licenciataria de una patente con arreglo a una licencia que le otorga el derecho de fabricar y vender bienes de equipo, junto con la tecnología incorporada, cubiertos por la patente. La Empresa H desea obtener financiación para su negocio garantizada por el equipo que fabrica y los créditos por cobrar nacidos de la venta del equipo a sus clientes. La Empresa H está dispuesta a entregar al prestamista una copia de su licencia de patente (a reserva de toda restricción en materia de confidencialidad).

18. Cada uno de los anteriores ejemplos ilustra alguna manera por la que el propietario o el licenciatario de un derecho de propiedad intelectual puede valerse de su derecho para garantizar un préstamo. La verdadera cuestión radica en averiguar cuáles de estos derechos se prestan a ser gravados. Cabe también preguntar cuál será la manera de obtener el mayor valor en garantía posible de dichos derechos. El régimen de las operaciones garantizadas no puede abordar esta cuestión, pero sí cabría examinarla en el anexo por su interés para la utilización de los derechos de propiedad intelectual como garantía del crédito que se desee

negociar. Cabría explicar en el comentario que la valoración de un derecho de propiedad intelectual puede resultar muy difícil. Esa valoración deberá hacerse en función de diversos criterios como sería el valor del derecho en sí y su rendimiento financiero previsto, pero no se dispone de una fórmula de validez universal. Ahora bien, debido en parte a la creciente utilización de la propiedad intelectual como bien gravable para obtener crédito, tanto el prestamista como el beneficiario de un préstamo suelen poder obtener la ayuda de agencias evaluadoras independientes de los derechos de propiedad intelectual.

19 Todo prestamista eventual deberá obrar con diligencia al determinar la índole y el alcance de los derechos de que disfrute un propietario o un licenciatario de derechos de propiedad intelectual, y al evaluar el rendimiento de esos derechos. De la habilidad del prestamista para resolver estas cuestiones de manera satisfactoria, obteniendo todo consentimiento que se necesite del propietario o del titular de algún otro derecho sobre la propiedad intelectual gravable o negociando todo otro acuerdo que sea necesario, dependerá el acierto de conceder el crédito solicitado y del precio que decida cobrar por dicho crédito. Ahora bien, el prestamista podrá fiarse a menudo de la diligencia con la que haya obrado el beneficiario eventual del préstamo. Además, en la mayoría de los casos se habrá de obrar con cautela únicamente al iniciar la operación, por lo que los gastos asociados con dicha cautela serán sufragables con cargo al precio de apertura del préstamo.

20. Los ejemplos 1 a 4 corresponden al supuesto de que la empresa que busque financiación sea propietaria, y no meramente licenciataria, del derecho de propiedad intelectual que se pretenda gravar, por lo que el bien gravado para garantizar el préstamo será el propio derecho de propiedad intelectual. Ello hará que las cuestiones que habrán de resolverse sean algo distintas que las que se plantean en los ejemplos 5 a 8. Entre dichas cuestiones cabe citar las siguientes:

a) ¿Existe algún método sencillo y eficiente para crear una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual de todo tipo y para hacerla oponible a terceros? ¿Cómo repercutirían los gastos requeridos para constituir una garantía, en términos de honorarios notariales o de formalidades de inscripción, en el precio del crédito ofrecido al otorgante? ¿Están dichos gastos justificados por la protección que reporta al prestamista la garantía constituida sobre los derechos de propiedad intelectual que le permitirá elevar la cuantía del préstamo ofrecido o reducir su precio? ¿Existe alguna vía por la que el banco pueda efectuar una investigación sencilla y económica de la cadena de titularidad para determinar la prelación de su garantía sobre un derecho de propiedad intelectual antes de otorgar el crédito? ¿Será oponible la garantía así creada frente a un síndico o administrador de la insolvencia del otorgante de la garantía real?

b) Tratándose de derechos de propiedad intelectual inscritos en los registros de diversos países, ¿podrá el prestamista hacer inscribir su garantía real en todos esos países? ¿Cuáles serán las ventajas y los inconvenientes de obrar así?

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

d) ¿Cabría crear una garantía que grave no sólo los derechos de propiedad intelectual existentes, sino también los derechos futuros que el otorgante cree o adquiera? En el ejemplo 1, cabe preguntar si la garantía otorgada al Banco A podrá

ser declarada automáticamente extendible a toda nueva patente que obtenga o que solicite la Empresa A?

e) ¿Existe algún procedimiento sencillo por el que las empresas C y D podrán crear una garantía sobre las corrientes de ingresos generadas por el pago de las licencias en los ejemplos 3 y 4? ¿Cuál será el efecto de toda cláusula de intransferibilidad estipulada en las licencias mencionadas en los ejemplos 3 y 4?

f) ¿Cabe prever, respecto de los ejemplos descritos, alguna vía ejecutoria eficaz de la garantía del prestamista sobre los derechos gravados, para el supuesto de que el otorgante incumpla su obligación de reembolsar el préstamo?

21. Los ejemplos 5 a 8 describen situaciones en las que los derechos de propiedad intelectual gravados no pertenecen al otorgante de la garantía sino a un tercero. En los ejemplos 5 y 6, algunas de las mercancías gravadas en garantía de los préstamos concedidos a la Empresa E (fabricante de las mercancías) y a la Empresa F (distribuidora de las mercancías) llevan marcas pertenecientes a terceros y licenciadas a la Empresa E bajo una licencia para la fabricación y venta de mercancías bajo dichas marcas. En el ejemplo 7, la librería adquiere libros a resulta de una venta legítima que “agotará” los derechos de autor, y en virtud de operaciones de consignación que pudieran no hacerlo. En el ejemplo 8, el fabricante de equipo es un licenciataria de patentes que son indispensables para el funcionamiento del equipo fabricado. En cada uno de estos ejemplos, el prestamista deberá obrar con suma diligencia al determinar si podrá obtener y, llegado el caso, hacer valer una garantía constituida sobre dichas mercancías o bienes de equipo. Cabe citar al respecto las siguientes cuestiones:

a) Si, en el ejemplo 5, el Banco E desea realizar el valor de su garantía sobre mercancías que llevan las marcas licenciadas, ¿será preciso que obtenga el consentimiento de los licenciantes de las marcas, o que pague las sumas debidas a dichos licenciantes o que cumpla de algún otro modo las obligaciones de la Empresa E en virtud de los acuerdos de licencia? De lo contrario, ¿dispondrá el Banco E de un derecho a disponer de las mercancías que lleven las marcas licenciadas sin haber obtenido el consentimiento de los propietarios de las marcas? Para responder a estas cuestiones el Banco E deberá examinar los acuerdos de licencia por los que el beneficiario de su préstamo haya obtenido la licencia de utilizar dichas marcas en sus mercancías;

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

c) Si se declara insolvente a la Empresa E, ¿podrá no obstante dicha empresa seguir fabricando mercancías bajo las marcas licenciadas en el supuesto de que se reorganice con arreglo al régimen legal de la insolvencia que le sea aplicable, o podrá, al menos, completar la labor en curso bajo el amparo de los acuerdos de licencia que tenga concertados? ¿En qué supuesto, de haber alguno, dispondrá la Empresa E, con arreglo al régimen de la insolvencia que le sea aplicable, del derecho de ceder a un tercero las licencias en el marco de una venta de su negocio, que haya sido aprobada por el tribunal competente?

d) ¿Estará la Empresa E constreñida por las limitaciones impuestas por sus acuerdos de licencia si se le pide que facilite al Banco E datos declarados como confidenciales, a fin de que este pueda evaluar el valor gravable de las marcas comerciales? En otras palabras, ¿dispone el Banco E del derecho a obtener información confidencial del licenciante? Y en dicho caso ¿podrá el Banco E disponer eventualmente sin restricciones de la información confidencial así obtenida?

e) Al igual que en el ejemplo 5, en los ejemplos 6 y 7 el banco interesado deberá obrar con diligencia para aclarar ciertas cuestiones. ¿Serán las respuestas dadas en el ejemplo 6 algo distintas por ser la Empresa F la distribuidora y no la empresa fabricante de las mercancías gravadas? ¿Serán las respuestas dadas en el ejemplo 7 algo distintas por ser los derechos gravados derechos de autor y no marcas comerciales? Y ¿qué diferencia supone que algunos ejemplares sean vendidos a la librería (y agoten de dicho modo los derechos de autor)⁹, mientras que otros estén depositados en régimen de consignación? ¿Serán las respuestas dadas en el ejemplo 8 algo distintas por razón de que los derechos gravados sean patentes y no marcas comerciales?

III. Régimen aplicable a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual con arreglo al derecho interno actual

22. El régimen legal de la propiedad intelectual presenta muchas divergencias, según los países (por ejemplo, en cuanto al significado y alcance de estos derechos o en cuanto a los requisitos de inscripción y el efecto jurídico de dicha inscripción). La armonización del régimen legal de la propiedad intelectual forma parte del mandato de ciertas organizaciones, como la OMPI, bajo cuyo patrocinio se han concertado varios tratados sobre el régimen legal de la propiedad intelectual (el próximo párrafo contiene una lista de algunos de esos tratados). Como ya se mencionó, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* remite al derecho interno y a los acuerdos internacionales “en materia de propiedad intelectual” (véase recomendación 4 b)).

23. En la mayoría de los países las patentes, las marcas comerciales y los derechos de autor suelen estar reconocidos como categorías de derecho de propiedad intelectual distinta. Por ejemplo para los fines del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Marrakesh, 1994; designado en adelante como el “Acuerdo TRIPS”), el término (derechos de propiedad intelectual” designa a: a) los derechos de autor y derechos conexos; b) las

⁹ Véase el párr. 105 *infra* la explicación del denominado “principio o regla del agotamiento”.

marcas comerciales; c) las denominaciones de origen geográficas; d) los diseños industriales; e) las patentes; f) los planos (topografías o diseños) de circuitos integrados; y g) todo derecho protector de datos no revelados (art. 1, párr. 2). Según la Convención por la que se establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Estocolmo, 1967, enmendada en 1979; 184 Estados Parte; denominada en adelante la “Convención de la OMPI”), por propiedad intelectual se entenderán los derechos sobre: a) obras literarias, artísticas y científicas; b) la actuación de artistas, los fonogramas y emisiones por radio o medios similares; c) las invenciones en todas las esferas del saber humano; d) los descubrimientos científicos; e) los diseños industriales; f) las marcas comerciales, así como las marcas de servicio, y nombres y designaciones comerciales; e) el amparo debido contra la competencia desleal; así como h) todo derecho que nazca de la actividad intelectual humana sobre cuestiones industriales, científicas, literarias o artísticas (art. 2, párr. viii)).

24. Además del Acuerdo TRIPS y de la Convención constitutiva de la OMPI, cabe citar diversos tratados promulgados bajo el patrocinio de la OMPI sobre el régimen de la propiedad intelectual, entre ellos los siguientes: a) Tratado sobre el Derecho de Patentes (Ginebra, 2000; 17 Partes Contratantes); b) Tratado de cooperación en materia de patentes (Washington, D.C., conforme a su enmienda más reciente en 2001; 138 Partes Contratantes); c) Tratado sobre el Derecho de Marcas (Ginebra, 1994; 39 Partes Contratantes); d) Convenio de Madrid para la represión de indicaciones de origen de las mercancías falsas o engañosas (Madrid, 1891, revisado por última vez en 1958; acta adicional, Estocolmo, 1967; 35 Partes Contratantes); e) Protocolo relativo al Arreglo de Madrid concerniente al registro internacional de marcas (Madrid, 1989, enmendado en 2000; 74 Partes Contratantes); f) Acuerdo de Lisboa para la protección de las denominaciones de origen y su inscripción en un registro internacional (Lisboa, enmendado por última vez en 1979; 26 Partes Contratantes); g) Acuerdo de La Haya concerniente a la inscripción de diseños industriales en un registro internacional (Ginebra, 1999; 47 Partes Contratantes); h) Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor (Ginebra, 1996; 64 Partes Contratantes); i) Convenio de Berna para la protección de obras artísticas y literarias (Berna, 1886, revisado por última vez en 1979; 163 Partes Contratantes); j) Convenio de Roma para la protección de actores, productores de fonogramas y entidades de radiodifusión o similares (Roma, 1961; 86 Partes Contratantes); k) Tratado de la OMPI sobre representaciones y fonogramas (Ginebra, 1996; 62 Partes Contratantes); l) Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Ginebra, 1961, última revisión en 1991; 64 Partes Contratantes; preparado bajo el patrocinio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales).

25. Conforme se indica en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* (cap. I, secc. B, Enfoques básicos en lo concerniente a las garantías reales), existen grandes divergencias entre los ordenamientos jurídicos internos en lo concerniente a las garantías reales sobre bienes muebles (corporales e inmateriales). Dichas divergencias constituyen un obstáculo para la obtención de crédito y, por consiguiente, para el desarrollo del comercio tanto interno como internacional. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* es fruto de la labor realizada para modernizar y armonizar el régimen aplicable a la financiación garantizada. Ahora bien, la práctica cada vez más frecuente de gravar derechos de propiedad intelectual para obtener crédito financiero suscita nuevas dificultades en materia de coordinación de los regímenes aplicables a la

financiación garantizada y a la propiedad intelectual. El anexo sugerido trataría de resolver estas dificultades que se dan también al margen del régimen previsto en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*. En los párrafos siguientes se indican algunas de estas dificultades.

26. En muchos países, la práctica de gravar derechos de propiedad intelectual en respaldo del crédito financiero que se esté negociando sigue siendo desconocida o se utiliza muy raras veces. En algunos países sigue habiendo diversidad de pareceres a la hora de conceptualizar los derechos de propiedad intelectual ya sea como derechos reales (*in rem*) o como derechos personales reforzados (*in personam*). Por consiguiente, en aquellos países donde no se ha regulado medio de una ley especial la utilización de los derechos de propiedad intelectual a título de garantía para la obtención de crédito, se tiene por aplicable el régimen general de las garantías sobre bienes inmateriales. En algunos de ellos, dicho régimen general ha sido complementado por el régimen general de la propiedad intelectual, en materia de transferencias de la titularidad, o de prenda o hipoteca, de derechos de propiedad intelectual. Las transferencias de la titularidad pueden revestir la forma de una cesión pura y simple o de una cesión para fines de garantía (en la que el cesionario estará obligado a restituir al cedente el derecho de propiedad intelectual cedido tan pronto como se satisfaga la obligación garantizada). En algunos países los derechos de autor no son inscribibles en un registro, considerándose algunos de ellos como derechos de la persona (intransferibles y no gravables) y otros como derechos económicos (transferibles y gravables). En algunos países los nombres de dominio son tratados como bienes gravables, mientras que en otros son tratados como derechos personales.

27. La normativa legal aplicable a este respecto puede verse descrita en la sección relativa a los enfoques legales básicos en materia de garantías reales. Cabe decir que la falta, en muchos países, de un régimen general aplicable al respecto ha dado lugar a que la práctica comercial haya recurrido a diversos dispositivos jurídicos, como pudieran ser el de la cesión pura y simple, el de la cesión condicionada para fines de garantía, o el de la constitución en prenda o pignoración de bienes inmateriales.

28. En unos cuantos países, se ha introducido la práctica de financiar derechos de propiedad intelectual por cesión pura y simple de la titularidad (propiedad) al acreedor, que quedará contractualmente obligado a instituir los derechos de propiedad intelectual una vez satisfecha la obligación garantizada. Este tipo de operación financiera garantizada por cesión pura y simple del derecho de propiedad intelectual financiado será negociada al margen del régimen legal interno de la financiación garantizada, por lo que se regirá únicamente por lo estipulado en el contrato por el cedente. Por razones de principio, se suele desalentar esta práctica que se negocia al margen del régimen legal interno de la financiación garantizada. Desde una perspectiva práctica, se aplica muy raras veces, por lo que tiene escasa utilidad comercial.

29. En algunos países, se ha aplicado el régimen legal de la prenda a la financiación respaldada por derechos de propiedad intelectual. Dado que la prenda presupone la entrega del bien pignorado al acreedor garantizado, la prenda habrá de ser ficticia o no posesoria, dado que los bienes inmateriales no son en sentido propio objeto de posesión (la posesión de un programa grabado en un CD o en un chip informático no constituye posesión del programa en sí). En estos países, sucede a menudo que la inscripción en su registro de derechos de propiedad intelectual, que

podiera ser una oficina de patentes, de alguna prueba de que se haya constituido la prenda, bastará para crear la posesión ficticia requerida para garantizar la financiación. De no existir un registro especial para cierto tipo de derechos de propiedad intelectual, como pudieran ser los derechos de autor, no podrá en general negociarse financiación garantizada con dicho tipo de derechos de propiedad intelectual.

30. En otros países, se recurre a técnicas inspiradas en la hipoteca para garantizar la financiación de la propiedad intelectual. En las prácticas financieras inspiradas en la hipoteca, se considera que la titularidad del bien gravado obra efectivamente en manos del acreedor en tanto que el deudor no haya reembolsado la financiación. Ello da al acreedor el derecho de controlar la licencia y su explotación económica, pero le obliga además a llevar ante los tribunales a todo infractor de la licencia y a despachar todo trámite que sea necesario con las autoridades públicas. Todo acreedor que no desee ocuparse de estos asuntos deberá otorgar al deudor una “licencia de retorno” para que se ocupe de ellos. Aun cuando resulte viable, esta técnica supone mayores gastos y un mayor empleo de documentos. El derecho interno de otros países resuelve estas dificultades recurriendo a un instrumento financiero especial. Ciertos países del *common law* han previsto tanto una hipoteca “legal”, que otorga al acreedor la titularidad del derecho de propiedad intelectual y la facultad subsiguiente de administrar o negociar con dicho derecho, como una hipoteca denominada “equitativa” (*equitable*) que permite que el otorgante sea el que administre el derecho así gravado. En estos casos la prelación de la garantía otorgada suele ser distinta según cual sea la técnica utilizada.

