



Asamblea General

Distr. limitada
29 de agosto de 2008
Español
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional**
Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)
14º período de sesiones
Viena, 20 a 24 de octubre de 2008

Anexo a la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas concerniente a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual (Parte 2)

Nota de la Secretaría*

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
IV. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual.	1-14	4
A. La noción de la oponibilidad a terceros	1-4	4
B. Oponibilidad a terceros de una garantía sobre propiedad intelectual no inscribible en un registro de la propiedad intelectual.	5-11	5
C. Oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual no inscribible en un registro de la propiedad intelectual.	12-14	7
V. Sistema de inscripción registral	15-32	8
A. Registro general de las garantías reales	15-16	8
B. Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual.	17-18	9
C. Coordinación de registros.	19-20	10

* La presente nota se presenta con dos semanas de retraso, respecto del plazo exigido de diez semanas previas al comienzo de la reunión, por razón del volumen de trabajo sumamente intenso y de la necesidad de llevar a cabo las consultas y de ultimar las consiguientes enmiendas.



D.	Inscripción de avisos acerca de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros	21-23	10
E.	Inscripción o consulta en dos registros	24-25	11
F.	Fecha de validez de la inscripción	26-27	12
G.	Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción	28-30	12
H.	Inscripción de las garantías sobre marcas comerciales	31-32	14
VI.	Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual	33-61	15
A.	El orden de prelación	33	15
B.	Identificación de los reclamantes concurrentes	34-35	16
C.	Importancia del conocimiento que se tenga de una transferencia o gravamen anterior	36	16
D.	Prelación de una garantía inscrita en un registro de la propiedad intelectual ..	37-40	17
E.	Prelación de una garantía real no inscribible en un registro de la propiedad intelectual	41-42	18
F.	Derechos reconocidos al cesionario de propiedad intelectual gravada	43	18
G.	Derechos de los licenciatarios en general	44-48	19
H.	Derechos del licenciatario de una licencia concedida en el curso normal del negocio del licenciante	49-55	20
I.	Prelación de una garantía otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciatario	56-59	23
J.	Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial	60	24
K.	Subordinación	61	24
VII.	Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía constituida sobre propiedad intelectual	62-63	25
A.	Aplicación del principio de la autonomía contractual	62	25
B.	Legitimación del acreedor garantizado para enjuiciar a un infractor del derecho gravado o para renovar su inscripción registral	63	25
VIII.	Derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual	64	26
IX.	Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual	65-89	26
A.	Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con el régimen de la propiedad intelectual	65-68	26
B.	Ejecución de la garantía según cuál sea la índole de la propiedad intelectual gravada	69-70	28
C.	Toma de “posesión” de la propiedad intelectual gravada	71-72	28

D.	Disposición de la propiedad intelectual gravada	73-74	29
E.	Derechos adquiridos a raíz de un acto de disposición de la propiedad intelectual gravada	75-77	29
F.	Propuesta por el acreedor garantizado de aceptar la propiedad intelectual gravada en satisfacción de la deuda.	78	30
G.	Cobro de regalías y otros derechos de licencia.	79	31
H.	Otros derechos contractuales del licenciante	80	31
I.	Ejecución de garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven propiedad intelectual incorporada	81-84	31
J.	Ejecución de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciatario ..	85-89	32
X.	Ley aplicable a una garantía sobre propiedad intelectual.	90-98	34
A.	Ley aplicable en asuntos de propiedad intelectual	90-97	34
B.	Ley aplicable en asuntos contractuales	98	37
XI.	Ley aplicable en asuntos contractuales		37

IV. Oponibilidad a terceros de una garantía real sobre un derecho de propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrs. 1 a 14, consúltense A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 137 a 145, y A/CN.9/649, párrs. 29 a 31.]

A. La noción de la oponibilidad a terceros

1. Como ya se mencionó la Guía distingue entre la constitución de una garantía real (exigibilidad de la garantía entre las partes) y su oponibilidad a terceros. Una garantía real sólo pasará a ser oponible a terceros si se inscribe un aviso de la misma en un registro general de las garantías reales o en un registro especial, caso de que exista dicho registro y de que la garantía sea inscribible en el mismo (véase recomendación 38). Cabrá hacer la inscripción antes o después de crearse la garantía o de concluirse el acuerdo de garantía (véase recomendación 67), pero la garantía sólo será oponible a terceros una vez creada (véase recomendación 29).

2. Dichas recomendaciones se aplican igualmente a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. Ahora bien, a tenor del apartado b), de la recomendación 4, si el régimen de la propiedad intelectual de un Estado prescribe que las garantías sobre ciertos tipos de propiedad intelectual sólo serán oponibles a terceros a raíz de su inscripción en el correspondiente registro de la propiedad intelectual, las recomendaciones de la Guía dan la razón en este punto al régimen de la propiedad intelectual. Si dicho régimen exige que, en lugar de un aviso, se ha de inscribir un documento con efectos constitutivos o declaratorios, y no meramente de oponibilidad a terceros, la Guía dará también la razón a dicho régimen. Pero, si la inscripción en un registro de la propiedad intelectual no dota a la garantía inscrita de oponibilidad a terceros, dicho registro no será tenido por registro especial por lo que no le serán aplicables las recomendaciones de la Guía a dicho respecto. La Guía será, por lo demás, aplicable en todo supuesto en el que el régimen de la propiedad intelectual no se ocupe de estos asuntos. Todo Estado que desee incorporar a su derecho interno el régimen recomendado en la Guía puede tener interés en revisar su régimen de la propiedad intelectual con miras a disponer que, en la medida en que un derecho de propiedad intelectual sea inscribible en un registro de la propiedad intelectual, toda garantía real constituida sobre dicho derecho lo será igualmente (en cuanto a los requisitos y los efectos jurídicos de la inscripción, véase más adelante el capítulo relativo al régimen registral).

3. En algunos Estados, la constitución y la ejecución de una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual se rige por reglas idénticas a las aplicables a las garantías constituidas sobre otras categorías de bienes inmateriales mientras que en otros Estados el régimen de la propiedad intelectual ha previsto reglas especiales a dicho respecto que serán aplicables cuando el bien gravado sea un derecho de propiedad intelectual. Ahora bien, es muy frecuente que el régimen de la propiedad intelectual haya previsto métodos especiales para hacer oponibles a terceros las garantías constituidas sobre ciertas categorías de propiedad intelectual. La práctica aplicable difiere según que el derecho de propiedad intelectual sea inscribible en un registro especial (por ejemplo, las patentes, marcas comerciales y, en algunos países, los derechos de autor), o no lo sea (por ejemplo, los derechos de autor, en

algunos países y los secretos comerciales). Estas cuestiones se abordarán más adelante en las secciones B y C del presente capítulo.

4. La Guía utiliza la fórmula “oponible a terceros” para indicar que la garantía constituida sobre cierto bien será oponible a toda persona, que no sea ni el otorgante de la garantía ni el acreedor garantizado, que tenga, o pase a tener en el futuro, algún derecho reclamable sobre dicho bien. Los acreedores del otorgante así como todo cesionario, arrendatario o licenciataria del bien gravado son conceptuales como terceros interesados. En el régimen de la propiedad intelectual sucede, en cambio, que la oponibilidad a terceros de un derecho puede referirse no sólo a la oponibilidad de una garantía constituida sobre un derecho de propiedad intelectual sino también a la oponibilidad del derecho de propiedad originario o del derecho transferido o licenciado a otra persona. Por ello, en el contexto de la propiedad intelectual, el término “terceros” puede referirse no sólo al reclamante concurrente de un acreedor garantizado sino también al cesionario y al licenciataria de la propiedad intelectual concurrentes entre sí, así como al infractor eventual de un derecho de propiedad intelectual (que no será, claro está, ni reclamante concurrente -término no utilizado en el régimen de la propiedad intelectual- ni cesionario concurrente). Estas dos acepciones del término oponibilidad no deben ser confundidas. Mientras que la oponibilidad de una garantía real frente a todo reclamante concurrente del acreedor garantizado es objeto del régimen de las operaciones garantizadas, la oponibilidad de un derecho de propiedad intelectual frente a todo cesionario, licenciataria o infractor de ese derecho (sin que intervenga garantía real alguna) será únicamente objeto del régimen de la propiedad intelectual. La Guía no se ocupa del significado del término “terceros” en el régimen de la propiedad intelectual.

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez no considere oportuno hablar de infractores en el presente contexto. Tanto el término “reclamante concurrente” en el régimen de las operaciones garantizadas como el término “cesionario concurrente” en el régimen de la propiedad intelectual presuponen una operación legítima. El infractor de un derecho será, por definición, un tercero no autorizado o sin legitimidad alguna. Conforme a sus objetivos, ni la Guía ni su Anexo introducen cambio alguno a este respecto.]

B. Oponibilidad a terceros de una garantía sobre propiedad intelectual no inscribible en un registro de la propiedad intelectual

5. Con arreglo a la Guía, toda garantía u otro gravamen constituido sobre propiedad intelectual que, a tenor del régimen de la propiedad intelectual, sea inscribible en un registro de la propiedad intelectual que dote a los derechos inscritos de oponibilidad a terceros, podrá hacerse oponible a terceros mediante inscripción en dicho registro o en el registro general de las garantías reales (véase recomendación 38).

