



# Asamblea General

Distr. general  
29 de octubre de 2008  
Español  
Original: inglés

## Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

42º período de sesiones

Viena, 29 de junio a 17 de julio de 2009

### Informe del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre la labor realizada en su 14º período de sesiones

(Viena, 20 a 24 de octubre de 2008)

#### Índice

	<i>Página</i>
I. Introducción . . . . .	5
II. Organización del período de sesiones . . . . .	7
III. Deliberaciones y decisiones . . . . .	8
IV. Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual . . . . .	8
A. Introducción . . . . .	8
1. Antecedentes . . . . .	8
2. Interacción en la Guía entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual . . . . .	8
3. Terminología . . . . .	9
4. Ejemplos de prácticas de financiación garantizadas por derechos de propiedad intelectual . . . . .	11
5. Objetivos clave y políticas fundamentales . . . . .	12
B. Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes . . . . .	13
1. Amplio ámbito de aplicación . . . . .	13
2. Aplicación del principio de la autonomía de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual . . . . .	15
C. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual . . . . .	15



---

1.	Los conceptos de constitución de una garantía real y de oponibilidad de una garantía a terceros. . . . .	15
2.	Concepto unitario de una garantía real . . . . .	15
3.	Requisitos para la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual . . . . .	15
4.	Derechos de un otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse . . . . .	15
5.	Distinción entre un acreedor garantizado y el titular de derechos en lo que respecta a la propiedad intelectual. . . . .	15
6.	Tipos de derechos de propiedad intelectual que podrán estar sujetos a una garantía real . . . . .	16
7.	Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual futuros . . . . .	17
8.	Limitaciones legislativas o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual . . . . .	18
9.	Financiación de adquisiciones y acuerdos de licencia. . . . .	18
D.	Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual . . . . .	18
1.	La noción de la oponibilidad a terceros . . . . .	18
2.	Oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual inscribibles en un registro de la propiedad intelectual. . . . .	19
3.	Oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual no inscribibles en un registro de la propiedad intelectual . . . . .	19
E.	Sistema de inscripción registral. . . . .	20
1.	Registro general de las garantías reales . . . . .	20
2.	Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual. . . . .	20
3.	Coordinación de registros . . . . .	20
4.	Inscripción de avisos acerca de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros. . . . .	20
5.	Inscripción o consulta en dos registros. . . . .	21
6.	Fecha de validez de la inscripción . . . . .	21
7.	Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción . . . . .	21
8.	Inscripción de las garantías sobre marcas comerciales . . . . .	22
F.	Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual . . . . .	23
1.	El concepto de prelación . . . . .	23
2.	Identificación de los reclamantes concurrentes . . . . .	24
3.	Importancia del conocimiento que se tenga de una transferencia o gravamen anterior . . . . .	24
4.	Prelación de una garantía inscrita en un registro de la propiedad intelectual . . . . .	24

5.	Prelación de una garantía real no inscribible en un registro de la propiedad intelectual .....	24
6.	Derechos reconocidos al cesionario de propiedad intelectual gravada .....	25
7.	Derechos de los licenciatarios en general .....	25
8.	Derechos del licenciatario no exclusivo de una licencia concedida en el curso ordinario de los negocios .....	26
9.	Prelación de una garantía otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciatario .....	28
10.	Prelación de una garantía sobre la propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial .....	28
11.	Subordinación .....	28
G.	Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía relativo a la propiedad intelectual .....	28
1.	Aplicación del principio de la autonomía contractual .....	28
2.	Ligitimación del acreedor garantizado para demandar a un infractor del derecho gravado o para renovar su inscripción registral .....	28
H.	Derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual .....	29
I.	Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual .....	29
1.	Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con el régimen de la propiedad intelectual .....	29
2.	Ejecución de la garantía según el tipo de propiedad intelectual gravada .....	29
3.	Toma de “posesión” de la propiedad intelectual gravada .....	29
4.	Disposición de la propiedad intelectual gravada .....	30
5.	Derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada .....	30
6.	Propuesta por el acreedor garantizado de aceptar la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda .....	30
7.	Cobro de regalías y otros derechos de licencia .....	30
8.	Otros derechos contractuales del licenciante .....	30
9.	Ejecución de garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada .....	30
10.	Ejecución de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciatario .....	31
J.	Ley aplicable a una garantía sobre propiedad intelectual .....	31
1.	Ley aplicable en asuntos de propiedad intelectual .....	31
2.	Ley aplicable en asuntos contractuales .....	32

K.	Repercusiones de la insolvencia en una garantía real sobre propiedad intelectual licenciada.....	32
V.	Labor futura.....	34
Anexo		
	Efectos de un procedimiento de insolvencia sobre los derechos de un acreedor garantizado en cuatro situaciones distintas.....	36

## I. Introducción

1. En su 14º período de sesiones (Viena, 20 a 24 de octubre de 2008), el Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) continuó su labor de preparación de un anexo de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas<sup>1</sup> referente en concreto a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual, conforme a una decisión adoptada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional en su 40º período de sesiones, celebrado en 2007<sup>2</sup>. La decisión de la Comisión de ocuparse del tema de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual se adoptó al hacerse patente la necesidad de complementar la labor ya realizada en la Guía dando a los Estados una orientación específica acerca de la debida coordinación entre el régimen de las operaciones garantizadas y el aplicable a la propiedad intelectual<sup>3</sup>.

2. En su 39º período de sesiones, celebrado en 2006, la Comisión examinó su labor futura acerca del régimen legal de la financiación garantizada. Se señaló que la propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de autor, las patentes o las marcas comerciales) se estaba convirtiendo en una fuente de crédito cada vez más importante, por lo que no debería quedar excluida de un régimen moderno de las operaciones garantizadas. Se observó, además, que las recomendaciones enunciadas en el proyecto de guía resultaban en general aplicables a las garantías reales sobre propiedad intelectual, en la medida en que no fueran incompatibles con el régimen de la propiedad intelectual. Asimismo se indicó que, dado que las recomendaciones del proyecto de guía se habían preparado sin que se tomara en consideración la problemática propia del régimen de la propiedad intelectual, era preciso que los Estados promulgantes examinaran la conveniencia de que se efectuaran ciertos ajustes en las recomendaciones que permitieran resolver dichas cuestiones<sup>4</sup>.

3. A fin de facilitar una orientación más completa a los Estados, se sugirió que la Secretaría preparara, en cooperación con las organizaciones internacionales que tuvieran conocimientos periciales en materia de financiación garantizada y sobre el régimen legal de la propiedad intelectual, en particular con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una nota, para presentarla a la Comisión en su 40º período de sesiones, en 2007, en la que se examinara el posible alcance de la labor que podría realizar la Comisión como complemento de la Guía. Se sugirió también que, con miras a obtener asesoramiento pericial y colaboraciones de profesionales de este ramo, la Secretaría organizara, conforme se necesitara, reuniones de expertos y coloquios<sup>5</sup>. Tras deliberar, la Comisión pidió a la Secretaría que preparara, en cooperación con las organizaciones competentes, y en particular con la OMPI, una nota en la que se analizara el alcance de la labor futura de la Comisión sobre la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual. La Comisión pidió asimismo a la Secretaría que organizara un coloquio sobre la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual, procurando obtener

<sup>1</sup> Esta Guía se editará posteriormente como publicación de las Naciones Unidas destinada a la venta.

<sup>2</sup> *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/62/17 (Part I))*, párr. 162.

<sup>3</sup> *Ibid.*, párr. 157.

<sup>4</sup> *Ibid.*, *sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/61/17)*, párrs. 81 y 82.

<sup>5</sup> *Ibid.*, párr. 83.

la máxima participación de organizaciones internacionales competentes y de expertos de diversas regiones del mundo<sup>6</sup>.

4. A raíz de estas solicitudes, la Secretaría organizó, en cooperación con la OMPI, un coloquio acerca de las garantías reales sobre propiedad intelectual (Viena, 18 y 19 de enero de 2007). Asistieron al coloquio expertos en materia de financiación garantizada y de regulación legal de la propiedad intelectual, así como representantes de los países y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ámbito nacional e internacional. Durante el coloquio se formularon varias sugerencias sobre los ajustes que sería necesario introducir en el proyecto de guía para abordar las cuestiones específicas que plantea la financiación garantizada por propiedad intelectual<sup>7</sup>.

5. Durante la primera parte de su 40º período de sesiones (Viena, 25 de junio a 12 de julio de 2007), la Comisión examinó una nota de la Secretaría titulada “Posible labor futura en materia de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual” (A/CN.9/632). En la nota se tuvieron en cuenta las conclusiones a que se llegó en el coloquio acerca de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual. A fin de proporcionar a los Estados la suficiente orientación sobre los ajustes que podría ser preciso introducir en sus respectivas legislaciones para evitar incoherencias entre el régimen de la financiación garantizada y su legislación aplicable a la propiedad intelectual, la Comisión decidió encomendar al Grupo de Trabajo VI la preparación de un anexo que se adjuntaría al proyecto de guía y que trataría en particular de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual<sup>8</sup>.

6. En la segunda parte de su 40º período de sesiones (Viena, 10 a 14 de diciembre de 2007), la Comisión ultimó y adoptó la Guía, quedando entendido que ulteriormente se prepararía un anexo que se adjuntaría a ella y que trataría en concreto de las garantías reales sobre propiedad intelectual<sup>9</sup>.

7. En su 13º período de sesiones (Nueva York, 19 a 23 de mayo de 2008), el Grupo de Trabajo examinó una nota de la Secretaría titulada “Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual”, que figuraba en dos documentos (A/CN.9/WG.VI/WP.33 y Add.1). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara un borrador del anexo de la Guía referente a la constitución de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual en el que se recogieran las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo (véase A/CN.9/649, párr. 13). Dado que el Grupo de Trabajo no pudo llegar a un acuerdo acerca de si ciertas cuestiones dimanantes de la repercusión de la insolvencia en el trato otorgable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual (véase A/CN.9/649, párrs. 98 a 102) guardaban suficiente relación con el régimen de las operaciones garantizadas para que se justificara su análisis en el futuro anexo de la Guía, decidió volver a examinar esas cuestiones en una ulterior reunión, y recomendó que se pidiera al Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) que estudiara esas cuestiones (véase A/CN.9/649, párr. 103).

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, párr. 86.

<sup>7</sup> Véase <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html>.

<sup>8</sup> *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/62/17 (Part I))*, párr. 156, 157 y 162.

<sup>9</sup> *Ibid.*, (Part II), párrs. 99 y 100.

8. En su 41º período de sesiones (Nueva York, 16 de junio a 3 de julio de 2008), la Comisión acogió con satisfacción los progresos realizados por el Grupo de Trabajo VI. También tomó nota de la decisión del Grupo de Trabajo con respecto a algunas cuestiones relacionadas con la repercusión de la insolvencia en el trato otorgable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual y decidió que debía informarse al Grupo de Trabajo V e invitarlo a que, en su próximo período de sesiones, expresara una opinión preliminar. Además decidió que, en caso de que después de ese período de sesiones quedara alguna cuestión pendiente que debiera ser examinada conjuntamente por los dos grupos de trabajo, se dejara a discreción de la Secretaría la organización de un debate conjunto acerca de la repercusión de la insolvencia en el trato otorgable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual cuando los dos grupos de trabajo se reunieran el uno después del otro a principios de 2009<sup>10</sup>.

## II. Organización del período de sesiones

9. El Grupo de Trabajo, integrado por todos los Estados miembros de la Comisión, celebró su 14º período de sesiones en Viena del 20 al 24 de octubre de 2008. Asistieron a él representantes de los siguientes Estados miembros del Grupo de Trabajo: Alemania, Argelia, Australia, Austria, Bolivia, Bulgaria, Canadá, China, Colombia, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Fiji, Francia, Grecia, Guatemala, India, Irán (República Islámica del), Italia, Japón, Kenya, Líbano, Malasia, México, Nigeria, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, República de Corea, Senegal, Suiza, Tailandia, Uganda y Venezuela (República Bolivariana de).