31. En muchos países que permiten la prenda no posesoria o ficticia de derechos de propiedad intelectual, cabrá gravar para fines de financiación garantizada ciertos tipos de derecho de propiedad intelectual (por ejemplo patentes y marcas comerciales), pero no otros (por ejemplo derechos de autor o secretos de fabricación) que no son inscribibles en un registro. En países que permiten la hipoteca (o algún dispositivo similar) de bienes inmateriales, cabrá gravar una gama más amplia de derechos. Respecto de ciertos tipos de derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, patentes o marcas comerciales) deberá inscribirse la prueba del acuerdo de garantía en un registro especial para dicha categoría de derechos (distinto para las patentes que para las marcas comerciales). La inscripción suele tener efectos constitutivos o declarativos, aun cuando existen registros en los que dicha inscripción hará que la garantía sea oponible a terceros. El derecho de propiedad intelectual gravado deberá ser descrito en el documento inscrito en el registro especial. En algunos casos, se ha de inscribir la totalidad del acuerdo de financiación, mientras que en otros bastará con inscribir un memorando que lleve consignados ciertos datos esenciales suficientes para identificar al bien gravado y a las partes interesadas. Se han previsto efectos especiales para la inscripción en estos registros de derechos de propiedad intelectual “futuros” (párrs. 123 a 125 *infra*). El régimen de inscripción puede también variar según cual sea el tipo de derechos de propiedad intelectual. Ciertos regímenes sólo autorizan la inscripción de la titularidad, mientras que otros permiten la inscripción de las transferencias de titularidad y de las licencias de derechos de propiedad intelectual. El derecho interno de otros países permite además la inscripción de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual.

32. En algunos países del *common law*, se hace una distinción entre gravámenes fijos (constituidos sobre bienes específicamente descritos) y gravámenes flotantes (sobre una masa de bienes no especificados). Por lo general, un gravamen fijo gozará de prelación sobre un gravamen flotante. Un gravamen flotante cristaliza al ocurrir determinados hechos (por ejemplo incumplimiento o insolvencia) pasando a ser un gravamen fijo sobre ciertos bienes existentes (en una masa) al cristalizar el gravamen (a reserva de todo crédito con prelación superior existente en ese momento o de todo derecho que esté reconocido a apartar una porción de los bienes para los acreedores ordinarios). Los gravámenes flotantes gozan además de la peculiaridad de que el otorgante retiene la posesión o el control de los bienes gravados y el derecho a negociar con ellos. En dichos países, todo gravamen fijo o flotante que se constituya sobre los bienes de una empresa será inscribible en el registro de sociedades. En estos casos, lo que se inscribe es el documento completo de la operación y no meramente un aviso; dicho documento será inspeccionado por el secretario del registro y se emitirá un certificado que constituirá prueba concluyente de los derechos nacidos de la operación.

33. En los países del *common law*, se hace una distinción entre una cesión conforme a derecho, que transfiere la titularidad, y una cesión conforme a equidad, que supone una transferencia condicionada de la titularidad. En dicho marco legal, un acreedor garantizado tal vez adquiera una titularidad condicionada (“*equitable title*”: “titularidad en equidad”) que le permitirá adquirir a raíz de un incumplimiento la plena titularidad del derecho de propiedad intelectual gravado a efectos de la ejecución de su garantía, o tal vez adquiera la titularidad plena de ese derecho, dejando al deudor un derecho de rescate o redención (“*equity of redemption*”): que le permitirá recuperar la titularidad plena del derecho gravado al dar pleno cumplimiento a la obligación garantizada. *En el fideicomiso (“trust”) del common law se hace también una distinción entre la titularidad en derecho (legal ownership) del fiduciario y la titularidad en equidad (equitable ownership) del beneficiario.* En la práctica judicial en materia de propiedad intelectual, esta distinción formal acerca de quién goza de la “titularidad” legítima puede ser decisiva para determinar quien estará legitimado para hacer valer el derecho de propiedad intelectual y para presentar una demanda contra todo infractor de dicho derecho.

34. En unos cuantos países, está permitida la hipoteca o la prenda de todos los bienes de una empresa. Cuando dicha empresa sea titular o propietaria de los derechos de propiedad intelectual, que utilice, suele permitirse que dicho titular efectúe toda cesión requerida para que la garantía constituida sobre la empresa recaiga también sobre sus derechos de propiedad intelectual. En algunos países no cabe ceder un derecho de propiedad intelectual, pero dicho derecho podrá ser objeto de una licencia exclusiva y la constitución de una garantía sobre la propia empresa bastará para efectuar dicha cesión. Ahora bien, cuando la empresa gravada sea únicamente licenciataria de la propiedad intelectual, dicha práctica funcionará de otro modo. En algunos países, cabe pensar que, dada la índole personal de una licencia, no será posible transferir la licencia sin el consentimiento del licenciante. Por ello, el licenciante, debería poder dar por caducada la licencia otorgada a una empresa sobre la que se constituya un gravamen o debería, al menos, poder darla por caducada al irse a ejecutar la garantía sobre la empresa por alguna vía que diera lugar a que la licencia pasara a un tercero. Ahora bien, en otros países se ha previsto una excepción a la regla habitual en materia de intransferibilidad para el supuesto de

una cesión de todos los bienes de una empresa y cabe pensar que una garantía constituida sobre la propia empresa estaría cubierta por dicha excepción. En países donde se reconozca la hipoteca constituida sobre una empresa, cabe que dicha hipoteca no sea oponible a un cesionario anterior o incluso posterior de determinado derecho de propiedad intelectual o a una garantía real sobre dichos derechos, especialmente cuando dichas cesiones o dicha garantía estén inscritas en el correspondiente registro de la propiedad intelectual.

35. En algunos países, puede darse una complicación adicional a resultas del juego combinado del régimen aplicable a la prenda o a la cesión de la titularidad y del régimen de la propiedad intelectual, así como a resultas de las divergencias eventuales entre los reglamentos de los distintos registros. El régimen de las operaciones garantizadas no funciona a menudo bien con el de la propiedad intelectual. Ello se explica por dos razones. En primer lugar, el régimen de las operaciones garantizadas tiene los mismos problemas respecto de los derechos de propiedad intelectual que los que pueden verse descritos, respecto de ciertos tipos de bienes gravados, en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* en la sección donde se examinan dos enfoques básicos en materia de garantías reales (el derecho aplicable suele ser poco claro y está desperdigado en distintas normas legales, siendo frecuentes las incoherencias y las lagunas); cabe que, en algunos países, ni siquiera se hayan previsto los derechos de propiedad intelectual en el régimen de las operaciones financieras garantizadas. En segundo lugar sucede que al ser los derechos de propiedad intelectual difíciles de evaluar, no se utilizan o se utiliza muy pocas veces en operaciones de crédito garantizado (véase párr. 18 *supra*).

36. En aquellos ordenamientos que han adoptado un régimen similar al recomendado por la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, cabrá constituir una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual que se haga oponible a terceros, goce de prelación y sea ejecutable al igual que una garantía constituida sobre cualquier otro bien inmaterial, a reserva de toda limitación impuesta por el régimen legal de la propiedad intelectual. Los pormenores del régimen previsto para las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual, que se describen a continuación respecto de la *Guía de la CNUDMI*, se aplican por igual a dichos regímenes nacionales. En uno y otro caso, cabe decir que la garantía real podrá ser creada por acuerdo que deberá constar por escrito cuando se esté creando una garantía no posesoria (que suele ser el caso de las garantías sobre derechos de propiedad intelectual). La garantía así creada se extenderá al producto del bien gravado y a todo bien gravado futuro (es decir, a todo bien que nazca o sea adquirido después de la creación de la garantía real). Dicha garantía podrá hacerse oponible a terceros por inscripción en el registro, por posesión (si se trata de una garantía posesoria sobre un bien corporal) o por control (si se trata de una garantía real sobre un bien inmaterial como pudiera ser el derecho al cobro de los fondos acreditados en una cuenta bancaria).

37. La prelación suele estar basada en la fecha de inscripción de la garantía o en la de hacerse ésta oponible a terceros. Cabrá ejecutar la garantía real por vía judicial (tramitable por vía ejecutoria o sumaria) o por vía extrajudicial, pero se deberá respetar toda salvaguardia que se haya previsto para amparar los derechos del otorgante o de otros acreedores del otorgante. En caso de insolvencia del otorgante se ha de respetar la oponibilidad básica de toda garantía real aunque a reserva de

toda acción de impugnación eventualmente ejercitable (véase la recomendación 88) de la Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia). Se reconoce asimismo la prelación de que goza toda garantía real constituida con anterioridad a la apertura de un procedimiento de insolvencia, aunque dicha prelación estará supeditada a la de todo crédito privilegiado y a la de toda garantía constituida con autorización judicial para fines de financiación de la empresa insolvente con posterioridad a la apertura de un procedimiento (véase recomendación 239). Se reconoce también la prelación especial de las garantías del pago del precio de compra de un bien corporal (véanse recomendaciones 180 y 192). Si la ley aplicable al margen del régimen de la insolvencia considera dichas garantías como dispositivos basados en el régimen de la propiedad, cabe que el régimen de la insolvencia considere que los bienes así gravados son objeto de una garantía real o que son propiedad de un tercero (véanse recomendaciones 186 y 201).

38. Los párrafos anteriores indican: i) la diversidad de regímenes de propiedad intelectual existentes; ii) la diversidad de enfoques en materia de financiación garantizada; y iii) la situación que se da actualmente al estar mal acoplados los dos regímenes que entran en juego la armonización del régimen de la propiedad intelectual no es uno de los objetivos de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* así como ni del anexo de dicha Guía relativo a las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual. Pero la armonización de los regímenes de la financiación garantizada sí es, en cambio, uno de los objetivos de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*. Cabe señalar que la falta de coordinación entre los regímenes aplicables a la propiedad intelectual y a la financiación garantizada no es obra de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* que constituye un loable esfuerzo por resolver este problema del derecho interno existente al margen de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*.

IV. Trato dado a las garantías sobre derechos de propiedad intelectual en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* y su posible adaptación a ciertas categorías de bienes

A. Terminología

1. Enfoque general seguido en la *Guía de la CNUDMI*

39. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* ha definido el término “propiedad intelectual” como sigue:

“Por ‘propiedad intelectual’ se entenderán los derechos de autor, las marcas comerciales, las patentes, las marcas de servicio, los secretos de fabricación y los diseños industriales, así como cualquier otro bien que se considere propiedad intelectual a tenor del derecho interno del Estado promulgante o de algún acuerdo internacional en el que dicho Estado sea parte.”

40. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* contiene el siguiente comentario de esa definición:

“La definición del término ‘propiedad intelectual’ tiene la finalidad de asegurar que la *Guía* esté en consonancia con las normas legales y los tratados en materia de propiedad intelectual y, al mismo tiempo, pretende respetar el derecho del que goza el legislador de un Estado que adopte las recomendaciones de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* a alinear la definición con su propio derecho interno y sus obligaciones internacionales.”

Por ello, todo Estado promulgante podrá agregar a esa lista o suprimir de ella ciertas categorías de propiedad intelectual, a fin de conformarla a su derecho interno. Con la referencia a acuerdos internacionales se está haciendo referencia a acuerdos como la Convención por la que se estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (conocido por las siglas “ADPIC” o “TRIPS”)¹⁰.

En las definiciones de los términos “garantía real del pago de una adquisición”, “derecho en garantía de la financiación de adquisiciones”, “derecho de retención de la titularidad” y “arrendamiento financiero”, así como en las recomendaciones relativas a estas nociones se habla de “bienes corporales” a fin de dejar en claro que son únicamente aplicables a bienes corporales (y no a bienes inmateriales, como la propiedad intelectual).

En la definición del término “crédito por cobrar”, se ha suprimido la referencia al “cumplimiento de obligaciones no monetarias”, a fin de puntualizar que la definición de “crédito por cobrar” y las recomendaciones correspondientes son únicamente aplicables a los créditos por cobrar, y no, por ejemplo, a los derechos de un licenciatario o a las obligaciones del licenciante a raíz de un contrato de licencia de derechos de propiedad intelectual.

41. El comentario aclara además que el término “régimen” empleado a lo largo de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* se refiere a las normas de derecho interno aplicables de rango tanto legal como no legal. En vista de lo dicho en el apartado b) de la recomendación 4, si un Estado amplía su lista de bienes conceptuales como derechos de propiedad intelectual, estará ampliando la remisión que se hace al régimen de la propiedad intelectual, mientras que si un Estado sustrae de su lista alguna categoría de derechos de propiedad intelectual, ese Estado estará reduciendo el alcance de dicha remisión.

2. Definiciones adicionales tal vez necesarias

42. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si la definición de propiedad intelectual y el comentario correspondiente son suficientes o si procedería dar alguna definición adicional o hacer alguna otra aclaración en el comentario. Por ejemplo, tal vez proceda definir ciertas categorías de derechos de propiedad intelectual o hacer remisión a las definiciones ya dadas en algunos convenios de propiedad intelectual de validez internacional. A este respecto, tal vez proceda recordar que las definiciones figuran en el comentario de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* (así como en el Anexo de la *Guía* en donde

¹⁰ Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, anexo IC (Naciones Unidas, *Treaty Series*, vol. 1867, N° 31874).

figuran junto con las recomendaciones) a fin de ayudar al lector, pero que no forman parte de las recomendaciones.

43. Puesto que las definiciones de “cesión” y de “cedente”, “cesionario” y “deudor del crédito por cobrar” están referidas a los créditos por cobrar, dichas definiciones (así como los comentarios y recomendaciones correspondientes) no son aplicables a la propiedad intelectual. A fin de utilizar términos compatibles con el régimen y la práctica jurídica de la propiedad intelectual, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si convendría que la *Guía de la CNUDMI* defina la “cesión de un derecho de propiedad intelectual” o algún término más neutral, como pudiera ser “transferencia de un derecho de propiedad intelectual” o “disposición de un derecho de propiedad intelectual” a fin de evitar confusiones o malentendidos con el significado de términos similares utilizados en el régimen de la propiedad intelectual. Cabría sugerir una definición redactada en términos como los siguientes:

“Por ‘[Transferencia] [cesión] de un derecho de propiedad intelectual’ se entenderá la transferencia efectuada mediante acuerdo, entre una persona (el [‘transferente’] [‘cedente’]) y otra (el [‘beneficiario’] [‘cesionario’]), de la totalidad o de parte del derecho de propiedad intelectual del transferente, o de un derecho pro indiviso sobre dicho derecho. Cabrá hacer una transferencia pura y simple, condicionada o a título de garantía del derecho de propiedad intelectual. La transferencia a título de garantía de un derecho de propiedad intelectual constituirá en garantía al derecho así transferido.”

44. Se ha de hacer referencia en la definición a la categoría del bien gravado (es decir un derecho de propiedad intelectual) a fin de que no se concluya que las recomendaciones aplicables a la cesión de créditos por cobrar serán también aplicables a la cesión de un derecho de propiedad intelectual.

45. El Grupo de Trabajo tal vez desee también considerar si procede utilizar en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* el término “cesión” (o transferencia de un derecho de propiedad intelectual), como se haría si se estuviera hablando de créditos por cobrar, o si procede utilizar el término “garantía real”. Cualquiera que sea el término elegido, deberá velarse por que, conforme al enfoque seguido en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, toda cesión a título de garantía sea tratada conforme al régimen que sea aplicable a una operación por la que se cree una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual (respecto de la cesión pura y simple de derechos de propiedad intelectual, véanse párrs. 83 a 85 *infra*).

46. La definición sugerida estaría en consonancia con el régimen aplicable a la propiedad intelectual, que acostumbra a reconocer dos vías para la transferencia de derechos de propiedad intelectual: la cesión y la licencia. La primera vía se subdivide, a su vez, en cesión pura y simple y cesión a título de garantía o en forma de garantía real, que suele estar conceptuada como una cesión condicional. La cesión dará lugar, por consiguiente, a la transferencia de la titularidad o a la creación de una garantía real. La licencia consiste, por definición, en una autorización de empleo aun cuando, en algunos casos (particularmente si se trata de derechos de autor), una licencia de uso exclusivo puede constituir de hecho una transferencia de la titularidad.

47. El Grupo de Trabajo tal vez desee definir también al bien gravado. En el presente contexto, el Grupo de Trabajo tal vez considere que lo que se grava no es la

propiedad intelectual (es decir, una marca comercial, una patente o un derecho de autor), sino la titularidad de un derecho de propiedad intelectual o el usufructo de ese derecho. La definición que se dé podrá ser meramente indicativa, si se hace en ella remisión a tratados internacionales de autoridad reconocida como el Acuerdo TRIPS o la Convención de la OMPI o podrá ser de índole más descriptiva, teniendo en cuenta que toda definición que se dé no formará parte de un texto legal sino que debe servir para describir o explicar los términos utilizados en las recomendaciones o en el comentario de la *Guía de la CNUDMI*. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar variantes como las que se indican a continuación:

Variante A

“Por ‘derecho de propiedad intelectual’ se entenderá un derecho conferido sobre un bien intelectual por la ley aplicable a la propiedad intelectual. Dicho derecho suele conllevar la plena titularidad de un bien intelectual, o una licencia de empleo de dicho bien con arreglo a lo estipulado en la licencia, así como un derecho de reclamación frente a toda violación del derecho de propiedad intelectual.”

