



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)

13º 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>
G. Prelación de una garantía real	1-25	3
1. Enfoque general adoptado en la <i>Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas</i>	1-2	3
2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes	3-25	3
H. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía.	26-30	9
1. Enfoque general adoptado en la <i>Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas</i>	26-27	9
2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes	28-30	10
I. Derechos y obligaciones de los terceros deudores	31-32	10
1. Enfoque general adoptado en la <i>Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas</i>	31	10
2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes	32	11

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



J.	Ejecución de una garantía real	33-44	11
1.	Enfoque adoptado en la <i>Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas</i>	33-34	11
2.	Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes	35-44	12
K.	Financiación para adquisiciones	45-50	14
1.	Enfoque general adoptado en la <i>Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas</i>	45	14
2.	Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes	46-50	15
L.	Ley aplicable a las garantías reales	51-57	16
1.	Enfoque general adoptado en la <i>Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas</i>	51-52	16
2.	Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes	53-57	16
M.	La repercusión de la insolvencia en una garantía real	58-72	17
1.	Enfoque general adoptado en la <i>Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas</i>	58-60	17
2.	Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes	61-72	18
V.	Conclusiones	73-76	22

G. Prelación de una garantía real

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

1. En virtud de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, la prelación entre garantías reales constituidas sobre los mismos bienes concedidos por el mismo otorgante se basa en el criterio temporal del momento de la inscripción registral (por ejemplo, antes de la constitución de la garantía) o del momento en que la garantía real haya adquirido eficacia frente a terceros (por ejemplo, después de su constitución; véase la recomendación 76).

2. No obstante, una garantía real que haya adquirido eficacia frente a terceros mediante su inscripción en un registro especial (que prevea la inscripción de garantías reales) goza de mayor prelación que una garantía real que haya adquirido su eficacia mediante la inscripción de una notificación en el registro general de garantías reales (véase la recomendación 77 a)). Del mismo modo, con muy pocas excepciones, los cesionarios de bienes gravados se hacen cargo de los bienes quedando sujetos a toda garantía real que fuera oponible a terceros en el momento de la transferencia o cesión (véanse las recomendaciones 78 a 82).

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

3. El Grupo de Trabajo tal vez desee plantearse si en el comentario sería preciso explicar en detalle la aplicación de las recomendaciones pertinentes de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* a las garantías reales sobre los derechos de propiedad intelectual del modo en que se expone en los párrafos que figuran a continuación.

a) Determinación de la identidad de los reclamantes concurrentes

4. Para que un conflicto de prelación esté sujeto a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, debe haber por lo menos un acreedor garantizado (o bien un cesionario en una cesión hecha a título de garantía, que se trate como operación garantizada) que haya obtenido una garantía real conforme al derecho recomendado en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*. El cesionario de un bien a raíz de la ejecución de una garantía real por incumplimiento constituye un cesionario ordinario que adquiere el bien del otorgante a través del acreedor garantizado, el cual ejerce simplemente los derechos del otorgante conforme al poder dado por éste (véase la recomendación 79). Un cesionario que adquiera un derecho de propiedad intelectual del otorgante después de la constitución de una garantía real por éste adquiere el derecho sujeto a la garantía real y, por lo tanto, a los derechos del cesionario que adquirió el derecho de propiedad intelectual del acreedor garantizado tras la ejecución, pues este segundo cesionario no puede tener más derechos que el cedente. Si el conflicto se plantea entre cesionarios o entre titulares de licencia exclusiva, la cuestión se deja en manos de la legislación sobre propiedad intelectual y no se aplica la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*.

5. Si el conflicto se plantea entre garantías reales constituidas sobre los mismos derechos de propiedad intelectual concedidos por el mismo otorgante en virtud del derecho recomendado en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones*

Garantizadas, gozará de prelación la primera garantía que se haya inscrito o, si ocurre antes, que haya adquirido eficacia frente a terceros (véase la recomendación 76; sobre los demás conflictos de prelación abordados en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, véanse los párrafos que figuran a continuación), a menos que sea desplazada por leyes que rijan los derechos de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)).

b) Pertinencia del conocimiento de transferencias o de garantías reales anteriores

6. En el marco de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, el conocimiento por parte de un reclamante concurrente de la existencia de una garantía real no es un factor pertinente para determinar el grado de prelación (véase la recomendación 93). Como ya se ha indicado, tal como disponen muchos registros de la propiedad intelectual, una transferencia o una garantía real concurrente efectuada posteriormente sólo puede adquirir prelación si se inscribe en primer lugar y si se acepta sin conocimiento de una transferencia concurrente anterior. La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* no afecta a la aplicación de esa regla (véase la recomendación 4 b)).

c) Prelación de una garantía inscrita en un registro de la propiedad intelectual

7. Como ya se ha mencionado, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* no se aplica a los conflictos entre cesionarios, a menos que uno de ellos adquiriera un derecho a través de una cesión de derechos de propiedad intelectual a modo de garantía en virtud del régimen de las operaciones garantizadas, y si no existe ninguna regla de prelación de los derechos de propiedad intelectual que sea aplicable a dicho conflicto (véase la recomendación 4 b)). La *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* sí es aplicable a los conflictos de prelación que se planteen: i) entre un acreedor garantizado que haya inscrito una notificación de su garantía real en el registro general de garantías reales y un acreedor garantizado que haya inscrito su garantía real en el registro pertinente de los derechos de propiedad intelectual; ii) entre dos acreedores garantizados que hayan inscrito sus garantías reales en el registro pertinente de los derechos de propiedad intelectual; iii) entre un cesionario o un licenciatarario y un acreedor garantizado; y iv) entre dos acreedores garantizados que hayan inscrito sus respectivas garantías reales en el registro general de las garantías reales.

8. Según la regla general, la inscripción en un registro especial (inclusive en un registro de derechos de propiedad intelectual) proporciona una garantía que goza de mayor prelación que una garantía real que se haya inscrito en el registro general de las garantías reales (véanse las recomendaciones 77 y 78). Esta regla es válida también en lo que respecta a las garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual.

9. Más en concreto, si el conflicto se plantea entre dos acreedores garantizados, uno de los cuales haya inscrito una notificación en el registro general de las garantías reales y el otro haya registrado su garantía real en el registro pertinente de los derechos de propiedad intelectual, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* es aplicable y concede mayor prelación al acreedor garantizado que haya efectuado su inscripción en el registro pertinente de los derechos de propiedad intelectual (véase la recomendación 77 a)). Si el conflicto se plantea entre garantías reales inscritas en el registro pertinente de los derechos de propiedad intelectual, tal

como lo requiere la legislación sobre propiedad intelectual, gozará de prelación la garantía que se haya inscrito en primer lugar, lo cual se confirma en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* (véase la recomendación 77 b)). Si el conflicto de prelación se plantea entre un cesionario de derechos de propiedad intelectual y un acreedor garantizado que, en el momento de la transferencia, haya inscrito su garantía en el registro pertinente de los derechos de propiedad intelectual, tendrá prelación el acreedor garantizado (es decir, el cesionario estará sujeto a la garantía real). Sin embargo, si el acreedor garantizado no ha inscrito su garantía real en el registro pertinente de los derechos de propiedad intelectual, el beneficiario de la transferencia (que es un cesionario y, habida cuenta de que los requisitos para una cesión se rigen por la legislación sobre propiedad intelectual) adquirirá los derechos de propiedad intelectual gravados libres del gravamen de la garantía real (véanse las recomendaciones 78 y 79).

d) Prelación de un derecho que no pueda inscribirse en un registro de la propiedad intelectual