10. Asistieron al período de sesiones observadores de los siguientes Estados: Angola, Arabia Saudita, Argentina, Bélgica, Burundi, Côte d'Ivoire, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Filipinas, Indonesia, Jordania, Malí, Perú, Qatar, República Democrática del Congo, República Dominicana, Túnez, Turquía y Zambia.

11. Asistieron, además, observadores de las siguientes organizaciones internacionales:

- a) *Sistema de las Naciones Unidas*: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI);
- b) *Organizaciones intergubernamentales*: Liga de los Estados Árabes;
- c) *Organizaciones no gubernamentales internacionales invitadas por el Grupo de Trabajo*: American Bar Association, Asociación Europea de Abogados de Empresa, Asociación de Propietarios Europeos de Marcas Registradas, Asociación Internacional de Abogados, *Association of Commercial Television in Europe*, Centro de Estudios Jurídicos Internacionales, *Commercial Finance Association*, Foro de Conciliación y Arbitraje Internacionales, *International Federation of Phonographic Industry*, *International Swaps and Derivatives Association*, *International Trade Mark Association* y Liga de la Industria Independiente de Cine y Televisión.

<sup>10</sup> *Ibid.*, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/63/17), párr. 326.

12. El Grupo de Trabajo eligió a los siguientes integrantes de la Mesa:  
*Presidenta:* Sra. Kathryn Sabo (Canadá)  
*Relatora:* Sra. Jitka Václavíková (República Checa)
13. El Grupo de Trabajo tuvo a su disposición los siguientes documentos:
  - a) A/CN.9/WG.VI/WP.34 (Programa provisional); y
  - b) Anexo de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual): nota de la Secretaría (A/CN.9/WG.VI/WP.35 y Add.1).
14. El Grupo de Trabajo aprobó el siguiente programa:
  1. Apertura del período de sesiones y programación de las reuniones.
  2. Elección de la Mesa.
  3. Aprobación del programa.
  4. Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual.
  5. Otros asuntos.
  6. Aprobación del informe.

### **III. Deliberaciones y decisiones**

15. El Grupo de Trabajo examinó el proyecto de anexo de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas referente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.35 y Add.1). Las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo al respecto se reseñan más adelante en el capítulo IV; las secciones A a C tratan del documento A/CN.9/WG.VI/WP.35, y las secciones D a K se refieren al documento A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1. Se pidió a la Secretaría que preparara un borrador revisado del anexo en que se recogieran dichas deliberaciones y decisiones.

## **IV. Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual**

### **A. Introducción**

#### **1. Antecedentes**

16. Conforme a la opinión muy extendida entre las delegaciones, el análisis que se hace del fondo del proyecto es apropiado y debería insertarse en el anexo de la Guía que trata de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual.

#### **2. Interacción en la Guía entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual**

17. Las delegaciones participantes en el Grupo de Trabajo hicieron constar su reconocimiento por la sensibilidad con que se trataba, en el proyecto de anexo, la interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad

intelectual. Además, el Grupo de Trabajo puso de relieve con gratitud el espíritu de colaboración que había demostrado la OMPI, lo cual dejaba constancia de los intereses que tenían los Estados miembros de esa Organización en el proyecto. Se observó asimismo que la OMPI tenía previsto organizar una reunión de información para sensibilizar más a sus Estados miembros sobre la importancia que tenía la financiación garantizada por propiedad intelectual y sobre la labor pertinente que realizaba la CNUDMI; y distribuir entre sus Estados miembros un cuestionario con objeto de reunir información sobre las legislaciones sobre financiación respaldada por derechos de propiedad intelectual, y hacer llegar esa información al Grupo de Trabajo.

18. Si bien las delegaciones concordaron sobre la bondad de los criterios seguidos en el análisis de la interacción en la Guía entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual, se formularon una serie de comentarios y sugerencias acerca de su enunciado exacto, concretamente:

a) En el párrafo 8, (segunda frase) convendría hacer referencia al texto exacto de la recomendación 4 b) de la Guía y, en la última frase, se sugirió que la referencia al derecho interno se disociara de la referencia a los tratados internacionales, dado que el concepto exacto de “propiedad intelectual” tenía un alcance que afectaba tanto al derecho interno como a los tratados internacionales, y estos últimos no podían interpretarse de modo diferente en cada Estado contratante;

b) En el párrafo 9, debería enunciarse de forma más clara el argumento de que tal vez conviniera revisar el régimen de la propiedad intelectual cuando en él se regularan las cuestiones relativas a las garantías reales sobre propiedad intelectual de modo distinto a como se hacía en el régimen de las operaciones garantizadas y, en la última frase, se sugirió que se hiciera referencia a la necesidad de garantizar la compatibilidad entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual, y no en la necesidad de integrar ambos regímenes.

19. A reserva de las modificaciones mencionadas, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo relativa a la interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual en la Guía.

### 3. Terminología

20. Si bien las delegaciones convinieron en que sería preciso explicar algunos de los términos y expresiones en el comentario del proyecto de anexo, algunas delegaciones formularon observaciones y sugerencias sobre el enunciado exacto de dicho comentario, concretamente:

a) Con respecto al párrafo 13, se sugirió que la expresión “derecho sobre la propiedad intelectual” (o legislación en materia de propiedad intelectual) se definiera del modo siguiente:

“Se entenderá por ‘derecho sobre propiedad intelectual’, en el sentido en que se emplea esta expresión en el presente anexo, toda ley, reglamento o práctica de *common law* que rija cualquier aspecto del régimen de la propiedad intelectual de un Estado, inclusive, entre otras reglas de derecho, las leyes y reglamentos que rijan la creación, la inscripción registral, el mantenimiento, la renovación, la cesión, la venta y la transferencia de cualquier derecho de propiedad intelectual o la concesión de una licencia sobre él, así como todas

las leyes y todos los reglamentos que rijan el otorgamiento y la inscripción registral de garantías reales, gravámenes, hipotecas u otros mecanismos de garantía que se basen en derechos de propiedad intelectual”;

b) En el párrafo 15, se propuso que se revisara la segunda frase de modo que dijera que una licencia creaba un derecho de propiedad; que el ejemplo se ilustrara con una referencia al trato que en algunos ordenamientos jurídicos se daba a un licenciario exclusivo como titular de derechos; y que, en la última frase, se emplearan los términos “garantía real” del mismo modo que en la Guía;

c) En el párrafo 18, se sugirió que se aludiera a los distintos tipos de bien que cabría utilizar como bienes gravados (por ejemplo, los derechos de un titular de derechos de propiedad intelectual, los derechos de un licenciante que no fuera titular de tales derechos y los derechos de un licenciario);

d) En el párrafo 19, se propuso que el concepto de “reclamante concurrente” se empleara del mismo modo que en la Guía y que la referencia a los “infractores” fuera delimitada, ya que únicamente los “presuntos” infractores sostendrían que tenían un crédito válido y que por ello eran genuinos reclamantes concurrentes; y

e) En el párrafo 20, se observó que debería puntualizarse que, en virtud de la Guía, un acreedor garantizado adquiría una garantía real sobre un bien gravado, pero no la propiedad sobre el mismo, sobre todo a causa de la necesidad de proteger los derechos del otorgante/propietario, y que este trato dado al acreedor garantizado no afectaba a los derechos de dicho acreedor a los efectos del régimen de la propiedad intelectual.

21. En apoyo de la definición propuesta de “legislación en materia de propiedad intelectual” se consideró que sería útil para el lector resumir el significado de la expresión, que era esencial para comprender la relación en la Guía entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual. No obstante, se especificó que en la Guía ya se puntualizaba que el término “derecho” englobaba tanto el derecho de origen legislativo como el no legislativo y que el concepto de “legislación en materia de propiedad intelectual” abarcaba un conjunto de textos legales más amplio que el régimen de la propiedad intelectual en el sentido estricto, pero a su vez más limitado que el derecho general de los contratos o de la propiedad. Se observó que la recomendación 4 b) de la Guía, seguida de un extenso comentario, debería ser suficiente, junto con un análisis de la legislación en materia de propiedad intelectual no afectada por la Guía, del régimen general de la propiedad afectado por la Guía y la legislación relacionada con la propiedad intelectual a la que se da preferencia en virtud de la recomendación 4 b). Además se señaló que, en su enunciado actual, la expresión era excesivamente amplia y podía llegar a abarcar el derecho general de los contratos y de la propiedad. Según la opinión general, el principio de remisión al derecho relativo al régimen de la propiedad intelectual sólo sería aplicable a las situaciones en que ese derecho regulara las garantías reales sobre propiedad intelectual. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que restringiera el alcance de la expresión de modo que sólo abarcara el derecho o la legislación que rigiera específicamente los derechos de propiedad intelectual y las garantías reales constituidas sobre tales derechos.

22. Habida cuenta de que el concepto de “reclamante concurrente” era tratado en el capítulo relativo a la oponibilidad a terceros de una garantía real, el Grupo de

Trabajo aplazó hasta una etapa posterior del período de sesiones su decisión sobre la sugerencia relativa a la referencia a los “infractores” mencionada en el párrafo 20 d) *supra*. A reserva de los otros cambios mencionados, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo relativa a la terminología.

#### 4. Ejemplos de prácticas de financiación garantizadas por derechos de propiedad intelectual

23. Si bien en general se consideró que los ejemplos de prácticas de financiación garantizadas por tales derechos que se mencionaban en el proyecto de anexo eran útiles, algunas delegaciones formularon observaciones y sugerencias al respecto, concretamente:

a) En el párrafo 22 habría que insertar la última frase del párrafo 39 a) con una remisión suplementaria al derecho aplicable;

b) En el párrafo 23, se sugirió que se aclararan y analizaran, en los ejemplos pertinentes, los distintos tipos de bienes gravados (por ejemplo, los derechos de un titular de derechos de propiedad intelectual, los derechos de un licenciante que no sea titular de tales derechos y los derechos de un licenciatario);

c) Se propuso que se suprimiera el párrafo 25 y que, conforme a la terminología empleada en la Guía, se hiciera referencia a una garantía real constituida sobre todos los bienes de una empresa, y no a una “hipoteca sobre la empresa”, y que este tipo de operación no se presentara como una tercera categoría, puesto que simplemente abarcaba garantías reales sobre bienes corporales e inmateriales, con lo que reflejaba prácticas enumeradas en las categorías primera y segunda que se analizaban, respectivamente, en los párrafos 23 y 24;

d) Se sugirió que se revisara el ejemplo citado en el párrafo 27 con miras a dejar claro que de lo que se trataba era de si una persona podía otorgar una garantía real sobre derechos en virtud de un acuerdo de licencia celebrado en el curso ordinario de los negocios de dicha persona, y de si, a resultas de ello, la garantía real era extensible a las regalías pagaderas en virtud de dicho acuerdo de licencia;

e) En el párrafo 38, se sugirió que, en vez de emplear los términos, “posible prestamista”, se utilizara una expresión de mayor alcance, como “acreedor garantizado” o “posible prestamista u otro posible proveedor de fondos”;

f) En el párrafo 39 a) se sugirió que la última frase se trasladara al párrafo 22 enmendado, tal como se mencionaba en el apartado a) y que se ampliara el análisis sobre la insolvencia del párrafo 39 b) y c), de modo que refleje con cierto detalle cuatro, y no dos, posibles situaciones (véase el párrafo 129 *infra*);

g) En cuanto al párrafo 40, se propuso que se revisara su texto con miras a dejar claro que una garantía real constituida sobre todos los bienes de un otorgante era útil pese a las eventuales limitaciones que previera el régimen de la propiedad intelectual, dado que una garantía real podía hacerse extensiva al producto de un derecho de propiedad intelectual inicialmente gravado y dado que, en cualquier caso, dicha garantía podría ser oponible al representante de la insolvencia en caso de insolvencia del otorgante; y

h) Acerca del párrafo 41 se sugirió una revisión con miras a que quedara claro que con una evaluación exacta de la propiedad intelectual gravada no se

incrementaba necesariamente al máximo el valor del crédito disponible y que, al igual que en el caso de cualquier otro tipo de bien gravado, cuando se gravara propiedad intelectual, el acreedor garantizado obraría normalmente con la diligencia debida a fin de cerciorarse del valor de la propiedad intelectual gravada.