6. La situación tal vez sea distinta con arreglo al régimen de la propiedad intelectual. En algunos países, la garantía real no será oponible a terceros, y en algunos de ellos ni siquiera será exigible entre las partes (es decir, no habrá nacido), salvo que esté inscrita en el registro de la propiedad intelectual pertinente. El régimen de la propiedad intelectual de otros Estados dispone, en cambio, que la garantía real nace y será oponible a terceros al concluirse el acuerdo de garantía, sin

necesidad alguna de inscripción. El requisito de inscripción en el registro de la propiedad intelectual puede dar pie a un tercero, por ejemplo un cesionario de buena fe de un derecho gravado, para invocar la prelación de su derecho inscrito sobre toda garantía anterior no inscrita, aun cuando dicha garantía siga siendo oponible a otros terceros. En otros Estados, la garantía real nace al concluirse el acuerdo de garantía, pero su inscripción en el registro de la propiedad intelectual pertinente puede ser necesaria para que la garantía sea oponible a terceros, si es que, por ejemplo, la norma procesal aplicable sólo reconoce la inscripción como prueba de la garantía. En algunos otros Estados, no está prevista la inscripción de las garantías reales en un registro de la propiedad intelectual, lo que obligará a buscar alguna otra vía para hacerlas oponibles. Por último, en algunos Estados, cabrá conseguir la oponibilidad a terceros de una garantía real mediante su inscripción tanto en un registro de la propiedad intelectual como en el registro general de las garantías reales, si es que existe.

7. En todo caso, la Guía no recomienda que se adopte una regla que requiera la inscripción de la garantía tanto en el registro de la propiedad intelectual pertinente como en el registro general de las garantías reales. Con arreglo a las recomendaciones de la Guía bastará con inscribir la garantía en el registro general de las garantías reales o, si la garantía es inscribible en un registro de la propiedad intelectual, bastará con inscribirla en dicho registro. La Guía se ocupa de la diversa eficacia de la inscripción en uno u otro registro mediante una regla que da prelación a la garantía o a todo otro derecho inscrito en un registro de la propiedad intelectual (véanse recomendaciones 77 y 78). La Guía parte del supuesto de que, si un acreedor garantizado prevé que se presentarán reclamantes concurrentes (en el sentido dado a este término por la Guía) y estima necesario asegurar su prelación, dicho acreedor inscribirá su garantía en el registro de la propiedad intelectual. De no existir dicho registro o de no admitir dicho registro la inscripción de una garantía real, así como en todo supuesto en el que la prelación del acreedor garantizado no esté en entredicho, la Guía parte del supuesto de que el acreedor garantizado inscribirá su garantía en el registro general de las garantías reales.

8. Con arreglo a la Guía, sucedería, por ejemplo, que si A otorga a B una garantía constituida sobre una patente y B inscribe su garantía en el registro general de las garantías reales, y si A transfiere a continuación la titularidad de la patente ya gravada a C que la inscribe en el registro de patentes (caso de exigirle el régimen legal de las patentes), C habría adquirido su patente libre de todo gravamen, dado que la garantía real no estaba inscrita en el registro de patentes (véase recomendación 78). Sucedería también que si A, en vez de transferir su patente, constituye una segunda garantía sobre ella a favor de C y C es el único en efectuar la inscripción de su garantía en el registro de patentes (de estar así previsto en el derecho de patentes), con arreglo a la Guía, la garantía de C gozaría de prelación (véase recomendación 77, apartado a)). En uno y otro caso, dado que la inscripción en el registro de patentes dotará a la garantía de prelación, todo tercero que desee adquirir una garantía inscribible en el registro de patentes podrá consultar únicamente dicho registro, sin que sea necesario consultar además el registro general de las garantías reales.

9. Si para determinar la prelación de la garantía que desee adquirir, un tercero ha de consultar los dos registros, dada la estructuración distinta de uno y otro registro, dicho tercero tendrá que consultar el registro general de las garantías reales por el

nombre del otorgante de la garantía y el registro de patentes por el número identificador de la patente (salvo que alguno de los registros lleve dos índices, uno por el nombre de los otorgantes y otro por la descripción de los bienes gravados), De no llevar algún registro dos índices, sólo cabría resolver esta dificultad conciliando el régimen de inscripción de los dos registros de tal modo que la inscripción de una garantía en el registro especial de la propiedad intelectual sea transmisible por vía electrónica al registro de las garantías reales de la ubicación del otorgante, donde dicha garantía sería indizada bajo el nombre u otro dato identificador del otorgante. Para que la transmisión sea posible, será preciso que el autor de la inscripción o el personal del registro de la propiedad intelectual inscriba un aviso que sea también inscribible en el registro general de las garantías reales.

10. La prelación reconocida a una garantía inscrita en el registro especial de la propiedad intelectual no significa que su inscripción en el registro general de las garantías reales carezca de todo interés, ya que esa inscripción seguirá dando prelación a la garantía inscrita sobre otros acreedores (por ejemplo, sobre el administrador de la insolvencia del otorgante y sobre todo acreedor ulteriormente inscrito en el registro general de las garantías reales). Además, las garantías sobre ciertas categorías de propiedad intelectual pudieran no ser inscribibles en un registro de la propiedad intelectual, por lo que serían únicamente inscribibles en el registro general de las garantías reales.

11. En los anteriores párrafos se parte del supuesto de que los dos registros están ubicados en el mismo Estado, pero de no ser así se suscitarán cuestiones relativas a la ley aplicable que se examinan más adelante (véase cap. X *infra*).

C. Oponibilidad a terceros de las garantías sobre propiedad intelectual no inscribible en un registro de la propiedad intelectual

12. Con arreglo a la Guía, una garantía constituida sobre propiedad intelectual que no sea inscribible en un registro de la propiedad intelectual podrá hacerse oponible a terceros por inscripción de un aviso en el registro general de las garantías reales. La misma regla sería aplicable en supuestos en los que una garantía sobre propiedad intelectual inscribible en un registro de la propiedad intelectual no haya sido inscrita en dicho registro o en supuestos en los que su inscripción no la haga oponible a terceros. En todos estos casos, bastará con inscribir un aviso en el registro general de las garantías reales para que la garantía inscrita sea oponible a terceros (véanse recomendaciones 29, 32, 33 y 38). La Guía no recomienda a los Estados que no dispongan de un registro especial para ciertas categorías de propiedad intelectual que creen dicho registro a fin de poder inscribir las garantías constituidas sobre dichos derechos. Tampoco recomienda que aquellos Estados que no autoricen la inscripción de las garantías reales en su registro de la propiedad intelectual enmienden la normativa aplicable a fin de autorizar dicha inscripción. Cabe, claro está, que un Estado que decida aplicar las recomendaciones de la Guía desee autorizar la inscripción de las garantías reales en su registro o registros actuales de la propiedad intelectual.

13. Los Estados adoptan enfoques muy distintos en materia de inscripción registral en el marco de su régimen legal de la propiedad intelectual. En algunos Estados cuyo régimen de las operaciones garantizadas se inspira en la noción de la prenda no posesoria, la carencia de un registro general supondría que la garantía real no

podrá hacerse oponible a terceros con arreglo a su régimen legal de las operaciones garantizadas, y dado que la prenda no constituye una transferencia del bien gravado, tampoco podrá ser inscrita en su registro de la propiedad intelectual. En otros Estados, principalmente aquellos en los que su régimen legal de las operaciones garantizadas se inspira en la noción de hipoteca, la garantía real será tratada como una variante más de la transferencia de “la titularidad” por lo que podrá hacerse oponible a terceros al igual que cualquier otra transferencia de la titularidad inscribible en su registro de la propiedad intelectual. Por ello, en esos mismos Estados toda garantía que no suponga transferencia de la titularidad no podrá ser inscrita en su registro de la propiedad intelectual. Por último, unos cuantos Estados imponen requisitos adicionales, consistentes habitualmente en el pago de un impuesto del timbre u otros derechos cobrados por el Estado, o la obligación de notificar la operación a algún órgano administrativo, como pudiera ser la sociedad nacional de autores o la sociedad recaudatoria del país.

14. En todo supuesto en el que el régimen de la propiedad intelectual no autorice la inscripción de las garantías reales en su registro de la propiedad intelectual, el régimen recomendado por la Guía autoriza la inscripción de un aviso de dichas garantías en el registro general de las garantías reales (véase recomendación 38). Ahora bien, si con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, la transferencia de propiedad intelectual para fines de garantía o la hipoteca o prenda constituida sobre propiedad intelectual es inscribible en el registro de la propiedad intelectual y si dicha inscripción goza de prelación, el acreedor garantizado deberá hacer valer por dicha vía su “garantía real” atípica haciéndola inscribir en el registro de la propiedad intelectual. De nuevo, todo Estado que se inspire en las recomendaciones de la Guía podrá optar por integrar su normativa legal de las operaciones garantizadas y de la propiedad intelectual, sustituyendo todos sus dispositivos actuales de garantía real por una única noción unitaria de las garantías reales.

V. Sistema de inscripción registral

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrs. 15 a 31, consúltese A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 149 a 161 y A/CN.9/649, párrs. 32 a 40.]

A. Registro general de las garantías reales

15. Conforme se observó, la Guía recomienda que se establezca un registro general de las garantías reales (véanse recomendaciones 54 a 75). Por lo general, la Guía prevé que dicho registro facilite un método eficiente para hacer que una garantía real sobre bienes actuales o futuros sea oponible a terceros, así como una fuente de consulta fiable para la determinación de la prelación basada en la fecha y hora de inscripción y para averiguar si los bienes ofrecidos en garantía por el otorgante están o no libres de gravamen. Con arreglo a este enfoque, se inscribirá un aviso, en vez del propio acuerdo de garantía u otro documento (véase recomendación 54, apartado b)). Dicho aviso deberá facilitar únicamente los datos básicos de la garantía real inscrita (véase recomendación 57).

16. La Guía ha previsto reglas precisas para la identificación del otorgante con independencia de si se trata de una persona individual o jurídica. Los avisos deben ir indizados a fin de poder ser consultados por el nombre o algún otro dato identificador fiable del otorgante (véanse recomendaciones 54, apartado h), y 58

a 63). La Guía contiene otras recomendaciones destinadas a simplificar el funcionamiento y la consulta del registro.