10. Si el conflicto de prelación se plantea entre una garantía real que se haya inscrito o a la que de algún otro modo haya adquirido eficacia frente a terceros en virtud de la ley recomendada en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, por una parte, y una garantía real constituida sobre un derecho de propiedad intelectual respecto del cual no exista ningún registro de la propiedad intelectual, por otra, la prelación otorgable a las garantías reales se determinará en función del orden cronológico por el que se hayan inscrito en el registro general de las garantías reales o en función de la eficacia frente a terceros (véase la recomendación 77). Si existe una regla de prelación de los derechos de propiedad intelectual que prevea lo contrario, ésta prevalecerá (véase la recomendación 4 b)). En principio, todo cesionario o licenciatario subsiguiente adquiriría el bien sujeto a la garantía real (véase la recomendación 79). Si el otorgante de la garantía real hubiera transferido el bien antes de que se constituyera la garantía, el acreedor garantizado no dispondría de ninguna garantía real conforme a la regla de la primera garantía inscrita (sobre la base de la regla de propiedad generalmente aceptable de *nemo dat* a la que la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* no afecta).

e) Derechos de los cesionarios de derechos de propiedad intelectual gravados

11. En la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* se aborda suficientemente el supuesto en que la garantía real sea constituida y adquiera eficacia frente a terceros y posteriormente se transfiera la titularidad del derecho de propiedad intelectual. La regla fundamental estribaría en que el beneficiario de la transferencia adquiriría el derecho de propiedad intelectual sujeto a la garantía real (véase la recomendación 79). En efecto, el acreedor garantizado adquiere el bien junto con el derecho a venderlo libre de los derechos del cesionario si el otorgante incumple su obligación y el acreedor garantizado ejecuta su garantía real. Así, el cesionario que adquiera el derecho de propiedad intelectual del acreedor garantizado es, de hecho, un cesionario anterior, que adquirió el bien del otorgante a través del acreedor garantizado, a diferencia del cesionario que adquirió el bien directamente del otorgante después de que la garantía real pasara a ser oponible a terceros.

12. En esa regla se prevén dos excepciones. La primera se plantea cuando el acreedor garantizado autoriza la enajenación o la concesión de una licencia sobre el

bien libre de la garantía real (véase la recomendación 80). La segunda excepción es la del caso de una licencia no exclusiva otorgada en el curso ordinario de los negocios del licenciante (véase la recomendación 81 c)).

f) Derechos de los licenciatarios en general

13. El proceso de concesión de licencias de propiedad intelectual es una cuestión de rutina. Los derechos retenidos de un licenciante, como el derecho de propiedad o el derecho a percibir derechos de licencia, y los derechos de un licenciatario pueden utilizarse como bienes gravados para la obtención de crédito financiero. En cada caso, es necesario estudiar las reglas de prelación pertinentes cuando los reclamantes concurrentes sean los prestamistas del licenciante y el licenciatario, o el licenciante y los prestamistas del licenciatario.

14. Cuando el titular de derechos de propiedad intelectual constituya sobre ellos una garantía real y le da eficacia frente a terceros y posteriormente otorga una licencia, en principio, el licenciatario adquiere los derechos sujetos a la garantía real constituida por el licenciante (véase la recomendación 79). Esto significa que, si el licenciante incumpliera el pago del préstamo y el prestamista tratara de ejecutar su garantía real sobre las sumas adeudadas por el licenciatario al licenciante, el prestamista podría cobrar dichas sumas del licenciatario (véase también la recomendación 168), dado que los derechos por concepto de licencias son tratados como cualquier otro crédito por cobrar. De mismo modo, el licenciatario tendría que tener la seguridad de que, mientras siguiera cumpliendo el acuerdo de licencia, no se pondría fin a su licencia. Esta cuestión depende del acuerdo de licencia y de la ley aplicable.

15. Si el licenciatario constituye también una garantía real, ésta quedará subordinada a la garantía real constituida por el licenciante, dado que el licenciatario adquirió sus derechos sujetos a esa garantía real (véase la recomendación 79) y dado que el licenciatario no puede dar a su acreedor garantizado más derechos de los que dicho licenciatario tenga (sobre la base del principio *nemo dat*). Así, si el prestamista del licenciante ejecutara su garantía real, podría disponer de los derechos de propiedad intelectual libres de la licencia. De este modo, la licencia quedaría sin efecto y el prestamista del licenciatario ya no tendría ningún bien gravado por su garantía real. Los derechos del licenciante y del licenciatario en virtud del acuerdo de licencia y de la legislación pertinente sobre propiedad intelectual no se verían afectados por el régimen de las operaciones garantizadas. Así pues, si el licenciatario incumple el acuerdo de licencia, el licenciante puede poner fin a él, con lo que el acreedor garantizado del licenciatario quedaría de nuevo sin garantía. Del mismo modo, el régimen de las operaciones garantizadas no sería aplicable a un acuerdo concertado entre el licenciante y el licenciatario por el que se prohibiera a este último conceder sublicencias o ceder al licenciatario sus reclamaciones de derechos adeudados por sublicenciantes.

g) Derechos de los licenciatarios en el curso ordinario de los negocios

16. Una cuestión que reviste particular importancia es la de si un licenciatario al que se haya otorgado una licencia no exclusiva “en el curso ordinario de los negocios” del licenciante debería verse afectado por una eventual garantía real constituida por el licenciante si no tuviera conocimientos de que tal licencia violaba la garantía real (véase la recomendación 78 c)).

17. El propietario de una película (por ejemplo, un productor) puede otorgar una garantía real sobre un derecho de propiedad. Acto seguido, el propietario puede concertar un acuerdo de licencia exclusivo con un distribuidor de la película. El distribuidor también puede otorgar una garantía real sobre sus derechos como licenciataria. Entonces, el distribuidor podrá celebrar un acuerdo de concesión de licencias no exclusivas con las empresas de las salas de proyección de la película. Otra posibilidad consiste en que el propietario concierte acuerdos de licencia no exclusivos con los distribuidores o directamente con las empresas de las salas de proyección de la película, o con los usuarios finales. Conforme a la legislación sobre propiedad intelectual, toda sublicencia depende, para su existencia, de la licencia pertinente. Si se cancela la licencia, queda también sin efecto toda sublicencia derivada de dicha licencia, a menos que autorice lo contrario el licenciante original, ya sea directamente o en el acuerdo de licencia inicial. Esto es así porque la infracción no depende de un conocimiento previo. La falta de conocimiento puede reducir los daños causados por la infracción, pero no la responsabilidad.

18. De conformidad con la recomendación 81 c), un licenciataria que hubiera obtenido una licencia no exclusiva en el curso ordinario de los negocios no se vería afectado por una garantía real constituida por el licenciante, siempre y cuando el licenciataria no tuviera conocimiento de que la licencia autorizada por el licenciante infringía la garantía de un acreedor garantizado (es decir, un acuerdo entre el licenciante y su acreedor). Ello no significa que el licenciataria quede ya desvinculado de las estipulaciones del acuerdo de licencia, como de la que prohíbe al licenciataria conceder sublicencias no exclusivas. La expresión “adquiere libre de todo gravamen” no significa que el titular de una licencia no exclusiva obtenga una licencia “sin gravamen”. Dicho licenciataria podrá seguir utilizando la licencia a raíz de la apertura de la vía ejecutoria por el acreedor garantizado contra el licenciante únicamente si el licenciataria con una licencia no exclusiva cumple con todo lo estipulado en la licencia (incluido el pago de los derechos por concepto de licencia a la persona que adquirió la titularidad del derecho licenciado en la venta ejecutoria del bien gravado). Así pues, permanecen vigentes todas las obligaciones del licenciataria, y el sucesor del licenciante podrá poner fin al acuerdo de licencia a raíz de un incumplimiento por parte del licenciataria.