24. Se pusieron reparos a la propuesta de supresión del párrafo 25. Según la opinión de muchas delegaciones, ese párrafo reflejaba una práctica distinta, por lo que debería mantenerse en el texto. Al mismo tiempo, se convino en que los ejemplos que entraban en la primera categoría se dividieran y agruparan en distintas subcategorías en función del tipo de bien gravado en cada caso. A reserva de los demás cambios mencionados, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo referente a los ejemplos de prácticas de financiación garantizadas por derechos de propiedad intelectual.

## **5. Objetivos clave y políticas fundamentales**

25. Respecto de la sección del proyecto de anexo que trata de los objetivos clave y de las políticas fundamentales, algunas delegaciones formularon observaciones y sugerencias, como las siguientes:

a) En el párrafo 43, se sugirió que se hiciera referencia al objetivo general de la Guía de no menoscabar los objetivos del régimen de la propiedad intelectual, en vez de decir que se fomentan tales objetivos;

b) En el párrafo 44, concretamente en la última frase, debería recalcar más el criterio de no menoscabar los objetivos del régimen de la propiedad intelectual; y

c) En el párrafo 45, se sugirió que se suprimiera la primera frase, habida cuenta de que la Guía no abordaba las cuestiones de la pérdida de valor o del abandono de derechos de propiedad intelectual por parte de su titular o del acreedor garantizado; y, en la última frase, se propuso que el texto aludiera simplemente a una licencia en general, y no a una “licencia personal”.

26. En concreto, se sugirió que se revisara el párrafo 45 sustituyéndolo por un texto del siguiente tenor:

“De modo similar, este objetivo clave de fomentar la concesión de crédito financiero garantizado sin menoscabar los objetivos del régimen de la propiedad intelectual significa que ni la aplicación de un régimen de las operaciones financieras garantizadas ni la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual debe suponer una merma del valor de la propiedad intelectual gravada. Es por ello importante señalar que la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual no debe ser falsamente entendida como un acto constitutivo de abandono no intencional del derecho de propiedad intelectual gravado (por ejemplo, el hecho de que no se utilice debidamente una marca comercial, de que no se utilice la marca en todos los bienes o servicios o de que no se mantenga un control de calidad adecuado puede dar lugar a una pérdida de valor de la propiedad intelectual o constituir un abandono de la misma) por su titular o por el acreedor garantizado. Además, respecto de los bienes o servicios asociados con las marcas, el régimen de las operaciones garantizadas debería evitar toda práctica que pueda crear confusión entre los consumidores en cuanto a la fuente de los bienes o

servicios (por ejemplo, el hecho de que un acreedor garantizado sustituya el nombre y la dirección del fabricante que figuren en las mercancías por un adhesivo en el que aparezca su nombre y dirección, o el hecho de que retenga la marca y la utilice para vender los bienes en un Estado en que la marca sea propiedad de otra persona). Por último, el régimen de las operaciones garantizadas no debería disponer que la supuesta constitución de una garantía real sobre derechos del licenciatario que, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, no sean intransferibles, salvo con el consentimiento del licenciante, pueda dar lugar a la transferencia de tales derechos sin el consentimiento de su titular”.

27. Se indicó que la razón por la cual se habían propuesto estos cambios era la necesidad de especificar el importante objetivo de no perjudicar los derechos de propiedad intelectual a causa de la existencia de un régimen de las operaciones financieras garantizadas, así como la necesidad de poner de relieve que las recomendaciones de la Guía no causarían tales perjuicios. Se sugirió que se suprimiera la referencia al acreedor garantizado en la segunda frase, dado que un derecho de propiedad intelectual sólo podía ser abandonado por el titular de tal derecho. Además se propuso que, en la última frase, se hiciera referencia al régimen de la propiedad intelectual “aplicable”. A este respecto, se sugirió que se reformulara la primera frase del párrafo 44, a fin de no dar la impresión de que el único objetivo del régimen de la propiedad intelectual era fomentar las innovaciones.

28. A reserva de los otros cambios mencionados, el Grupo de Trabajo aprobó e contenido de esta sección del proyecto de anexo.

## **B. Ámbito de aplicación y autonomía contractual de las partes**

### **1. Amplio ámbito de aplicación**

29. Respecto de la sección del proyecto de anexo que trata del amplio ámbito de aplicación, las delegaciones formularon, entre otras, las siguientes observaciones y sugerencias:

a) El párrafo 47 debería revisarse para que dijera que, en algunas circunstancias (según las reglas aplicables), podría constituirse una garantía real incluso sobre un bien que no fuera transferible, aun cuando dicha garantía real no resultara ser ejecutable;

b) El párrafo 50 debería revisarse con miras a especificar que todo régimen general de las garantías reales convertiría en innecesarias las cesiones ficticias, y habría que agregar una recomendación en el sentido de que, a menos que el régimen de la propiedad intelectual dispusiera otra cosa, un acreedor garantizado pudiera acordar quién tendría derecho a adoptar las medidas necesarias para proteger el derecho de propiedad intelectual gravado;

c) El párrafo 51 debería revisarse de modo que dispusiera que los Estados que promulgaran el régimen recomendado en la Guía tal vez desearan revisar sus respectivos regímenes de la propiedad intelectual con miras a sustituir todos los mecanismos, mediante los cuales pudiera constituirse una garantía real sobre

propiedad intelectual (inclusive sobre cesiones ficticias) por una garantía real general;

d) En el párrafo 54 debería hacerse mayor hincapié en que la lista de cuestiones que figura a continuación de dicho párrafo era una lista no exclusiva;

e) En el párrafo 54 habría que revisar del modo siguiente la lista de cuestiones enunciadas en relación con los derechos de autor:

“i) La determinación de quién es el autor o el coautor;

ii) La duración del amparo que brindan los derechos de autor;

iii) Los derechos económicos conferidos en virtud del régimen y las limitaciones del amparo por los derechos de autor, así como las excepciones a tal protección;

iv) La naturaleza de la materia objeto de amparo (la expresión incorporada a la obra, frente a la idea a partir de la cual se generó, y la línea divisoria entre ambas);

v) La transferibilidad de los derechos económicos, las posibilidades de revocar transferencias y licencias y otras disposiciones que regulen las transferencias de derechos o la concesión de licencias sobre ellos;

vi) El alcance de la transferibilidad de los derechos morales;

vii) Las presunciones relativas al ejercicio y a la transferencia de derechos y las limitaciones referentes a las personas que pueden ejercer derechos;

viii) La atribución de la propiedad original en el caso de obras hechas por encargo y de obras generadas por un empleado en cumplimiento de sus funciones”;

f) Convendría revisar la referencia a la protección dada a una marca comercial sobre la base del criterio de la primera persona que la utilice o de la primera persona que la inscriba en un registro;

g) El párrafo 63 debería revisarse para que dispusiera que la titularidad, en lo que respecta a la propiedad intelectual, estaba sujeta al régimen de la propiedad intelectual; que el carácter jurídico de una transferencia efectuada con fines de garantía como mecanismo de garantía se regía por el régimen general de la propiedad y por el régimen de las operaciones garantizadas; y que el carácter jurídico de una licencia estaba regulado por el régimen de la propiedad intelectual y por el derecho de los contratos y obligaciones; y

h) El párrafo 64 debería revisarse con objeto de puntualizar que no sería aplicable ninguna norma del régimen de las operaciones garantizadas en materia de ejecución si fuera incompatible con las normas del régimen de la propiedad intelectual que rigieran la ejecución de las garantías reales sobre propiedad intelectual.

30. Se formularon reservas acerca de la sugerencia mencionada en el párrafo 29 a) *supra*. A este respecto, un gran número de delegaciones consideró que no podía gravarse un bien intransferible. También se pusieron reparos a la sugerencia de introducir en el texto una recomendación sobre quién tendría derecho a adoptar las medidas necesarias para proteger el derecho de propiedad intelectual gravado si el

régimen de la propiedad intelectual no regulaba la cuestión. Según la opinión general, este tema entraba en el ámbito del régimen de la propiedad intelectual. A reserva de las demás modificaciones mencionadas, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de esta sección del proyecto de anexo.

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

31. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la aplicación del principio de la autonomía de las partes a las garantías reales sobre propiedad intelectual.

**C. Constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual**

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

32. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de los conceptos de constitución de una garantía real y de oponibilidad de una garantía a terceros.

**2. Concepto unitario de una garantía real**

33. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo en la que se analiza el concepto unitario de una garantía real.

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

34. Con respecto al párrafo 73, se sugirió que en su texto se hiciera referencia a la inscripción de una garantía real en un registro de la propiedad intelectual y que se suprimiera la última frase de dicho párrafo, pues trataba de la oponibilidad de las garantías a terceros, y no de temas referentes a la constitución de garantías reales. A reserva de estas modificaciones, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de los requisitos para la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual.

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

35. Con respecto al párrafo 75, se sugirió que se suprimiera la última frase, pues en ella se trataban cuestiones que, en ese contexto, no resultaban particularmente pertinentes. Se sugirió asimismo que se modificara el encabezamiento de modo que dijera “derechos relativos a la propiedad intelectual”, ya que la expresión “derechos sobre la propiedad intelectual” podría dar pie a que se entendiera únicamente referida a los derechos del titular de tales derechos. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de los derechos de un otorgante sobre la propiedad intelectual que vaya a gravarse.

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

36. Se sugirió que se revisara el párrafo 76 para dejar claro que la expresión “derechos del titular” pretendía denotar a un propietario y que un acreedor garantizado no constituía un propietario para los fines del régimen de las

operaciones garantizadas, lo cual no sería óbice para que el acreedor garantizado recibiera otro trato a efectos del régimen de la propiedad intelectual. A este respecto se convino en que el significado dado al concepto de “titular de derechos” en el proyecto de anexo no afectaría al significado exacto que tuviera en virtud del régimen de la propiedad intelectual.

37. Con respecto al párrafo 77, se sugirió que su texto fuera revisado con palabras del siguiente tenor:

“Conforme a lo dispuesto en el capítulo de la Guía relativo a la ejecución, en caso de incumplimiento por parte del otorgante, la parte garantizada podrá disponer del bien gravado o proponer que pase a ser suyo como forma de cobro de la obligación garantizada (véanse las recomendaciones 156 y 157). En las debidas circunstancias, el acreedor garantizado puede ser el comprador en una venta pública que él mismo organice (véanse las recomendaciones 141 y 148). Así pues, si bien la constitución de una garantía real sobre propiedad intelectual no entraña un cambio en la titularidad de la propiedad intelectual y nada de lo dispuesto en la Guía prevé un cambio en la titularidad de los derechos de propiedad intelectual, a menudo la ejecución de la garantía real dará lugar a una transferencia de los derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual (con lo que podrá cambiar la identidad del titular de los derechos, en función de lo que disponga el régimen de la propiedad intelectual). En situaciones en que la ejecución de la garantía real sobre la propiedad intelectual traiga consigo el derecho del acreedor garantizado a disponer de ella o a retenerla como forma de cobro de la obligación garantizada, la titularidad podrá quedar transferida, en ese momento, al acreedor garantizado”.

38. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la distinción entre un acreedor garantizado y un titular de derechos en lo que respecta a la propiedad intelectual.

## **6. Tipos de derechos de propiedad intelectual que podrán estar sujetos a una garantía real**

39. Se sugirió que se sustituyera el título por otro del siguiente tenor: “Categorías de bienes gravados en un contexto de propiedad intelectual”.

40. Se sugirió que, en el párrafo 80, se dejara claro si el derecho a demandar a los infractores, que era un derecho accesorio del titular de derechos de propiedad intelectual, podía utilizarse como garantía para respaldar un crédito con independencia de los otros derechos que tuviera dicho titular.

41. Se estimó también que deberían exponerse ejemplos de sistemas de evaluación, ya que, si bien la evaluación de los derechos de un titular no era una cuestión jurídica, constituía un importante requisito para la utilización de derechos de propiedad intelectual como garantía para respaldar un crédito. A este respecto se hizo referencia a la labor realizada por la OMPI y por la Organización Internacional de Normalización.

42. Se sugirió que, en el texto del párrafo 82, se aclarara que la inalienabilidad podía dimanar de: a) un contrato que fuera ejecutable por ley; b) una regla jurídica independiente de todo contrato; o c) situaciones en las que una garantía real sobre un bien no transferible se hiciera extensiva al producto de dicho bien.

43. Se consideró que, en el párrafo 83, habría que analizar también la cuestión del valor de los derechos contractuales del licenciante, al margen del derecho de éste a reclamar regalías.

44. Se estimó que, en el párrafo 84, habría que puntualizar que: a) si bien, a los efectos del régimen de las operaciones garantizadas, las regalías se tratarían del mismo modo que cualquier otro crédito por cobrar, el trato que se les daría para otros fines como parte del derecho de propiedad intelectual del que dimanaban no se vería afectado; b) las recomendaciones de la Guía en lo que respecta a una garantía real constituida sobre un bien que sea extensible al producto, la oponibilidad de tal garantía a terceros y su prelación serían aplicables a las regalías al ser el producto de la propiedad intelectual; y c) era preciso remitir al párrafo 85, a fin de dejar claro que un licenciario podía oponer a un cesionario de las regalías todas las excepciones o todos los derechos de compensación que el licenciario pudiera oponer al licenciante (véase la recomendación 120 de la Guía).

45. Se sugirió que en la última frase del párrafo 87, en vez de hacerse referencia a la Guía en general, se aludiera a su recomendación 24, a fin de no dar la impresión de que, por ejemplo, el licenciante controlaba los pagos de regalías incluso en situaciones en que el licenciario hubiera constituido una garantía real sobre los pagos de regalías que le correspondieran, o de que, en el caso de insolvencia del licenciario, el licenciante recibiría un trato de acreedor privilegiado, y no de acreedor no garantizado u ordinario.

46. Se consideró que, en el párrafo 90, no era preciso aludir al derecho del licenciario a reclamar regalías ya que, si éste tuviera un derecho a reclamarlas, lo haría en calidad de sublicenciante, y así el análisis de los derechos del licenciante expuesto en párrafos anteriores resultaría suficiente.

47. Si bien se expresaron algunas dudas sobre la conveniencia de mantener en el párrafo 94 la segunda parte de la recomendación que figuraba en él, se convino en que la recomendación era útil y que debería mantenerse con dos condiciones: a) que se aclarara el contexto con palabras del siguiente tenor: “En caso de una garantía real constituida sobre un bien corporal respecto del cual se utilice propiedad intelectual”; y b) que se ampliara el comentario con el fin de explicar, en particular, la segunda parte de la recomendación, pero también el significado de las palabras “hacer uso de los bienes corporales”.

48. A reserva de los cambios mencionados, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de los tipos de derechos de propiedad intelectual que pueden gravarse con una garantía real.

## **7. Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual futuros**

49. Se sugirió que, en el párrafo 95, se especificara que la recomendación 17 de la Guía era aplicable a la propiedad intelectual, a reserva de lo dispuesto en la recomendación 4 b) de la Guía.

50. Se estimó que la referencia que se hacía en el párrafo 96 a las prohibiciones legislativas resultantes de la aplicación del principio *nemo dat* (conforme al cual nadie podía otorgar más derechos de los que tuviera) era innecesaria, puesto que era aplicable a todos los tipos de bien en virtud de la aplicación de los principios del régimen general de la propiedad.

51. Con respecto al párrafo 98, se sugirió que el texto de la primera frase se armonizara más con la recomendación 4 b) de la Guía.

52. A reserva de los cambios mencionados, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual futuros.

#### **8. Limitaciones legislativas o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual**

53. Se sugirió que en el párrafo 100 se hiciera referencia al artículo 8 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional<sup>11</sup>, relativo a la eficacia de una cesión de créditos por cobrar. A reserva de esta modificación, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de las limitaciones legislativas o contractuales de la transferibilidad de un derecho de propiedad intelectual.

#### **9. Financiación de adquisiciones y acuerdos de licencia**

54. Se convino en que la única idea que habría que mantener en los párrafos 101 y 102 era la de que el acuerdo de licencia no constituía una operación garantizada. Se pidió a la Secretaría que insertara esta frase en el lugar apropiado del proyecto de anexo.

### **D. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual**

#### **1. La noción de la oponibilidad a terceros**

55. Se sugirió que los párrafos 1 y 2 fueran remodelados de modo que trataran del concepto de la oponibilidad a terceros, y no de la cuestión de cómo podía lograrse tal oponibilidad, ya que dicha cuestión se abordaba en los párrafos 5 y 6. Con respecto al párrafo 2, se sugirió que en él se hiciera una distinción entre las situaciones en que una garantía real pudiera adquirir eficacia frente a terceros mediante su inscripción en el registro general de garantías reales o en el registro pertinente de la propiedad intelectual, por un lado, y las situaciones en que la inscripción de una garantía real en el registro pertinente de la propiedad intelectual fuera exclusiva, por otro. Se señaló que, en el segundo caso, la recomendación 4 b) sería aplicable y tendría como consecuencia que la inscripción de la garantía en el registro pertinente de la propiedad intelectual se convertiría en el método exclusivo para lograr la oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual.

56. Se sugirió que se reformulara el párrafo 4, agregándosele un análisis de los conceptos de “terceros” y “oponibilidad a terceros”, en vez de analizarse los conceptos de “reclamante concurrente” y “prelación”. Según una opinión muy general entre las delegaciones, si bien los infractores eran terceros frente a los cuales una garantía real tendría eficacia, no eran reclamantes concurrentes, a menos que tuvieran un crédito legítimo que estuviera debidamente reconocido. A este respecto, se sostuvo que si un “presunto infractor” tenía un crédito legítimo, la cuestión que se plantearía sería la de los derechos del otorgante de la garantía real y

---

<sup>11</sup> Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.04.V.14.

la del principio *nemo dat*, ya que si el presunto infractor era un reclamante legítimo, posiblemente el otorgante no habría tenido derecho a gravar al constituirse la garantía real.

57. A reserva de los cambios mencionados, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata del concepto de la oponibilidad a terceros.

## **2. Oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual inscribibles en un registro de la propiedad intelectual**

58. Se sugirió que en el párrafo 5 se puntualizara que si la inscripción en un registro especial no entrañaba efectos para los terceros, tal registro no cumpliría los requisitos para ser considerado un registro especial respecto del cual pudieran aplicarse las recomendaciones pertinentes de la Guía. A este respecto se observó que, aun cuando la inscripción de una garantía real en el registro pertinente de la propiedad intelectual tuviera efectos constitutivos, el registro seguiría considerándose un registro especial en virtud de la Guía, al menos por cuanto la garantía real en él inscrita adquiriría eficacia frente a todas las partes.

59. Se sugirió que el párrafo 6 especificara que las situaciones en él descritas eran situaciones a las que, en virtud de la recomendación 4 b) de la Guía, sería aplicable la legislación en materia de propiedad intelectual.

60. Se estimó que los párrafos 8 a 11 deberían enmendarse para tratar principalmente de la oponibilidad a terceros, y no de cuestiones de prelación.

61. Se sugirió que en el párrafo 9 se especificara que las personas que consultaran el registro serían reclamantes potencialmente concurrentes respecto de la propiedad intelectual gravada. Se sugirió asimismo que se restara importancia a las dificultades, mencionadas en el texto, que pudiera plantear la búsqueda o consulta doble (en dos registros), dado que este tipo de consultas dobles se realizaba sin grandes dificultades en varios Estados.

62. A reserva de los cambios mencionados, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la oponibilidad a terceros de las garantías reales sobre propiedad intelectual que sean inscribibles en un registro de la propiedad intelectual.

## **3. Oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual no inscribibles en un registro de la propiedad intelectual**

63. Se sugirió que se hiciera referencia a la inscripción registral de una notificación sobre garantías reales constituidas sobre secretos comerciales. Se sostuvo que, por motivos de confidencialidad, las garantías reales sobre secretos comerciales no podían inscribirse en un registro de la propiedad intelectual. Se observó asimismo que, en cambio, era posible inscribir una notificación relativa a una garantía real sobre secretos comerciales debido al número limitado de datos que se revelaban en tal notificación. A este respecto se sugirió también que en el proyecto de anexo se examinaran los denominados “acuerdos condicionales de tecnología para terceros”, en virtud de los cuales, por ejemplo, se podía dar a un licenciataria acceso a programas informáticos sujetos a derechos de autor o a secretos comerciales en caso de que el licenciante pusiera fin a su apoyo, a su

mantenimiento o a la elaboración del producto licenciado. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la oponibilidad a terceros de las garantías reales que no sean inscribibles en un registro de la propiedad intelectual.

## **E. Sistema de inscripción registral**

### **1. Registro general de las garantías reales**

64. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata del registro general de las garantías reales.

### **2. Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual**

65. Se sugirió que en el párrafo 18 se hiciera referencia a otros regímenes internacionales de inscripción registral como los del Tratado sobre el Derecho de Patentes (Ginebra, 2000) y el del Reglamento del Consejo Europeo N° 40/941, de 20 de diciembre de 1993, sobre las marcas comerciales comunitarias. Se opinó que la mención de ejemplos de sistemas internacionales de inscripción registral que permitieran inscribir garantías reales sobre propiedad intelectual sería útil para complementar el análisis sobre la inscripción registral y la coordinación de registros. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de los registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual.

### **3. Coordinación de registros**

66. Se convino en invitar a los legisladores a que revisaran sus respectivos sistemas de registros generales de garantías reales y de la propiedad intelectual para cerciorarse de que son compatibles entre sí. Se convino también en que en esta sección se hicieran remisiones a los ejemplos 2 a 5 enunciados en la sección D del capítulo I del proyecto de anexo, pues esos ejemplos trataban de los efectos de la inscripción en registros de la propiedad intelectual y en registros generales de garantías reales, así como de la relación entre ambos tipos de registros. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la coordinación de registros.

### **4. Inscripción de avisos acerca de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros**

67. Se sugirió que, en la primera frase del párrafo 21, se hiciera referencia a la inscripción de un “aviso” o de una “notificación” referente a una garantía real sobre propiedad intelectual.

68. Se sugirió que, en el párrafo 22, se analizara la posibilidad de inscribir garantías reales sobre propiedad intelectual mientras se estuviera tramitando la solicitud de inscripción de propiedad intelectual en el registro de la propiedad intelectual.

69. A reserva de los cambios mencionados, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la inscripción de avisos o

notificaciones acerca de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros.

#### **5. Inscripción o consulta en dos registros**

70. Se sugirió que, en el párrafo 24, se agregara a la lista de casos referentes a la inscripción exclusiva en el registro general de las garantías reales para fines de operaciones garantizadas un cuarto caso referente a las situaciones en que la inscripción de una garantía real en un registro de la propiedad intelectual no tuviera efectos para terceros.