Variante B

“Por ‘Derecho de propiedad intelectual’ se entenderá la plena titularidad de un bien intelectual y toda licencia de utilizar dicho bien conforme a lo estipulado en un acuerdo de licencia.”

48. De adoptar el Grupo de Trabajo la variante A, tal vez desee definir conforme se indica a continuación el término “derecho de reclamación”:

“Por ‘derecho de reclamación’ se entenderá el derecho a presentar una demanda contra toda violación o utilización indebida de un derecho de propiedad intelectual.”

49. Ahora bien, en vista del amplio alcance que se da a la definición de “producto” en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, cabe prever que el término inglés “*claims*” (reclamaciones o créditos), traducido por “derecho de reclamación”, sea conceptuado como “producto” del derecho de propiedad intelectual (“Por ‘producto’ se entenderá todo lo recibido que dimana de los bienes gravados, inclusive lo que se perciba a raíz de su venta u otro acto de disposición o del cobro de los bienes gravados, de su arriendo o de una licencia otorgada para su empleo, así como el producto del producto, los frutos civiles y naturales, los dividendos, todo cobro de un seguro y todo derecho de reclamación nacido de algún defecto o daño del bien gravado o de su pérdida”). Por igual razón, los derechos abonables a raíz de un acuerdo de licencia o de cesión de un derecho de propiedad intelectual serían tratados como producto de ese derecho.

50. Cabe pensar que los créditos por cobrar deberían ser tratados como formando parte del derecho de propiedad intelectual del que hayan nacido, dado que la esencia económica de un derecho de propiedad intelectual radica en las corrientes de ingresos que genera, por lo que el propietario debe poder controlar la utilización del derecho y el curso de los pagos a que dicha utilización dé lugar. Se dice que dicho trato es importante para conseguir que los principios aplicables en virtud de los convenios internacionales en materia de propiedad intelectual, particularmente en lo concerniente a derechos mínimos, remedios eficaces y trato no discriminatorio, sean

también aplicables al cobro de los derechos abonables por concepto de licencia. Según este parecer, las garantías reales constituidas sobre créditos por cobrar, nacidos de operaciones de licencia de un derecho de propiedad intelectual, deberían regirse por reglas iguales a las aplicables a una garantía constituida sobre el propio derecho de propiedad intelectual. Los expertos en materia de propiedad intelectual aducen también que los créditos por cobrar nacidos de operaciones de licencia de propiedad intelectual son objeto de un trato contable distinto que el que se da a otros créditos por cobrar comerciales nacidos de operaciones de venta de mercancías corporales (véase la *International Accountings Standard* N° 38, <http://www.iasb.org>). La diferencia radica en el momento en que el derecho abonable (o suma debida) por concepto de licencia “nace” (o “es debido”). Por ejemplo, a diferencia de los créditos por cobrar comerciales que nacen a raíz del envío de las mercancías, cabe que los derechos de autor abonables por un CD no nazcan a raíz del envío del CD, salvo que se haya instalado ya el programa correspondiente en la computadora del destinatario del envío. Según este parecer, los derechos abonables por concepto de licencia sólo podrán ser tratados como un bien independizado del derecho de propiedad intelectual del que dimanen cuando el derecho abonable haya pasado a ser debido.

51. Ahora bien, el trato que habrá de darse a las sumas cobrables por concepto de licencia que sean conceptuales como formando parte de un derecho de propiedad intelectual amparado por un tratado internacional habrá de ser determinado a la luz de lo convenido en dicho tratado. De igual modo, el trato contable de las sumas abonables por concepto de licencia se regirá por las reglas de contabilidad que proceda. Ahora bien, el trato que habrá de darse a los derechos cobrables por concepto de licencia constituidos en garantía para la obtención de crédito financiero es un asunto que debe regirse por el régimen de las operaciones garantizadas. El régimen de las operaciones garantizadas trata a los pagos exigibles por concepto de licencia como créditos por cobrar y como producto (es decir, como bienes jurídica pero no económicamente independientes) del derecho de propiedad intelectual del que hayan nacido (al igual que los alquileres son tratados como bienes jurídicamente separados del bien mueble o inmueble de cuyo arriendo hayan nacido). Este es el enfoque seguido en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos, y que puede verse reflejado en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*.

52. El Grupo de Trabajo tal vez desee definir, además, el término “licencia”, haciendo una primera distinción entre el acuerdo de licencia y la licencia otorgada (es decir, el derecho a utilizar) y, una segunda, entre una licencia exclusiva y una licencia no exclusiva, definiendo dichos términos como sigue:

“Por ‘licencia’ se entenderá el derecho de una persona (‘licenciario’) a hacer uso de un derecho de propiedad intelectual con arreglo a lo estipulado en la licencia. La licencia puede ser otorgada por acuerdo con una persona legitimada para conceder el uso del derecho de propiedad intelectual (‘licenciante’) o por la ley. El licenciante podrá ser el titular del derecho de propiedad intelectual o un licenciario de dicho derecho al que se haya otorgado la facultad de sublicenciarlo. Las licencias pueden ser exclusivas y no exclusivas.”

“Por ‘licencia exclusiva’ se entenderá el derecho de una persona (‘licenciario’) a utilizar un derecho de propiedad intelectual, con arreglo a lo estipulado en la licencia, con exclusión de toda otra persona, incluido el licenciante u otro titular de algún derecho sobre el derecho licenciado.”

“Por ‘licencia no exclusiva’ se entenderá el derecho de una persona (‘licenciario’) a utilizar un derecho de propiedad intelectual con arreglo a lo estipulado en la licencia, en supuestos en los que el licenciante u otro titular del derecho licenciado haya retenido la facultad de utilizarlo o de conceder una licencia similar a otra persona.”

La fórmula “con arreglo a lo estipulado en la licencia” se refiere a la descripción que se haya dado del derecho o derechos de propiedad intelectual licenciados, así como a las facultades otorgadas y las restricciones impuestas, la zona geográfica de empleo y el período de validez de la licencia. No será, por ello, lo mismo una licencia exclusiva de los “derechos de exhibición pública” de la película X en el país A durante “un período de 10 años a partir del 1º de enero de 2008” que una licencia exclusiva de los “derechos de reproducción por vídeo” de la película X en el país A durante “un período de 10 años a partir del 1º de enero de 2008”.

53. Se plantea a menudo la cuestión de si una licencia exclusiva equivale a la transferencia de un derecho real en el sentido de que otorga al licenciario un usufructo tan amplio de la propiedad intelectual que dicha licencia será tenida por una cesión con arreglo al régimen de la propiedad intelectual. En algunos países la licencia exclusiva de un derecho equivale a la cesión de su titularidad. En otros países, no constituye una cesión de la titularidad puesto que el propietario podrá revocar la licencia si el licenciario incumple lo estipulado en el acuerdo de licencia. En todo caso una licencia exclusiva estará sujeta al régimen de la propiedad intelectual. Por lo demás, una licencia, sea o no exclusiva, no será un acto constitutivo de una garantía real con arreglo a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*.

54. Por último, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar la necesidad de alguna definición o de algún comentario adicional para complementar alguna definición ya existente. Por ejemplo, respecto del término “otorgante”, tal vez proceda explicar que el otorgante puede ser el propietario, en cuyo caso el bien gravado será la titularidad del derecho de propiedad intelectual licenciado, pero que tal vez sea un licenciario, en cuyo caso el bien gravado será el derecho de dicho licenciario a utilizar el derecho de propiedad intelectual conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia, y que, al igual que respecto de cualquier otro bien, el otorgante podrá ser un tercero que esté gravando un derecho que sea suyo para garantizar la obligación que el deudor haya contraído con el acreedor garantizado, garantía que el tercero otorgará en función de la relación contractual que haya negociado con el deudor de la obligación garantizada.

55. El Grupo de Trabajo tal vez desee también revisar la definición de “reclamante concurrente”. En el régimen de las operaciones garantizadas dicho concepto se utiliza en el contexto del orden de prelación para designar toda otra persona que trate de hacer valer su propio derecho sobre el bien gravado frente a la garantía real del acreedor garantizado. En el régimen de la propiedad intelectual, las reglas de prelación suelen tener que ocuparse de “transferencias conflictivas” y no de “reclamantes concurrentes”. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* no se ocupa de dicho tipo de conflictos entre beneficiarios de una cesión pura y simple; su régimen será únicamente aplicable al entrar en juego una garantía real o el beneficiario de una cesión a título de garantía. Por ello, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* será aplicable a un conflicto entre los derechos invocados por el cesionario, el arrendatario o el licenciario de un

bien gravado y la garantía del acreedor garantizado constituida sobre dicho bien. En dicho caso el cesionario, el arrendatario o el licenciario del bien gravado adquirirá dicho bien sujeto a la garantía real previa del acreedor garantizado (véase la recomendación 79).

56. En el marco del régimen de la propiedad intelectual puede también surgir un conflicto de prelación entre el derecho de un cesionario y el derecho de un licenciario. La *Guía de la CNUDMI* deja dicho tipo de conflicto al régimen de la propiedad intelectual (salvo que la cesión del bien se haya efectuado a título de garantía). Si uno de los derechos concurrentes es el derecho de un cesionario a título de garantía, serán aplicables las reglas indicadas en el párrafo anterior. Por consiguiente, un licenciario anterior adquirirá su licencia libre del gravamen constituido posteriormente sobre el bien licenciado (ya que el otorgante de la garantía no podrá transferir un derecho superior a su propio derecho sobre el bien previamente licenciado), mientras un licenciario posterior adquirirá su licencia sujeta a la garantía real previamente constituida (véase recomendación 79).

57. En el marco del régimen de la propiedad intelectual podrá darse también un conflicto de prelación entre los derechos de los acreedores del propietario (u otro licenciante) y los derechos de los acreedores del licenciario (o de un sublicenciario) del derecho de propiedad intelectual. Cabe decir desde luego, que la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* será únicamente aplicable cuando uno de los derechos concurrentes sea una garantía real (fruto tal vez de una cesión a título de garantía), y siempre que los derechos concurrentes recaigan sobre el mismo bien, lo que no sucederá si el propietario constituye una garantía sobre el derecho de propiedad intelectual del que es titular y un licenciario crea una garantía sobre su derecho de uso del derecho licenciado. De igual modo, el bien gravado no será el mismo cuando un licenciante otorga una garantía sobre los pagos que le son debidos por el licenciario que cuando el licenciario otorga una garantía sobre los pagos que le sean debidos por un sublicenciario. Por ello mismo, al no ser el conflicto entre los acreedores de un licenciante y los acreedores de un licenciario un conflicto de prelación previsto por la *Guía de la CNUDMI*, dicho conflicto quedará al arbitrio del régimen legal que sea por lo demás aplicable.

58. Ahora bien, si un licenciante otorga una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual y otorga a continuación una licencia sobre el derecho gravado, y si el licenciario otorga a su vez una garantía sobre su derecho de uso del derecho gravado, cabe que en dicho caso se dé un conflicto entre los dos acreedores garantizados por una garantía constituida sobre el mismo derecho de propiedad intelectual licenciado. Con arreglo a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, el resultado será que el acreedor garantizado del licenciante gozará de prelación por razón de que el licenciario adquirió su licencia sujeta al gravamen previamente constituido, por lo que el acreedor garantizado del licenciario no pudo adquirir un derecho superior al propio derecho del licenciario (según el principio general del régimen de la propiedad conforme al cual nadie podrá transferir a otra persona más derechos de los que él mismo disponga). Este principio dimana también (*a contrario*) de la recomendación 82, que dispone que si un licenciario adquiere un derecho de propiedad intelectual libre de todo gravamen, todo sublicenciario adquirirá su sublicencia libre de todo gravamen (véase recomendación 82).

59. El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce que, para los fines del régimen de la financiación garantizada, los acreedores garantizados y demás acreedores del otorgante (que no sean cesionarios a título de garantía) no están conceptuados como cesionarios. Cuando un acreedor garantizado adquiere una garantía real conforme a lo previsto en la *Guía*, no se presume que el acreedor garantizado ha adquirido la titularidad del bien gravado. Los acreedores no sólo no adquieren la propiedad del bien gravado sino que no suelen desear adquirirla, dado que la propiedad conlleva ciertas responsabilidades y gastos. Aun cuando el acreedor garantizado haya de disponer del bien gravado al ejecutar su garantía real a raíz de un incumplimiento, el acreedor garantizado no actúa a título de propietario. En este caso, el acreedor garantizado se limita a ejercitar el derecho del propietario en virtud del consentimiento otorgado por el propietario al constituir la garantía. Tan solo en el supuesto de que a raíz del incumplimiento, un acreedor garantizado proponga aceptar la propiedad del bien gravado a título de pago total o parcial de la obligación garantizada (en ausencia de toda objeción del deudor y de los demás acreedores del deudor) o de que adquiera dicho bien comprándolo en una subasta pública, cabrá considerar que dicho acreedor garantizado ha pasado a ser propietario del bien gravado. Como ya se dijo anteriormente la *Guía de la CNUDMI* tampoco considera que el derecho de uso adquirido en virtud de un acuerdo de licencia constituye una garantía real. Claro está que el régimen de la propiedad intelectual puede haber previsto para sus propios fines un trato distinto para ese derecho de uso y nada en el régimen legal de las operaciones garantizadas impedirá que un acreedor garantizado negocie con el propietario u otro titular de un derecho de propiedad intelectual, la adquisición del derecho de propiedad intelectual o de algún otro derecho sobre el mismo.

60. El Grupo de Trabajo tal vez desee sólo adoptar una hipótesis de trabajo respecto de las definiciones anteriormente mencionadas, dejando toda decisión definitiva al respecto para después de haber examinado las cuestiones de fondo que se examinan a continuación.

B. Objetivos generales y políticas fundamentales

1. Enfoque general de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*

61. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* contiene una declaración general acerca de sus objetivos clave y de sus principios básicos. El objetivo global de la *Guía* es promover el desarrollo de la financiación garantizada. A fin de lograr este objetivo general, la *Guía* examina varios objetivos secundarios, entre los que cabe citar la previsibilidad y la transparencia. La *Guía* está igualmente al servicio de otros objetivos básicos como el de reforzar la integridad del régimen de las operaciones garantizadas y su funcionalidad, posibilitar la construcción de garantías sobre bienes futuros, hacer la garantía extendible al producto del bien gravado, distinguir entre la validez de la garantía entre las partes en el acuerdo y su oponibilidad a terceros, crear un registro general de las garantías reales, reconocer el derecho de un otorgante a constituir más de una garantía sobre un mismo bien gravado, prever un orden de prelación claro y sin lagunas, prever una vía extrajudicial para ejecutar las garantías reales y establecer

un régimen que trate por igual a todos los acreedores que financian adquisiciones bajo garantía.

2. Posibles modificaciones de la guía para adaptar su régimen a ciertos tipos de bienes

62. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si dichos objetivos clave y principios básicos son o no aplicables a las operaciones garantizadas por derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo podría examinar los siguientes objetivos clave de un régimen de las operaciones garantizadas por derechos de propiedad intelectual:

a) Permitir que todo titular de derechos de propiedad intelectual se valga de esos derechos para obtener financiación garantizada (véase objetivo clave 1 a));

b) Facilitar a todo titular de un derecho de propiedad intelectual el pleno aprovechamiento del valor de su derecho para obtener crédito garantizado (véase objetivo clave 1 b)); tal vez sólo se consiga este objetivo mediante una operación garantizada y no por medio de una cesión pura y simple);

c) Prever alguna vía sencilla y eficiente para constituir gravámenes sobre derechos de propiedad intelectual (véase objetivo clave 1 c));

d) Dotar a las partes en una operación garantizada por derechos de propiedad intelectual de la mayor autonomía posible para negociar su acuerdo de garantía (véase objetivo clave 1 i));

e) Prever una vía de consulta clara y fiable para que toda persona interesada pueda averiguar si existe o no alguna garantía real constituida sobre determinado derecho de propiedad intelectual (véase objetivo clave 1 f));

f) Prever algún procedimiento claro y fiable por el que todo acreedor garantizado pueda averiguar su propio rango de prelación (véase objetivo 1 g)); y

g) Facilitar la realización eficiente del valor en garantía del bien gravado (véase objetivo 1 h)).

63. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si se necesita algún objetivo clave o principio básico adicional.

64. Uno de los objetivos básicos del régimen de la propiedad intelectual es amparar legalmente los frutos del pensamiento humano a fin de estimular el espíritu de innovación y de creatividad. Al comentar el objetivo clave de fomentar el desarrollo de la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual, cabría recomendar la adopción de prácticas que disuadan de todo empleo no autorizado de la propiedad intelectual gravada y refuercen el amparo legal del espíritu de innovación.