19. En el ejemplo antes citado, un empresario de salas de proyección de películas posee una sublicencia no exclusiva otorgada por un distribuidor, que a su vez es titular de una licencia exclusiva concedida por un productor. Si el acreedor garantizado del distribuidor ejecuta su garantía real, el empresario de salas de proyección de películas, como titular de una licencia no exclusiva, seguiría beneficiándose de los derechos que le confiere la licencia (asumiendo que cumple con sus obligaciones). En cambio, si el acreedor garantizado del productor (del propietario o del licenciante) ejecuta su garantía real, el distribuidor que sea titular de la licencia exclusiva que le siga por orden cronológico perdería sus derechos. Los derechos del empresario de salas de proyección de películas, al ser éste el titular de una sublicencia no exclusiva, también se perderían, dado que, en virtud de la recomendación 82 y del derecho general, ningún sublicenciataria puede tener más derechos que su licenciataria.

20. Con este enfoque se pretende compaginar la capacidad del acreedor garantizado para recurrir a los bienes gravados con la capacidad de un titular de una

licencia sobre los bienes adquirida en el curso ordinario de los negocios para retener los derechos del licenciataria sin impedimentos por parte del acreedor garantizado del licenciante.

21. Por ejemplo, según este enfoque todo acreedor garantizado prudente debería “vigilar” a su propio prestatario o licenciante para que no concediera licencias no exclusivas. En cambio, no sería necesario que el acreedor garantizado “vigilara” a los licenciarios de su prestatario o licenciante para que no concedieran sublicencias no exclusivas, dado que con ello se impondría al acreedor garantizado una carga excesiva. Al mismo tiempo, con este enfoque se protegen las expectativas razonables de los titulares de licencias no exclusivas (por lo general operaciones no negociadas) de que no se puedan cancelar sus derechos a raíz del incumplimiento del licenciante. La *Guía de la CNUDMI sobre la Operaciones Garantizadas* prevé una regla legislativa que pone en práctica lo que sin duda esperan el acreedor garantizado y el licenciante (el acreedor garantizado autorizará, como práctica habitual, al licenciante a concertar operaciones en el curso ordinario de los negocios). Este es, a fin de cuentas, el negocio que lleva el licenciante. No obstante, incluso ese derecho esperado resulta sobrepasado por la carga que se impondría al acreedor garantizado del licenciante original si tuviera que “vigilar” las actividades de concesión de sublicencias de todos los licenciarios titulares de licencias exclusivas. Por último, las reglas adoptan un principio que no resulta muy exigente para un licenciario con una licencia exclusiva (que probablemente se ocupará más de negociar su trato), consistente en cerrar un trato con el acreedor garantizado del licenciante para proteger al titular de la licencia exclusiva o en adquirir su licencia sujeta a la garantía real otorgada por el licenciante.

22. Si el acreedor garantizado del licenciante no desea fomentar la concesión de licencias no exclusivas, tiene la posibilidad de requerir al prestatario (es decir, al licenciante), en su acuerdo de garantía (o en cualquier otro texto), que, en todas las licencias no exclusivas, inserte una cláusula en virtud de la cual, si el prestatario otorga una licencia no exclusiva, ésta quedará sin efecto en caso de que el acreedor garantizado del licenciante ejecute su garantía real. Del mismo modo, si el licenciante no desea que su licenciario conceda sublicencias, podrá insertar en el acuerdo de licencia una cláusula conforme a la cual el otorgamiento de tal sublicencia por parte del licenciario constituirá un caso de incumplimiento, que dará al licenciante el derecho a poner fin a la licencia. Nada de lo dispuesto en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* obstaculizaría el cumplimiento de tales disposiciones entre el acreedor garantizado y su prestatario (o entre el licenciante y su licenciario). Naturalmente, el acreedor garantizado no tendrá, de ordinario, ningún interés en proceder así, dado que el licenciante (y sus licenciarios) se dedican al negocio de otorgar licencias no exclusivas, y el acreedor garantizado espera que el prestatario utilice los derechos cobrados por concepto de esas licencias para abonar la obligación garantizada.

23. La excepción enunciada en la recomendación 81 c) será únicamente aplicable cuando: i) el acreedor garantizado no autorice a su prestatario a otorgar una licencia (en este caso será aplicable la recomendación 80 b)); y ii) el acreedor garantizado no prohíba al prestatario conceder una licencia no exclusiva (en caso de que el acreedor garantizado se lo prohíba, la licencia quedará sin efecto en caso de ejecución por parte del acreedor garantizado); y iii) el licenciante otorgue una licencia no exclusiva al licenciario; en ningún caso un licenciario no autorizado adquiriría el

derecho de propiedad intelectual gravado libre de la garantía real del acreedor garantizado del licenciante (ahora bien, el arreglo contractual entre el acreedor garantizado y el licenciante, que ni autoriza ni prohíbe al propietario-licenciante conceder una licencia, no produce efectos frente a terceros).

24. En la legislación sobre la propiedad intelectual cabe obtener resultados muy parecidos. Se da a menudo el caso de que el acreedor garantizado autoriza al licenciante, en el acuerdo de garantía, a otorgar licencias. Si el acuerdo de garantía celebrado entre el licenciante y su acreedor garantizado no dice nada sobre esa posibilidad, pero, como cuestión de legislación sobre propiedad intelectual, el licenciante, y no el acreedor garantizado, mantiene la titularidad de los derechos de propiedad intelectual gravados, entonces el titular de los derechos suele estar también autorizado a conceder licencias. Dado que se trata de una práctica común, en la mayoría de los casos las licencias serán autorizadas. Luego, en virtud de las reglas de prelación que habitualmente prevé la legislación sobre propiedad intelectual, un acreedor garantizado adquirirá los derechos sujetos a esas licencias autorizadas. No obstante, en algunos casos el acreedor garantizado se reserva el derecho a aprobar licencias, convirtiéndose de hecho en el titular de un derecho a efectos de la legislación sobre propiedad intelectual. En tal caso, si el titular que infrinja esa disposición otorga una licencia (o una sublicencia), la licencia queda desautorizada y se considera una infracción.

25. El Grupo de Trabajo tal vez considere apropiado aclarar el texto del apartado c) de la recomendación 81, en lo que se refiere a los derechos de propiedad intelectual y a las observaciones explicativas, para asegurar que en la disposición no haya incoherencias con la legislación sobre propiedad intelectual (y en particular que no se permita a un licenciatario infractor adquirir su licencia libre del gravamen constituido por el licenciante). En cualquier caso, conviene señalar que en caso de que esa disposición no fuera acorde con la legislación sobre propiedad intelectual, sería simplemente inaplicable de conformidad con la recomendación 4 d).

H. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía

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

26. En general, salvo muy raras excepciones, en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* se reconoce la libertad de las partes en el acuerdo de garantía para ajustar su acuerdo a sus necesidades prácticas (véase la recomendación 10). Al mismo tiempo, a fin de incrementar la eficiencia y de reducir los gastos de las operaciones, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* prevé algunas reglas obligatorias y otras que no lo son.