71. Se sugirió que, en el párrafo 25, se diera menos relieve a la afirmación de que el deber de diligencia era “igualmente” aplicable a todo otro bien mueble gravable, ya que, si bien el principio de la diligencia debida era el mismo, su naturaleza exacta podía variar en cierta medida en función del tipo concreto de bien en cada caso.

72. A reserva de los cambios mencionados, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la inscripción o consulta en dos registros.

#### **6. Fecha de validez de la inscripción**

73. Se sugirió que la sección del proyecto de anexo que trata de la fecha de validez de la inscripción fuera objeto de una nueva redacción, para tratar de cuestiones relativas a la validez para los terceros, y no de cuestiones de prelación, o que fuera trasladada a la sección dedicada al tema de la prelación. Se consideró que podían surgir problemas sobre la eficacia frente a terceros a causa de las distintas fechas de validez de una inscripción en el registro general de las garantías reales y en el registro pertinente de la propiedad intelectual.

74. A reserva de que se enmiende esta sección, a fin de que trate de las fechas de validez de la inscripción en el registro general de garantías reales y en el registro pertinente de la propiedad intelectual, en vez de ocuparse de cuestiones de prelación, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de dicha sección del proyecto de anexo.

#### **7. Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción**

75. Se sugirió que, en el párrafo 28, se explicara más la tercera vía haciendo referencia al hecho de que el acreedor garantizado no tendría necesidad de inscribir una enmienda con la identidad del nuevo cesionario y al hecho de que el cesionario adquiriría el bien gravado quedando sujeto a la garantía real.

76. Se sugirió que se modificara el párrafo 30 a fin de que no pudiera dar la falsa impresión de que, en lo que se refiere a las garantías reales sobre propiedad intelectual, en el proyecto de anexo se recomendaba a los Estados que, en relación con la propiedad intelectual gravada, adoptaran una decisión distinta a la que tomaran respecto de otros tipos de bienes gravados en lo que se refiere a las cuestiones especificadas en la recomendación 62 de la Guía.

77. Ahora bien, se formuló la reserva de que, si la tercera vía mencionada en el párrafo 28 no pasaba a ser el enfoque recomendado respecto de las garantías reales

sobre propiedad intelectual, un acreedor garantizado tendría que inscribir enmiendas en el registro cada vez que la propiedad intelectual gravada fuera objeto de una transferencia, de una licencia o de una sublicencia no autorizadas, corriendo el riesgo de perder su garantía real si no era informado a tiempo y no actuaba con celeridad. En particular se sostuvo, en relación con las licencias y las sublicencias, que si el acreedor garantizado no hubiera autorizado la concesión de una licencia y hubiera ejecutado su garantía real, el acto de ejecución implicaría la revocación de la licencia y de toda sublicencia, con lo cual todos los “licenciarios” se convertirían en infractores. A este respecto se observó que, tal como se había convenido en el Grupo de Trabajo, la cuestión de la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre propiedad intelectual frente a los infractores debería dejarse en manos del régimen de la propiedad intelectual.

78. Frente a este argumento, se consideró que, al menos en el caso de la propiedad intelectual para la que existiera un registro especial, el cesionario tendría que inscribir la transferencia en el registro y podría informarse al acreedor garantizado. Se observó asimismo que la recomendación 62 era únicamente aplicable a las transferencias y que, conforme a la Guía, las licencias no constituían transferencias. No obstante, dado que la caracterización de una licencia entraba en el ámbito del régimen de la propiedad intelectual, se señaló que si, en virtud de dicho régimen, un determinado tipo de licencia (por ejemplo, una licencia exclusiva) era considerada una transferencia y era tratada como tal, el hecho de que en el régimen de la propiedad intelectual tal licencia fuera tratada así implicaría que, en el marco de la Guía, también sería considerada una transferencia. A este respecto se mencionó que las recomendaciones generales deberían ser aplicables con miras a proteger las transferencias efectuadas o las licencias concedidas en el curso ordinario de los negocios y, por lo tanto, correspondería a cada Estado promulgante elegir una de las tres vías expuestas en el párrafo 28 (véanse los párrafos 97 a 100 *infra*).

79. A reserva de los cambios mencionados en los párrafos 75 y 76 *supra*, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción.

## **8. Inscripción de las garantías sobre marcas comerciales**

80. El Grupo de Trabajo procedió a examinar las recomendaciones relativas a la inscripción registral de garantías reales sobre marcas (es decir, marcas comerciales y marcas de servicios) formuladas por la Asociación Internacional de Marcas Comerciales, con miras a determinar si eran compatibles con la Guía.

81. Se estimó que las recomendaciones hechas en los apartados a), b), f) y g) del párrafo 32, referentes a la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre una marca, eran compatibles con la Guía, pues fomentaban los objetivos de transparencia y de inscripción en un registro especial o en un registro de garantías reales u otro registro comercial. En respuesta a una pregunta, se indicó que las recomendaciones no trataban de la prelación y que dejaban esta cuestión al arbitrio del derecho interno. Se convino en que ese enfoque sería compatible con la Guía, la cual, una vez promulgada, formaría parte del derecho interno.

82. Se observó asimismo que la recomendación del párrafo 32 c), en virtud de la cual la constitución de una garantía real sobre una marca no daba lugar a una

transferencia de la marca ni confería al acreedor garantizado el derecho a utilizarla, era también compatible con la Guía. A este respecto, se opinó que, en caso de ejecución, el acreedor garantizado podía vender la marca, pero no utilizarla. Con respecto a la recomendación del párrafo 32 l) se señaló además que, si el acreedor garantizado no podía utilizar la marca y el representante de la insolvencia tampoco la utilizaba, dicha marca podía perderse. Frente a este argumento se respondió que el acreedor garantizado tenía el derecho a mantener la marca, pero no estaba obligado a hacerlo, y que el concepto de la “no utilización excusable” de una marca podría implicar que dicha marca fuera preservada en caso de no ser utilizada a causa de la insolvencia del titular de los derechos sobre ella.

83. Además, se observó que la recomendación del párrafo 32 d) era compatible con la Guía debido a que preveía una regla supletoria para que las partes ejercieran derechos dentro de los límites del derecho aplicable. En cuanto a la recomendación del párrafo 32 e), se estimó que era compatible con la Guía, ya que ponía de relieve la importancia de la valoración de las marcas sin sugerir ningún método o sistema concreto para tal valoración. Con respecto a la recomendación del párrafo 32 h), se consideró que era compatible con la Guía por cuanto recomendaba la inscripción de notificaciones incluso en relación con los registros de marcas. En respuesta a una pregunta, se observó que las recomendaciones no eran aplicables a las marcas que no fueran inscribibles. A raíz de otra pregunta, se indicó que las palabras “en la fecha de validez de la garantía real” se referían a la validez de dicha garantía entre las partes y no a su validez frente a terceros.

84. Se observó que las recomendaciones de los apartados i), j) y k) del párrafo 32 eran compatibles con la Guía, pues preveían mecanismos de ejecución eficaces y la inscripción de toda sentencia o decisión administrativa revocatoria. En cuanto a la recomendación del párrafo 32 m), sujeta a la aprobación de las autoridades gubernamentales competentes, se opinó que era compatible con las recomendaciones de la Guía en lo relativo a un procedimiento de inscripción eficaz.

85. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo convino en que se mantuvieran en el texto las recomendaciones referentes a la inscripción de las garantías reales sobre marcas. Con respecto a la presentación de recomendaciones, el Grupo de Trabajo convino en que, si bien el párrafo 31 debería mantenerse en la sección del proyecto de anexo que trataba de la inscripción de las garantías reales sobre marcas comerciales, las recomendaciones del párrafo 32 deberían insertarse en las secciones pertinentes de dicho documento.

## **F. Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual**

### **1. El concepto de la prelación**

86. Se sugirió que, en el párrafo 33, se diera menos relieve a la afirmación relativa a un segundo cesionario que obtenga una transferencia de un titular de derechos que ya haya transferido sus derechos, dado que, en algunos Estados, el segundo cesionario podría ser objeto de protección por tratarse de un comprador de buena fe. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata del concepto de la prelación.

## **2. Identificación de los reclamantes concurrentes**

87. Se sugirió que, en el párrafo 34, habida cuenta de las anteriores deliberaciones del Grupo de Trabajo (véase el párrafo 20 d) *supra*), se suprimiera la referencia a los “infractores” en el examen de la cuestión de los reclamantes concurrentes. Se sugirió también que, en la tercera frase, la referencia al principio de remisión al régimen de la propiedad intelectual fuera objeto de una única frase, complementada con la idea de que tal principio sólo sería aplicable cuando existiera una regla distinta que se aplicara “específicamente” a las garantías reales sobre propiedad intelectual. Se sugirió también que se evitaran repeticiones o solapamientos con la sección de terminología. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la identificación de los reclamantes concurrentes.

## **3. Importancia del conocimiento que se tenga de una transferencia o gravamen anterior**

88. Se sugirió que, en la segunda línea del párrafo 36, se intercalaran las palabras “por lo general” entre “no será” y “un factor determinante”. En la segunda frase se propuso también que se sustituyeran las palabras “un aviso de su garantía” por “un aviso de la garantía real anteriormente constituida”. Además, se sugirió que se suprimiera la referencia a la primacía de la legislación en materia de propiedad intelectual, dado que las reglas de prelación basadas en el conocimiento previo no eran específicamente aplicables a la propiedad intelectual sino a todos los bienes en general. Esta sugerencia fue objeto de reservas por estimarse que esa cuestión debería dejarse en manos del régimen de la propiedad intelectual. Tras deliberar, se convino en añadir al párrafo palabras que restringieran la aplicación del principio de la primacía del régimen de la propiedad intelectual aludiendo a la existencia de reglas de prelación basadas en el conocimiento previo que fueran específicamente aplicables a la propiedad intelectual. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la importancia del conocimiento que se tenga de una transferencia o gravamen anterior.

## **4. Prelación de una garantía inscrita en un registro de la propiedad intelectual**

89. Se sugirió que, en el párrafo 37, se puntualizara que en la Guía sólo se hacía referencia a los sistemas de registros especiales cuando éstos permitían la inscripción de garantías reales y tal inscripción tenía efectos para los terceros. Por otra parte, se estimó que el párrafo 39 tal vez no fuera necesario, ya que, de no producirse ninguna inscripción, una garantía real carecería de eficacia frente a terceros, con lo cual el párrafo 40 sería suficiente. A reserva de estos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la prelación de una garantía real inscrita en un registro de la propiedad intelectual.

## **5. Prelación de una garantía real no inscribible en un registro de la propiedad intelectual**

90. Se sugirió que en el párrafo 42 se hiciera referencia a la recomendación 13 de la Guía, en virtud de la cual el otorgante tenía que tener derechos sobre el bien que se fuera a gravar o tenía que estar facultado para gravarlo a fin de que el acreedor

garantizado pudiera adquirir una garantía real. Se sugirió asimismo que se aludiera al régimen de la propiedad intelectual de algunos Estados, que permitía la adquisición de una garantía real por parte de una persona que ignorara que el otorgante no tenía derechos sobre el bien que fuera a gravarse. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la prelación de una garantía real no inscribible en un registro de la propiedad intelectual.

#### **6. Derechos reconocidos al cesionario de propiedad intelectual gravada**

91. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de los derechos reconocidos al cesionario de propiedad intelectual gravado.