B. Registros destinados a ciertas categorías de propiedad intelectual

17. Conforme se dijo anteriormente, muchos Estados llevan registros de la transferencia de derechos de propiedad intelectual. En algunos de esos registros se permite también la inscripción de las garantías reales constituidas sobre dichos derechos. Por ejemplo, la mayoría de los Estados llevan registros de patentes y de marcas comerciales, pero no todos ellos han previsto la inscripción en dichos registros de una garantía real. Además, en algunos Estados, la inscripción de un aviso de una garantía real o de algún otro derecho no hará que esa garantía o derecho sean oponibles a terceros. Por último, algunos Estados han previsto un registro similar para los derechos de autor, aun cuando esta práctica no es general.

18. Si bien el registro de la propiedad intelectual de algunos Estados se lleva mediante la inscripción de un mero aviso, la mayoría de ellos exige la inscripción del propio documento originario del derecho inscrito. En dichos registros se habrá de anotar el documento de transferencia completo o, en algunos casos, un memorando que describa las condiciones esenciales de la transferencia. Junto a los registros nacionales, funcionan ciertos registros de la propiedad intelectual internacionales que se rigen por tratados bastante recientes que simplifican el proceso de inscripción. Por ejemplo, los requisitos de inscripción de marcas comerciales fueron simplificados por el Tratado de Marcas Comerciales de 1994, en sus artículos 10 y 11, por el Tratado de Marcas Comerciales de Singapur, así como por los formularios modelo de inscripción internacional que llevan adjuntos. La razón por la que se exige la inscripción del documento completo o de un memorando de la transferencia que contenga sus cláusulas esenciales es la necesidad de que haya transparencia en este campo. Por ello, es esencial que el documento o el memorando de la transferencia identifique el derecho transferido y su alcance preciso a fin de dar suficiente aviso a todo tercero que consulte el registro para negociar una utilización óptima del derecho inscrito. Los registros de la propiedad intelectual suelen estar indizados por el derecho intelectual inscrito y no por el dato identificador del otorgante (titular del derecho de propiedad intelectual). Esta práctica se debe a la necesidad de consultar el registro en función del propio derecho de propiedad intelectual inscrito, ya que dicho derecho puede tener dos o más coautores o coinventores o puede haber sido objeto de varias transferencias de la titularidad.

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee pronunciarse sobre la procedencia de examinar más en detalle los registros internacionales de la propiedad intelectual y su utilidad para la inscripción de garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual. Un mayor recurso a los registros internacionales de la propiedad intelectual facilitaría la adopción de un enfoque integrado en materia de inscripción registral de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual, posibilitando consultas de alcance transnacional.]

C. Coordinación de registros

19. Dado que la cuestión de la coordinación de registros puede incidir sobre el régimen de la propiedad intelectual aplicable, la Guía ha tratado de resolverla haciendo una remisión general al régimen de la propiedad intelectual y a las reglas de prelación aplicables. Por ello, la Guía no aborda en modo alguno la cuestión de si será posible la inscripción en un registro de la propiedad intelectual, ni los requisitos o efectos de dicha inscripción. Aún en supuestos en los que un registro de la propiedad intelectual no haya previsto la inscripción de una garantía real o no reconozca la oponibilidad a terceros de la garantía inscrita, la Guía se abstiene de recomendar nada que sea contrario a dichas prácticas. Ahora bien, la Guía sí formula recomendaciones concernientes a la inscripción de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual en el registro general de las garantías reales. Ello significa que en la medida en que el régimen de la propiedad intelectual regule los efectos de la inscripción de una garantía real en un registro de la propiedad intelectual, la Guía hace remisión a dicho régimen (recomendación 4, apartado b)). Ahora bien, si el régimen de la propiedad intelectual no se ocupa de estas cuestiones, la Guía será aplicable. Además, conforme se ha dicho, la Guía ha previsto reglas de prelación apropiadas para la coordinación de registros. Por ello, aun cuando la Guía ha previsto la inscripción en el registro general de las garantías reales, a fin de no restar fiabilidad al registro de la propiedad intelectual (u otro registro especial), particularmente en supuestos en los que el régimen de la propiedad intelectual no regule la prelación entre las inscripciones en diversos registros, la Guía reconoce la prelación de una garantía real inscrita en el correspondiente registro de la propiedad intelectual sobre la garantía inscrita en el registro general de las garantías reales (véase recomendación 77, apartado a)). Por dicho motivo, la Guía ha previsto que el cesionario de un derecho de propiedad intelectual lo adquirirá, en principio libre de todo gravamen previamente creado, salvo que se haya inscrito dicho gravamen en el registro de la propiedad intelectual (siempre que dicha inscripción sea posible con arreglo al régimen de la propiedad intelectual) (véanse recomendaciones 78 y 79).

20. Los Estados que deseen aplicar lo recomendado en la Guía en su derecho interno tal vez deseen estudiar la mejor manera de coordinar su registro de la propiedad intelectual con el registro general de las garantías reales que vayan a introducir con arreglo a la Guía. Por ejemplo, tal vez se estime oportuno exigir que el registro de la propiedad intelectual transmita al registro general de las garantías reales un aviso de toda inscripción pertinente para este último registro (o viceversa). Claro está, la transmisión de dicho aviso se vería simplificada y agilizada si el funcionamiento de los registros está ya informatizado.

D. Inscripción de avisos acerca de las garantías constituidas sobre derechos de propiedad intelectual futuros

21. Un rasgo esencial del registro general de las garantías reales que se recomienda en la Guía es la posibilidad de inscribir garantías sobre los bienes futuros del otorgante. Ello significa que la garantía inscrita puede recaer sobre los bienes que el otorgante vaya a producir o adquirir ulteriormente (véase recomendación 17). El aviso inscrito puede asimismo recaer sobre bienes identificados por una descripción genérica (véase recomendación 66). Por ello, si la garantía está constituida sobre todas las existencias actuales o futuras, dicha

descripción bastará para identificar en el aviso inscrito al bien así gravado. Dado que la prelación se rige por la fecha de inscripción, el prestamista mantiene así su prelación sobre las existencias futuras. Esta solución facilita la apertura de créditos renovables, dado que el prestamista, que renueva así su crédito, sabe que conservará su prelación anterior sobre las existencias renovadas del deudor que garanticen su crédito.

22. Ahora bien, la mayoría de los registros de propiedad intelectual no admiten la inscripción de garantías constituidas sobre bienes futuros. Dado que las transferencias de propiedad intelectual o las garantías sobre dicha propiedad van indizadas por el derecho de propiedad intelectual afectado, sólo podrán ser inscritas una vez que dicho derecho haya sido inscrito en el registro de la propiedad intelectual. Ello significa que una inscripción de una garantía real sobre derechos futuros o aún inexistentes no sería válida por lo que será necesario efectuar una nueva inscripción de la garantía cada vez que se adquiera un nuevo derecho que sea objeto de la garantía.

23. Si el régimen de la propiedad intelectual no permite adquirir, transferir o gravar derechos de propiedad intelectual no inscritos en el registro de la propiedad intelectual, la Guía no interfiere con dicha prohibición y no permite que se otorgue una garantía sobre dichos derechos futuros. Ahora bien si el régimen de la propiedad intelectual no prohíbe la constitución de una garantía sobre derechos futuros, la Guía autoriza la constitución de dicha garantía y su oponibilidad a terceros. Tal vez proceda que todo Estado que desee inspirarse en las recomendaciones de la Guía reconsidere la conveniencia de permitir en su derecho interno la inscripción del aviso de una garantía constituida sobre derechos de propiedad intelectual futuros.

E. Inscripción o consulta en dos registros

24. Como ya se indicó, la Guía hace remisión al régimen de la propiedad intelectual en todo lo concerniente a la inscripción de una garantía real en un registro de la propiedad intelectual y reconoce expresamente que gozará de prelación, con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas, toda garantía inscrita en dicho registro. Con arreglo a la Guía no será necesario inscribir un aviso ni efectuar una búsqueda en más de un registro. Cabe asimismo que la inscripción en el registro general de las garantías reales sea únicamente necesaria y útil en el marco de las operaciones garantizadas: a) cuando el bien gravado sea un derecho de propiedad intelectual no inscribible con arreglo al régimen de la propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de autor o los secretos comerciales en numerosos Estados); b) cuando una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual no sea inscribible en un registro de la propiedad intelectual; o c) cuando los demás acreedores garantizados hagan únicamente la inscripción en el registro general de las garantías reales. Por el contrario, será preferible hacer la inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual siempre que, por ejemplo: a) el bien gravado es inscribible en un registro especial que permite la inscripción de garantías reales oponibles a terceros (sería el caso, en muchos Estados, de las patentes o marcas comerciales); o b) cuando el acreedor garantizado sienta la necesidad de asegurar su prelación, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual aplicable, frente a otros acreedores garantizados o cesionarios del derecho intelectual gravado.

25. Antes de concertar una operación garantizada, todo acreedor eventual que desee obrar con diligencia efectuará una búsqueda para averiguar si existe ya algún reclamante eventual concurrente que goce de prelación sobre la garantía ofrecida. Dicho acreedor comenzará por examinar la cadena de titularidad del bien gravable a fin de verificar la legitimidad del derecho del otorgante sobre la propiedad intelectual gravable a fin de que la garantía sea, llegado el caso, válida (pero este deber de diligencia es igualmente aplicable a todo otro bien mueble gravable). A diferencia de un registro de la propiedad intelectual, el registro general de las garantías reales no lleva un registro de la titularidad de los bienes gravados, por lo que la cadena de titularidad deberá ser investigada en el correspondiente registro de la propiedad intelectual, en el supuesto, claro está, de que la propiedad intelectual gravable sea inscribible en un registro. El acreedor eventual procederá, en dicho caso, a averiguar si algún titular anterior del derecho intelectual gravable ha constituido una garantía sobre dicho derecho que goce de prelación sobre la garantía que le sea ofrecida. Por último, el acreedor garantizado deberá cerciorarse de la prelación existente entre las inscripciones en uno y otro registro. En casos en los que la prelación dependa únicamente de la inscripción en el registro pertinente de la propiedad intelectual, conforme a lo previsto en la Guía, bastará con consultar dicho registro. De lo contrario (así como, si la garantía no es inscribible en dicho registro especial), el acreedor garantizado tal vez haya de consultar los dos registros.