27. En general, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* hace referencia al acuerdo entre las partes, así como a cualquier uso que hayan convenido o práctica que hayan establecido entre ellas. Además, la parte que está en posesión de los bienes gravados tiene la obligación de adoptar medidas razonables para preservar los bienes y su valor, y el acreedor garantizado debe devolver el bien gravado cuando la garantía real haya quedado extinguida a raíz del pago total o de otro modo y se hayan liquidado todos los compromisos de concesión de crédito financiero (véanse las recomendaciones 111 y 112). Además, a menos que se

disponga otra cosa, podrán reembolsarse al acreedor garantizado los gastos que haya realizado razonablemente con miras a preservar los bienes gravados; ese acreedor podrá utilizar tales bienes razonablemente e inspeccionarlos si están en posesión del otorgante (véase la recomendación 113).

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

a) Aplicación del principio de la autonomía de las partes

28. El Grupo de Trabajo tal vez desee confirmar que el principio de la autonomía de las partes es igualmente aplicable a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual, así como plantearse toda eventual limitación que resulte necesaria.

b) Obligación del acreedor garantizado de adoptar medidas judiciales contra los infractores o de renovar las inscripciones registrales

29. El Grupo de Trabajo tal vez desee también estudiar si la obligación del acreedor garantizado de preservar el bien gravado y el valor del mismo debería hacerse extensiva a los derechos de propiedad intelectual. A este respecto, una cuestión de la que podría ocuparse el Grupo de Trabajo es la de si el acreedor garantizado debería tener el derecho o la obligación de adoptar cualquier medida necesaria para proteger el derecho de propiedad intelectual o para renovar una inscripción registrada. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si la cuestión de quién puede perseguir judicialmente a los infractores o renovar las inscripciones es una cuestión regida por la legislación sobre propiedad intelectual y si las partes sólo pueden llegar a un acuerdo a este respecto si tal legislación las autoriza a tal efecto.

c) Derecho del acreedor garantizado a perseguir judicialmente a los infractores o a renovar las inscripciones registrales

30. Además, el Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si, en el marco de un régimen de las operaciones garantizadas, el acreedor garantizado debería tener el derecho (y no la obligación) de perseguir judicialmente a los infractores y de renovar las inscripciones registrales si esos derechos no fueran ejercidos oportunamente por su titular. Este enfoque podría justificarse por el legítimo interés que tiene el acreedor garantizado en preservar el derecho de propiedad intelectual gravado y su valor. Esta cuestión puede dejarse en manos de una regla supletoria aplicable en ausencia de un acuerdo en contrario entre las partes, o dejar que se regule en virtud del acuerdo de garantía.

I. Derechos y obligaciones de los terceros deudores

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

31. En la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* se examinan los derechos y obligaciones de los deudores, excepto en el caso en que un deudor otorgue una garantía real sobre un bien para respaldar el pago u otro tipo de cumplimiento de una obligación. Estos terceros deudores (en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* se les denomina partes obligadas,

a fin de distinguirlos del deudor-otorgante) incluyen al deudor de un crédito por cobrar cedido, a la persona obligada en virtud de un título negociable, al garante/emisor, al confirmante, o a la persona designada cuando el bien gravado revista la forma del producto de una promesa independiente, al banco depositario cuando el bien gravado sea el derecho al pago de fondos acreditados en una cuenta bancaria, así como al emisor de un documento negociable.

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

32. Cuando el bien gravado sea el derecho a reclamar sumas abonables por concepto de un acuerdo de licencia, los derechos y las obligaciones del tercero deudor serían los mismos que los de un deudor de un crédito por cobrar. Cuando los bienes gravados sean los derechos que tenga un licenciataria en virtud de un acuerdo de licencia, el licenciante no será un deudor tercero en el sentido de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*. Los derechos y las obligaciones del licenciante se derivan de la legislación sobre propiedad intelectual y, en cualquier caso, de normativas diferentes del régimen de las operaciones garantizadas. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si sería oportuno insertar explicaciones pertinentes en el comentario.

J. Ejecución de una garantía real

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

33. De conformidad con la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, tras el incumplimiento, el acreedor garantizado tendrá derecho a (véase la recomendación 141):

- a) Obtener la posesión de un bien corporal gravado;
- b) Vender o enajenar de algún otro modo un bien gravado, arrendarlo o conceder una licencia respecto de él;
- c) Comunicar al otorgante que aceptará un bien gravado a modo de cumplimiento total o parcial de la obligación garantizada;
- d) Cobrar el valor o ejecutar de otro modo una garantía real sobre un bien gravado que sea un crédito por cobrar, un título negociable, un derecho al pago de fondos acreditados en una cuenta bancaria o el producto de una promesa independiente;
- e) Ejercer sus derechos en virtud de un documento negociable;
- f) Ejecutar su garantía real sobre un bien incorporado a un bien inmueble; y
- g) Ejercitar cualquier otro derecho previsto en el acuerdo de garantía (excepto si es incompatible con las disposiciones del presente régimen) o en cualquier otra regla de derecho.

34. Al ejercer sus derechos, el acreedor garantizado deberá actuar de buena fe y de forma comercialmente responsable (véase la recomendación 131). En particular, con respecto a la ejecución extrajudicial, el acreedor garantizado deberá acatar esa norma de conducta y ejercer sus recursos a reserva de determinadas notificaciones y de salvaguardias suplementarias (véanse las recomendaciones 147 a 151).

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

a) Remisión a la legislación sobre propiedad intelectual

35. En general, el ejercicio de recursos en virtud del régimen de las operaciones garantizadas debería ser acorde con la legislación pertinente sobre propiedad intelectual. Asimismo, el ejercicio de recursos en virtud de otra legislación (como la cancelación de una transferencia o de un acuerdo de licencia) no debería verse afectado. Además, lo que es comercialmente razonable cuando el bien gravado sea un derecho de propiedad intelectual puede depender de la legislación y de la práctica en materia de propiedad intelectual. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si, para lograr ese resultado, puede ser suficiente la recomendación 4 b), acompañada de un comentario pertinente.

b) Toma de “posesión” de un derecho de propiedad intelectual gravado

36. El derecho de un acreedor garantizado a tomar posesión del bien gravado no es pertinente si el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 146 y 147). No obstante, el acreedor garantizado debería tener derecho a tomar posesión de cualquier documento necesario para la ejecución de su garantía real. Asimismo, el acreedor garantizado debería tener derecho a tomar posesión de todo bien corporal que esté incluido en cualquier derecho de propiedad intelectual, a reserva de los derechos que puedan tener otras partes con respecto a dichos bienes corporales.

c) Enajenación de un derecho de propiedad intelectual gravado

37. El acreedor garantizado debería tener derecho, en caso de incumplimiento por parte del otorgante, a enajenar el derecho de propiedad intelectual gravado o a conceder una licencia sobre él, aunque siempre manteniéndose dentro de los límites de los derechos del otorgante. A resultas de ello, si el otorgante es el propietario, en principio, el acreedor garantizado debería tener el derecho a ceder el derecho de propiedad intelectual gravado o a otorgar una licencia respecto de él. Sin embargo, en caso de que el otorgante, antes de conceder la garantía real, otorgara una licencia exclusiva que gozara de prelación sobre la garantía real, al producirse un incumplimiento, el acreedor garantizado no dispondría del derecho a conceder otra licencia, pues el otorgante no disponía de ese derecho y el acreedor garantizado no puede tener más derechos que el otorgante.