#### **7. Derechos de los licenciarios en general**

92. En el Grupo de Trabajo se expresaron opiniones divergentes acerca de si un licenciario de propiedad intelectual gravada podía adquirir la licencia libre de la garantía real que el titular de los derechos de propiedad intelectual hubiera constituido y que hubiera hecho oponible a terceros antes del otorgamiento de la licencia. Según una opinión, era preciso que el acreedor garantizado autorizara la licencia en el acuerdo de garantía. De no ser así, el acreedor garantizado podría considerar que la concesión de una licencia constituía un acto de incumplimiento y podría así ejecutar su garantía real cobrando las regalías o vendiendo la licencia. Según otra opinión, cabía proteger al acreedor garantizado de dos maneras. El acreedor garantizado podría inscribir en un registro su garantía real sobre la propiedad intelectual gravada o convenir con el otorgante en que, como acreedor garantizado, pasaría a ser el titular de los derechos (es decir, se convertiría en un cesionario), si el régimen de la propiedad intelectual lo permitía. En el primer caso, un licenciario subsiguiente adquiriría la licencia sujeta al gravamen de la garantía real con el resultado de que, en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado podría ejecutar su garantía real y cobrar las regalías adeudadas en virtud del acuerdo de licencia o bien vender la licencia. En el segundo caso, toda licencia concedida por el otorgante de la garantía real sería un acto no autorizado y constituiría tanto un incumplimiento como una infracción.

93. En el Grupo de Trabajo hubo acuerdo general sobre el principio de que un licenciario debería adquirir una licencia sobre propiedad intelectual gravada quedando sujeto a una garantía real que hubiera constituido el licenciante y que hubiera sido oponible a terceros en el momento de ser otorgada la licencia. Además, las delegaciones coincidieron en general en que un licenciario debería adquirir la licencia libre del gravamen de la garantía real si el acreedor garantizado hubiera autorizado la licencia exenta de la garantía real. No obstante, se expresaron opiniones divergentes acerca de si un licenciario no exclusivo que actuara en el curso ordinario de sus negocios debería también adquirir la licencia sin el gravamen de la garantía real (véanse los párrafos 97 a 100 *infra*).

94. Con respecto a los párrafos 45 y 46, se estimó que debería aclararse que la ejecución de una garantía real sobre propiedad intelectual licenciada que fuera oponible a terceros podría implicar la transferencia de la propiedad intelectual gravada y, por tanto, la revocación de la licencia, y no que el acreedor garantizado pudiera poner fin a un acuerdo de licencia en el que no fuera parte.

95. Se sugirió que en el párrafo 46 se puntualizara que el mero hecho de que un titular de derechos constituyera una garantía real sobre su propiedad intelectual no impedía que dicho titular otorgara licencias. Además se sostuvo que, a fin de que una cláusula del acuerdo de garantía, por la que se impidiera al titular de los derechos otorgar licencias, tuviera efectos para los licenciatarios terceros, sería preciso efectuar una inscripción registral de tal cláusula. Frente a este argumento, se señaló que muchos regímenes de la propiedad intelectual no preveían la inscripción de garantías reales, y que, conforme a la Guía, el registro general de las garantías reales no estaba concebido de modo tal que pudieran inscribirse en él acuerdos de garantía o varias cláusulas de tales acuerdos. Se observó asimismo que la cuestión de si una licencia estaba autorizada o no entraba en el ámbito del régimen de la propiedad intelectual.

96. A reserva de los cambios mencionados y del análisis de los derechos de los licenciatarios no exclusivos que actúen en el curso ordinario de sus negocios (véanse a continuación los párrafos 97 a 100), el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de los derechos de los licenciatarios en general.

#### **8. Derechos del licenciatario no exclusivo de una licencia concedida en el curso ordinario de los negocios**

97. En el Grupo de Trabajo se expresaron opiniones discordantes acerca de si un licenciatario no exclusivo de una licencia concedida en el curso ordinario de los negocios adquiriría la licencia libre del gravamen de la garantía real o quedando sujeto a dicha garantía cuando ésta hubiera sido constituida por el licenciante y hubiera sido oponible a terceros en el momento de otorgarse la licencia.

98. Según una de las opiniones, tal licenciatario debería adquirir la licencia quedando sujeto a la garantía real (lo cual significaría que, en caso de incumplimiento y de ejecución de la garantía, la licencia quedaría revocada, a menos que se hubieran concertado otros acuerdos con el acreedor garantizado). Se opinó que, en varios Estados, se desconocía el concepto del “curso ordinario de los negocios”, por lo que resultaba difícil de aplicar. Se sostuvo que el concepto de otorgamiento de una licencia “en el curso ordinario de los negocios” no tenía precedentes en los regímenes de la propiedad intelectual, con lo cual resultaba difícil distinguir entre las licencias otorgadas “en el curso ordinario de los negocios” y las concedidas al margen de él. Se citó el ejemplo de las licencias de marcas comerciales, en cuyo contexto ese concepto resultaría sumamente problemático. Además, se opinó que el concepto de “curso ordinario de los negocios” no ofrecía una excepción válida a los licenciatarios no autorizados. Además, se adujo que muchas veces las licencias presentaban distintos rasgos y, por ejemplo, preveían derechos exclusivos y no exclusivos. Se señaló asimismo que no era necesario utilizar esos conceptos, ya que el actual régimen de la propiedad intelectual ya regulaba adecuadamente esa cuestión, dejándola al arbitrio de las partes en el acuerdo de garantía. A este respecto se consideró que, si el acreedor garantizado deseaba que el otorgante concediera licencias, autorizaría todas las licencias o, al menos, las que se ajustaran a ciertos criterios. En cualquier caso, los licenciatarios actuarían con la diligencia debida para determinar si una licencia se adquiriría “libre” de los efectos de una garantía real previamente otorgada.

99. En cambio, según otra opinión, un licenciataria no exclusivo de una licencia concedida en el curso ordinario de los negocios debería adquirir la licencia libre del gravamen de la garantía real (lo cual significaría que, en caso de incumplimiento y de ejecución de la garantía, la licencia podría, no obstante, seguir teniendo efectos). Se sostuvo que el concepto del “curso ordinario de los negocios” era un concepto simple y práctico muy difundido y utilizado. Además, se observó que la principal finalidad de la utilización de ese concepto era proteger las operaciones legítimas cotidianas, tales como las adquisiciones directas de programas informáticos sujetos a derechos de autor. Se indicó que, en tales operaciones, los compradores no deberían tener que consultar un registro ni adquirir los programas informáticos con sujeción a las garantías reales que hubieran constituido sobre ellos el fabricante de los programas o sus distribuidores. Además, se observó que el concepto del “curso ordinario de los negocios” no tenía nada que ver con la relación entre el licenciante y el licenciataria y que no implicaba en modo alguno que el licenciataria adquiriera una licencia sin estar sujeto a lo estipulado en el acuerdo de licencia y a la ley que rigiera dicho acuerdo. Además, se afirmó que, si el acreedor garantizado quería desalentar la concesión de licencias no exclusivas, podía exigir, en su acuerdo de garantía (o por otra vía), del prestatario (es decir, del licenciante) que insertara en todas las licencias no exclusivas una cláusula en virtud de la cual la licencia quedaría revocada si el acreedor garantizado del licenciante ejecutaba su garantía real. Del mismo modo, si el licenciante no deseaba que su licenciataria otorgara sublicencias, podía incluir en el acuerdo de garantía una cláusula con arreglo a la cual todo acto de concesión de una sublicencia por parte del licenciataria constituiría un incumplimiento en virtud del acuerdo de garantía que legitimaría al licenciante para revocar la licencia. Se estimó que nada de lo dispuesto en la Guía menoscabaría la aplicación de tales cláusulas entre el acreedor garantizado y su prestatario, o entre el licenciante y su licenciataria. Se observó asimismo que, normalmente, el acreedor garantizado no tendría ningún interés en proceder así, ya que el negocio del licenciante consiste en la concesión de licencias no exclusivas, y el acreedor garantizado esperará que el prestatario utilice las sumas cobradas en concepto de esos acuerdos de licencia para pagar la obligación garantizada.

100. Tras deliberar, se convino en que, en algunos casos (por ejemplo, en el de la venta directa de programas informáticos o de la concesión directa de licencias sobre ellos), los licenciarios deberían adquirir la licencia libre del gravamen de la garantía real constituida por el licenciante. Si bien algunas delegaciones se declararon dispuestas a que se formulara una recomendación que propiciara tal resultado, quizá sobre la base de conceptos como la autorización o la autorización implícita, se llegó en general a la conclusión de que resultaría difícil formular tal recomendación de manera abstracta sin dar ejemplos concretos. Así pues, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que, en la siguiente versión del proyecto de anexo, insertara ejemplos que ilustraran el modo en que el régimen de la propiedad intelectual regulaba la cuestión pertinente, así como propuestas de una posible recomendación para su inserción en el proyecto de anexo o de un comentario en que, de conformidad con la recomendación 4 b), se remitiera la cuestión a la ley que fuera específicamente aplicable a la propiedad intelectual.

**9. Prelación de una garantía otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciario**

101. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la prelación de una garantía otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por el licenciario.

**10. Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial**

102. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la prelación de una garantía sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial.

**11. Subordinación**

103. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la subordinación.

**G. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía relativo a propiedad intelectual**

**1. Aplicación del principio de la autonomía contractual**

104. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata del principio de la autonomía contractual.

**2. Legitimación del acreedor garantizado para demandar a un infractor del derecho gravado o para renovar su inscripción registral**

105. Se expresaron algunas dudas sobre la conveniencia de mantener el texto de la sección del proyecto de anexo que trata de la legitimación del acreedor garantizado para demandar a un infractor del derecho gravado o para renovar su inscripción registral. En defensa de dicho texto, se argumentó que, al igual que el capítulo pertinente de la Guía, esta sección pretendía enumerar algunas de las cuestiones que las partes tal vez desearan abordar en el acuerdo de garantía, así como establecer algunas normas que fueran aplicables, cuando las partes no hubieran concertado ningún acuerdo en sentido contrario, y que se atuvieran a las expectativas normales de las partes.

106. En cuanto al contenido de la sección, se expresó el parecer de que convendría ampliarlo abordando en general la gestión de la propiedad intelectual gravada. A este respecto se indicó que en la sección figuraba una lista indicativa de cuestiones que las partes tal vez desearan abordar sin que por ello quedaran excluidas otras cuestiones comprendidas en el ámbito de la autonomía contractual de las partes fijado por el régimen de la propiedad intelectual.

107. Con respecto a las recomendaciones enunciadas en la nota agregada al párrafo 63, se convino en que la primera de ellas era apropiada, pues hacía referencia al acuerdo entre las partes y debía, por tanto, mantenerse en el texto. La segunda recomendación recibió apoyo y, al mismo tiempo, fue objeto de críticas. En su defensa se argumentó que la recomendación reflejaba las expectativas normales de las partes. En contra de ella se observó que no era apropiada si no existía entre

las partes un acuerdo en virtud del cual el acreedor garantizado pudiera demandar a los infractores o renovar sus inscripciones registrales. Así las cosas, el Grupo de Trabajo optó por mantener la segunda recomendación en el texto, pero colocándola entre corchetes, con miras a volverla a examinar en una futura reunión.

108. A reserva de los cambios mencionados, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de esta sección del proyecto de anexo.

## **H. Derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual**

109. Se sugirió que en el párrafo 64 se puntualizara que un licenciataria, como deudor de las regalías pagaderas en virtud del acuerdo de licencia, tenía los derechos y obligaciones de un tercero deudor. A reserva de este cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de los derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual.

## **I. Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual**

### **1. Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con el régimen de la propiedad intelectual**

110. Se sugirió que, en el párrafo 66, se especificara que tanto la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en el Comercio Internacional como la Guía trataban de la cesión de créditos por cobrar, y no de los créditos por cobrar en general.

111. Se sugirió que, en la última frase del párrafo 67, se dejara claro que se preservaría la aplicación de las reglas de ejecución específicas en materia de propiedad intelectual al derecho interno general de procedimiento civil.