65. Un principio básico adicional recomendable sería el de que se coordinen mejor las prácticas de financiación garantizada con el régimen de la propiedad intelectual, a fin de eliminar toda incompatibilidad o carencia de funcionalidad. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* dice, en el apartado b) de su recomendación 4, que no procede aplicar el régimen previsto en la *Guía* a los “derechos de propiedad intelectual en la medida en que lo dispuesto en (dicho régimen) sea incompatible con alguna norma de derecho interno o con algún

acuerdo internacional del Estado en materia de propiedad intelectual”. En la definición de “propiedad intelectual” se hace igualmente remisión al derecho interno y a los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual. El Grupo de Trabajo tal vez estime que dicha definición y el apartado b) de la recomendación 4 reflejan un principio básico de la *Guía de la CNUDMI* por el que se remite al derecho interno en todo lo concerniente a los derechos de propiedad intelectual. Cabría explicar en el comentario que la normativa aplicable “en materia de propiedad intelectual” consta de normas de rango tanto legal como no legal, por lo que su alcance es superior al del régimen legal de la propiedad intelectual, pero inferior al del régimen general de la propiedad. Tal vez proceda dar en el comentario algunos ejemplos del funcionamiento de este principio en el marco de diversos ordenamientos jurídicos.

66. Cabría también enunciar algún criterio o principio para dilucidar la cuestión de si un acreedor garantizado que adquiera una “garantía real” con arreglo a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* pasará a ser el “titular” de todo derecho de propiedad intelectual gravado por su garantía (conforme al artículo 42 del Acuerdo TRIPS, todo “titular de un derecho de propiedad intelectual” podrá hacerlo valer “en un juicio civil para la realización por vía ejecutoria del valor en garantía de un derecho de propiedad intelectual que sea objeto del presente Acuerdo”). Cabría explicar en el comentario que al resolver esta cuestión, los Estados deberán considerar la diversidad del enfoque adoptado en la materia por el régimen de la financiación garantizada y por el régimen de la propiedad intelectual. Al estar al servicio de los fines de la financiación garantizada, la *Guía de la CNUDMI* se ocupa primordialmente de la validez de la garantía del acreedor garantizado frente al otorgante (y todo otro obligado) y frente a todo tercero que invoque algún derecho sobre el bien gravado.

67. Al ocuparse de este asunto, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* prescinde de toda consideración formal acerca de la “titularidad” del bien gravado. En su lugar, la *Guía* prevé que cuando el acreedor garantizado disponga del bien gravado al ejecutar su garantía real a raíz de un incumplimiento, estará ejercitando el derecho del otorgante en cuanto propietario o titular legítimo de dicho bien. Por ello, al resolver cuestiones propias del régimen de la financiación garantizada, el acreedor garantizado no será tenido por “propietario” del bien gravado, salvo que, a raíz del incumplimiento, adquiera por algún otro motivo dicho bien. Este principio es aplicable a los bienes tanto corporales como inmateriales.

68. Ahora bien, el régimen de la propiedad intelectual es una rama del régimen general de la propiedad, por lo que la noción de “terceros” adquiere el significado, peculiar a dicho régimen, de usuario autorizado (licenciataria) o no autorizado (infractor) y de cesionario del derecho de propiedad intelectual. El régimen de la propiedad intelectual suele haber previsto si la parte legitimada para tratar con terceros, en cuanto titular del derecho de propiedad intelectual, será el otorgante de la garantía o el acreedor garantizado. Para dicho fin, que es ajeno al régimen de la financiación garantizada, será importante determinar si cabrá considerar que, mientras dure la operación de financiación, el acreedor garantizado es un “titular del derecho” en el sentido dado a este término por el Acuerdo TRIPS. Como es natural la *Guía de la CNUDMI* deja esta cuestión al arbitrio del régimen de la propiedad intelectual. Por ello, puede suceder que, para los fines del régimen de la propiedad intelectual, un acreedor garantizado pueda ser tenido por “propietario” o “titular” de

un derecho de propiedad intelectual gravado, particularmente a efectos de tratar con todo infractor del derecho, mientras que para el régimen de la financiación garantizada su conceptualización como propietario carece de todo interés, al no suponer cambio alguno en lo concerniente a los derechos de las partes para tratar de las cuestiones propias del régimen de la financiación garantizada, como pudieran ser los requisitos para la validez del acuerdo de garantía. Será importante que el Anexo haga ver claramente la perspectiva divergente adoptada por uno y otro régimen a este respecto.

69. Otro ejemplo de objetivo clave o principio básico adicional que cabría formular se referiría al hecho de que la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* hace remisión al régimen general de la propiedad en lo concerniente a ciertas reglas o principios generales, como el de *nemo dat quod non habet*, es decir, nadie da lo que no tiene. Cabría explicar en el comentario que un acreedor garantizado no gozará, con arreglo a la *Guía de la CNUDMI*, de derecho alguno sobre el derecho de propiedad intelectual gravado que no tuviera el otorgante de la garantía. Los derechos del acreedor garantizado estarán supeditados a toda condición concerniente al empleo del derecho de propiedad intelectual gravado que sea obligatoria para el otorgante de la garantía. En particular, toda cláusula o estipulación concerniente al ejercicio o la utilización de un derecho de propiedad intelectual consignada en un documento por el que se disponga de ese derecho (ya sea por cesión, licencia o sucesión hereditaria) se rige por el régimen de la propiedad intelectual, por lo que no se verá afectada por el régimen de las operaciones garantizadas.

70. Es esencial distinguir, a este respecto, entre la normativa propia del régimen de la propiedad, tales como el principio *nemo dat*, y las reglas de prelación. El régimen de la propiedad determinará quién goza de algún derecho sobre un bien, mientras que las reglas de prelación determinarán cuál es el derecho cuyo titular goza de prelación sobre el titular de todo otro derecho concurrente. El principio *nemo dat* puede ser invocado al servicio de una regla de prelación (por ejemplo, “el derecho anterior niega al posterior”) pero no es de por sí una regla de prelación. Cabe ilustrar esto asumiendo que A posee una patente en el país X pero no en el país Y, y que:

Caso 1: A cede la patente a B en el país X, mientras que B cede ulteriormente la patente a C en el país Y.

Caso 2: A cede a B la patente en el país X, y vuelve a cederla ulteriormente en el mismo país a C.

En el caso 1 bastará con aplicar la regla *nemo dat* (nadie da lo que no tiene), dado que al no disponer B de patente alguna en el país Y, C no obtuvo nada. El caso 2 plantea, en cambio un mero conflicto de prelación. Si la regla de prelación aplicable es “el primero en adquirir la patente la obtiene”, C no obtendrá la patente; sí, por el contrario, la regla de prelación aplicable es “el primero en inscribir la patente la obtiene” cabe que la patente de C prevalezca, de haberse inscrito antes. La regla *nemo dat* no resuelve nada en el caso 2 dado que conforme a dicha regla la patente de B prevalecerá siempre (C no puede obtener de A una patente que éste cedió anteriormente a B), mientras que la patente de C podría prevalecer a tenor de la regla de prelación si C efectúa su inscripción antes. En ninguno de los dos casos considerados será aplicable el régimen previsto en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, salvo que se haya cedido en alguno de los dos casos

una garantía real o se haya efectuado una cesión a título de garantía que se haya hecho oponible a terceros por inscripción en el registro general de las garantías reales.

71. Cabría también definir un objetivo clave o principio básico, acerca de la cuestión de si, con arreglo a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, una garantía real será oponible a los derechos de un cesionario o de un licenciatario de un derecho de propiedad intelectual gravado por dicha garantía. Tal vez proceda examinar esta cuestión en el comentario referido al orden de prelación. Cabe distinguir, al respecto dos supuestos genéricos. En el primero, el titular de un derecho de propiedad intelectual transfiere su derecho y crea luego una garantía real sobre dicho derecho. En este caso, el acreedor garantizado subsiguiente no obtendrá garantía alguna, ya que el otorgante no pudo constituir en garantía un bien que ya no poseía. Ahora bien, si el régimen de la propiedad intelectual aplicable ampara al acreedor garantizado que haya actuado de buena fe, cabe que prevalezca una garantía real ulterior, pero que se haya inscrito en primer lugar en el registro de la propiedad intelectual. En el segundo supuesto, el titular de un derecho de propiedad intelectual crea una garantía sobre su derecho y luego lo transfiere. En este caso, conforme al principio generalmente aplicable del régimen de la propiedad de que todo derecho real constituido sobre un bien seguirá siendo ejercitable sobre dicho bien aun cuando éste pase a manos de un cesionario, de un licenciatario o de un nuevo propietario (*droit de suite* de los derechos reales respecto del bien sobre el que recaen), la *Guía de la CNUDMI* ha previsto que el cesionario, el licenciatario o el nuevo propietario adquirirá el derecho de propiedad intelectual sujeto al gravamen previamente constituido (véase recomendación 79; se examinan ciertas excepciones en la sección dedicada a la prelación de A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1). Cabe también señalar que, conforme a la *Guía de la CNUDMI*, la garantía real anterior prevalecerá únicamente si se hizo también oponible a terceros mediante inscripción en el registro general de las garantías reales.

72. El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que, a la luz del apartado b) de la recomendación 4, si el régimen de la propiedad intelectual reconoce la prelación del derecho que se inscriba en primer lugar en el registro nacional de la propiedad intelectual, dicha regla de prelación sería aplicable al caso considerado. El Grupo de Trabajo tal vez desee que este asunto sea examinado en el comentario relativo a la prelación o que se formule, al respecto, una norma de alcance general. Tal vez desee también estudiar si debe examinarse en el comentario la diferencia entre la oponibilidad a terceros conforme al régimen previsto en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* (referente a la oponibilidad de la garantía a los derechos de los reclamantes concurrentes) y la oponibilidad a terceros conforme al régimen de la propiedad intelectual (referente a la oponibilidad del derecho del propietario a los derechos invocados por todo licenciatario o cesionario de un derecho de propiedad intelectual o frente a todo infractor de dicho derecho).

73. Cabe también citar como ejemplo de criterio básico enunciable en la *Guía* el que cabría adoptar respecto de la cuestión de si procede que el ordenamiento jurídico de algunos países se siga valiendo de ciertos métodos actuales de financiación de los derechos de propiedad intelectual mediante el recurso para dicho fin a técnicas de cesión condicional o de constitución de una prenda o de otro gravamen fijo sobre el derecho financiado o mediante algún otro dispositivo similar.

Cabría formular dicho criterio básico como un caso particular del principio general habitualmente seguido de remitir la solución de estas cuestiones al régimen de la propiedad intelectual, que exige que el método de financiación empleado esté autorizado por dicho régimen (y no por el régimen general de la propiedad). La cuestión de si un dispositivo financiero de esa índole debe gozar de prelación sobre una garantía constituida con arreglo a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* debería ser tratada en el marco del régimen de la prelación, aun cuando la solución dada pueda incidir también sobre el tema de la oponibilidad a terceros. En todo caso, con arreglo a la *Guía de la CNUDMI*, toda garantía real u otro derecho similar inscrito en un registro especial gozará de prelación sobre una garantía real inscrita en el registro general de las garantías reales (véanse recomendaciones 77 y 78).

74. Con arreglo a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, dicha prelación no será aplicable a las garantías reales que no se hayan inscrito en el registro de derechos de propiedad intelectual que corresponda. Ahora bien si se transfiere o licencia un derecho de propiedad intelectual que está ya gravado, el cesionario o el licenciatario adquirirá el derecho de propiedad intelectual sujeto a dicho gravamen (véase recomendación 79). Ambas reglas de prelación están sujetas al principio del apartado b) de la recomendación 4, lo que significa que si esa regla resulta incompatible con una regla de prelación del régimen de la propiedad intelectual, prevalecerá la regla de este último. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si debe hacerse una distinción entre las garantías constituidas sobre derechos reales y las garantías constituidas sobre un derecho de licencia. Cabría considerar asimismo si procede que las garantías constituidas sobre determinados derechos de propiedad intelectual deben regirse por un régimen distinto de la prelación y de la oponibilidad a terceros que las garantías constituidas sobre masas de bienes, aun cuando esas masas incluyan derechos de propiedad intelectual.

75. Cabe citar también como ejemplos adicionales de posibles objetivos clave o principios básicos los siguientes: el régimen de las operaciones garantizadas no debe dar lugar a que se produzca merma alguna en el valor de un derecho de propiedad intelectual gravado ni resultar en una renuncia o pérdida inconsciente de dicho derecho (por ejemplo, por empleo indebido de una marca comercial, por utilización en todo tipo de bienes o servicios o por falta del control de la calidad que pueda dar lugar a la pérdida del valor o incluso al abandono de la marca comercial); respecto de las marcas debe evitarse toda medida que pueda crear confusión entre los consumidores (por ejemplo, cuando un acreedor garantizado retira las marcas de ciertos productos para vender dichas marcas); el régimen de las operaciones garantizadas ni ha previsto ni debe prever que la constitución de una garantía sobre los derechos adquiridos por un licenciatario en virtud de una licencia personal pueda dar lugar a la cesión de dichos derechos sin el consentimiento de su titular.

C. Ámbito de aplicación y otras reglas generales

1. Enfoque general de la Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas

76. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* se aplica a las garantías reales constituidas sobre todo tipo de bienes muebles, incluida la propiedad intelectual (véase recomendación 2 a)). Ahora bien, no será aplicable a

los derechos de propiedad intelectual “en la medida en que [el régimen de las operaciones garantizadas] sea incompatible con alguna norma de derecho interno o con algún acuerdo internacional del Estado en materia de propiedad intelectual” (véase recomendación 4 b)).

77. Como se mencionó anteriormente (párr. 65), “la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual” consta de normas de rango tanto legal como no legal, y si bien la delimitación exacta de su alcance es asunto que compete al régimen de la propiedad intelectual, se diría que su alcance es superior al del “régimen de la propiedad intelectual” en sentido estricto, pero inferior al del régimen general de la propiedad o al derecho general de los contratos, (conforme pueden verse definidas dichas ramas del derecho en los códigos de derecho civil de los países de tradición romanista o en el derecho jurisprudencial de los países de *common law*).

78. Si, por ejemplo, el derecho interno aplicable ha previsto que cierto derecho de propiedad intelectual ha de ser inscrito en determinado registro para que ese derecho sea oponible a terceros, dicha regla del derecho interno prevalecerá sobre toda otra regla de ese Estado promulgada a la luz de las recomendaciones de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*. Ahora bien, si el régimen general de la propiedad o el derecho general de los contratos de un Estado ha prescrito que todo contrato concerniente a un derecho de propiedad intelectual ha de hacerse constar ante notario (y esta regla es tenida por aplicable a todo contrato por el que se transfiera un derecho de propiedad intelectual), la aplicación de dicha regla no se vería amparada por la excepción enunciada en el apartado b) de la recomendación 4, dado que esa regla no forma parte de la “normativa interna aplicable en materia de propiedad intelectual”. Se trata de una regla de derecho interno que puede tener repercusiones sobre el régimen de la propiedad intelectual, pero que no regula ninguna cuestión que sea propia del régimen de la propiedad intelectual en cuanto tal.

79. Con arreglo a ese mismo criterio, la cadena de titularidad entre los cesionarios (incluso a título de garantía) de un derecho de propiedad intelectual habrá de ser determinada conforme a lo previsto en el régimen de la propiedad intelectual. En cambio, la determinación de si una cesión a título de garantía constituye una garantía real se hará con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas.

80. De nuevo, el régimen de la propiedad intelectual puede haber previsto reglas especiales acerca del procedimiento que el acreedor ha de seguir para el embargo y la venta de un derecho de propiedad intelectual de una sentencia condenatoria del titular del derecho gravado. De ser así, prevalecería la vía ejecutoria prevista por el régimen de la propiedad intelectual sobre la prevista en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*. Ahora bien, de no haberse previsto vía ejecutoria alguna en el régimen de la propiedad intelectual o de ser, en principio, aplicable la vía ejecutoria prevista en el código procesal o en la ley de enjuiciamiento civil del derecho interno aplicable, gozará de precedencia, sobre dicho régimen general del derecho interno aplicable, el régimen previsto a dicho respecto en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*.

81. Por último, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce, por lo general, el principio de la autonomía contractual, a reserva de contadas excepciones, y favorece el recurso a las comunicaciones electrónicas

(véanse las recomendaciones 10 y 11). Tal vez el Grupo de Trabajo desee estudiar alguna fórmula que exprese estos principios en términos aplicables a las operaciones garantizadas por derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, cabría indicar en el comentario que el otorgante de la garantía y el acreedor garantizado podrán convenir en que este último sea tenido, a efectos del régimen de la propiedad intelectual, como titular del derecho gravado, a fin de que pueda inscribirlo o renovar toda inscripción que proceda hacer, y a fin de legitimarlo para presentar demandas contra todo infractor eventual del derecho gravado, siempre que el régimen de la propiedad intelectual aplicable reconozca que un acreedor garantizado pueda ser tenido por titular de un derecho de propiedad intelectual gravado.