F. Fecha de validez de la inscripción

26. Con arreglo al derecho de patentes y de marcas comerciales de muchos países, la prelación de una garantía u otro derecho inscrito será computable a partir de la fecha de solicitud de la inscripción (lo cual resulta ventajoso en todo supuesto en el que la inscripción lleve cierto tiempo). Con arreglo a la Guía, la inscripción del aviso de una garantía real será válida a partir del momento en que los datos del aviso queden anotados en el registro y esos datos estén a disposición de toda persona que lo consulte (véase recomendación 70). De estar informatizado el registro, la inscripción de un aviso será válida a partir del momento de inscripción. Ahora bien, cuando el registro se lleva sobre papel, el aviso inscrito sólo será válido algo después de su inscripción.

27. Dado que la Guía otorga prelación a la garantía real inscrita en un registro especial cualquiera que sea la fecha de inscripción (véanse recomendaciones 77 y 78) la diversidad de criterios aplicables para la determinación de la fecha de inscripción no debería causar problemas. Cuando la garantía constituida sobre una patente o marca comercial pase a ser oponible a terceros por inscripción en un registro especial con arreglo al derecho interno aplicable en materia de patentes o marcas comerciales, la garantía así inscrita gozará de prelación sobre toda garantía inscrita en el registro de las garantías reales, aún cuando su inscripción sea anterior.

G. Repercusión de la transferencia de un derecho de propiedad intelectual gravado sobre la validez de la inscripción

28. La Guía recomienda que el régimen de las operaciones garantizadas se ocupe de las repercusiones que pueda tener la transferencia del bien gravado sobre la validez de la inscripción en el registro general de las garantías reales que se introduzca a raíz de la promulgación del nuevo régimen legal (véase recomendación 65). El comentario de la recomendación 65 examina tres vías

posibles para resolver esta cuestión. La primera consistiría en disponer que, al transferirse un bien gravado, el acreedor garantizado dispondrá de cierto plazo para hacer inscribir una enmienda por la que se identifique al cesionario como nuevo otorgante de la garantía. Si el acreedor garantizado no cumpliera este requisito, su garantía seguiría siendo en principio oponible a terceros. Ahora bien, dicha garantía quedaría supeditada al derecho o a la garantía de todo comprador o acreedor que adquiriera su derecho o su garantía sobre el bien gravado con posterioridad a su transferencia, pero antes de haberse inscrito el aviso dando la identidad del nuevo otorgante. Una segunda vía para resolver esta cuestión sería la de prever cierto plazo de gracia para la inscripción de la enmienda contado a partir del momento en el que el acreedor garantizado se entere efectivamente de la transferencia del bien gravado efectuada por el otorgante. Una tercera vía consistiría en disponer que la transferencia del bien gravado no repercuta en modo alguno en la oponibilidad a terceros de una garantía debidamente inscrita.

29. De adoptarse la tercera vía, el acreedor garantizado inscrito no necesitará volver a inscribir aviso alguno acerca de su garantía real. Ahora bien, un cesionario ulterior del derecho gravado tal vez no consiga averiguar, mediante una consulta del registro de la propiedad intelectual, si algún titular anterior del derecho cedido, que no sea su transferente, constituyó o no una garantía sobre el derecho que vaya a ser gravado en garantía. Por el contrario, si un Estado adoptara la segunda vía examinada, el acreedor garantizado se verá obligado a inscribir un nuevo aviso por el que se identifique al cesionario como nuevo otorgante. En dicho caso, el acreedor garantizado habría de asumir la carga de seguir la pista al bien gravado (carga que sería mayor o menor, según que el Estado promulgante opte por la primera o la segunda vía sugerida). Ahora bien, estas dos vías permitirían que un cesionario ulterior del derecho transferido se entere de toda garantía constituida sobre dicho derecho, aun cuando su otorgante sea un titular anterior al transferente inmediato en la cadena de titularidad del derecho transferido.

30. Esta cuestión puede ser importante para las garantías constituidas sobre propiedad intelectual cuando dicha propiedad vaya a ser transferida. Todo Estado promulgante deberá considerar las ventajas y desventajas de cada una de las soluciones propuestas, particularmente en el marco de cada categoría de propiedad intelectual. Por ejemplo, con arreglo al primer enfoque anteriormente mencionado, un acreedor garantizado que vaya a abrir un crédito respaldado por los derechos de autor completos de una película habría de inscribir sucesivamente a todo nuevo licenciataria o sublicenciataria de la película (siempre que la normativa aplicable en materia de derechos de autor conceptúe una licencia como una transferencia del derecho gravado inscribible en el registro) a fin de mantener su prelación frente a ellos y frente a sus acreedores garantizados. Ello supondría una carga gravosa para el prestamista que tal vez le disuada de otorgar crédito respaldado por dicho tipo de bienes. Por el contrario, dicha solución facilitaría la búsqueda por el prestamista eventual de un sublicenciataria de toda garantía anterior sobre el bien ofrecido en garantía, mediante una sola consulta del registro, por el nombre del sublicenciataria. La disyuntiva está en que en un caso se impone al acreedor garantizado inicial la tarea de seguir el rastro al bien gravado, haciendo inscribir cada transferencia sucesiva y en el segundo se impone al acreedor ulterior la tarea de investigar la cadena entera de titularidad del bien ofrecido en garantía para averiguar si existe algún gravamen anterior sobre dicho bien. A este respecto, debe observarse que con arreglo al régimen de la propiedad intelectual una transferencia o una garantía real

anterior conserva su prelación sobre toda transferencia o garantía ulterior sin que se haya de inscribir el nombre de todo cesionario ulterior del bien gravado.

H. Inscripción de las garantías sobre marcas comerciales

31. La Asociación Internacional de Marcas Comerciales (“INTA”) emitió una serie de recomendaciones respecto de la inscripción registral de las garantías constituidas sobre marcas comerciales o de fabricación¹. En particular, la INTA se pronunció a favor de que se buscara la uniformidad y se adoptaran las mejores prácticas en materia de métodos y técnicas de inscripción registral de las garantías constituidas sobre marcas comerciales o de fabricación, al reconocer que: los derechos de propiedad intelectual, así como las marcas comerciales y de servicio, constituyen un factor de creciente importancia en orden a la obtención de crédito financiero para fines comerciales; la falta de coherencia en la inscripción registral de las garantías sobre marcas comerciales es fuente de incertidumbre y constituye un riesgo para los derechos del propietario de la marca; muchos Estados carecen de medios adecuados de inscripción de marcas; y muchos otros aplican criterios divergentes y conflictivos para determinar cuáles son los datos inscribibles. La INTA dictaminó que toda iniciativa internacional en este campo, a cargo de organizaciones como la CNUDMI, pudiera reportar notables beneficios a la reglamentación de las prácticas seguidas en materia de inscripción registral y otros aspectos jurídicos de las garantías constituidas para fines financieros sobre marcas comerciales, particularmente en países en desarrollo.

32. Los principales rasgos de las mejores prácticas en este campo son los siguientes:

- a) debería ser inscribible toda garantía constituida sobre una marca registrada o cuya inscripción esté ya solicitada;
- b) para dar aviso de una garantía real, se recomienda su inscripción en la oficina nacional de marcas comerciales o en todo otro registro mercantil pertinente cuya consulta sea gratuita y a ser posible por medios electrónicos;
- c) la constitución de una marca en garantía no debe dar lugar a la transferencia de la titularidad de la marca gravada ni conferir al acreedor garantizado un derecho a utilizarla;
- d) todo acuerdo de garantía debería estipular que el acreedor garantizado estará facultado para adoptar toda medida que pueda ser necesaria, con arreglo al derecho interno, para mantener la inscripción registral de la marca;
- e) la valoración de una marca para fines de garantía deberá hacerse por algún método fiable que sea admisible para el derecho interno, por lo que no se recomienda ningún método o técnica en particular;
- f) la inscripción de una garantía en la oficina local de marcas comerciales debería bastar para perfeccionarla, al igual que su inscripción en todo otro lugar que sea admisible para el derecho interno, como pudiera ser un registro mercantil;

¹ Véase http://www.inta.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1517&Itemid.

g) si el derecho interno aplicable exige que, para perfeccionar el gravamen, será preciso inscribirlo en algún otro lugar, además de la oficina local de marcas, deberá ser posible la doble inscripción requerida;

h) deben reducirse al mínimo los trámites exigibles y los derechos abonables por concepto de inscripción de una garantía, por lo que debería bastar para perfeccionarla presentar un documento fehaciente que indique: i) la existencia de la garantía, ii) las partes interesadas, iii) el número o la solicitud de inscripción de la marca gravada, iv) la índole de la garantía constituida, y v) su fecha de validez;

i) cualquiera que sea la vía ejecutoria prevista, el ejercicio de la garantía por venta a raíz de una sentencia, decisión administrativa u otro hecho determinante, debiera resultar sencillo;

j) la oficina de marcas competente deberá anotar sin demora toda sentencia o decisión administrativa revocatoria de los datos inscritos y adoptar toda otra medida administrativa que proceda; pero debería bastar con depositar una copia certificada conforme de la sentencia o decisión revocatoria;

k) de ser activable la ejecución de la garantía por algún hecho que no sea una decisión judicial o administrativa, el derecho interno debería prever alguna vía sencilla para dejar constancia registral del hecho, cuya consulta sea gratuita y, a ser posible, realizable por vía electrónica;

l) de ser declarado en quiebra o de verse el propietario de la marca gravada imposibilitado por algún otro motivo para mantener la inscripción de la marca, y de no haberse estipulado nada al respecto, el titular de la garantía (o el síndico de la quiebra, si procede) debería estar facultado para mantener inscripción de la marca, con tal de que ello no confiera al acreedor garantizado el derecho a utilizarla; y

m) la oficina o agencia pública competente deberá dejar, sin demora, constancia de todo documento por el que se libere al bien gravado, mediante una anotación cuya consulta, de ser posible, sea gratuita y accesible por vía electrónica.