112. A reserva de los cambios mencionados, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la intersección del régimen de las operaciones garantizadas con el régimen de la propiedad intelectual.

### **2. Ejecución de la garantía según el tipo de propiedad intelectual gravada**

113. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo relativa a la ejecución de la garantía según el tipo de propiedad intelectual gravada.

### **3. Toma de “posesión” de la propiedad intelectual gravada**

114. Se sugirió que el párrafo 71 remitiera a la definición del término “posesión” para aclarar lo que se entiende por posesión efectiva.

115. Se sugirió que, en el párrafo 72, en aras de la coherencia terminológica, no se hablara de “venta” sino de “transferencia” de propiedad intelectual gravada.

116. A reserva de los cambios mencionados, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la toma de “posesión” de la propiedad intelectual gravada.

**4. Disposición de la propiedad intelectual gravada**

117. Se sugirió que, en el párrafo 73, a fin de aclarar que la cesión de la propiedad intelectual gravada era un resultado de la ejecución de la garantía y no un derecho del acreedor garantizado que actuara en calidad de titular del derecho gravado, se sustituyera el verbo “ceder” por la fórmula “efectuar la cesión del derecho gravado”. A reserva de dicho cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la disposición de la propiedad intelectual gravada.

**5. Derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada**

118. Se sugirió que, en la última frase del párrafo 75, se diera menos relieve a la afirmación de que el acreedor garantizado no pasa a ser titular del derecho intelectual gravado a resultas del proceso ejecutorio, dado que el acreedor garantizado podría adquirir la propiedad intelectual gravada a resultas de dicha ejecución. A reserva de dicho cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de los derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada.

**6. Propuesta por el acreedor garantizado de aceptar la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda**

119. Se sugirió que, en la quinta frase del párrafo 78, se evitara dar la impresión de que la inscripción registral era un requisito imperativo, formulando dicha frase de modo que quedara claro que aclararan que el acreedor garantizado debe efectuar dicha inscripción a fin de poder gozar de las ventajas inherentes a la misma. A reserva de dicho cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la propuesta por el acreedor garantizado de aceptar la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda.

**7. Cobro de regalías y otros derechos de licencia**

120. Se sugirió que en el párrafo 79 se aclarara que la Guía hacía suyos los principios que inspiraban la Convención sobre la Cesión de Créditos en lo que respecta a la cesión de créditos por cobrar. A reserva de dicho cambio, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata del cobro de regalías y otros derechos de licencia.

**8. Otros derechos contractuales del licenciante**

121. Tras deliberar, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de esta sección del proyecto de anexo.

**9. Ejecución de garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada**

122. Se sugirió que en el párrafo 81 se precisara el sentido de la denominada regla del agotamiento haciendo referencia a un “derecho de propiedad intelectual”, y no “a la propiedad intelectual” en sí, pues lo que se agotaba no era la propiedad sino el derecho, y definiendo dicha regla con una referencia concreta a la “primera venta o comercialización que se haga del bien gravado” en vez de con una referencia

general al “primer empleo” de dicho bien. A reserva de dichos cambios, el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de la sección del proyecto de anexo que trata de la ejecución de garantías constituidas sobre bienes corporales que llevan propiedad intelectual incorporada.

#### **10. Ejecución de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciario**

123. A reserva de que en el párrafo 86 se haga el mismo cambio que en el párrafo 78 (véase el párrafo 119 *supra*), el Grupo de Trabajo aprobó el contenido de esta sección del proyecto de anexo.

### **J. Ley aplicable a una garantía sobre propiedad intelectual**

#### **1. Ley aplicable en asuntos de propiedad intelectual**

124. Se convino en que se suprimiera la variante C del párrafo 97. Se opinó en general que al hacer remisión a la ley del lugar donde se lleve el registro, la variante C crearía incertidumbre acerca de cuál sería la ley aplicable o, al menos, incrementaría los gastos o el tiempo dedicado a la operación, dado que el acreedor garantizado tendría que averiguar cuál era el registro en el que estaba inscrita la propiedad intelectual que fuera a ser gravada.

125. Muchas delegaciones opinaron que tanto la variante A como la variante B tenían ventajas e inconvenientes. Se dijo a favor de la variante A que la ley en donde estuviera amparada la propiedad intelectual (*lex protectionis*) sería la ley aplicable a la titularidad del derecho intelectual con arreglo al régimen de la propiedad intelectual. Se observó además que al hacer remisión a la *lex protectionis*, la variante A daría lugar a que fuera aplicable una misma y única ley a un conflicto de prelación entre un cesionario y un acreedor garantizado. Se observó al mismo tiempo que la variante A tenía el inconveniente de que el acreedor garantizado tendría que inscribir su garantía en más de un país, lo cual elevaría probablemente el costo de la operación garantizada. Se observó además que la variante A no hacía mención de las organizaciones regionales que prestaban servicios de inscripción en un registro regional.

126. Se observó, a favor de la variante B, que al remitir a la ley del lugar donde el otorgante esté ubicado, daría lugar a la aplicación de una misma ley a la constitución, a la oponibilidad a terceros, a la prelación y a la ejecutoriedad de una garantía real. Se opinó que, a fin de no remitir un conflicto de prelación entre un cesionario y un acreedor garantizado a la ley de dos lugares (es decir, a la *lex protectionis* y a la ley del lugar donde esté ubicado el otorgante), la variante B remitía tal conflicto de prelación a la *lex protectionis*. Se observó que la variante B era útil al remitir otros conflictos de prelación, inclusive todo conflicto eventual con el representante de la insolvencia, a la ley del lugar donde estuviera ubicado el cedente, es decir, la ley del centro de sus principales intereses (es decir, a la sede real, aunque tal vez no legal, de la empresa cedente). A fin de no introducir en la variante B los problemas que se señalaron a la variante C (véase el párrafo 124), el Grupo de Trabajo convino en suprimir el texto que se presentó entre corchetes en la variante B.

127. Si bien se expresó el parecer de que cabría retener las dos variantes en el texto final del anexo, el Grupo de Trabajo convino en que se hiciera lo posible por

concertar una única recomendación, remitiendo al comentario el análisis de las ventajas e inconvenientes de cada una de estas dos variantes. A fin de facilitar las deliberaciones futuras, se pidió a la Secretaría que diera algunos ejemplos prácticos que ayudaran a valorar cada una de las dos variantes y que explicara con mayor detalle en el comentario las ventajas y los inconvenientes de una y otra variante. El Grupo de Trabajo convino también en la especial utilidad de la cooperación de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y de la Comisión Europea y pidió a la Secretaría que siguiera intentando mantener la cooperación y la coordinación con esas entidades.

## 2. Ley aplicable a asuntos contractuales

128. El Grupo de Trabajo aprobó el contenido de esta sección del proyecto de anexo.

## K. Repercusiones de la insolvencia en una garantía real sobre propiedad intelectual licenciada

129. Durante el período de sesiones se observó que las cuestiones que se remitirían al Grupo de Trabajo V conforme a la decisión de la Comisión<sup>12</sup> se referían a cuatro posibles situaciones (véase el párrafo 23 f) *supra*), que dependerán de que: a) sea el licenciante o el licenciataro quien haya otorgado una garantía real sobre sus derechos en virtud de la licencia; y b) se haya abierto un procedimiento de insolvencia contra el licenciante o contra el licenciataro. Las preguntas que cabría hacerse respecto de los efectos de un procedimiento de insolvencia sobre la garantía del acreedor garantizado en cada uno de los supuestos considerados podían verse descritos en el anexo del presente informe, en el que se daba entre corchetes una respuesta abreviada a cada una de las preguntas que se formulaban. Se estimó que en las preguntas se abordan también los efectos de que en el curso de un procedimiento de insolvencia contra una de las partes en el contrato de licencia se optara por mantener o por revocar el contrato de licencia. Además, las preguntas partían del supuesto de que las circunstancias de cada uno de los casos estudiados eran tales que, con arreglo a lo previsto en las recomendaciones 69 a 86 de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia*<sup>13</sup>, el deudor insolvente podría optar entre mantener o revocar el contrato de licencia. Se mencionó que en el cuadro no se abordaban otras cuestiones que podrían surgir, como el efecto de una paralización eventual de las actuaciones o de algún límite impuesto a la facultad del licenciataro para ceder sus derechos adquiridos en virtud de la licencia, así como el efecto de toda cláusula de intransferibilidad incorporada al contrato de licencia o de las denominadas cláusulas *ipso facto*, o incluso la cuestión del crédito ordinario por concepto de daños a que pueda dar lugar la revocación del contrato de licencia o la de los derechos adquiridos por un licenciataro que puedan ser retenidos a raíz de la revocación del contrato de licencia. Se observó que esas cuestiones eran tratadas en el marco general de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia*.

---

<sup>12</sup> *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/63/17)*, párr. 326.

<sup>13</sup> Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.05.V.10.

130. Se sugirió también que el Grupo de Trabajo VI pidiera al Grupo de Trabajo V que examinara, como tema suplementario, los derechos de un licenciatario de propiedad intelectual al abrirse un procedimiento de insolvencia contra el licenciante.

131. Se dijo que, al declararse abierto un procedimiento de insolvencia contra un licenciante de propiedad intelectual, el licenciante o el representante de su insolvencia estarían legitimados para revocar el contrato de licencia (véanse recomendaciones 69 a 86 de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia*). Se observó además que, por lo general, la revocación de la licencia privaría al licenciatario de los beneficios que le reportaría un contrato de licencia favorable, por lo que no sólo afectaría adversamente al licenciatario, sino que, en el supuesto de que el licenciatario hubiera otorgado una garantía sobre sus derechos en virtud de la licencia, perjudicaría también a la garantía otorgada al acreedor garantizado del licenciatario. Se dijo, por otra parte, que si bien, con arreglo a la recomendación 82 de la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia*, el licenciatario tal vez obtuviera un crédito ordinario por concepto de daños a raíz de la revocación de su licencia, era improbable que obtuviera una compensación plena del daño sufrido, por lo que su crédito ordinario tal vez aminoraría el daño sufrido pero no lo eliminaría.

132. Se observó que el régimen de la insolvencia de algunos Estados trataba de solucionar esta cuestión permitiendo que el licenciatario de ciertas categorías de propiedad intelectual pudiera optar por seguir utilizando la propiedad intelectual con arreglo a lo estipulado en el contrato de licencia, aun cuando el licenciante o el representante de su insolvencia hubiera revocado dicho contrato. De ser ese el caso, se opinó que el licenciatario estaría obligado a cumplir con todo lo estipulado en el contrato de licencia, pagando toda regalía que pasara a ser abonable con arreglo al contrato de licencia. Se mencionó, no obstante, que la masa de la insolvencia del licenciante quedaría exonerada de toda obligación en curso prevista en el contrato de licencia, como pudiera ser la de introducir mejoras. Se señaló también que, a resultas de ello, la única obligación impuesta al licenciante era la de seguir cumpliendo lo estipulado en la licencia de la propiedad intelectual, lo que no resultaría gravoso para la masa de la insolvencia del licenciante. Se observó que dicha solución permitiría conciliar el interés del licenciante insolvente en liberarse de un contrato engorroso con el interés del licenciatario por amparar su inversión en la licencia. Se dijo además que al amparar en cierto modo el interés del licenciatario, dicha solución ampararía también en igual medida al acreedor garantizado del licenciatario.

133. Se sugirió también que en el futuro anexo de la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas se indicara que un Estado promulgante tal vez tenga interés en plantearse la inclusión en su régimen de la insolvencia de una disposición, del tenor de la analizada en el párrafo anterior, por la que se prevea que el licenciatario podrá seguir disfrutando de sus derechos que le confiera el contrato de licencia, pese a que el licenciante sea objeto de un procedimiento de insolvencia y opte por revocar la licencia.