2. Posibles modificaciones de la *Guía* para adaptar su régimen a ciertos tipos de bienes

82. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si procederá aclarar en el comentario del anexo a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, relativo a las garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual, que la finalidad de dicho anexo será explicar toda incompatibilidad o disfuncionalidad que pueda darse entre el régimen previsto en la *Guía de la CNUDMI* y la normativa aplicable al régimen de los derechos de propiedad intelectual a fin de eliminar dicha disfuncionalidad efectuando toda modificación que proceda en las recomendaciones concernientes a los derechos de propiedad intelectual y en el comentario correspondiente. Además, el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar las cuestiones que se examinan brevemente en los párrafos siguientes.

a) Cesión o transferencia pura y simple de derechos de propiedad intelectual

83. El Grupo de Trabajo tal vez desee considerar si el régimen previsto en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* deberá ser aplicable a la cesión (o transferencia) pura y simple de derechos de propiedad intelectual y, en dicho caso, en qué medida. A dicho respecto, el Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que la única cesión pura y simple a la que sea aplicable la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* es la cesión pura y simple de créditos por cobrar. La *Guía de la CNUDMI* es por ello aplicable a las cuestiones concernientes a la creación, oponibilidad a terceros y prelación de las garantías de los cesionarios de créditos por cobrar. Ahora bien, en el marco de la ejecución de una garantía este enfoque se aplica únicamente respecto de la norma de conducta que debe observarse (la buena fe y el buen sentido comercial), así como en lo concerniente al derecho del cesionario al cobro del crédito por cobrar cedido y a las garantías del pago de un crédito por cobrar cedido (véanse recomendaciones 3 y 167). Conforme se indicó anteriormente (párrs. 49 a 51 *supra*), los créditos por cobrar nacidos de un derecho de propiedad intelectual suelen ser considerados como producto de dicho derecho de propiedad intelectual.

84. Las principales razones del enfoque adoptado por la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* respecto de la cesión pura y simple de créditos por cobrar son: i) la necesidad de disponer de un juego completo de reglas de prelación que permita resolver, principalmente en función de la inscripción registral, todo conflicto eventual que pueda darse en un supuesto de dos o más cesiones de unos mismos créditos por cobrar efectuadas por el mismo cedente (salvo en el caso

de los créditos por cobrar incorporados a un título negociable, dado que en este caso el tenedor del título gozará de prelación); ii) la necesidad de resolver todo conflicto eventual de prelación entre una cesión a título de garantía, una cesión pura y simple y la constitución de un gravamen sobre un crédito por cobrar; y iii) la dificultad con la que tal vez tropiece un tercero al tratar de determinar si una cesión se hizo a título de garantía o sin condición alguna, o si se trata de una operación constitutiva de algún gravamen sobre el crédito por cobrar. Al determinar si el régimen previsto por la *Guía de la CNUDMI* debe o no ser aplicable a una cesión (o transferencia) pura y simple de un derecho de propiedad intelectual, y, en caso de serlo en qué medida, el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si las razones anteriormente mencionadas son también aplicables a los derechos de propiedad intelectual o si debe prestarse atención a alguna otra consideración.

85. Cabe que los conceptos de “oponibilidad a terceros”, “prelación” y “reclamante concurrente” sean distintos en el marco del régimen de la propiedad intelectual, en la medida en que este régimen se ocupa primordialmente de las cesiones conflictivas de derechos de propiedad intelectual y del ejercicio de los derechos nacidos de la titularidad (o propiedad). Como ya se dijo, en el marco del régimen de las operaciones garantizadas (párrs. 66 y 67 *supra*), el acreedor garantizado no será tenido por propietario del derecho gravado, salvo que haya ejercitado, a raíz de un incumplimiento, su derecho a aceptar la propiedad del bien o derecho gravado en compensación del pago de la obligación incumplida); aun cuando un acreedor garantizado enajene el bien gravado, al hacerlo estará meramente ejercitando el derecho de propiedad del otorgante de la garantía. Por ello, tal vez no sea necesario que la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* se adentre en el campo del régimen de la propiedad intelectual para ocuparse de una cesión pura y simple de este tipo de derechos, salvo que a resultas de dicha cesión surja un conflicto de prelación con una garantía real.

b) Derechos nacidos de un acuerdo de licencia

86. Como ya se mencionó (párr. 53 *supra*), un acuerdo de licencia no constituye una operación garantizada ni crea garantía real alguna (ni tampoco es una garantía del pago del precio de una adquisición ni un derecho de retención de la titularidad). Ciertamente se podrá crear, con arreglo a lo previsto en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, una garantía sobre el derecho tanto del licenciante como del licenciataria a raíz de un acuerdo de licencia. En virtud de ciertos arreglos de licencia recíproca, cabe que un licenciataria desarrolle o introduzca alguna mejora en el derecho de propiedad intelectual que le fue licenciado y licencie, a su vez, dicho derecho mejorado al propio licenciante original. En dichos acuerdos, las dos partes intervienen a título de licenciante y de licenciataria.

i) Derechos del licenciante

87. Todo licenciante está legitimado para cobrar derechos de licencia y tal vez para reclamar algún otro valor contractualmente estipulado que pueda ser gravable para la obtención de crédito (por ejemplo, el derecho a exigir que el licenciataria se encargue de la publicidad del derecho licenciado o del producto obtenible con ese derecho).

88. Siguiendo el enfoque adoptado en la mayoría de los ordenamientos jurídicos y reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión, la *Guía de*

la *CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* trata a los créditos por cobrar como un bien aparte del bien del que dimanen, al igual que los alquileres son tenidos por bienes aparte del bien mueble o inmueble del que dimanen. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* conceptúa de igual modo a los derechos abonables por concepto de licencia. Ello significa que las recomendaciones generales serán aplicables a los derechos abonables por concepto de licencia con toda modificación que resulte de las recomendaciones aplicables a los créditos por cobrar, lo que supone que la *Guía de la CNUDMI* deja sin efecto a toda prohibición legal de la cesión de créditos por cobrar futuros o de la cesión global de créditos o de fracciones de créditos (véase recomendación 23). Ahora bien, ciertas prohibiciones legales no se verán afectadas por dicho régimen (véase recomendación 18). Claro está que la aplicabilidad de dicho trato a los derechos de propiedad intelectual estará supeditada a la normativa legal aplicable en materia de propiedad intelectual, conforme a lo previsto en el apartado b) de la recomendación 4.

89. Cabría que el Grupo de Trabajo examinara las siguientes cuestiones: i) si bastará con designar al bien gravado como “derecho de propiedad intelectual” para que todo derecho abonable por concepto de su licencia sea conceptuado como producto del bien gravado o si será preciso mencionar por separado la inclusión de los derechos abonables por concepto de licencia (es decir, “derechos de propiedad intelectual junto con todo derecho abonable por concepto de su licencia”); ii) qué medidas habrán de adoptarse para hacer oponible a terceros una garantía constituida sobre los derechos abonables por concepto de licencia, y serán dichas medidas distintas de las que han de adoptarse respecto del derecho de propiedad intelectual licenciado; iii) qué medidas habrán de adoptarse para dotar a una garantía constituida sobre los derechos abonables por concepto de licencia de prelación frente a los créditos presentados por reclamantes concurrentes, y serán dichas medidas distintas de las que han de aplicarse respecto del derecho de propiedad intelectual licenciado; y iv) cuáles son las reglas de conflicto de leyes aplicables a estas cuestiones.

90. Con arreglo a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, si un licenciario (o sublicenciario) estipula en su acuerdo de licencia (o de sublicencia), a tenor del cual sean abonables los derechos por concepto de licencia, una cláusula por la que se restrinja la facultad del licenciante (o del sublicenciante) para ceder a un tercero (“cesionario”) el cobro de los derechos abonables por concepto de licencia, la cesión por el licenciante (o el sublicenciante) de esos derechos será no obstante válida y el licenciario (o sublicenciario no podrá dar por caducado el acuerdo de licencia (o de sublicencia) por la mera razón de haberse cedido los derechos abonables (véase recomendación 24). Ahora bien, el licenciario (en su condición de deudor de los créditos por cobrar cedidos) podrá invocar frente al cesionario toda excepción o derecho de compensación nacido del acuerdo de licencia o de algún otro acuerdo que forme parte de la misma operación (véase recomendación 120, apartado a)). La *Guía de la CNUDMI* tampoco afectará a ninguna responsabilidad en la que incurra el licenciante, con arreglo a la ley por lo demás aplicable, por concepto de haber violado algún acuerdo de intransferibilidad (véase recomendación 24).

91. Debe señalarse que estas disposiciones no serían aplicables a un pacto entre un licenciante y un licenciario por el que se estipule que el licenciario no podrá

hacer cesión de los derechos que le sean abonables por sus sublicenciatarios por concepto de sublicencia. Cabe, por ejemplo, que un licenciante pacte con su licenciatarario que los derechos que le sean abonables por concepto de sublicencia sean destinados por el licenciatarario al desarrollo o mejora de los derechos de propiedad intelectual licenciados. Por ello, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* no afecta al derecho del licenciante de negociar su acuerdo de licencia con el licenciatarario en términos que le permitan controlar quienes estarán eventualmente legitimados para valerse del derecho licenciado o el destino que se dará a las sumas abonables al licenciatarario por concepto de sublicencia del derecho licenciado.

92. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* no afectará al derecho del licenciante de amparar su propio derecho de percibir los derechos abonables por el licenciatarario por concepto de licencia estipulando en la licencia que el licenciatarario no podrá ceder los derechos que le sean abonables por concepto de sublicencia del derecho licenciado. Cabe señalar, a este respecto, que el derecho retenido por el licenciante de dar por caducada la licencia si el licenciatarario incumple lo estipulado a este respecto en la licencia constituirá un fuerte incentivo para que el sublicenciatario se asegure de que el licenciatarario está pagando con la regularidad debida al licenciante. Además, la *Guía de la CNUDMI* no afectará tampoco al derecho del licenciante a estipular con el licenciatarario que una parte de los derechos abonables al licenciatarario por concepto de sublicencia (que corresponda a los derechos debidos por el licenciatarario al licenciante por concepto de licencia) sea abonado en una cuenta que esté a nombre del licenciante, o que el licenciatarario le otorgue una garantía al respecto, con arreglo a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, constituida sobre los futuros derechos abonables al licenciatarario por concepto de sublicencia, inscribiendo un aviso a dicho respecto en el registro general de las garantías reales, lo que dotará a su garantía real de prelación sobre los créditos de los demás acreedores del licenciatarario. Ahora bien, dicha prelación no será automática, ya que deberán observarse las reglas previstas en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* para obtener la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía real.

93. Por último, debe recordarse que lo dispuesto en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* contra la limitación de la transferibilidad de los créditos por cobrar se aplica únicamente a las limitaciones de origen contractual. Muchos países han promulgado leyes “protectoras del autor” o similares que fijan una cierta porción de los ingresos reportados por la explotación de un derecho de propiedad intelectual que deberá abonarse, a título de “justa remuneración” abonable al autor u otro titular del derecho o a la sociedad que se encargue de su cobro. Estas normas legales suelen declarar dichos pagos expresamente intransferibles o suelen hacerlos prácticamente intransferibles al conceptuarlos como pagos no renunciables. Lo dispuesto en la *Guía de la CNUDMI* contra la limitación de la transferibilidad de los créditos por cobrar no será aplicable ni a estas ni a otras limitaciones legales.

ii) *Derechos del licenciatarario*

94. Todo licenciatarario gozará del derecho a utilizar la propiedad intelectual licenciada conforme a lo estipulado en la licencia. Además, si lo estipulado en la licencia autoriza al licenciatarario para otorgar sublicencias, el licenciatarario estará facultado para cobrar derechos por concepto de sublicencia. Es frecuente que el

régimen de la propiedad intelectual no permita que el licenciario constituya sin el previo consentimiento del licenciante, una garantía real sobre su derecho a utilizar la propiedad intelectual licenciada o sobre su derecho a cobrar las sumas abonables por concepto de toda sublicencia otorgada, (cabe prever alguna excepción al respecto en el supuesto de que el licenciario venda su empresa como negocio en marcha). La razón de ser de dicha regla es que es importante que el licenciante retenga el control del derecho de propiedad intelectual licenciado reservándose su derecho de determinar quién podrá utilizarla. De lo contrario se estaría poniendo en peligro el valor y la confidencialidad de la información incorporada al derecho de propiedad intelectual. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* no menoscaba en modo alguno esas prácticas aplicables en materia de licencia (párr. 122 *infra*).

c) Sumas exigibles de los infractores de un derecho de propiedad intelectual

95. En algunos países, los créditos que sea fruto de las reclamaciones presentadas contra los infractores de un derecho de propiedad intelectual serán transferibles y gravables para la obtención de crédito financiero garantizado. En otros países, la legitimidad para cobrar dichos créditos no será transferible sin la titularidad del derecho cuya infracción se esté denunciando. De existir una prohibición legal de la transferibilidad de dicha legitimidad, esa prohibición no se verá afectada por la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* (véase recomendación 18). De existir dicha prohibición, una garantía constituida sobre un derecho de propiedad intelectual no se extenderá a las sumas exigibles por concepto de infracción de dicho derecho.

96. Si la legitimidad para cobrar pagos compensatorios es transferible, cabe preguntar si la garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual se extenderá también a toda suma exigible de los infractores de dicho derecho. El Grupo de Trabajo tal vez estime que esta cuestión deberá ser resuelta por el régimen de la propiedad intelectual. Ahora bien, si el régimen de la propiedad intelectual no la resuelve o la deja al arbitrio de lo estipulado en el acuerdo de garantía, cabrá preguntar si debe considerarse que, conforme al régimen de las operaciones garantizadas, las sumas exigibles de los infractores del derecho de propiedad intelectual forman parte del bien gravado y, en dicho caso, si hará o no falta que el acuerdo de garantía mencione explícitamente dichas sumas, en su descripción del bien gravado. Dicha mención pudiera hacerse ya sea describiendo el bien gravado en términos que incluyan al derecho de propiedad intelectual gravado y a las sumas exigibles por toda infracción de ese derecho o ya sea estipulando en el acuerdo de garantía que el incumplimiento del deber del titular del derecho de propiedad intelectual gravado de reclamar contra todo infractor de dicho derecho constituirá incumplimiento del acuerdo de garantía.

97. Cualquiera que sea la respuesta que se dé a esta cuestión, aun cuando las sumas exigibles no formen parte del derecho de propiedad intelectual originariamente gravado, si son conceptuales como producto del bien gravado a tenor de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, por lo que el acreedor garantizado podrá asumir el derecho del otorgante para presentar una demanda judicial contra todo infractor del derecho de propiedad intelectual gravado.

98. Ahora bien, cabrá distinguir entre los siguientes supuestos. Si, al constituirse una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual, se ha cometido ya una

infracción de dicho derecho, y si el titular del derecho ha presentado una demanda contra el infractor, ha pagado la reparación debida, la suma ya abonada no formará parte del derecho de propiedad intelectual gravado y el acreedor garantizado no podrá reclamar dicha suma, a raíz de un incumplimiento, como formando parte del bien originariamente gravado. Ahora bien, el acreedor garantizado sí podrá reclamar dicha suma a título de producto del bien originariamente gravado. Si no se ha pagado aún la reparación debida, dicha suma o crédito por cobrar formaría parte, como derecho asociado, del derecho de propiedad intelectual gravado, por lo que el acreedor garantizado podría cobrarla a raíz de un incumplimiento de la obligación garantizada. Si la causa judicial incoada no está concluida al crearse la garantía real, el acreedor garantizado debería estar facultado, en un supuesto de incumplimiento, para legitimar al acreedor garantizado por el derecho de propiedad intelectual para proseguir el proceso en curso (siempre que el acuerdo de garantía así lo haya estipulado o salvo estipulación en contrario en el acuerdo de garantía).

99. Cuando el bien gravado sean los derechos del licenciataria, se plantearán cuestiones similares, es decir: i) la de saber si la persona legitimada para ejercitar una acción contra un infractor del derecho de propiedad intelectual será el licenciante o el licenciataria y su acreedor garantizado; y ii) la de saber si, en el supuesto de que el régimen de la propiedad intelectual no resuelva dicha cuestión y la deje al arbitrio de lo estipulado por las partes en su acuerdo de licencia, convendría disponer de alguna regla de derecho supletoria que sea aplicable en ausencia de toda estipulación en contrario de las partes.

d) Inscripción de los derechos de propiedad intelectual

100. Otra cuestión sería la de saber si el derecho de inscripción de un derecho de propiedad intelectual o de renovar la inscripción de dicho derecho constituye un derecho inalienable del titular del derecho de propiedad intelectual o si cabe transferir dicho derecho como formando parte del derecho de propiedad intelectual gravado. De ser este el caso, tal vez el acreedor garantizado desee adquirir el derecho a inscribir el derecho de propiedad intelectual gravado o a renovar la inscripción de dicho derecho. El Grupo de Trabajo tal vez estime que se trata de un asunto que debe ser resuelto por el régimen de la propiedad intelectual. Ahora bien, si el régimen de la propiedad intelectual no lo resuelve y lo deja al arbitrio de las partes, se plantearían cuestiones similares a las planteadas respecto de el infractor de un derecho de propiedad intelectual, es decir, la de saber si el derecho de inscripción o de renovar una inscripción formará parte del derecho de propiedad intelectual gravado aun cuando no esté mencionado en el acuerdo de garantía o únicamente en el supuesto de que se menciona expresamente en el acuerdo de garantía. La mención en el acuerdo de garantía podría hacerse en forma de una descripción del bien gravado en la que se especifique el derecho de propiedad intelectual gravado, el derecho de presentar demandas contra todo infractor del mismo y el derecho de inscripción. Cabría hacerla también forma de una descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que incluya en la obligación al deber del titular del derecho de propiedad intelectual gravado de inscribir o renovar la inscripción de dicho bien.