VI. Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrs. 33 a 61, consúltese A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 1 a 25, y A/CN.9/649, párrs. 41 a 56.]

A. El orden de prelación

33. Con arreglo a la Guía, el orden de prelación será lo que determine cuál de los reclamantes concurrentes está legitimado para ser pagado primero a raíz de la venta de un bien gravado por incumplimiento del deudor. Con arreglo al régimen de la propiedad intelectual la prelación sirve, en cambio, para determinar la titularidad o validez de un derecho de propiedad intelectual. En muchos países, cuando el titular de un derecho de propiedad intelectual lo transfiere, dicho titular originario no podrá hacer una segunda transferencia de ese mismo derecho. De ser éste el caso, no se planteará cuestión de prelación alguna en el sentido dado a este término por la Guía. Por consiguiente, la Guía no sería aplicable y este asunto quedaría al arbitrio del régimen de la propiedad intelectual. Con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, no cabe crear una garantía sobre un derecho de propiedad intelectual sin

estar legitimado para hacerlo. Por igual motivo, con arreglo a la Guía un otorgante no podrá constituir un gravamen sobre determinado bien sin estar legitimado para hacerlo (véase recomendación 13).

B. Identificación de los reclamantes concurrentes

34. Por “reclamante concurrente” debe entenderse, en el marco de la financiación garantizada, un acreedor garantizado (que, con arreglo a la Guía, pudiera ser también un cesionario a título de garantía), un cesionario del bien gravado, un acreedor judicial o el representante de la insolvencia del otorgante. En el marco de la propiedad intelectual, se habla a veces de “titular conflictivo” para designar a los titulares de derechos conflictivos (cesionarios o licenciarios) concurrentes entre sí o incluso con algún infractor del derecho de propiedad intelectual disputado. Por ello, con arreglo al principio enunciado en el apartado b) de la recomendación 4, la Guía no sería aplicable a un conflicto entre cesionarios o licenciarios del derecho disputado, salvo que algún cesionario haya adquirido su derecho de propiedad intelectual mediante cesión del mismo a título de garantía y el régimen de la propiedad intelectual no haya previsto ninguna regla de prelación aplicable al punto en conflicto. Por igual razón, la Guía no será aplicable a un conflicto entre un cesionario del bien gravado que lo adquirió de un acreedor garantizado a raíz de una venta ejecutoria de su garantía y otro acreedor garantizado ulterior que obtuvo su garantía sobre dicho bien del mismo otorgante, ya que esta disputa no constituye un conflicto de prelación genuino con arreglo a la Guía (pero sí podría ser un conflicto regulado por el régimen de la propiedad intelectual).

35. Por el contrario, la Guía sería aplicable a conflictos de prelación como los siguientes: a) entre una garantía inscrita en el registro general de las garantías reales y una garantía inscrita en el registro pertinente de la propiedad intelectual (en el supuesto de que una garantía real sea inscribible en dicho registro); b) entre dos garantías inscritas en el registro pertinente de la propiedad intelectual (en el supuesto de que esas garantías sean inscribibles en dicho registro); c) entre el titular de un derecho transferido o licenciado y una garantía real sobre dicho derecho; y d) entre dos garantías inscritas en el registro general de las garantías reales.

C. Importancia del conocimiento que se tenga de una transferencia o gravamen anterior

36. Con arreglo a la Guía, el mero conocimiento de la existencia de un gravamen anteriormente constituido no será un factor determinante de la prelación (véase recomendación 93). Por ejemplo, una garantía de un acreedor que tuviera conocimiento de dicho gravamen podrá no obstante gozar de prelación si el nuevo acreedor hace inscribir un aviso de su garantía (o si la hace oponible a terceros por algún otro medio), adelantándose al beneficiario de la garantía anterior. En cambio, muchos regímenes de la propiedad intelectual disponen que una transferencia ulterior o una garantía ulteriormente constituida sólo gozará de prelación si su inscripción es anterior y se hizo sin conocimiento de una transferencia anterior conflictiva. La primacía reconocida en estos casos al régimen de la propiedad intelectual, en virtud del apartado b) de la recomendación 4, salvaguardaría la primacía de estas reglas de prelación para las que el conocimiento previo constituye un factor determinante de la prelación. Ahora bien, todo Estado que promulgue un régimen basado en la Guía debe considerar si procede retener estas reglas de

prelación, basadas en el conocimiento previo, respecto de los conflictos de prelación entre una garantía real y el derecho de un reclamante concurrente (es decir, entre un acreedor garantizado y el cesionario del derecho gravado u otro reclamante).

D. Prelación de una garantía inscrita en un registro de la propiedad intelectual

37. La Guía recomienda que una garantía inscrita en un registro especial (particularmente en un registro de la propiedad intelectual, si dicho registro admite la inscripción de una garantía real) dote a dicha garantía de una prelación superior a la de una garantía inscrita en el registro general de las garantías reales, aun cuando su fecha de inscripción sea posterior (véanse recomendaciones 77 y 78). Esta recomendación sería aplicable en toda garantía constituida sobre un derecho de propiedad intelectual.

38. Es decir, si existe un conflicto de prelación entre dos garantías reales, una de ellas inscrita en el registro general de las garantías reales y la otra en el registro pertinente de la propiedad intelectual, la Guía daría prelación a la garantía inscrita en el registro de la propiedad intelectual (véase recomendación 77, apartado a)). Pero si las dos garantías están inscritas en el registro pertinente de la propiedad intelectual, gozará de prelación la primera que haya sido inscrita (véase recomendación 77, apartado b)).

[Nota para el Grupo de Trabajo: tal vez el Grupo de Trabajo desee reconsiderar si desea mantener la primacía reconocida al orden de prelación del registro de la propiedad intelectual en supuestos en que dicho orden favorezca el criterio del conocimiento previo sobre la regla basada en el orden de inscripción propugnada en la Guía en aras de una mayor transparencia del orden de prelación de las garantías reales. Se diría que de no haberse efectuado una inscripción en el registro de la propiedad intelectual, no se planteará ninguna cuestión que sea propiamente objeto del régimen de la propiedad intelectual, por lo que debería ser aplicable el orden de prelación previsto en la Guía.]

39. En supuestos en los que, pese a ser inscribible en un registro de la propiedad intelectual, no se haya inscrito la garantía en dicho registro, serán aplicables las recomendaciones de la Guía a todo conflicto de prelación entre dicha garantía no inscrita y una garantía que se haya inscrito en el registro general de las garantías reales. Ahora bien, si el régimen de la propiedad intelectual dispone que dichas garantías no serán oponibles a un cesionario o licenciatario del derecho intelectual gravado que si hayan inscrito el derecho que les haya sido transferido o licenciado en el registro de la propiedad intelectual, será aplicable el orden de prelación establecido por el registro de la propiedad intelectual.

40. De producirse un conflicto de prelación entre el derecho adquirido por el cesionario de la propiedad intelectual gravada y una garantía real que, al efectuarse la transferencia, estaba inscrita en el registro pertinente de la propiedad intelectual, el cesionario del derecho de propiedad intelectual lo adquiriría gravado por la garantía. Ahora bien, si el acreedor garantizado no ha inscrito su garantía en el registro pertinente de la propiedad intelectual, el cesionario adquirirá el derecho que le haya sido transferido libre de todo gravamen (véanse recomendaciones 78 y 79). Por ello, si A constituye un gravamen sobre una patente a favor de B que hace inscribir su garantía en el registro general de las garantías reales, y A transfiere

ulteriormente la titularidad de la patente a C, que la hace inscribir en el registro de patentes, con arreglo a la Guía, C adquirirá dicha patente libre de todo gravamen, dado que la garantía no había sido inscrita en el registro de patentes (véase recomendación 78). Por ello mismo, si A, en lugar de transferir su derecho de propiedad intelectual constituye sobre dicho derecho un gravamen a favor de C, que es el único beneficiario de una garantía que la inscribe en el registro de patentes, con arreglo a la Guía, la garantía de C prevalecería (véase recomendación 77, apartado a)). En uno y otro caso, al primar la inscripción en el registro de patentes, con arreglo a la Guía, todo tercero que haya consultado el registro de patentes no necesitará consultar el registro general de las garantías reales. En todos los ejemplos citados, el régimen de la propiedad intelectual es el que determina quién es el cesionario de un derecho de propiedad intelectual y los requisitos que han de cumplirse para la transferencia de dicho derecho. Debe también observarse que un registro de la propiedad intelectual sólo inscribirá avisos de garantías constituidas sobre propiedad intelectual. Dicho registro no inscribiría aviso alguno sobre una garantía constituida sobre un bien corporal que lleve incorporada de alguna forma propiedad intelectual.