134. Se observó que convendría revisar cuidadosamente lo dispuesto en la *Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia* para cerciorarse de que las cuestiones no abordadas en el período de sesiones habían sido tratadas adecuadamente en dicha Guía. Predominó el parecer de que los asuntos tratados en

los párrafos anteriores y en las preguntas del cuadro que figura a continuación merecían ser objeto de cuidadoso estudio, particularmente porque la eficacia de una garantía real dependía de que la garantía pudiera sobrevivir en el marco del régimen de la insolvencia y porque diversos Estados estaban actualmente revisando su derecho interno a fin de resolver estas cuestiones.

135. Se sugirió también que en el proyecto de anexo se abordaran otras cuestiones. Esta propuesta se respaldó con el argumento de que podían plantearse dos tipos de conflictos de interés en caso de insolvencia de un licenciante que hubiera constituido una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual licenciado. Se observó que, por una parte, el acreedor garantizado podría tratar de vender cuanto antes el derecho de propiedad intelectual que estuviera sujeto a la garantía real y de cobrar su deuda del producto de la venta de tal derecho, especialmente cuando hubiera incertidumbre sobre el pago de las regalías o cuando su cobro no estuviera garantizado (por ejemplo, mediante una póliza de seguros).

136. Por otra parte, el representante de la insolvencia podría oponerse a la revocación inmediata del contrato de licencia y a la consiguiente venta por creer que continuando la ejecución del contrato de licencia se podrían obtener mejores resultados al optimizarse el valor del derecho de propiedad intelectual gravado.

137. En este contexto, se mencionó que, en virtud de la legislación de algunos Estados, el acreedor garantizado tenía derecho, de ser necesario, a pedir al representante de la insolvencia o al tribunal de la insolvencia que fijara un plazo jurídicamente vinculante para adoptar la decisión de seguir ejecutando o no el contrato de licencia, y que organizara una audiencia especial ante el tribunal de la insolvencia a fin de que éste mediara entre el representante de la insolvencia y el acreedor garantizado para así obtener una mayor protección de la obligación garantizada.

138. Se indicó que el resultado mencionado al final del párrafo 137 *supra* podía lograrse de diversas maneras, concretamente asegurando las regalías futuras que se deriven del contrato de licencia o pagando en efectivo y por adelantado una parte de la obligación garantizada.

139. En el Grupo de Trabajo las delegaciones manifestaron apoyo a todas las sugerencias mencionadas en los párrafos 129 a 138 *supra*. Según una opinión muy extendida, el texto sugerido debería remitirse al Grupo de Trabajo V y, a reserva de que ambos grupos de trabajo lo examinaran, debería incluirse en la próxima versión del anexo.

140. El Grupo de Trabajo decidió que los asuntos mencionados en los párrafos 129 a 138 de este documento (que incluían los que se planteaban en las preguntas del cuadro del anexo) serían remitidos al Grupo de Trabajo V y que, previo examen por ambos grupos de trabajo, el resultado se haría constar en la próxima versión del proyecto de anexo.

## V. Labor futura

141. Antes de concluir su período de sesiones, el Grupo de Trabajo procedió a deliberar sobre su futura labor. A este respecto, examinó una sugerencia en el sentido de que se diera orientación a los acreedores garantizados que aceptaran

propiedad intelectual como garantía para respaldar un crédito, en particular en relación con las prácticas de concesión de licencias. Según una opinión muy general, si bien sería útil que en el proyecto de anexo se analizara la cuestión en cierta medida, el tema era lo suficientemente importante y amplio para ser considerado un nuevo proyecto. Se sostuvo que tal proyecto podría figurar en una guía en la que se diera orientación a las partes en operaciones garantizadas y en que se analizaran las repercusiones de las prácticas de otorgamiento de licencias. Como ejemplos de una labor similar se mencionaron la labor que actualmente realiza la CNUDMI con la revisión de la Ley Modelo sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios, que podría incluir orientación para usuarios que no fueran legisladores o autoridades normativas (véase A/CN.9/615, párr. 14), así como la labor que en su momento llevó a cabo la Comisión encargada de la *Guía Jurídica de la CNUDMI para la Redacción de Contratos Internacionales de Construcción de Instalaciones Industriales*<sup>14</sup>. El Grupo de Trabajo convino en que, en la siguiente versión del proyecto de anexo, se hiciera un breve análisis de la cuestión. El Grupo de Trabajo convino asimismo en que el tema fuera tratado en su debido momento cuando deliberara sobre su futura labor.

142. En cuanto a su futura labor sobre el proyecto de anexo, el Grupo de Trabajo señaló que, según estaba previsto, su 15º período de sesiones tendría lugar en Nueva York del 27 de abril al 1º de mayo de 2009. Dado que el 36º período de sesiones del Grupo de Trabajo V estaba programado en Nueva York del 18 al 22 de mayo de 2009, se observó que probablemente no sería posible que los dos grupos de trabajo coincidieran para celebrar un período de sesiones conjunto a principios de 2009 para examinar las repercusiones de la insolvencia en una garantía real sobre propiedad intelectual, tal como inicialmente había previsto la Comisión en su 41º período de sesiones<sup>15</sup>. Se observó asimismo que, de acuerdo con el calendario provisional de reuniones, el 16º período de sesiones del Grupo de Trabajo VI tendría lugar en Viena del 7 al 11 de diciembre de 2009, a reserva de que la Comisión confirmara esas fechas en su 42º período de sesiones (Viena, 29 de junio a 17 de julio de 2009), mientras que, según el mismo calendario provisional, el 37º período de sesiones del Grupo de Trabajo V se celebraría en Viena del 5 al 9 de octubre de 2009, fechas también sujetas a confirmación por parte de la Comisión.

143. A este respecto, el Grupo de Trabajo acordó que sería conveniente que los períodos de sesiones de ambos grupos de trabajo en el segundo semestre de 2009 se programaran de modo tal que, de considerarse necesario, pudieran celebrar un período de sesiones conjunto. Según una opinión muy extendida entre las delegaciones, convendría hacer todo lo posible por concluir cuanto antes el debate sobre la repercusión de la insolvencia en una garantía real sobre propiedad intelectual, a fin de que, a fines de 2009 o a principios de 2010, el resultado de las deliberaciones al respecto pudiera hacerse constar en el proyecto de anexo. A este respecto, el Grupo de Trabajo estimó que podría concluir su labor sobre el proyecto de anexo en su 16º período de sesiones (hacia fines de 2009) o en su 17º período de sesiones (a principios de 2010), de modo que podría presentar dicho proyecto a la Comisión para que lo aprobara definitivamente y lo adoptara en su 43º período de sesiones, en 2010.

<sup>14</sup> Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.87.V.10.

<sup>15</sup> *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/63/17)*, párr. 326.

## Anexo

## Efectos de un procedimiento de insolvencia sobre los derechos de un acreedor garantizado en cuatro situaciones distintas

	<i>Licenciante declarado insolvente</i>	<i>Licenciatario declarado insolvente</i>
<i>Licenciante que otorga una garantía sobre sus derechos a raíz de un contrato de licencia (básicamente su derecho al cobro de las regalías)</i>	<p>Pregunta:</p> <p>¿Qué sucederá si un licenciante o su síndico de la insolvencia opta por que se mantenga la licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>)<sup>a</sup>.</p> <p>Respuesta:</p> <p>El licenciatario seguirá obligado a pagar las regalías con arreglo al contrato de licencia y el acreedor garantizado del licenciante retendrá su garantía tanto sobre el derecho del licenciante a cobrar dichas regalías como sobre el producto de tal derecho, es decir, sobre el cobro de toda regalía que sea abonada.</p> <p>Pregunta:</p> <p>¿Qué sucederá si el licenciante o su síndico de la insolvencia opta por revocar el contrato de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>).</p> <p>Respuesta:</p> <p>El licenciatario no deberá abonar regalía alguna que hubiera pasado a ser abonable tras la fecha de revocación del contrato de licencia pero deberá pagar toda regalía que fuera ya abonable con anterioridad a la fecha de revocarse la licencia; el acreedor garantizado del licenciante dispondrá de una garantía sobre el derecho al cobro de toda garantía abonable con anterioridad a la revocación del contrato de licencia y sobre las sumas ya abonadas por concepto de regalía, pero no tendrá garantía alguna sobre el derecho al cobro de unas regalías futuras no exigibles a raíz de la revocación de la licencia.</p>	<p>Pregunta:</p> <p>¿Qué sucederá si el licenciatario o su síndico opta por que se siga cumpliendo el contrato de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>).</p> <p>Respuesta:</p> <p>El licenciante conservará su derecho al cobro de las regalías con arreglo al contrato de licencia, por lo que el acreedor garantizado del licenciante conservará su garantía tanto sobre el derecho del licenciante al cobro de regalías como sobre el producto de tal derecho, es decir, sobre el cobro de toda regalía que sea abonada.</p> <p>Pregunta:</p> <p>¿Qué sucederá si el licenciatario o su síndico de la insolvencia revoca el contrato de licencia con arreglo a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>).</p> <p>Respuesta:</p> <p>El licenciatario dejará de estar obligado a pagar regalías a raíz de la revocación del contrato de licencia, pero seguirá debiendo toda regalía no abonada que haya vencido con anterioridad a la revocación de la licencia; el acreedor garantizado tendrá una garantía real sobre el derecho al cobro de toda regalía vencida con anterioridad a la revocación de la licencia y sobre las sumas abonadas anteriormente por concepto de licencia, pero no tendrá garantía real alguna sobre el cobro de unas regalías futuras no exigibles a raíz de la revocación de la licencia.</p>
<i>Licenciatario que otorga una garantía sobre sus derechos a raíz de un contrato de licencia (básicamente su derecho al uso de la propiedad intelectual licenciada)</i>	<p>Pregunta:</p> <p>¿Qué sucederá si el licenciante opta por que se mantenga la licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>).</p> <p>Respuesta:</p> <p>El licenciatario retendrá sus derechos con arreglo a la licencia y el acreedor garantizado del licenciatario seguirá teniendo su garantía constituida sobre los derechos licenciados.</p>	<p>Pregunta:</p> <p>¿Qué sucederá si el licenciatario opta por seguir cumpliendo el contrato de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse recomendaciones 69 a 86 de la <i>Guía Legislativa de la CNUDMI sobre el Régimen de la Insolvencia</i>).</p> <p>Respuesta:</p> <p>El licenciatario retendrá sus derechos con arreglo al contrato de licencia y el acreedor garantizado conservará su garantía constituida sobre los derechos licenciados.</p>

---

**Licenciante declarado insolvente****Pregunta:**

¿Qué sucederá si el licenciante o el síndico de su insolvencia opta por revocar la licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse recomendaciones 69 a 86 de la *Guía Legislativa de la CNUMI sobre el Régimen de la Insolvencia*).

**Respuesta:**

El licenciatario perderá los derechos licenciados respecto de todo período ulterior a la revocación, pero retendrá todo derecho que hubiera adquirido con anterioridad a la revocación; el acreedor garantizado del licenciatario seguirá teniendo una garantía sobre los derechos licenciados al licenciatario respecto de todo período anterior a la revocación de la licencia.

---

**Licenciatario declarado insolvente****Pregunta:**

¿Qué sucederá si el licenciatario o el síndico de su insolvencia opta por revocar el contrato de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (véanse recomendaciones 69 a 86 de la *Guía Legislativa de la CNUMI sobre el Régimen de la Insolvencia*).

**Respuesta:**

El licenciatario no dispondrá de los derechos licenciados respecto de todo período posterior a la fecha de revocación de la licencia, pero retendrá todo derecho que hubiera adquirido con anterioridad a la revocación de la licencia; el acreedor garantizado del licenciatario seguirá teniendo una garantía real sobre los derechos licenciados al licenciatario respecto de todo período anterior a la revocación de la licencia.

---

<sup>a</sup> *Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.05.V.10.*