101. Cuando el bien gravado sean los derechos del licenciataria, se plantearán cuestiones similares, es decir: i) la de saber si la persona legitimada para inscribir o renovar la inscripción del derecho de la propiedad intelectual licenciada, será el

licenciante o el licenciario y su acreedor garantizado; y ii) la de saber si, en el supuesto de que el régimen de la propiedad intelectual no resuelva esta cuestión y la deje al arbitrio de lo estipulado por las partes, deberá preverse una regla supletoria aplicable a falta de toda estipulación en contrario de las partes que disponga que el licenciario y su acreedor garantizado podrán inscribir o renovar la inscripción del derecho de propiedad intelectual gravado.

e) Bienes corporales que conllevan derechos de propiedad intelectual

102. La relación entre un derecho de propiedad intelectual y el bien corporal al que se incorpora es a menudo compleja. En ocasiones, el bien corporal está fabricado con arreglo a un proceso patentado o valiéndose de algún derecho patentado. Tal vez el bien corporal muestre claramente el derecho de propiedad intelectual incorporado (por ejemplo unos vaqueros con cierta marca de fabricación o automóviles que llevan un chip informático con un programa bajo derecho de autor). En ocasiones el bien corporal será el soporte físico del derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, un CD que lleve grabado un programa o una bomba calorífica que lleve incorporado un producto patentado). Ahora bien, en todos estos casos el derecho de propiedad intelectual existe, a tenor del régimen de la propiedad intelectual, como bien independiente del bien corporal y estará conceptualizado como un derecho de propiedad inmaterial con existencia propia.

103. Cabe preguntar si el acreedor que disponga de una garantía sobre un bien corporal que conlleva un derecho intelectual sólo podrá ejecutar su garantía sobre el bien gravado si el acuerdo de garantía menciona expresamente, en su descripción de dicho bien, al derecho de propiedad intelectual incorporado (por ejemplo, todas las existencias y derechos de propiedad intelectual asociados) o si podrá hacerlo aun cuando la descripción del bien gravado sea meramente genérica (por ejemplo, todas las existencias). De ser necesaria una mención explícita, quedaría sin amparo legal todo acreedor garantizado que adquiriera una garantía real sobre existencias que conlleven derechos de propiedad intelectual sin ser consciente de dichos derechos. Este resultado podría privar de su fiabilidad a los créditos garantizados en función de las existencias de una empresa sin reportar beneficio alguno al titular de los derechos de propiedad intelectual (ya que cabe proteger dichos derechos por otras vías). El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar los siguientes ejemplos.

104. Cuando el propietario de una marca vende mercancías bajo su propia marca (por ejemplo bebidas no alcohólicas) y el comprador crea un gravamen sobre las mercancías cabe preguntarse si el acreedor garantizado podrá disponer de las mercancías a raíz de un incumplimiento. Todo dependerá del derecho adquirido por el comprador/otorgante. Si el comprador/otorgante obtuvo las mercancías en una operación que agotó el derecho otorgado por el titular de la marca utilizada, entonces el acreedor garantizado podrá realizar el valor de su garantía sobre las mercancías en la medida en que se haya agotado dicho derecho. Por ejemplo, si la venta sólo agotó los derechos de marca en un país, el acreedor garantizado podrá revender las mercancías en dicho país, pero no en otro país donde los derechos de marca no estén agotados. Cabe también que el propietario de la marca haya concedido al comprador el derecho a revender las mercancías, y que éste haya conferido al acreedor garantizado/vendedor el ejercicio de dicho derecho en el supuesto de que el comprador incumpla la obligación garantizada. Claro está, que en este caso la reventa deberá ajustarse a lo estipulado en el acuerdo entre el

propietario de la marca y el comprador de las mercancías. Por ello, si dicho acuerdo limitó de algún modo el derecho a enajenar los bienes, el acreedor garantizado ejecutante deberá respetar dicho límite.

105. De modo similar, si el propietario de una marca da una licencia a un fabricante o a un distribuidor de mercancías y si el fabricante o distribuidor crea un gravamen sobre las mercancías, el derecho del acreedor garantizado a hacer que las mercancías se vendan dependerá de lo estipulado en el acuerdo de licencia. En algunos casos la regla (o principio) del agotamiento será aplicable. En otros, el propietario de la marca tal vez la haya licenciado a un fabricante únicamente para fabricar las mercancías que serán vendidas por el propietario de la marca, en cuyo caso el acreedor garantizado no podrá gozar de un derecho superior al otorgado al fabricante. “La regla del agotamiento” (denominada a menudo “regla del agotamiento del derecho”) es un concepto del régimen de la propiedad intelectual por el que el titular de un derecho de propiedad intelectual perderá o “agotará” ciertos derechos a raíz del primer empleo del bien respecto del cual se haya utilizado el derecho de propiedad intelectual. Por ejemplo, la facultad del propietario de la marca de controlar la venta de un producto que lleve su marca suele “agotarse” a raíz de la venta de dicho producto. Esta regla sirve para exonerar al revendedor de un bien que lleve una marca de la responsabilidad en la que incurre el infractor de un derecho de marca. Ahora bien, es importante señalar que dicha protección se extiende únicamente a la reventa de mercancías que no hayan sido alteradas significativamente respecto de su condición y estado original. El revendedor no podrá, por ejemplo, retirar o alterar la marca impuesta a las mercancías por el propietario de la marca.

106. En algunos casos, cabrá retirar del bien gravado el derecho de propiedad intelectual que lleve incorporado. Por ejemplo, tal vez sea posible retirar de un automóvil el *chip* informático que lleve incorporado con un programa patentado. En dicho caso, si el licenciante da por caducada la licencia, el acreedor garantizado podrá revender las mercancías gravadas sin referencia alguna al derecho de propiedad intelectual que llevaban incorporado. Ahora bien, salvo que se haya estipulado otra cosa en el acuerdo de licencia, el fabricante o el distribuidor de las mercancías y el acreedor garantizado del uno o del otro no podrán disponer de dichas mercancías sin obtener el visto bueno del titular del derecho de propiedad intelectual incorporado. Esto significa que, si no puede retirarse el derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, la patente incorporada a las bombas que formen parte de las existencias), el acreedor garantizado no podrá vender las existencias sin el visto bueno del titular del derecho de propiedad intelectual incorporado. Si cabe separar dicho derecho (por ejemplo retirando el *chip* informático incorporado a un automóvil), el acreedor garantizado se verá obligado a retirar dicho *chip*, del bien corporal gravado que vaya a ser vendido (por ejemplo equipando al automóvil con otro programa informático).

107. En todo caso, en lo referente a los derechos de las partes en virtud de un acuerdo de licencia, el régimen de las operaciones garantizadas remite al régimen de la propiedad intelectual. Ello significa, entre otras cosas, que la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* no afectará a ninguna cláusula de intransferibilidad de la licencia por la que se prohíba que el licenciataria conceda sublicencias o por la que se disponga que, caso de que conceda alguna sublicencia,

deberá ceder al licenciante su derecho de cobro de los derechos abonables por concepto de sublicencia.

f) Alcance de la autonomía contractual y empleo de las comunicaciones electrónicas respecto de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual

108. El Grupo de Trabajo tal vez desee que se explique en el comentario el alcance de la autonomía contractual y el empleo de las comunicaciones electrónicas respecto de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual (véase la sección sobre derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía en A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1).

D. Creación de una garantía real (validez entre las partes)

1. Enfoque general de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*

109. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* dispone que la garantía real quedará constituida mediante acuerdo entre el otorgante y el acreedor garantizado (véase recomendación 13). La validez de un acuerdo de garantía dependerá de que refleje adecuadamente la intención de las partes de crear una garantía real y de que designe con claridad al acreedor garantizado y al otorgante y describa adecuadamente la obligación garantizada y el bien o los bienes gravados (véase recomendación 14). Respecto de los bienes inmateriales (tales como los derechos de propiedad intelectual), que no son objeto de posesión física, se deberá concertar el acuerdo de garantía por escrito o se deberá dejar suficiente constancia escrita del mismo para manifestar, por sí sola o a la luz de la conducta seguida por las partes, la intención del otorgante de crear una garantía real. En los demás casos, bastará con que el acuerdo sea verbal (véase recomendación 15). Una vez creada, la garantía real (así como la cesión de un bien a título de garantía) será válida o ejercitable únicamente entre las partes; su oponibilidad a terceros estará supeditada a un requisito adicional (véase recomendaciones 14 y 29).

110. Cabrá describir los bienes gravados, en virtud del acuerdo de garantía, valiéndose de una fórmula genérica como “todos los bienes presentes y futuros” o “todas las existencias presentes y futuras” (véase recomendación 14). La garantía real podrá respaldar cualquier tipo de obligación, presente o futura, determinada o por determinar, así como condicional o fluctuante (véase recomendación 16). Podrá gravar cualquier tipo de bien, incluso bienes que, al constituirse la garantía, no existan aún o que no sean aún propiedad del otorgante ni gravables por el mismo (véase recomendación 17). Con escasas excepciones, relativas básicamente a la transferibilidad de los créditos por cobrar futuros, las limitaciones legales de la transferibilidad de un bien no se verán afectadas (véase recomendación 18). Salvo estipulación en contrario de las partes en el acuerdo de licencia, la garantía real sobre un bien gravado se extenderá a todo producto identificable del mismo (véase recomendación 19).

111. De ser el bien gravado un crédito por cobrar, la cesión del crédito surtirá efecto entre el cedente y el cesionario y será oponible al deudor del crédito pese a todo pacto, entre el cedente original y el deudor o algún cesionario ulterior del crédito, por el que se limite de algún modo el derecho del cedente a ceder sus créditos por cobrar (véase recomendación 24).

2. Posibles modificaciones de la *Guía* para adaptar su régimen a ciertos bienes

112. El régimen general previsto en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* para a la creación de una garantía real tal vez resulte aplicable a las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual (véanse recomendaciones 13 a 19). Ahora bien tal vez proceda complementar algunas de sus recomendaciones para adaptarlas a las peculiaridades de los derechos de propiedad intelectual, mediante la inserción de recomendaciones pensadas en función de dicho tipo de bienes. Tal vez se hayan de considerar varias cuestiones.

a) El concepto de creación de una garantía

113. Con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, la cesión (ya sea pura y simple o a título de garantía) y la creación de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual habrá de ser estipulada por escrito. Respecto de todo derecho de propiedad intelectual que haya de ser inscrito en un registro de la propiedad intelectual, tal vez sea preciso que el acuerdo especifique el derecho de propiedad intelectual gravado.

114. En muchos países, el régimen de la propiedad intelectual ha previsto que la cesión (ya sea pura y simple o a título de garantía) de un derecho de propiedad intelectual y la constitución de una garantía sobre dicho bien son oponibles frente a todos (en aplicación del principio de que un derecho real es oponible *erga omnes*). El Acuerdo TRIPS exige para el reconocimiento de toda transferencia de un derecho de propiedad intelectual por cesión o por licencia que se valide dicha transferencia mediante la observancia de todo requisito legal interno que le sea aplicable (arts. 9, 21 y 28 2)). Nada de lo dispuesto en las recomendaciones de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* en lo concerniente a la creación de una garantía real parece ser contrario al régimen del Acuerdo TRIPS. En todo caso, de haber alguna incompatibilidad el Acuerdo TRIPS prevalecerá tanto en virtud de lo dispuesto en el apartado b) de la recomendación 4 como por remitir en estos casos la *Guía* al derecho interno aplicable que remite, a su vez, a toda obligación internacional asumida por el Estado del foro.

115. Respecto de la creación de una garantía, esto significa que, si el régimen de la propiedad intelectual ha previsto las modalidades de constitución de una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual (incluso por vía de cesión del derecho a título de garantía), dicho régimen prevalecerá. De no haberse tratado esta cuestión en el régimen de la propiedad intelectual, será aplicable el régimen de las operaciones garantizadas (véase recomendación 4, apartado b)).

b) Creación e inscripción de una garantía real

116. En algunos países, se exige la inscripción registral para la validez de toda cesión de un derecho de propiedad intelectual, pero no para la creación o constitución de una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual. En otros países, tanto la cesión de este tipo de derecho como la constitución de una garantía sobre el mismo habrán de ser inscritas aun cuando la inscripción registral sea meramente declarativa o tenga por objeto dotar a la cesión del derecho o a la garantía creada sobre el mismo de oponibilidad a terceros. En otros países, tal vez no se exija en absoluto la inscripción de ciertos derechos de propiedad intelectual para su validez. Por ejemplo, la creación de una obra literaria o de una canción conlleva la adquisición del correspondiente derecho de autor. Al no ser transferible el derecho personal de un autor, no cabrá constituir garantía alguna sobre dicho

derecho (sólo será posible hacerlo sobre la explotación económica de ese derecho, por ejemplo, sobre los derechos abonables por concepto de patente o sobre el derecho de uso de una licencia). Con arreglo a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, la inscripción registral constituye un método para dotar a la garantía de oponibilidad a terceros pero ni crea de por sí una garantía real ni se necesita para validar la creación de una garantía (véase recomendación 33).

117. El enfoque arriba descrito significa que, si conforme al régimen de la propiedad intelectual se ha de inscribir toda cesión de estos derechos (incluso si la cesión se hace a título de garantía) en algún registro especial de la propiedad intelectual, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* no interferirá con este requisito (aun cuando la *Guía* equipara la cesión a título de garantía a una garantía real). El que dicho registro especial permita o no esa inscripción y, de permitirlo, las modalidades (por ejemplo, la inscripción de un mero aviso o del propio documento) y las consecuencias jurídicas de la inscripción (es decir, constitutivas de la garantía o meramente destinadas a hacerla oponible a terceros) quedarán al arbitrio del régimen de dicho registro.

118. Por ejemplo, la especificidad requerida de la descripción que se dé del derecho de propiedad intelectual gravado en el documento que se haya de inscribir en el registro especial será la que prescriba el régimen de la propiedad intelectual. Si cabe que, a tenor de dicho régimen, no baste decir “todos los derechos de propiedad intelectual”, sí bastará normalmente decir “todos los derechos sobre la patente en el país X” o “todas las películas pertenecientes al Estudio A cuyo nombre figure en la lista adjunta”. Dado que un registro de derechos de propiedad intelectual inscribirá los documentos por el nombre del derecho de propiedad intelectual descrito y no por el nombre u otro dato identificador del otorgante de una garantía, tampoco bastaría con una fórmula como “todos los derechos de propiedad intelectual del otorgante” para inscribir un documento en dicho registro. Con arreglo al derecho de propiedad intelectual sería necesario indicar en el documento inscrito cada uno de los derechos a que se refiere. Además, el régimen de la propiedad intelectual tal vez exija que el acuerdo de garantía describa los bienes gravados con ese mismo grado de precisión.

119. Si el régimen de la propiedad intelectual no exige la inscripción de la cesión de un derecho de propiedad intelectual, será aplicable el régimen previsto en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, por lo que, al menos, la cesión a título de garantía de un derecho de propiedad intelectual deberá ser inscrita, conforme a lo previsto por la *Guía*, en el registro general de las garantías reales a fin de que sea oponible a terceros y se reconozca su prelación.

c) Limitaciones legales o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual

120. Cabe que, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, ciertos derechos de propiedad intelectual no sean legal o contractualmente transferibles. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* respeta toda limitación legal o contractual de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual (véase recomendación 18). Por ello, no se podrá, por ejemplo, constituir una garantía real sobre un derecho de autor, conceptuable como estrictamente personal. Tampoco podrá constituirse una garantía sobre el derecho al cumplimiento de un contrato de servicios personales de un autor o de un inventor (cuando esos servicios no sean transferibles con arreglo al régimen de la propiedad intelectual) sin el consentimiento de la persona que haya de prestar dichos servicios.

121. Las únicas excepciones previstas conciernen a las limitaciones legales de la transferibilidad de créditos por cobrar futuros, a la cesión global de créditos por cobrar, de fracciones de crédito y de derechos indivisos sobre uno o más créditos, así como a las limitaciones contractuales de la cesión de créditos por cobrar nacidos de la venta o licencia de derechos de propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 23 a 25).

122. Respecto de los pactos por los que se limite la transferibilidad de ciertos créditos por cobrar, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* ha previsto que todo pacto contractual de intransferibilidad entre el acreedor y el deudor de un crédito por cobrar sea ejecutorio entre ellos, pero que por sí solo, dicho pacto no hará impugnabile el contrato del que nació el crédito por cobrar ni será ejecutorio frente al cesionario. Ahora bien si, con arreglo a la ley por lo demás aplicable, el cedente es responsable frente al deudor por incumplimiento de dicho contrato, la *Guía de la CNUDMI* no merma en nada dicha responsabilidad (véase recomendación 24). Ello significa que un licenciatario no podrá impedir mediante pacto con su licenciante que éste ceda su derecho al cobro de los derechos abonables por el licenciatario. Ahora bien, esta regla prevista en la *Guía* no será aplicable a un pacto por el que el licenciante prohíba que el licenciatario conceda sublicencias o que ceda su derecho al cobro de los derechos abonables por concepto de una sublicencia otorgada (véase párrs. 90 a 94).

d) Constitución de una garantía sobre derechos de propiedad intelectual futuros

123. El régimen de la propiedad intelectual de muchos países limita la transferencia de diversos tipos de derechos de propiedad intelectual futuros (por ejemplo, derechos sobre nuevos dispositivos o aplicaciones tecnológicas que sean desconocidos al constituirse la garantía real; aun cuando la noción de “futuro” sea también aplicable a derechos ya creados e inscribibles, pero que no estén aún inscritos en el registro). La prohibición legal podrá ser impuesta en forma de cierta descripción que haya de darse del derecho de propiedad intelectual. Puede también dimanar del principio *nemo dat*, en virtud del cual el acreedor no podrá obtener una garantía constituida sobre bienes o derechos que no obren en poder del otorgante. En particular, si el otorgante es meramente un licenciatario, sólo podrá otorgar una garantía sobre el derecho que le haya sido conferido por el licenciante. Por ello, todo prestamista debe investigar con diligencia el alcance de la licencia otorgada al licenciatario, su duración y los territorios donde sea válida.