E. Prelación de una garantía real no inscribible en un registro de la propiedad intelectual

41. De no ser inscribible la garantía constituida sobre un derecho de propiedad intelectual en el registro pertinente de la propiedad intelectual, la prelación de dicha garantía vendrá determinada, por lo general, por el orden de inscripción de un aviso al respecto en el registro general de las garantías reales (véanse recomendaciones 4, apartado b), y 77). Ahora bien, de haber alguna regla de prelación contraria determinada por razones propias del régimen de la propiedad intelectual (y no por razones del régimen general de la propiedad en materia de obligaciones), dicha regla en contrario será la que prevalezca.

42. Todo cesionario o licenciatario subsiguiente de un derecho gravado lo adquirirá, en principio, sujeto a la garantía real (véase recomendación 79). Ahora bien si la propiedad intelectual fue transferida por el otorgante antes de constituir la garantía real, el acreedor garantizado no adquirirá garantía alguna al aplicarse la regla de que el primero será el que adquiere, basada en el principio del *nemo dat* que la Guía reconoce.

F. Derechos reconocidos al cesionario de propiedad intelectual gravada

43. Conforme se dijo anteriormente, con arreglo a la Guía, el cesionario de un bien gravado (aun cuando sea propiedad intelectual) adquiere habitualmente dicho bien sujeto a toda garantía que fuera oponible a terceros al efectuarse la transferencia (véase recomendación 79). Se reconocen dos excepciones a esta regla. La primera se da cuando el acreedor garantizado haya autorizado la enajenación del bien gravado libre de todo gravamen (véase recomendación 80, apartado a)). La segunda excepción se refiere a las transferencias efectuadas en el curso normal del negocio del transferente (véase recomendación 81, apartado a)). Debe señalarse que, con arreglo a la Guía, una licencia de propiedad intelectual no constituye una transferencia de la misma. Por ello las reglas de la Guía aplicables a la cesión de bienes gravados no serán aplicables a las garantías constituidas sobre propiedad

intelectual que haya sido ulteriormente licenciada. En todo caso, dada la primacía reconocida al régimen de la propiedad intelectual por el apartado b) de la recomendación 4, la Guía no altera la tipificación conceptual de una licencia (particularmente de una licencia exclusiva) por el régimen de la propiedad intelectual.

G. Derechos de los licenciarios en general

44. La propiedad intelectual suele ser objeto de licencia y es frecuente que el licenciante constituya gravámenes para obtener crédito financiero garantizado con los derechos que retiene sobre la propiedad licenciada, como pudiera ser la titularidad o el cobro de las regalías, así como la autorización dada al licenciario a utilizar la propiedad intelectual licenciada.

45. Si el titular de la propiedad intelectual constituye un gravamen sobre ella que luego hace oponible a terceros y licencia ulteriormente la propiedad intelectual así gravada, el licenciario adquirirá, en principio, su licencia sujeta al gravamen constituido por el licenciante (véase recomendación 79). Ello significa que, si el licenciante incumple la obligación garantizada y si el prestamista hace valer su garantía sobre las regalías abonables al licenciante por el licenciario, el prestamista podrá cobrar dichas regalías directamente del licenciario (véase recomendación 168), dado que el cobro de dichas regalías sería conceptualizado como un simple crédito por cobrar del otorgante de la garantía. Además, a falta de toda estipulación en contrario o de la aplicación de la excepción invocable en favor de las licencias concedidas en el curso normal de un negocio, el acreedor garantizado del licenciante estaría habitualmente legitimado, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, a cancelar la licencia.

46. Si el licenciario grava a su vez la licencia por él adquirida, dicho gravamen estaría constituido sobre un bien distinto (el derecho de uso otorgado al licenciario por el acuerdo de licencia) y dicho gravamen estaría, de hecho, supeditado a la garantía constituida por el licenciante sobre la titularidad del derecho licenciado, dado que el licenciario adquirió su licencia sujeta al gravamen del derecho licenciado (véase recomendación 79) y el licenciario no puede otorgar a su acreedor garantizado un derecho superior al suyo (principio del *nemo dat*). Por ello mismo el prestamista del licenciante que haga valer su garantía sobre el propio derecho de propiedad intelectual licenciado podrá hacer vender dicho derecho libre de dicha licencia. Ello supondría que la licencia quedaría cancelada al hacerse valer la garantía y el acreedor garantizado del licenciario habría perdido su garantía. Por ello mismo, con independencia de si el licenciante constituye o no una garantía sobre la propiedad licenciada, si el licenciario incumple el acuerdo de licencia, el licenciante podrá cancelar dicho acuerdo, lo que supondría que el acreedor con un gravamen sobre la licencia del licenciario se quedaría sin su garantía.

47. Los derechos del licenciante y del licenciario en virtud del acuerdo de licencia y del régimen aplicable de la propiedad intelectual no se verán afectados por el régimen de las operaciones garantizadas. Por ello, si el licenciario incumple el acuerdo de licencia, el licenciante podrá cancelarlo y el acreedor garantizado del licenciario se quedaría igualmente sin el objeto de su garantía. Por ello mismo, el régimen de las operaciones garantizadas no afectaría en nada a lo estipulado entre el licenciario y el licenciante prohibiendo al licenciario de otorgar una sublicencia

o de hacer cesión del cobro de las regalías abonables al licenciatarlo por todo sublicenciatarlo eventual.

48. Cabe citar dos excepciones a la regla de que un licenciatarlo de propiedad intelectual gravada adquiere su licencia supeditada a toda garantía previamente constituida. La primera corresponde al supuesto de que el acreedor garantizado haya dado su consentimiento a la concesión de la licencia libre del gravamen previamente constituido sobre la propiedad licenciada (véase recomendación 80, apartado b)). La segunda excepción corresponde al supuesto de las licencias no exclusivas de la propiedad intelectual gravada que el licenciante conceda en el curso normal de su negocio (véase recomendación 81, apartado c) y párrs. 49 a 55 *infra*).

H. Derechos del licenciatarlo de una licencia concedida en el curso normal del negocio del licenciante

49. Con arreglo al apartado c) de la recomendación 81, el licenciatarlo de una licencia no exclusiva concedida en el curso normal del negocio del licenciante sin conocimiento de que dicha licencia se concedía en violación de una garantía previamente constituida, adquirirá dicha licencia libre de todo gravamen. El resultado de esta regla es que, si el acreedor garantizado hace valer su garantía frente al licenciante, el acreedor garantizado podrá cobrar las garantías abonables por el licenciatarlo pero no podrá cancelar la licencia en tanto que el licenciatarlo cumpla con lo estipulado en el acuerdo de licencia.

50. Esta regla sería únicamente aplicable si el beneficiario de la garantía se abstuvo de autorizar o prohibir explícitamente la concesión de una licencia por el licenciante. En otras palabras, un acuerdo contractual entre el acreedor garantizado y el licenciante que ni autorice ni prohíba que el titular/licenciante del derecho de propiedad intelectual otorgue una licencia, no será oponible a terceros. Si el beneficiario de la garantía autorizó la licencia, será aplicable lo dispuesto en el apartado b) de la recomendación 80. Si el beneficiario de la garantía prohibió la licencia, la Guía respeta la validez de dicha prohibición, por lo que el acreedor garantizado podrá cancelar la licencia. El régimen de la propiedad intelectual será el que determine cuando el acreedor garantizado podrá invocar su garantía constituida sobre la propiedad intelectual para cancelar una licencia.

51. La fórmula “libre de todo gravamen” no significa que el licenciatarlo adquiere una licencia “exenta” de obligaciones. El licenciatarlo de una licencia no exclusiva podrá seguir utilizándola, aun después de que el acreedor garantizado haya ejercitado su garantía contra el licenciante, únicamente si dicho licenciatarlo cumple con todo lo estipulado en la licencia (abonando, por ejemplo, las regalías al adquirente del derecho del licenciante a raíz de la venta ejecutoria de la garantía). Seguirán estando vigentes todas las obligaciones del licenciatarlo, por lo que el sucesor del licenciante podrá cancelar la licencia por razón de todo incumplimiento del licenciatarlo.

52. Un acreedor garantizado, que no desee alentar al licenciante a conceder licencias no exclusivas, deberá estipular en el acuerdo de garantía (o en otro contrato) que el licenciante (deudor) inserte en todas sus licencias no exclusivas una cláusula a cuyo tenor la licencia quedará cancelada si el acreedor garantizado del licenciante hace valer su garantía. Por su parte, un licenciante, que no desee que su

licenciario conceda sublicencias, podrá incluir en el acuerdo de licencia una cláusula que disponga que la concesión de una sublicencia constituiría incumplimiento del acuerdo de licencia que daría derecho al licenciante a cancelar la licencia. Nada de lo dispuesto en la Guía restaría validez a dichas cláusulas entre el acreedor garantizado y el licenciante/deudor (o entre dicho licenciante y su licenciario). Normalmente un acreedor garantizado no tendrá interés alguno en imponer dichas limitaciones, dado que el negocio del licenciante (y de todo licenciario suyo) será habitualmente la concesión de licencias no exclusivas, por lo que el acreedor garantizado contará con el pago de las regalías abonables directa o indirectamente a su deudor (el licenciante) para que éste pueda pagar la obligación garantizada.

53. La excepción prevista en el apartado c) de la recomendación 81 será únicamente aplicable si: a) el acreedor garantizado no autoriza, en su condición de beneficiario de la garantía, al licenciante-deudor a conceder licencias (de haberlo autorizado sería aplicable el apartado b) de la recomendación 80); y b) el acreedor garantizado no prohíbe, en su condición de beneficiario de la garantía, al deudor que conceda licencias no exclusivas (de haberlo prohibido, la licencia quedará cancelada al ejercitar su garantía el acreedor garantizado). En todo caso, un licenciario nunca adquirirá la propiedad intelectual gravada exenta de la garantía real del acreedor garantizado del licenciante, salvo que dicho acreedor (el propio prestamista o su acreedor garantizado) haya autorizado la concesión de la licencia. Por ello, el hecho de que el apartado c) de la recomendación 81 prevea que en un caso bien delimitado el licenciario retendrá sus derechos, no significa que legitima la concesión de una licencia no autorizada.