38. Si el otorgante es un licenciataria, al incumplir éste sus obligaciones, el acreedor garantizado debería tener derecho a transferir la licencia (si la licencia es transferible) o a otorgar una licencia (si, en virtud de lo estipulado en el acuerdo de licencia, el otorgante -licenciataria goza del derecho a otorgar sublicencias), de acuerdo con lo dispuesto en la licencia concedida por el propietario al licenciataria.

d) Propuesta del otorgante de adquirir un derecho de propiedad intelectual gravado

39. El acreedor garantizado debería tener derecho a proponer al otorgante que aceptara los derechos del otorgante en satisfacción de la obligación garantizada. Si el otorgante es el propietario, el acreedor garantizado podría convertirse en el propietario (siempre y cuando el otorgante y sus acreedores no formularan objeciones; véanse las recomendaciones 156 a 159). Una vez que un acreedor garantizado se convierte en propietario, sus derechos y obligaciones pasan a estar

regulados por la legislación pertinente sobre propiedad intelectual. Tal como ya se ha indicado (véase el párrafo 11 *supra*), el cesionario que adquirió su derecho del otorgante, a través del acreedor garantizado, a raíz del incumplimiento del otorgante, podría prevalecer sobre un cesionario que adquiriera el derecho de propiedad intelectual gravado directamente del otorgante una vez que se hubiera constituido una garantía real sobre tal derecho (dado que este último acreedor garantizado no puede tener más derechos que el otorgante).

e) Cobro de sumas abonables por concepto de licencias

40. Cuando el bien gravado sea el derecho a cobrar sumas por concepto de una licencia, el acreedor garantizado debería tener derecho a percibir esas sumas (véase la recomendación 168). En todas estas situaciones, se respetarán los derechos que tenga el licenciante en virtud de la legislación sobre propiedad intelectual, puesto que la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* remite a dicha legislación (véase la recomendación 4 b)).

f) Ejecución de garantías reales sobre bienes corporales relacionados con derechos de propiedad intelectual

41. Cuando los bienes gravados sean bienes corporales, con respecto a los cuales se utilicen derechos de propiedad intelectual, el acreedor garantizado debería poder disponer de ellos o enajenarlos sin el consentimiento del propietario-licenciante en caso de que el derecho de propiedad intelectual pertinente haya caducado, o si el titular de los derechos de propiedad intelectual autoriza al acreedor garantizado a enajenar los bienes en caso de incumplimiento. Naturalmente, la enajenación sólo puede producirse en casos de caducación de los derechos o de tal autorización. De otro modo, el acreedor garantizado precisaría obtener el consentimiento del propietario-licenciante, de conformidad con el acuerdo de licencia y con la legislación pertinente sobre propiedad intelectual.

g) Derechos adquiridos mediante enajenación

42. Las sumas abonables por concepto de derechos de propiedad intelectual adquiridos mediante una enajenación judicial se regirían por la legislación pertinente que fuera aplicable a la ejecución de sentencias judiciales. En el caso de una enajenación extrajudicial hecha con arreglo a lo dispuesto en el régimen de las operaciones garantizadas, un cesionario o licenciario adquiriría el derecho de propiedad intelectual libre del gravamen de la garantía real del acreedor garantizado ejecutante y de toda otra garantía real con menor prelación, pero lo adquiriría con sujeción a cualquier garantía real que gozara de mayor prelación. La misma regla se aplica a toda disposición extrajudicial que no se ajuste a lo dispuesto en el régimen de las operaciones garantizadas, y siempre y cuando el cesionario o el licenciario actúen de buena fe (véanse las recomendaciones 161 a 163).

43. Una cuestión que convendría regular es la de si el cesionario o el licenciario obtendrían el derecho de propiedad intelectual en la forma en que existía en el momento en que la garantía real adquirió eficacia frente a terceros, o también con eventuales cambios introducidos subsiguientemente (por ejemplo, una mejora en una patente). Por lo general, en las legislaciones sobre propiedad intelectual esas mejoras se consideran derechos aparte que es preciso otorgar por separado. Esta

cuestión, tal como está planteada, podría dejarse en manos de lo estipulado en el acuerdo de garantía.

h) Ejecución de una garantía real sobre derechos de un licenciatario

44. Todas estas cuestiones deberían regularse también para los casos en que el bien gravado no fuera un derecho de propiedad intelectual sino que consistiera en los derechos de un licenciatario derivados de una licencia para la utilización de propiedad intelectual. En tal situación, los derechos del acreedor garantizado pueden verse restringidos, pues cuando el bien gravado sea meramente una licencia, el acreedor garantizado sólo sucede a los derechos del licenciatario. Un simple licenciatario no puede ejecutar el derecho de propiedad intelectual contra otro simple licenciatario o contra un acreedor garantizado que tenga una garantía real dotada de menor prelación. Únicamente el licenciante (o el titular apropiado de un derecho) puede hacerlo (en algunos ordenamientos, los licenciatarios que disponen de una licencia exclusiva pueden unirse al licenciante como partes en el procedimiento). Así pues, un acreedor garantizado que ejecute su garantía real contra un licenciatario tal vez disponga de derechos limitados contra otras partes. Otra cuestión que se plantea es la de si el cesionario de derechos de propiedad intelectual tiene derecho a obtener información tal como el código inicial del programa informático que tenga el acreedor garantizado para el caso en que el licenciatario del programa informático incurra en incumplimiento.

K. Financiación para adquisiciones

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

45. En la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* se examina la financiación de adquisiciones con respecto a los bienes corporales. Se prevé un enfoque unitario para la financiación de adquisiciones, en cuyo contexto todas las garantías que respalden el pago del precio de compra de bienes corporales entran en un concepto unitario de la garantía real, con el resultado de que, a excepción de ciertas disposiciones especiales que regulan las garantías reales del pago de adquisiciones, las disposiciones aplicables a las garantías reales son aplicables a las garantías reales del pago de adquisiciones (véanse las recomendaciones 178 a 186). Como variante, la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* prevé un enfoque no unitario de la financiación de adquisiciones, en cuyo contexto se mantiene la terminología sobre los diversos tipos de garantías que respaldan el precio de compra de bienes corporales, mientras que se introducen determinadas disposiciones especiales para asegurar que los derechos con retención de titularidad y los derechos de arrendamiento financiero sean tratados como equivalentes funcionales de las garantías reales del pago de adquisiciones (véanse las recomendaciones 187 a 202). La principal disposición es la consistente en dar prelación a un acreedor garantizado para adquisiciones, a un vendedor con retención de la titularidad o a un arrendador financiero a partir del momento en que se haga entrega de los bienes al otorgante, siempre que el financiador de adquisiciones haya inscrito una notificación en el registro de las garantías reales (véanse las recomendaciones 180 y 199). Esta prelación especial se hace extensiva al producto de los bienes de equipo, pero no al producto de existencias que revistan la forma de

producto en efectivo (véanse las recomendaciones 185 y 192). En el contexto de ambos enfoques, es decir, tanto en el unitario como en el no unitario, existe otra posible variante en virtud de la cual no se hace ninguna distinción entre bienes de equipo y existencias, pero no se reconoce ninguna prelación especial al producto.

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

46. Las disposiciones de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* que tratan de la financiación para adquisiciones son únicamente aplicables a los bienes corporales. El Grupo de Trabajo tal vez desee plantearse si debería introducirse una garantía real para pagos con respecto a derechos de propiedad intelectual, que pudiera tener el grado de prelación especial previsto en la recomendación 180 (y en la 192, en el caso del enfoque no unitario).

47. La primera cuestión que se plantea puede ser la de si los derechos de propiedad intelectual utilizados en relación con un bien corporal deberían estar sujetos a una garantía real para adquisiciones que gozara de una prelación especial con el consentimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual y con una descripción pertinente del bien gravado en el acuerdo de garantía. Parece que tal garantía real para adquisiciones debería ser posible, al menos cuando el bien corporal no pudiera enajenarse efectivamente sin remisión al derecho de propiedad intelectual (por ejemplo, en el caso de bombas de agua patentadas o de libros protegidos por derechos de autor). De otro modo, la garantía real para adquisiciones sobre el bien corporal tendría escaso valor.