124. Otras limitaciones del empleo de los derechos de propiedad intelectual futuros como bienes gravables para la obtención de crédito financiero pueden dimanar del significado atribuido por el régimen de la propiedad intelectual a ciertos términos como “mejoras” y “*derivative works*” (aplicaciones o funciones derivadas del derecho gravado). El acreedor deberá entender el sentido dado a estos conceptos en el régimen de la propiedad intelectual y su efecto sobre la “titularidad” que es un factor determinante en la constitución de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual. Dicha determinación tiene particular importancia en el caso de un programa informático, ya que la garantía del prestamista sobre el programa existente al otorgarse el crédito garantizado no se extenderá a las modificaciones introducidas con posterioridad en dicho programa si se determina que, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, esas modificaciones son conceptuales como “*derivative works*” (aplicaciones o funciones derivadas). La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce todas esas prohibiciones legales (véase recomendación 18).

125. De no mediar tales prohibiciones, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* será aplicable y permitirá la constitución de una garantía real sobre bienes futuros, es decir, sobre bienes creados o adquiridos por el otorgante con posterioridad a la creación de una garantía real sobre ellos (véase recomendación 17). El criterio aquí seguido está justificado por la utilidad comercial de permitir que una garantía real se extienda a los derechos de propiedad intelectual que se vayan a crear o adquirir más adelante. Por ejemplo, en algunos países es posible crear una garantía sobre la aplicación de una patente aún no emitida, al igual que es práctica común financiar una película que se vaya a filmar o un programa informático que se vaya a desarrollar.

e) Titularidad de un derecho de propiedad intelectual gravado

126. En materia de derechos de propiedad intelectual, la titularidad del derecho determinará diversos componentes de su valor, al legitimar al titular para tratar con las autoridades públicas acerca del amparo judicial de una patente o acerca de la concesión de una licencia o del enjuiciamiento de un infractor. Es por ello esencial para los fines del régimen de la propiedad intelectual determinar si la titularidad del derecho corresponde al otorgante de la garantía o al acreedor garantizado, ya que dicha titularidad es necesaria para preservar el valor del bien gravado.

127. Como ya se dijo (párrs. 66 a 68), la determinación del titular del derecho y la autonomía eventual de las partes para determinar este punto entre ellas es un asunto que dependerá del régimen de la propiedad intelectual aplicable. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* remite a este respecto al régimen de la propiedad intelectual (véase recomendación 4 b)). En todo caso, con arreglo a la *Guía* y para los fines del régimen de las operaciones garantizadas el otorgante de la garantía retiene la titularidad del derecho de propiedad intelectual gravado, y el acreedor garantizado no pasará a ser titular del derecho gravado, salvo en el momento y en la medida en que adquiera el derecho gravado en pago de la obligación garantizada, para lo que requerirá el consentimiento previo del otorgante y de sus demás acreedores (véanse recomendaciones 156 y 157), o salvo que compre el derecho gravado en una venta pública (véanse recomendaciones 141 y 148). El enfoque adoptado por la *Guía* parte de la hipótesis de que el acreedor garantizado está legitimado para obtener el pago de la obligación garantizada, pero que no deseará, salvo decisión explícita en contrario, asumir los deberes y gastos asociados al ejercicio de la titularidad del derecho de propiedad intelectual.

128. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* tampoco se ocupa de la determinación de la cadena de titularidad de los cesionarios de este tipo de derechos ni de la observancia al respecto del principio *nemo dat*. El régimen previsto por la *Guía* exige que se determine la titularidad del bien gravado tanto si es corporal como inmaterial, pero la inscripción registral no afecta con arreglo a la *Guía* a la titularidad del bien gravado ya que determina únicamente la oponibilidad y prelación de la garantía, pero no crea derecho alguno que el otorgante de la garantía no posea ya.

f) Naturaleza del bien gravado

129. El Grupo de Trabajo tal vez estime que cabrá constituir una garantía sobre la titularidad de un derecho de propiedad intelectual (incluso sobre la titularidad de un derecho o en condominio), así como sobre un derecho nacido de un acuerdo de licencia, sobre bienes corporales que conlleven algún derecho de propiedad intelectual o sobre toda suma reclamable de un infractor de uno de estos derechos.

Cabría explicar en el comentario que, a la luz de ciertos principios generales (por ejemplo el *nemo dat*), el acreedor garantizado no obtendrá derecho alguno que no obre ya en poder del otorgante. De modo que si un licenciante otorga una garantía sobre los derechos que retiene sobre una licencia (de utilizar el derecho licenciado y cobrar los derechos abonables por su licenciario), la garantía otorgada sobre el derecho licenciado estará limitada por lo estipulado en el acuerdo de licencia. El comentario podrá también explicar cuándo y en qué medida un acreedor con una garantía sobre un bien que conlleve algún derecho de propiedad intelectual podrá vender el bien gravado sin el consentimiento del titular del derecho de propiedad intelectual. Cabría también explicar que los derechos abonables por concepto de licencia serán tratados, para los fines del régimen de las operaciones garantizadas como cualquier otro tipo de créditos por cobrar.

g) Financiación de adquisiciones y acuerdos de licencia

130. La *Guía de la CNUDMI de las operaciones garantizadas* ha previsto que los dispositivos para la financiación garantizada de adquisiciones de bienes corporales (ventas con retención de la titularidad, arrendamientos financieros y préstamos del precio de compra) sean tratados como operaciones garantizadas y sugiere un enfoque unitario y otro no unitario de dichos dispositivos de garantía (véanse recomendaciones 9 y 187 a 202).

131. Un acuerdo de licencia posee ciertas características de este tipo de operación garantizada, dado que supone: i) la financiación del licenciario por el licenciante en la medida en que los derechos por concepto de licencia sean abonables en el futuro y a plazos; ii) la concesión al licenciario de un permiso para utilizar cierto derecho con arreglo a lo estipulado en el acuerdo de licencia; y iii) la retención por el licenciante de la titularidad del derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, el acuerdo de licencia no es una operación garantizada. En un acuerdo de licencia el licenciante retiene la titularidad del derecho licenciado y no pasa a ser un acreedor garantizado y el licenciario ni obtiene la titularidad del derecho licenciado ni dispone automáticamente de la facultad de constituir una garantía sobre su licencia o de otorgar a un tercero una sublicencia, salvo que se lo permita la licencia y el régimen de la propiedad intelectual.

h) Bienes corporales que conllevan algún derecho de propiedad intelectual

132. Como ya se examinó (párrs. 102 a 107 *supra*), al tratar de los derechos de propiedad intelectual utilizados en combinación con un bien corporal, es importante recordar que estos bienes conllevan dos categorías de derecho distintas: la del derecho de propiedad intelectual y la del derecho sobre el bien corporal. Se trata de dos derechos distintos. El régimen de la propiedad intelectual permite que el titular del derecho controle algunas de las aplicaciones del bien corporal resultante, pero no todas. Por ejemplo, el régimen de la propiedad intelectual permite que el titular del derecho de autor impida la duplicación no autorizada de un libro, pero no puede impedir que una librería que compró legítimamente el libro lo venda ni que el usuario definitivo del libro escriba notas al margen de su texto al leerlo. Una garantía constituida sobre un derecho de propiedad intelectual no se extiende al bien por corporal que lleve incorporado el derecho, y la garantía constituida sobre un bien corporal no se extiende al derecho de propiedad intelectual incorporado, salvo que se estipule explícita o implícitamente otra cosa en el acuerdo de garantía. En otras palabras, el alcance de la garantía real dependerá de la descripción que se dé del bien gravado en el acuerdo de garantía. A este respecto, cabe preguntarse si la

descripción del bien gravado debe ser precisa (por ejemplo, mis existencias con todo derecho de propiedad intelectual o de otra índole asociado a las mismas) o si bastará con una descripción genérica. Se diría que la descripción genérica correspondería a lo previsto en el régimen de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, así como a las expectativas de las partes, al ser así conscientes de que el bien gravado conlleva bienes de índole distinta. Al mismo tiempo, deberá respetarse todo principio clave del régimen de la propiedad intelectual.

133. En última instancia, la facultad del acreedor garantizado para disponer del bien corporal gravado, que conlleva algún derecho de propiedad intelectual, dependerá de lo estipulado en el acuerdo de garantía. El mismo otorgante podrá dar una garantía real a uno de sus acreedores sobre los bienes corporales que formen parte de sus existencias y dar a otro acreedor una garantía constituida sobre los derechos intelectuales que conlleven los bienes que formen parte de sus existencias. Esto suele suceder en casos en los que el titular de un derecho de propiedad intelectual utiliza algún fabricante o laboratorio para fabricar artículos destinados a ser vendidos por otra entidad. En dicho supuesto, a raíz de un incumplimiento, tal vez sea preciso que ambas partes cooperen para obtener la venta del bien gravado. Cabe también que el otorgante haya obtenido el visto bueno del titular del derecho licenciado para otorgar una garantía sobre sus “existencias” que permita que el acreedor garantizado disponga de los bienes gravados a raíz de un incumplimiento, por razón de que se ha cumplido con todo requisito impuesto por el régimen de la propiedad intelectual. Por último, si el otorgante obtiene la propiedad de las mercancías en una operación que “agote” todo derecho de propiedad intelectual afectado, dicho acreedor garantizado podrá revender las mercancías al menos en la medida en que los derechos licenciados estén agotados.

E. Oponibilidad a terceros de una garantía real

1. Enfoque general de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*

134. Como ya se mencionó, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* distingue entre constitución de una garantía, es decir su validez o exigibilidad entre las partes (para lo que basta con un mero acuerdo de constitución de una garantía sobre un bien gravable) y oponibilidad a terceros, que se logra mediante un acto adicional (véase recomendación 29).

135. El principal método para que una garantía pase a ser oponible a terceros es la inscripción de un aviso con ciertos datos en un registro general de las garantías reales (véase recomendación 32). Cabe también citar como métodos para que una garantía real pase a ser oponible a terceros su inscripción en un registro especial (véase recomendación 38), la entrega de la posesión (véase recomendación 37) y el control (véanse recomendaciones 49 y 50).

136. La inscripción de un aviso en el registro ni crea la garantía real ni es necesaria para su creación (véase recomendación 33). La inscripción de un aviso en el registro general de las garantías reales no daría, por lo demás, a conocer la cadena de titularidad sobre el derecho de propiedad intelectual gravado. Al igual que se ha de hacer respecto de los bienes corporales e inmateriales gravados, el acreedor garantizado deberá verificar la cadena de titularidad del derecho gravado con datos que no obtendrá en el registro general de las garantías reales a fin de cerciorarse de

que obtiene del propietario u otro titular de un derecho una garantía válida y oponible de conformidad con el principio *nemo dat*.

2. Posibles modificaciones de la *Guía* para adaptar su régimen a ciertos tipos de bienes

a) Noción de la oponibilidad a terceros

137. En el marco del régimen de las operaciones garantizadas, el término “terceros” está referido a los acreedores del otorgante de la garantía real, cuyos créditos habrán de competir con dicha garantía para obtener el pago con cargo a la masa deudora a raíz del incumplimiento del otorgante u otro deudor (lo que tiene suma importancia si la masa patrimonial deudora no basta para saldar todas las deudas pendientes). En el marco del régimen de la propiedad intelectual, la noción de “tercero” estaría además referida a los cesionarios, licenciatarios e infractores del derecho gravado. Cabría que el comentario aclarara la diferencia indicando que el régimen de las operaciones garantizadas se ocupa únicamente del supuesto de los reclamantes concurrentes, y siempre que uno de ellos sea un acreedor garantizado o el cesionario de un derecho de propiedad intelectual cedido a título de garantía, cesión que gozará de la condición de operación garantizada. La oponibilidad a terceros de un derecho de propiedad intelectual adquirido por cesión a título de garantía frente a los derechos de otros cesionarios o de los infractores de ese derecho es un asunto que se rige por el régimen de la propiedad intelectual.

138. Respecto de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* ha previsto que, salvo que el régimen de la propiedad intelectual disponga otra cosa, una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual que sea inscribible a tenor del régimen de la propiedad intelectual en un registro especial (por ejemplo, un registro de patentes o de marcas comerciales) será inscribible en el registro general de las garantías reales o en dicho registro especial (véase recomendación 38). Cabría aclarar en el comentario que los requisitos y los efectos de la inscripción en un registro especial de la propiedad intelectual se regirán por el régimen de la propiedad intelectual. Si, con arreglo a dicho régimen, se ha de inscribir un documento y no un aviso, y si esa inscripción, en vez de hacer el derecho oponible a terceros, tiene valor constitutivo o declaratorio, el régimen de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* no interferirá con dicho resultado. Si el régimen aplicable a la propiedad intelectual no se ocupa de este asunto, será aplicable el régimen previsto por la *Guía de la CNUDMI* (véase apartado b) de la recomendación 4).

b) Oponibilidad a terceros de una garantía sobre derechos de propiedad intelectual inscribibles en un registro de la propiedad intelectual

139. Como ya se mencionó, algunos derechos de propiedad intelectual son inscribibles en un registro (por ejemplo, las marcas comerciales y las patentes). Las garantías sobre dichos derechos deberán ser inscritas en el correspondiente registro para fines tanto constitutivos como de oponibilidad a terceros, y para fines meramente declarativos. De haberse efectuado alguna mejora en el derecho inscrito o de habersele dotado de alguna aplicación o función derivada adicional (*derivative works*), la versión mejorada deberá ser inscrita en el registro de la propiedad intelectual correspondiente. La garantía constituida sobre dicha mejora o dicha

aplicación derivada habrá de ser también inscrita en el registro correspondiente de la propiedad intelectual, pero no será preciso inscribirla en el registro general de las garantías reales, en el que la inscripción inicial se extiende o es aplicable a los bienes futuros derivados.

140. De inscribirse una garantía constituida sobre un derecho de propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales y de inscribirse otra garantía real o la cesión de un derecho en el correspondiente registro de la propiedad intelectual, cabe preguntar cuál de las garantías reales gozará de prelación y si el cesionario de un derecho de propiedad intelectual lo adquirirá, en este supuesto, libre de todo gravamen. Una cuestión aparte será la de si un tercero interesado deberá consultar los dos registros.

141. Se diría que la respuesta a estas dos preguntas dependerá del régimen de prelación aplicable a los derechos de los reclamantes concurrentes. Con arreglo a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, de haber constituido A una garantía sobre una patente suya a favor de B que la inscribe únicamente en el registro general de las garantías reales, si A transfiere ulteriormente la titularidad de su patente a C que la hace inscribir en el registro de patentes, C adquirirá la patente libre de todo gravamen, por no haberse inscrito el gravamen creado a favor de B en el registro de patentes (véase recomendación 78). De igual modo, si A en vez de ceder su patente constituye sobre ella una segunda garantía en favor de C y C es el único que inscribe su garantía en el registro de patentes, la garantía de C también prevalecería (véase recomendación 77 a)). En ambos supuestos, al gozar de prelación el derecho inscrito en el registro de patentes, todo tercero interesado podrá fiarse de dicho registro y no necesitará consultar el registro general de las garantías reales.

142. Si un tercero interesado tuviera que consultar los dos registros, dada la estructuración distinta de uno y otro, tendría que buscar bajo el nombre de A en el registro general de las garantías reales y bajo el nombre o número de la patente en el registro de patentes. Sólo cabría resolver estas dificultades si se uniforman los reglamentos de inscripción de los distintos registros de tal modo que la inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual pueda ser transmitida por vía electrónica al registro de las garantías reales del lugar de ubicación del otorgante, a fin de ser indexado bajo el nombre u otro dato identificador del otorgante. Dicha transmisión requerirá que el secretario o el personal del registro de la propiedad intelectual inscriba un aviso que sea, a la vez, inscribible en un registro general de las garantías reales. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la labor efectuada por otras organizaciones en materia de inscripción registral de derechos de propiedad intelectual.

143. El hecho de que la prelación de una garantía real de la que se haya inscrito un aviso en el registro general de las garantías reales sea inferior a la de una garantía inscrita en un registro especial de la propiedad intelectual no significa que la inscripción en dicho registro general de una garantía sobre derechos de propiedad intelectual carezca de todo valor, dado que dicha garantía inscrita gozaría de prelación frente a otros acreedores (por ejemplo, frente a toda otra garantía únicamente inscrita en el registro general y frente al administrador de la insolvencia).