54. Los resultados serían bastante similares con arreglo al régimen de la propiedad intelectual. Lo habitual es que el acreedor garantizado faculte al licenciante, en el propio acuerdo de garantía, para conceder licencias. De no estipular el acuerdo de garantía nada al respecto, pero de estar previsto, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, que el licenciante, y no el acreedor garantizado, retenga la titularidad de la propiedad intelectual gravada, el licenciante estará normalmente autorizado para seguir concediendo licencias. Al ser esta práctica habitual, la concesión de licencias está normalmente autorizada. Por ello, con arreglo al orden de prelación habitual del régimen de la propiedad intelectual, un acreedor garantizado adquiere su garantía supeditada a toda licencia autorizada de la propiedad intelectual gravada. Ahora bien, en algunos casos el acreedor garantizado pasa a ser titular, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, de la propiedad intelectual gravada. En dicho caso, de concederse una licencia o sublicencia, sin la autorización del acreedor garantizado, dicha licencia o sublicencia constituiría una violación del derecho de propiedad intelectual gravado. La Guía no interfiere con este resultado.

55. A fin de reflejar lo dicho anteriormente, cabría complementar la regla del apartado c) de la recomendación 81 mediante una recomendación relativa a ciertos bienes que dijera:

“El régimen debería disponer que la regla del apartado c) de la recomendación 81 será únicamente aplicable a una garantía constituida sobre propiedad intelectual en el supuesto de que: a) el acreedor garantizado, que sea titular del bien gravado con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, no haya autorizado a su deudor para conceder licencias (en este caso será

aplicable la regla del apartado b) de la recomendación 80); y b) el acreedor garantizado no haya prohibido que su deudor conceda licencias no exclusivas (pero si el acreedor garantizado ha emitido dicha prohibición, la licencia no exclusiva concedida en violación de dicha prohibición quedará cancelada al hacer valer el acreedor garantizado su garantía real).”

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee examinar la siguiente variante del texto anteriormente propuesto:

“El régimen debería disponer que la excepción prevista en el apartado c) de la recomendación 81 no será aplicable a las licencias de propiedad intelectual, por lo que la cuestión regulada en dicho apartado quedará al arbitrio de lo estipulado en el acuerdo de garantía. Si el acuerdo de garantía no ha previsto este caso, se presumirá que el acreedor garantizado ha autorizado la concesión de licencias, por lo que será aplicable la regla del apartado b) de la recomendación 80.”

Debe recordarse que, en el marco de la propiedad intelectual, se dan muchos casos en los que se entiende que la propiedad intelectual explotada con arreglo a una licencia no exclusiva seguirá siendo objeto de una garantía real previamente constituida que seguirá gozando de prelación durante todo el plazo de validez de la licencia. Cabe citar a este respecto las licencias de proyección de una película, así como las licencias de patente, las franquicias de explotación y otros derechos similares. Estas licencias prevén, en muchos casos, el pago de regalías a lo largo de cierto plazo, por lo que la solvencia profesional y financiera del licenciataria es importante tanto para el licenciante como para el acreedor garantizado del licenciante. En dichos casos, será normal que el prestamista apruebe la licencia y desee que siga funcionando a raíz de la ejecución de su garantía, en cuyo caso la excepción prevista en el apartado c) de la recomendación 81 resulta innecesaria. Pero puede haber otros casos en los que el prestamista desee cancelar la licencia si el licenciante incumple su obligación, salvo que el licenciataria negocie con él un nuevo acuerdo, por lo que la excepción del apartado c) de la recomendación 81 frustraría las expectativas comerciales del acreedor garantizado y tal vez obstaculice la concesión de crédito en función de la propiedad intelectual así gravable.

Se dijo, por ello, que la noción de una operación efectuada en el “curso normal de un negocio” carecería de precedentes en el régimen de la propiedad intelectual, por lo que sería difícil distinguir una licencia concedida “en el curso normal de un negocio” de una licencia negociada individualmente. De hecho, como la licencia constituye la forma habitual de explotar comercialmente la propiedad intelectual, cabe decir que toda licencia se concede en el “curso normal del negocio”. Pero cabe también decir que, dado que es habitual negociar por separado las condiciones de explotación de muchas de las licencias (licencias cinematográficas, franquicias), son muy pocas las licencias que, en realidad, se conceden en el “curso normal de un negocio”. Muchas licencias suelen ser también de índole “mixta” en el sentido de que entrañan a la vez concesiones exclusivas y no exclusivas. Por ejemplo, es habitual que una licencia de patente sea concedida, a la vez, como licencia exclusiva para un cierto plazo o para determinadas aplicaciones y como licencia por lo demás no exclusiva. En materia de derechos de autor, lo habitual es licenciar algunos derechos en exclusiva (por ejemplo, derechos de distribución) y otros no (por ejemplo, derechos para material publicitario).

Cabe, por ello, decir que la noción de “licencia concedida en el curso normal del negocio” no ofrece seguridad comercial en materia de propiedad intelectual, por lo que su empleo podría incluso desalentar las prácticas de financiación garantizada en esta esfera.

Cabe sugerir que el régimen actual de la propiedad intelectual ha resuelto ya adecuadamente esta cuestión, al dejarla al arbitrio de los interesados en su acuerdo de garantía. En algunos casos, el acreedor garantizado puede desear facilitar la concesión de licencias por el otorgante permitiéndole que conceda sus licencias, o al menos algunas de ellas, “libres” de todo gravamen. Puede también suceder que el acreedor garantizado exija que toda licencia que se conceda sea objeto de aprobación previa. En ambos casos, la práctica comercialmente correcta será que el licenciatario determine previamente si su licencia está “libre” de todo gravamen (lo que significa que el ejercicio de una garantía real previa sobre la propiedad intelectual no obstaculizará el disfrute normal de su licencia) o “sujeta a” una garantía real previa (lo que significa que, en caso de ejercitarse la garantía, la licencia quedaría cancelada salvo renovación de la misma por el acreedor garantizado).]

I. Prelación de una garantía otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciatario

56. Cuando un licenciante “financia” al licenciatario la adquisición de su licencia (en el sentido de que la licencia se sufragará mediante el pago periódico de las regalías), el derecho del licenciante al cobro de las regalías no se verá afectado por garantía real alguna que el licenciatario otorgue sobre las regalías que le sean, a su vez, abonables en virtud de un acuerdo de sublicencia. Cabe no obstante que el ejercicio de su garantía por el acreedor del licenciatario merme los recursos de que disponga el licenciatario para abonar las regalías debidas al licenciante, en la medida en que el acreedor garantizado del licenciatario intente cobrar él mismo las regalías abonables por la sublicencia. Ahora bien, el licenciante dispondrá de diversos medios para proteger su derecho en dicho supuesto.

57. El licenciante podrá protegerlo: a) prohibiendo a su licenciatario gravar o ceder las regalías que le sean abonables por concepto de sublicencia; o b) cancelando la licencia en todo supuesto en el que el licenciatario ceda el cobro de las regalías abonables por sus sublicenciatarios. La Guía reconocería la validez de toda cláusula contractual reconocida por el régimen de la propiedad intelectual o por el derecho general de las obligaciones.

58. Cabe también que el licenciante obtenga de su licenciatario una garantía real sobre toda regalía que le sea abonable por concepto de sublicencia. Ahora bien, la prelación de la garantía así constituida a favor del licenciante estaría sujeta al orden general de la prelación. Ello significa que un acreedor garantizado de A con una garantía sobre todos sus bienes actuales y futuros que haga inscribir un aviso de su garantía real el día 1 gozará de prelación sobre la garantía otorgada por B, aun cuando B sea el licenciante y A el licenciatario en un acuerdo de licencia concluido el día 2 y el acreedor garantizado B haga inscripción del aviso de su garantía el día 3.

59. En supuestos en los que el bien gravado es un bien corporal en cuya fabricación se hace uso de algún derecho de propiedad intelectual, cabe que un acreedor garantizado haya adquirido sobre dicho bien una garantía real del pago de su adquisición. Ahora bien, conforme se dijo (A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 91 a 94), dicha garantía recae sobre el bien corporal y no sobre la propiedad intelectual que lleve incorporada. El derecho del acreedor garantizado por una garantía real del precio de adquisición del bien gravado para disponer de dicho bien (con la propiedad intelectual que lleve incorporada) se regirá por la norma aplicable a la ejecución de dicha garantía y, conforme se explica más adelante, estará supeditado al agotamiento del derecho de propiedad intelectual que lleve incorporado el bien gravado o a la autorización dada por el acreedor garantizado del titular del derecho de propiedad intelectual para disponer del bien gravado en su estado actual (véanse párrs. 81 a 84 *infra*).

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

60. Con arreglo a la Guía, una garantía que se hizo oponible a terceros, antes de que un acreedor judicial adquiriera su derecho sobre el bien gravado, gozará de prelación frente al crédito judicial. Ahora bien, si un acreedor ordinario obtuvo una sentencia contra el otorgante de la garantía y adoptó las medidas necesarias, con arreglo a la ley procesal del foro, para hacer valer su derecho judicial ejecutorio sobre el bien gravado antes de que la garantía se hiciera oponible a terceros, dicho acreedor judicial gozará de prelación (véase recomendación 84). Esta recomendación será igualmente aplicable a las garantías sobre propiedad intelectual. Ahora bien, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual, el acreedor judicial deberá obtener una transferencia de la propiedad intelectual afectada que tal vez haya de inscribirse en el registro de la propiedad intelectual. Si esta transferencia se efectúa antes de hacerse oponible la garantía a terceros, el cesionario por decisión judicial de la propiedad intelectual gravada la adquirirá libre de todo gravamen con arreglo tanto al régimen recomendado en la Guía como al régimen de la propiedad intelectual (véase recomendación 79).