48. La siguiente cuestión que convendría abordar es la de si convendría prever una garantía real para adquisiciones de los propios derechos de propiedad intelectual, a fin de asegurar que el licenciante pudiera obtener prelación sobre un acreedor garantizado del licenciario que tuviera una garantía real sobre el derecho de propiedad intelectual, o si para las sumas adeudadas al licenciario por concepto de sublicencias.

49. En virtud de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, una garantía real adquiere su prelación en función del criterio temporal de su inscripción registral o de su oponibilidad a terceros. Si un licenciario potencial otorga una garantía real sobre todos los derechos de propiedad intelectual actuales y futuros, y a continuación concierta un acuerdo con un licenciante, este último no puede adquirir un grado de prelación superior al del prestamista garantizado preexistente del licenciario. Se manifiesta extrañeza por el hecho de que un proveedor de bienes de equipo usados pueda, mientras que el licenciante de la última patente para fabricar equipo de recambio no pueda.

50. Sin embargo, a diferencia del caso de las ventas con retención de la titularidad, que nacieron por necesidades prácticas, no ha ocurrido lo mismo con respecto de las licencias de propiedad intelectual. Además, puede protegerse a los licenciarios de distintas maneras. Por ejemplo, un licenciante puede prever en el acuerdo de licencia que el licenciario no podrá constituir una garantía real sobre los derechos que tenga en virtud de la licencia. Si el licenciario otorga una garantía real en violación del acuerdo, el licenciante siempre podrá poner fin al acuerdo de licencia. Además, el licenciante podrá incluir en el acuerdo de licencia una cláusula en el sentido de que, si el licenciario otorga una garantía real sobre los derechos que le corresponden en virtud del acuerdo de licencia, el licenciario deberá asegurarse de

que el acreedor garantizado concertará un acuerdo de subordinación en beneficio del licenciante. Nada de lo dispuesto en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* afecta a esos arreglos. Asimismo, el licenciante podría recurrir a disposiciones “lock-box” (consistentes en que una parte de las sumas adeudadas al licenciatario por concepto de sublicencias se ingresan en una cuenta separada a nombre del licenciante), o incluso obtener una garantía real sobre las sumas adeudadas al licenciatario a fin de garantizar el pago de los derechos adeudados al licenciante. No obstante, esos arreglos estarían sujetos a las reglas ordinarias en materia de prelación.

L. Ley aplicable a las garantías reales

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

51. Conforme a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*, la ley aplicable a la constitución de una garantía real sobre bienes inmateriales, a su eficacia frente a terceros, a su prelación y a su ejecución es la ley del Estado en el que se encuentra situado el otorgante (véase la recomendación 208). El otorgante se encuentra en el Estado en el que tenga su establecimiento; en el caso de que existan establecimientos en más de un Estado, se hace referencia al Estado en el que el otorgante tenga su sede administrativa; y, en ausencia de establecimiento, se hace referencia al Estado en el que el otorgante tiene su residencia habitual (véase la recomendación 219).

52. Los deberes y derechos mutuos del otorgante y del acreedor garantizado con respecto a la garantía real se rigen por la ley por ellos elegida y, de no haberse elegido ninguna, por la ley que rija el acuerdo de garantía (véase la recomendación 216).

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

a) Ley aplicable a las cuestiones de propiedad

53. Las convenciones que rigen el régimen de la propiedad intelectual se basan en el principio de la territorialidad. Así pues, la ley aplicable a cuestiones de derecho de propiedad relativas a los derechos de propiedad intelectual (transferencia de titularidad, operaciones garantizadas y acuerdos de licencia) es la ley del lugar en que se protege el derecho de propiedad intelectual (*lex protectionis*). Habitualmente, el cesionario o el licenciatario se cerciorarán de que han obtenido una transferencia o licencia efectiva en los Estados en los que se protege el derecho de propiedad intelectual. Del mismo modo, el acreedor garantizado consultará al propietario, al cesionario o al licenciatario para saber en qué países está protegido el derecho de propiedad intelectual y seguirá las reglas de esos Estados para obtener una garantía real, darle eficacia frente a terceros o ejecutarla.

54. Además, conforme al principio de los derechos mínimos, todos los Estados parte en esas convenciones conciertan un nivel básico de la protección de los titulares de la propiedad intelectual y de sus sucesores. Por último, con arreglo al principio del trato nacional, todo Estado tiene la obligación de no tratar a los nacionales de otro Estado menos favorablemente que a sus propios nacionales. Así

se crea un sistema en el que los nacionales de un Estado tienen la seguridad de que en cualquier otro Estado se les reconocerán al menos ciertos derechos mínimos, además de poder gozar de cualquier otro derecho superior que se conceda a los nacionales del Estado de que se trate. La experiencia ha demostrado que esta estructura tiene ventajas, concretamente la de facilitar la administración y la equidad en la aplicación.

55. Otros posibles enfoques se basan en el principio de la “reciprocidad material” o del “país de origen”, en que los derechos de una persona en su propio país o en el Estado “de origen” determinan el alcance de los derechos de una persona en otro Estado.

56. Una variación del enfoque basado en la *lex protectionis* y en el enfoque de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* podría consistir en disponer que, en principio, la ley aplicable a la constitución de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual, a su eficacia frente a terceros y a su prelación sería la ley del lugar en que estuviera situado el otorgante. No obstante, si un reclamante concurrente obtuviera un derecho superior en virtud de la *lex protectionis*, ésta se aplicaría. Otra posible variante podría consistir en limitar la aplicación de la *lex protectionis* a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual que puedan constituirse mediante la inscripción en el registro pertinente de los derechos de propiedad intelectual.

b) Ley aplicable a cuestiones contractuales

57. Los deberes y derechos mutuos del otorgante y del acreedor garantizado con respecto a la garantía real pueden dejarse en manos de la autonomía de las partes. De no estar estipulada por las partes la ley aplicable a esas cuestiones podría ser la que rigiera el acuerdo de garantía (véase la recomendación 216). En el comentario tal vez sería útil explicar la aplicación del principio de la autonomía de las partes en lo que respecta a la ley aplicable a los deberes y derechos mutuos del otorgante y del acreedor garantizado cuando el bien gravado sea un derecho de propiedad intelectual.

M. La repercusión de la insolvencia en una garantía real

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

58. En el capítulo XII de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* se analizan las repercusiones de la insolvencia en una garantía real otorgada por el deudor insolvente de manera acorde con la *Guía de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia*. Al mismo tiempo, el capítulo XII prevé recomendaciones suplementarias sobre la insolvencia encaminadas a dirimir cuestiones concretas relacionadas con operaciones garantizadas. Conviene señalar que el capítulo XII es fruto de la labor conjuntamente realizada por este Grupo de Trabajo y el Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia).