144. El análisis efectuado en párrafos anteriores parte de la hipótesis de que los registros estén ubicados en el mismo Estado. Si los registros están ubicados en distintos Estados, se plantearán diversas cuestiones cuya solución dependerá de cual sea la ley aplicable y que se examinarán más adelante (véase el examen de los conflictos de leyes en A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1). La determinación de la titularidad puede también suscitar cuestiones que dependan de cual sea la ley aplicable (por ejemplo, cabe que una cesión a título de garantía sea tratable como una cesión en el Estado A y como una garantía real en el Estado B). Con arreglo a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, si el régimen de la propiedad intelectual conceptúa a la cesión a título de garantía como una mera cesión, dicho régimen prevalecerá. Si el régimen de la propiedad intelectual no ha previsto nada al respecto, será aplicable el régimen previsto por la *Guía* que considera la cesión a título de garantía como un dispositivo de garantía (véase recomendación 4 b)).

c) Garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual no inscribibles

145. Como ya se mencionó, no todos los tipos de derecho de propiedad intelectual son inscribibles con arreglo al régimen de la propiedad intelectual y no todas las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual son inscribibles en un registro de la propiedad intelectual (por ejemplo, cabe que en algunos Estados no sean inscribibles los derechos de autor, los secretos de fabricación o los derechos sobre una base de datos¹¹ ni que tampoco sean inscribibles las garantías reales ni las licencias). Con arreglo a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* cabrá hacer oponible a terceros una garantía constituida sobre alguno de esos derechos mediante la inscripción de un aviso en el registro general de las garantías reales. Ahora bien, en dicho caso, conforme al régimen previsto en la *Guía de la CNUDMI* bastará con la inscripción de un aviso al respecto para que dicha garantía sea oponible a terceros (véanse recomendaciones 29, 32, 33 y 38).

F. Sistema de inscripción registral

1. Enfoque general de la Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas

146. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* recomienda la adopción del sistema de un registro general de las garantías reales (véanse recomendaciones 54 a 75). Cabe decir que la *Guía* asigna a dicho registro la finalidad de facilitar un instrumento para dotar de validez a las garantías constituidas sobre bienes actuales o futuros, así como la de servir de punto de referencia eficiente para determinar la prelación en función del momento de inscripción y la de facilitar una fuente objetiva de consulta para todo tercero interesado en averiguar si los bienes del otorgante eventual de una garantía están ya gravados o no.

147. Con arreglo a este enfoque, se habrá de inscribir un aviso y no el acuerdo de garantía u otro documento (véase recomendación 54 b)). Dicho aviso deberá facilitar únicamente los datos siguientes:

¹¹ Véase Directiva 96/9/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa de 11 de marzo de 1996 sobre la protección jurídica de las bases de datos.

- a) La identidad del otorgante y la del acreedor garantizado, así como sus direcciones;
- b) Una descripción que identifique razonablemente el bien gravado, para lo que bastará dar una descripción genérica de dicho bien;
- c) El período de validez de la inscripción; y
- d) De exigirlo el Estado promulgante, el techo cuantitativo de la garantía.

148. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* ha formulado reglas precisas para la identificación del otorgante, tanto si es una persona física como jurídica. Esta exigencia de datos precisos se debe a que los avisos están indexados y han de ser consultados por el nombre o por algún otro dato identificador fiable del otorgante (véanse recomendaciones 54 h) y 58 a 63). La *Guía* sugiere además otras reglas para simplificar el funcionamiento y la consulta del registro.

2. Modificaciones eventuales de la *Guía* para adaptar su régimen a ciertos tipos de bienes

a) Coordinación de registros

149. Como se dijo anteriormente, muchos Estados llevan un registro de las transferencias de derechos de propiedad intelectual. En algunos de estos registros cabe incluso inscribir las garantías constituidas sobre dichos derechos. La mayoría de los Estados llevan un registro de patentes y de marcas comerciales. Algunos Estados llevan además un registro de derechos de autor, pero esta práctica no es universal. Si bien algunos registros inscriben tan sólo un aviso del derecho de propiedad intelectual, muchos de ellos inscriben actas o documentos. En estos últimos será preciso inscribir el instrumento completo de la transferencia o, en algunos casos, un memorando con las condiciones básicas de la transferencia. Dicho requisito se explica por la necesidad de transparencia, dado que, en muchos casos, se transfieren tan sólo algunas aplicaciones limitadas de cierto derecho de propiedad intelectual. Por ello, es esencial que el instrumento refleje el alcance preciso del derecho transferido para que todo usuario del registro pueda consultarlo sin dificultad. Además, los registros de la propiedad intelectual indexan las inscripciones por el derecho de propiedad inscrito y no por el dato identificador del otorgante. Ello se debe a que estos registros están centrados sobre el derecho de propiedad intelectual inscrito que puede tener más de un autor o inventor y cuya titularidad puede ser objeto de múltiples transferencias.

150. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* respeta toda peculiaridad estructural de los registros de propiedad intelectual, así como los efectos de la información en ellos inscrita. Con arreglo a la *Guía de la CNUDMI* el régimen de la propiedad intelectual prevalecerá en la medida en que dicho régimen haya previsto la inscripción de estos derechos, así como sus requisitos y efectos. Ahora bien, si el régimen de la propiedad intelectual no se ocupa de estas cuestiones, será aplicable el régimen previsto al respecto en la *Guía* (véase recomendación 4 b)). Además, aun cuando sea de aplicación general en materia de inscripción registral, la *Guía* ha previsto que, a fin de preservar la fiabilidad de los registros de propiedad intelectual (y de otros registros especiales), toda garantía inscrita en el debido registro de la propiedad intelectual gozará de prelación sobre

una garantía inscrita en el registro general de las garantías reales (véase recomendación 77 a)). Por ello mismo, la *Guía de la CNUDMI* prevé que un cesionario de un derecho de propiedad intelectual lo adquirirá en principio libre de todo gravamen previamente creado, salvo que dicho gravamen esté inscrito en el registro de la propiedad intelectual (véase recomendaciones 78 y 79).

151. Dado que la coordinación que se haga de los registros puede afectar al régimen de la propiedad intelectual, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* aborda esta cuestión haciendo remisión al régimen de la propiedad intelectual y mediante reglas de prelación apropiadas. El Grupo de Trabajo tal vez desee que se examine esta cuestión más en detalle en el comentario y que se sugiera que los Estados estudien la adopción de medidas especiales para mejorar la coordinación entre el registro general de las garantías reales y los registros especiales de la propiedad intelectual. Cabría, por ejemplo, prever la transmisión de un aviso al registro general de las garantías reales acerca de toda inscripción pertinente que se haga en un registro de la propiedad intelectual. La transmisión de ese aviso resultaría, claro está, más rápida y sencilla si el registro funciona sobre un soporte electrónico en vez de sobre un soporte de papel.

b) Inscripción de avisos relativos a garantías constituidas sobre futuros derechos de propiedad intelectual

152. Un rango muy valioso del registro general de las garantías reales recomendado en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* es la posibilidad que ofrece de inscribir los bienes futuros del otorgante. Esto significa que la garantía podrá gravar bienes aún no producidos o adquiridos por el otorgante (véase recomendación 17). El aviso inscrito podrá recaer también sobre bienes descritos en términos genéricos (véase recomendación 66). Por ello, si la garantía grava todas las existencias actuales o futuras, el aviso podrá describir el bien gravado con esos mismos términos. Dado que, conforme a dicho registro, la prelación se determina por la fecha de inscripción del aviso, el prestamista conservará dicha prelación respecto de las existencias que adquiera ulteriormente. Con ello se facilita notablemente la apertura de un crédito rotatorio o renovable, dado que el prestamista que renueve el crédito otorgado sabrá que conserva la prelación de su garantía sobre las mercancías que vayan ingresando en las existencias previamente gravadas.

153. Ahora bien, los registros actuales de la propiedad intelectual no se prestan a inscribir derechos futuros. Dado que las transferencias de derechos de propiedad intelectual o de garantías constituidas sobre dichos derechos son indexadas por el derecho de propiedad intelectual inscrito, sólo cabrá inscribir una garantía constituida sobre un derecho previamente inscrito. Ello significa que una inscripción genérica en un registro especial de la propiedad intelectual sobre futuros derechos será inválida respecto de dichos derechos, al requerirse una nueva inscripción respecto de cada nuevo derecho de propiedad intelectual que se vaya adquiriendo.

154. El Grupo de Trabajo tal vez desee que el comentario explique que, conforme a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, un acreedor garantizado no obtiene por inscripción su garantía, si dicha garantía no está ya creada por acuerdo entre el otorgante y el acreedor garantizado. El comentario podría explicar también que, si con arreglo al régimen de la propiedad intelectual

los derechos de propiedad intelectual futuros no son transferibles, la *Guía de la CNUDMI* respetará dicha prohibición, por lo que tampoco permitirá la constitución de una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual futuro. Ahora bien, si la constitución de una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual futuro no está prohibida por la norma que le sea aplicable, cabrá constituir una garantía sobre dicho derecho y hacerla oponible a terceros con arreglo a lo previsto en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*.

c) Inscripción o búsqueda por duplicado

155. Cuando cierto derecho de propiedad intelectual y la garantía constituida sobre dicho derecho son ambos inscribibles en un registro, cabe preguntarse si será necesario hacer una inscripción en cada registro. Al hacer remisión al régimen de la propiedad intelectual en lo concerniente a las reglas de inscripción en un registro de la propiedad intelectual y al dar prelación, en el marco del propio régimen de las operaciones garantizadas, a toda garantía inscrita en un registro especial de esa índole, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* hace innecesarias la inscripción y la búsqueda por duplicado. Todo acreedor garantizado y todo tercero interesado deberán, en cualquier caso, hacer la inscripción y efectuar la consulta en el registro de la propiedad intelectual para cerciorarse de la oponibilidad a terceros y de la prelación de la garantía inscrita sobre los derechos de los reclamantes concurrentes eventuales que hayan tal vez inscrito su garantía en el registro especial que corresponda de la propiedad intelectual. Ello no significa que carezca de toda utilidad la inscripción en el registro general de las garantías reales. Una garantía real inscrita en dicho registro será, en todo caso, oponible a terceros y gozará de prelación sobre las garantías de otros acreedores que hayan inscrito su garantía únicamente en el registro general de las garantías reales con fecha ulterior al primero, así como frente a los acreedores judiciales y al administrador de la insolvencia del otorgante.

156. La mera inscripción en el registro general de las garantías reales será necesaria y resultará útil para los fines de las operaciones garantizadas: i) cuando el bien gravado pertenezca a una categoría de derechos de propiedad intelectual para la que no sea obligatoria la inscripción en el marco del régimen de la propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de autor o los secretos de fabricación); ii) cuando no sea inscribible la garantía constituida sobre un derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, la garantía constituida sobre una licencia); y iii) cuando otros acreedores garantizados inscriban únicamente su garantía en el registro general de las garantías reales. El Grupo de Trabajo tal vez desee examinar si el enfoque aquí resumido pudiera resultar incompatible con el régimen de la propiedad intelectual.

d) Fecha de validez de la inscripción

157. Con arreglo al derecho de patentes y de marcas comerciales de muchos países, la prelación vendrá determinada por la fecha de solicitud de la inscripción (lo que es muy ventajoso cuando la inscripción efectiva de la patente o de la marca comercial en el registro lleva cierto tiempo). Con arreglo a la *Guía*, la inscripción de un aviso surte efecto al anotarse en el registro la información presentada en el aviso y cuando esta información sea accesible para fines de consulta (véase recomendación 70). En un registro electrónico, la inscripción de un aviso surte efecto instantáneamente.

Ahora bien, cuando el registro se lleve sobre un soporte de papel, la inscripción de un aviso tardará cierto tiempo en surtir efecto.

158. En vista de la prelación que la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* reconoce a la garantía inscrita en un registro especial de la propiedad intelectual con independencia de su fecha de inscripción (véase recomendaciones 77 y 78), la diferencia señalada en el párrafo anterior en cuanto a la validez de una inscripción en función de su fecha pudiera no causar problemas en el marco de la *Guía*, dado que ésta no interfiere con la fecha de validez de una inscripción en un registro de la propiedad intelectual. Cuando la garantía constituida sobre una patente o una marca comercial sea oponible a terceros por inscripción en el registro especial de patentes o en el registro especial de marcas comerciales, dicha garantía gozará de prelación frente a toda garantía inscrita en el registro general de las garantías reales aun cuando la inscripción en este registro sea anterior.

e) Inscripción de una garantía constituida sobre una marca comercial

159. El Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota del régimen de inscripción registral recomendado por la *International Trademark Association* (“*INTA*”) con fecha del 21 de marzo de 2007¹² y tal vez estime que dicho régimen constituye una base adecuada para examinar el problema de la inscripción de las garantías constituidas sobre marcas comerciales, así como sobre otros tipos de derechos de propiedad intelectual.

160. La INTA se pronunció a favor de que se buscara la uniformidad y se adoptaran las mejores prácticas en materia de métodos y técnicas de inscripción registral de las garantías constituidas sobre marcas comerciales, tras reconocer que: los derechos de propiedad intelectual, así como las marcas comerciales y las marcas de servicio constituyen un factor de creciente importancia en las operaciones de crédito financiero al servicio de fines comerciales; la falta de coherencia en la inscripción de las garantías constituidas sobre marcas puede ser fuente de inseguridad comercial, y constituye un riesgo de pérdida o merma del valor de los derechos del propietario de la marca; muchos países no han previsto la inscripción registral de las garantías constituidas sobre marcas comerciales o no disponen de medios adecuados para efectuarla; y muchos países aplican criterios divergentes y conflictivos para determinar cuáles son los datos inscribibles. La INTA dictaminó que toda iniciativa internacional concerniente a las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual, particularmente por una entidad como la CNUDMI, pudiera reportar notables beneficios a la reglamentación de las prácticas de inscripción registral y otros aspectos jurídicos de las garantías constituidas para fines financieros sobre marcas comerciales, particularmente en países en desarrollo.

161. Los principales rasgos de las mejoras prácticas recomendadas son los siguientes:

a) Debería ser inscribible toda garantía constituida sobre una marca registrada así como, en lo posible, sobre aquellas marcas cuya inscripción esté ya solicitada;

b) Para dar aviso de una garantía real, se recomienda su inscripción en la oficina nacional correspondiente a la marca comercial gravada o en todo otro

¹² Véase en http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid.

registro mercantil pertinente, que deberá ser de fácil acceso, a ser posible por medios electrónicos;

c) La constitución de una marca en garantía de un préstamo no debe dar lugar a la transferencia, por imperio de la ley o en equidad, de la titularidad de la marca gravada, ni debe conferir al acreedor garantizado el derecho de uso de dicha marca;

d) Todo acuerdo de garantía debería estipular claramente que el acreedor garantizado estará facultado para adoptar toda medida de renovación que proceda, con arreglo al derecho interno, para mantener la inscripción registral de la marca;

e) La valoración de las marcas para la constitución de un gravamen sobre ellas deberá hacerse por algún método adecuado y que sea admisible para el derecho interno, por lo que no se recomienda ningún método o técnica de valoración en particular;

f) La inscripción de una garantía real en la oficina nacional correspondiente de marcas comerciales debería bastar para perfeccionar la garantía que se desee constituir sobre la marca; ahora bien, la inscripción de una garantía real en toda otra oficina reconocida por el derecho interno, como pudiera ser un registro mercantil, debería también ser suficiente para dicho fin;

g) De exigir el derecho interno que, para perfeccionar un gravamen, la garantía real habrá de ser inscrita en algún lugar distinto de la oficina nacional de marcas comerciales, como pudiera ser un registro mercantil, no deberá estar prohibida la inscripción por doble partida de la garantía real;

h) Conviene reducir al mínimo las formalidades requeridas para la inscripción de una garantía real, así como la tarifa abonable por dicho concepto; para perfeccionar la constitución de un gravamen debería bastar con presentar un documento que deje constancia de i) la existencia de la garantía inscrita, ii) las partes interesadas, iii) las marcas comerciales objeto de la solicitud presentada y/o el número de inscripción, iv) una breve descripción de la índole de la garantía constituida, y v) su fecha de validez;

i) Cualquiera que sea la vía ejecutoria prevista, la ejecución de una garantía por embargo y venta, a raíz de una sentencia o decisión de la autoridad competente o de otro hecho determinante, no deberá resultar engorrosa para el titular de la garantía;

j) La oficina nacional en la que esté inscrita la marca comercial afectada deberá anotar sin demora toda sentencia o decisión judicial o administrativa adversa o revocatoria de los datos inscritos y deberá adoptar toda medida administrativa adicional que proceda; aun cuando debiera bastar con que se anotara a dicho efecto una copia certificada de la sentencia o decisión emitida;

k) De ser la medida ejecutoria activable por algún medio que no sea una sentencia o decisión judicial o administrativa, el derecho interno debería prever alguna vía sencilla, a ser posible electrónica, por la que el titular de la garantía pueda efectuar una inscripción al respecto que sea accesible al público;

l) De ser declarado en quiebra o de verse el propietario de la marca gravada imposibilitado por algún otro motivo para mantener dicha marca, y de no haberse estipulado nada al respecto, el titular de la garantía (o el administrador o síndico de

la quiebra, si procede) debería estar facultado para mantener la marca registrada, con tal de que ello no le confiera al acreedor garantizado el derecho de utilizar dicha marca; y

m) La oficina o agencia pública competente debería dejar sin demora constancia de todo documento por el que se libere al bien gravado, mediante una anotación que, de ser posible, sea accesible al público por vía electrónica.