59. Conforme al capítulo XII se preserva la eficacia de una garantía real a reserva de eventuales acciones de anulación y de paralizaciones (véanse las recomendaciones 35, 39 y 46 de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el*

*Régimen de la Insolvencia*¹, en adelante denominada “la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*”). Asimismo, se preservan la eficacia frente a terceros de una garantía real y su prelación, a reserva de toda reclamación preferente (véanse las recomendaciones 238 y 239). Las garantías reales que respalden la financiación otorgada tras la apertura de un procedimiento de insolvencia no gozan de prelación sobre las garantías reales constituidas antes de dicha apertura; no obstante, en determinadas situaciones el tribunal de la insolvencia podrá autorizar la constitución de garantías reales con posterioridad a la apertura que tengan prelación sobre aquellas que se hayan constituido antes de la apertura del procedimiento (véanse las recomendaciones 66 y 67 de la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*). Los acreedores garantizados pueden tener derecho a participar en procedimientos de insolvencia si se cumplen determinadas condiciones (por ejemplo, si el plan de reorganización afecta a sus garantías reales; véase la recomendación 126 de la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*). Del mismo modo, los acreedores garantizados pueden gozar del derecho a votar sobre un plan de reorganización que afecte a sus derechos, y un plan puede ser vinculante para los acreedores garantizados, incluso sin el consentimiento de éstos, cuando se den ciertas condiciones (véanse las recomendaciones 126, 151 y 152 de la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*).

60. Con respecto a la forma en que hay que tratar los contratos cuando el deudor y la parte contraria no hayan cumplido las obligaciones que dichos contratos les impongan, el capítulo XII dispone en general que el representante de la insolvencia puede decidir que se siga ejecutando un contrato cuando la continuación del contrato sea provechosa para la masa de la insolvencia, o puede rechazar el contrato (véanse las recomendaciones 72 y 73). Con respecto a las cláusulas de extinción automática o de aceleración (también denominadas cláusulas “*ipso facto*”), el capítulo XII establece que, al presentarse una solicitud de apertura de un procedimiento, al abrirse el procedimiento o al nombrarse un representante de la insolvencia, tales cláusulas no son ejecutables frente al representante de la insolvencia y al deudor (véase la recomendación 70 de la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*).

2. Posibles ajustes específicamente relacionados con los bienes

61. Los siguientes principios parecen ser acordes con lo dispuesto en el capítulo XII: i) el representante de la insolvencia no tiene más derechos que el deudor insolvente, independientemente de que ese deudor sea el propietario, el licenciante o el licenciatario de la propiedad intelectual; ii) los derechos específicos que tiene un licenciante insolvente o un licenciatario en virtud de una licencia se rigen por la legislación sobre propiedad intelectual, aunque esos derechos pueden verse afectados por el régimen de la insolvencia; y iii) los derechos de sus acreedores garantizados están sujetos al régimen de las operaciones garantizadas y a la legislación sobre propiedad intelectual, pero pueden verse afectados por el régimen de la insolvencia. De conformidad con la recomendación 4 b), en caso de que surjan incoherencias entre el régimen de las operaciones garantizadas y la legislación sobre la propiedad intelectual, primará esta última. Naturalmente, en la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* no se aborda la relación entre la legislación sobre propiedad intelectual y el régimen de la insolvencia.

¹ Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.05.V.10.

62. Cuando el bien gravado constituya el derecho del licenciante con respecto a la propiedad intelectual objeto de la licencia o sea un derecho del licenciatario con respecto a tal propiedad, el análisis de las repercusiones de la insolvencia en la garantía real puede resultar complicado, dado que el deudor insolvente puede ser el otorgante de la garantía real, o puede también no serlo. Por ejemplo, en el caso de un bien gravado consistente en los derechos del licenciante, las repercusiones de la insolvencia pueden diferir en función de si es el licenciante (que es también el otorgante) o el licenciatario el que se ha declarado insolvente. Del mismo modo, en el caso de un bien gravado consistente en los derechos del licenciatario, las repercusiones de la insolvencia en la garantía real pueden variar según si la parte que se ha declarado insolvente sea el licenciatario (que es también el otorgante) o el licenciante.

63. En cada uno de los casos, cuando el deudor insolvente es el otorgante, el capítulo XII constituye el punto de partida del análisis. Habida cuenta de la naturaleza de las operaciones en las que los derechos de propiedad intelectual constituyen bienes gravados, el Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la conveniencia de ampliar las recomendaciones del capítulo XII agregando un comentario suplementario o ejemplos que ilustren operaciones de propiedad intelectual. Dado que en el capítulo XII figuran algunas recomendaciones suplementarias que tratan de cuestiones concretas referentes a las operaciones garantizadas, el Grupo de Trabajo tal vez desee plantearse la posibilidad de ampliar las recomendaciones del capítulo XII de forma que se ajusten a los principios de ambas Guías, a fin de poder tratar cuestiones concretas relacionadas con las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual.

64. Si el Grupo de Trabajo decide que, para abordar esas cuestiones, es necesario agregar al texto recomendaciones suplementarias o algún comentario, dado que esa ampliación afectará a cuestiones jurídicas de la insolvencia tratadas en la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*, el Grupo de Trabajo deberá plantear estas cuestiones ante la Comisión, a fin de que ésta pueda decidir si tal labor afecta a cuestiones de operaciones garantizadas, de propiedad intelectual y del régimen de la insolvencia y si, por consiguiente, requeriría una coordinación entre este Grupo de Trabajo y el Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia), en cuyo caso la Comisión habría de decidir la forma en que se llevaría a cabo la coordinación entre ambos grupos de trabajo.

a) Trato que debe darse a las garantías reales otorgadas por un licenciatario en caso de insolvencia del licenciante

65. Como ya se ha mencionado (véase el párrafo 60 *supra*), de conformidad con el capítulo XII, el representante de la insolvencia puede decidir la continuidad del acuerdo de licencia, su ejecución o su rechazo. En la medida en que la decisión del representante de la insolvencia sea provechosa para la masa de la insolvencia, los acreedores garantizados que hayan constituido una garantía real sobre los derechos del licenciante participarán en esos beneficios, mientras que los acreedores garantizados del licenciatario tal vez sufran consecuencias negativas. Al margen de la insolvencia, estos acreedores garantizados son conscientes de que, si el licenciatario incumple las obligaciones que le impone el acuerdo de licencia, cabría resolver dicho acuerdo, pero pueden afrontar ese riesgo, al menos en cierta medida, supervisando el cumplimiento de las obligaciones del licenciatario. Sin embargo, en

caso de insolvencia del licenciante, el derecho de los acreedores garantizados del licenciatario podría disiparse sin que hubiera culpa por parte del acreedor garantizado. Este es un riesgo que deberá tener en cuenta todo acreedor garantizado a la hora de decidir si otorga crédito financiero y el precio que va a exigir.

66. Se plantea, no obstante, la cuestión de lo que ocurrirá al licenciatario (y a sus acreedores garantizados) que tomó prestadas considerables sumas y las invirtió en comercialización o en el desarrollo de los derechos de propiedad intelectual (constituyendo una garantía real sobre los derechos de propiedad intelectual), o al licenciatario (y a sus acreedores garantizados) que se encuentre al final de la cadena de licencias, o a un licenciatario (y a sus acreedores garantizados) que tomaron prestado y desarrollaron más el derecho de propiedad intelectual (arreglos de licencias recíprocas) y lo licenciaron a su vez al licenciante. A fin de protegerse (y de mantener su capacidad para obtener crédito financiero gravando sus derechos como licenciatarios), los licenciatarios negocian a menudo: i) largos períodos de licencia; ii) derechos de no extinción, es decir, la renuncia del licenciante a un derecho contractual a dar por caducada la licencia en caso de incumplimiento (siempre y cuando lo permita la legislación pertinente), lo cual significa que el licenciante sólo puede cobrar una indemnización, pero que el licenciatario puede conservar sus derechos; y iii) una “garantía real de protección”. Con ese mecanismo de la “garantía real de protección” un licenciatario constituye una garantía real sobre el derecho de propiedad intelectual otorgado en virtud de la licencia con miras a asegurar su derecho a recuperar todo pago o gasto realizado por adelantado en concepto de derechos de licencias, así como los posibles daños y perjuicios en caso de darse por caducada la licencia (estas “garantías reales de protección” se dan con mucha frecuencia en los negocios de cinematografía). El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si, en tal caso, el capítulo XII sería aplicable a los derechos de un licenciatario, como si fuera un acreedor garantizado.

67. Algunos regímenes de la insolvencia resuelven esta cuestión permitiendo al licenciatario seguir utilizando la propiedad intelectual con arreglo a la licencia, aun cuando el representante de la insolvencia trate de poner fin a ella. El licenciatario debe cumplir todo lo estipulado en el acuerdo de licencia. Sin embargo, se dispensa a la masa de la insolvencia del licenciante de obligaciones en curso, como la de efectuar mejoras. Con ello se consigue equilibrar el interés del licenciante en eludir las cargas que le impone el contrato y el interés del licenciatario en proteger su inversión en la licencia. Se plantea la cuestión de si este enfoque se ajustaría a lo dispuesto en el capítulo XII.

68. Es posible que sea necesario analizar la aplicación de los principios del capítulo XII a las garantías reales constituidas sobre derechos de propiedad intelectual, en particular en el caso de los arreglos de licencias recíprocas y en los casos en que el deudor insolvente sea un licenciante que se encuentre al comienzo de la cadena de licencias y en que su insolvencia vaya a afectar a los licenciatarios y a sus acreedores garantizados en eslabones sucesivos.

69. Cabe citar otro ejemplo de una cuestión que sería útil tratar: como ya se ha indicado, con arreglo al capítulo XII, el representante de la insolvencia sólo puede dar por resuelto un acuerdo si éste no es objeto de un cumplimiento cabal por parte del deudor insolvente y también de la parte contraria de éste (véase la recomendación 70 de la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*). Por ejemplo, en el supuesto de que un licenciante haya escrito una novela para un editor, la haya

entregado y se limite ahora a cobrar los derechos de autor, cabe preguntar si, de declararse insolvente el licenciante, se habrá de dar por caducada la licencia otorgada al editor.

b) Forma de tratar las garantías reales otorgadas por el licenciante en caso de insolvencia del licenciatario

70. Si el mantenimiento de la licencia resulta ventajoso para la masa de la insolvencia, habida cuenta de todas las circunstancias del caso, es probable que el representante de la insolvencia desee seguir explotando la propiedad intelectual. Desde el punto de vista del licenciante (y desde la perspectiva de los acreedores garantizados de éste), se desea muchas veces con vehemencia recuperar el derecho de propiedad intelectual, por estimarse que un licenciatario insolvente no estará en condiciones de dedicar a la comercialización del derecho de propiedad intelectual los mismos recursos que una empresa solvente. Preocupa también el hecho de que tal vez los derechos abonables por concepto de la licencia no se hagan efectivos con la misma periodicidad que si el licenciatario fuera solvente. Convendría analizar las cuestiones que se exponen a continuación.

71. En primer lugar, es práctica común incluir, en un acuerdo de licencia, una cláusula en virtud de la cual el acuerdo caduque automáticamente en caso de insolvencia de una de las partes. Este tipo de cláusulas de extinción automática o de aceleración no es ejecutable en el marco del capítulo XII (véase la recomendación 70 de la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*). En segundo lugar, en muchos casos cuando se produzca la insolvencia del licenciatario, estarán pendientes de pago sumas vencidas abonables por concepto de la licencia. De conformidad con el capítulo XII, en caso de incumplimiento por parte del deudor insolvente, el representante de la insolvencia puede decidir que siga cumpliéndose el contrato, siempre y cuando se subsane el incumplimiento, se restablezca la situación económica que tenía la parte perjudicada antes del incumplimiento y la masa de la insolvencia tenga la capacidad suficiente para cumplir el contrato mantenido (véase la recomendación 79 de la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*). Sería útil explicar con ejemplos la aplicación de los principios enunciados en el capítulo XII en tales casos ampliando el comentario relativo a dicho capítulo.

72. En tercer lugar, si el representante de la insolvencia opta por seguir utilizando la propiedad intelectual, el titular del derecho deseará cerciorarse de que: i) se cumple lo estipulado en la licencia; y ii) se pagan las sumas abonables por concepto de la licencia. Como ya se ha dicho, en el capítulo XII se abordan suficientemente estas cuestiones (véanse las recomendaciones 70 a 82 de la *Guía de la CNUDMI sobre la Insolvencia*). No obstante, si el licenciatario, antes del procedimiento de insolvencia, ha otorgado una garantía real eficaz sobre el derecho que le confiere el acuerdo de licencia, y el representante de la insolvencia opta por seguir ejecutando el acuerdo de licencia, se plantea la cuestión de si la masa de la insolvencia deberá pagar las futuras sumas adeudadas por concepto de la licencia al licenciante, dándole prioridad respecto del acreedor garantizado, o a dicho acreedor garantizado por disponer éste de una garantía real, de la que carece el licenciante. El pago al acreedor garantizado afectaría negativamente a los derechos de los licenciantes y a su capacidad para obtener crédito financiero ofreciendo como garantía sus derechos,

ya que, en efecto, perderían tanto el derecho de propiedad intelectual como las sumas abonables por concepto de la licencia.

V. Conclusiones

73. El Grupo de Trabajo tal vez desee confirmar que, si bien la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* funciona bien con respecto a algunas cuestiones que se plantean en el contexto de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual, requiere, no obstante, algunos ajustes en lo que atañe a otras cuestiones.

74. Estos ajustes pueden consistir en un comentario sobre la forma concreta en que se aplican los principios de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, en el comentario cabría insertar algunas definiciones suplementarias y explicar el modo en que otras definiciones de términos o conceptos serían aplicables a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual (véase A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 42 a 60). Del mismo modo, un comentario podría bastar para explicar la aplicación del principio de la autonomía de las partes en el caso de un acuerdo de garantía referente a un derecho de propiedad intelectual (véase A/CN.9/WG.VI/WP.33, párr. 108; véanse también los párrafos 28 a 30 *supra*) o para aclarar algunas prácticas fundamentales en lo que respecta a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual (véase A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 62 a 75). Además, puede resultar suficiente un comentario para explicar la forma en que los principios de la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas* serían aplicables, con respecto a las limitaciones legislativas y contractuales de la transferibilidad de los bienes, en el caso de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual (véase A/CN.9/WP.VI/WP.33, párrs. 82 a 108).

75. Los ajustes que cabría hacer en la *Guía* podrían también revestir la forma de recomendaciones suplementarias que fueran específicamente aplicables a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, puede convenir tratar las cuestiones de la eficacia frente a terceros y la prelación mediante recomendaciones específicamente relacionadas con los bienes (véase A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 13 a 145; véanse también los párrafos 16 a 25 *supra*). Además, tal vez sea preciso tratar las cuestiones relativas a la ejecución, en particular con respecto a las garantías reales sobre derechos derivados de un acuerdo de licencia, mediante recomendaciones específicamente relacionadas con los bienes (véanse los párrafos 35 a 44 *supra*). Otro ejemplo de una cuestión que tal convenga abordar mediante recomendaciones específicamente relacionadas con los bienes es la de la ley aplicable a las garantías reales sobre los derechos de propiedad intelectual (véanse los párrafos 53 a 57 *supra*).

76. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la posibilidad de solicitar a la Secretaría que, con el fin de abordar las cuestiones arriba mencionadas, prepare un comentario y recomendaciones en forma de anexo, que se adjuntaría a la *Guía de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas*.