K. Subordinación

61. La Guía reconoce el principio de la subordinación (véase recomendación 94). Este principio será igualmente aplicable a las garantías sobre propiedad intelectual. Con arreglo a este principio, con tal de que los derechos de terceros no se vean afectados, los reclamantes concurrentes pueden modificar por acuerdo entre ellos la prelación entre sus créditos concurrentes sobre el bien gravado. La importancia de este principio para la propiedad intelectual dimana de la divisibilidad, en cuanto a su aplicación temporal o espacial, de los derechos del titular, licenciante o licenciatario de la propiedad intelectual.

VII. Derechos y obligaciones de las partes en un acuerdo de garantía constituida sobre propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrs. 62 y 63, consúltese A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 26 a 30, y A/CN.9/649, párrs. 57 a 59.]

A. Aplicación del principio de la autonomía contractual

62. Con escasas excepciones, la Guía suele reconocer la autonomía de las partes en un acuerdo de garantía para modelarlo conforme a sus necesidades (véase recomendación 10). El principio de la autonomía contractual se aplica por igual a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual, a reserva de toda limitación expresamente prevista en el régimen de la propiedad intelectual. Por ejemplo, cuando la propiedad intelectual en cuanto tal esté gravada, el acreedor garantizado tal vez no esté legitimado para llevar al infractor del derecho gravado ante los tribunales si el régimen de la propiedad intelectual dispone que tan sólo su titular podrá ejercitar, transferir o gravar dicho derecho.

B. Legitimación del acreedor garantizado para enjuiciar a un infractor del derecho gravado o para renovar su inscripción registral

63. Con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas, el acreedor garantizado debería poder convenir con el titular del derecho gravado en que éste le faculte para enjuiciar a todo infractor del derecho gravado y para renovar su inscripción, con tal de que ello esté permitido por el régimen de la propiedad intelectual. De lo contrario, el bien gravado podría perder su valor dado en garantía, si su titular no ejercita oportunamente los remedios previstos, lo que restaría fiabilidad a la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar. Este criterio no privaría de sus derechos al titular de la propiedad intelectual gravada, ya que sería preciso su consentimiento. Tampoco interferiría con el régimen de la propiedad intelectual, que prevalecería siempre que dicho régimen proscriba ese tipo de acuerdos. Tal vez proceda que todo Estado que promulgue las recomendaciones de la Guía examine si su régimen de la propiedad intelectual debe permitir dichos acuerdos, ya que ello facilitaría la utilización de la propiedad intelectual como garantía del crédito financiero que se fuera a negociar.

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee considerar las siguientes recomendaciones concernientes a la propiedad intelectual:

“El régimen debería disponer que [, de no estar prohibido por el régimen de la propiedad intelectual,] el otorgante y el acreedor garantizado podrán estipular quién estará legitimado para enjuiciar a todo infractor de la propiedad intelectual gravada o para renovar su inscripción.

El régimen debería disponer que [, de no estar prohibido por el régimen de la propiedad intelectual,] el acreedor garantizado debería estar legitimado para enjuiciar a todo infractor de la propiedad intelectual gravada y para

renovar su inscripción, siempre que el titular de la misma no actúe con la oportunidad debida al respecto.”

El Grupo de Trabajo tal vez estime que el texto anterior entre corchetes no es necesario dado que: a) el apartado b) de la recomendación 4 reconoce la primacía del régimen de la propiedad intelectual en todo asunto en el que el régimen recomendado por la Guía sea incompatible con dicho régimen; y b) la recomendación 18 reconoce asimismo la primacía de toda limitación legal de la transferibilidad de ciertas categorías de bienes.]

VIII. Derechos y obligaciones de los terceros deudores en operaciones de financiación garantizadas por propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto del párr. 64, consúltese A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párr. 32, y A/CN.9/649, párr. 60.]

64. Cuando un licenciante hace una cesión en garantía de su crédito frente al licenciatario para el cobro de las regalías debidas en virtud de un acuerdo de licencia, el licenciatario (en su condición de deudor del crédito por cobrar cedido) sería un tercero deudor y sus derechos y obligaciones serían los de un deudor de un crédito por cobrar, con arreglo a la Guía. De modo similar, cuando un licenciatario hace cesión de su derecho al cobro de las regalías abonables por un sublicenciatario, el sublicenciatario pasa a ser un tercero deudor con arreglo a la Guía.

IX. Ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrs. 65 a 89, consúltese A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 35 a 44, y A/CN.9/649, párrs. 61 a 73.]

A. Intersección del régimen de las operaciones garantizadas con el régimen de la propiedad intelectual

65. El régimen de la propiedad intelectual del derecho interno no suele haber previsto ninguna vía especial para la ejecución de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. Cabe suponer que el régimen general de las operaciones garantizadas de la ley del foro será aplicable a la ejecución de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. Además, en la medida en que el régimen de la propiedad intelectual de algunos países se ocupa de la ejecución de las garantías constituidas sobre diversas categorías de propiedad intelectual, lo habitual suele ser que dicho régimen haga remisión a la vía ejecutoria prevista por el régimen de las operaciones garantizadas. Por ello, todo Estado que promulgue las recomendaciones de la Guía se limitará, por lo general, a sustituir la vía ejecutoria prevista en su código procesal o ley general o especial aplicable de enjuiciamiento civil por la vía ejecutoria recomendada en la Guía.

66. La vía ejecutoria recomendada para las garantías reales será aplicable no sólo a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual (por ejemplo, sobre una patente, un derecho de autor o una marca comercial), sino también a otros derechos dimanantes de dicha propiedad. Por ello, conforme a lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos, las regalías y derechos abonables por concepto de licencia son conceptuados como créditos por cobrar, por lo que les será aplicable la vía ejecutoria recomendada por la Guía para los créditos por cobrar. De igual modo, todo otro derecho contractual de un licenciante o sublicenciante frente a un licenciatario o sublicenciario se regirá igualmente por el derecho general de las obligaciones de la ley del foro y la ejecución de las garantías constituidas sobre dichos derechos contractuales se regirá por el régimen general de las operaciones garantizadas de la ley del foro. Por igual motivo, el derecho de uso de un licenciatario o sublicenciario se regirá, al igual que el derecho de uso de un arrendatario o comprador, por el derecho general de las obligaciones de la ley del foro, salvo en lo concerniente a su inscripción registral, si es que el régimen de la propiedad intelectual de la ley del foro ha prescrito algo al respecto.

67. Sucederá a veces que un Estado desee establecer algún control especial de índole procesal sobre la ejecución de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual, incorporándolo a la normativa legal aplicable en materia de patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Además, cabe haber previsto en la normativa procesal general del régimen de las operaciones garantizadas alguna vía especial para la ejecución de las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. Por ello, la determinación de lo que sea comercialmente razonable al proceder a la ejecución en garantía de un derecho de propiedad intelectual puede depender del régimen legal y de la práctica comercial aplicable a la propiedad intelectual. Dicha norma de lo comercialmente razonable variará de un país a otro y de un régimen de la propiedad intelectual a otro. La Guía reconoce esta especificidad procesal, por lo que en la medida en que el régimen de la propiedad intelectual imponga requisitos procesales más severos que los previstos en las recomendaciones de la Guía, dichos requisitos primarán, con arreglo al apartado b) de la recomendación 4, sobre los previstos en las recomendaciones de la Guía. Claro está que si los requisitos y reglas procesales especiales forman parte del derecho interno general de un Estado, dicha normativa general será desplazada por la vía ejecutoria prevista en las recomendaciones de la Guía en todo Estado que promulgue dichas recomendaciones.

68. En cuanto a la legitimación sustantiva de un acreedor garantizado para hacer valer su garantía recurriendo a la vía ejecutoria, cuando un Estado haya adoptado las recomendaciones al respecto de la Guía, no será preciso recurrir a principios ejecutorios distintos para hacer valer las garantías constituidas sobre propiedad intelectual. La Guía se limita a recomendar una vía ejecutoria más eficiente, transparente y eficaz para hacer valer la garantía del acreedor sin limitar en modo alguno los derechos ejercitables por el titular de la propiedad intelectual gravada para ampararla contra toda infracción o para cobrar las regalías abonables por un licenciatario o sublicenciario. Conforme se indicó en la sección del presente Anexo relativa a la constitución de una garantía real (A/CN.9/WG.VI/WP.35, párr. 75), un acreedor jamás podrá hacer valer una garantía sobre un derecho que no sea del otorgante en el momento de procederse a la ejecución de la garantía.

B. Ejecución de la garantía según cuál sea la índole de la propiedad intelectual gravada

69. La Guía especifica el régimen aplicable a la ejecución de la garantía real según cual sea la índole del bien gravado. La Guía parte del supuesto de que en la vía ejecutoria debe ser lo más eficaz y eficiente posible, sin dejar por ello de amparar conforme proceda los derechos del otorgante de la garantía y de todo tercero interesado. El enfoque adoptado por la Guía debe ser adaptable a la ejecución de las garantías constituidas sobre cada una de las diversas categorías de propiedad intelectual. Actualmente, el derecho interno de la mayoría de los Estados reconoce una variada gama de derechos de propiedad intelectual, pudiéndose citar los siguientes:

- a) el derecho de propiedad intelectual en cuanto tal;
- b) los créditos por cobrar nacidos de un acuerdo de licencia;
- c) otros derechos contractuales de un licenciante nacidos de un acuerdo de licencia;
- d) los derechos del licenciatario nacidos de un acuerdo de licencia;
- e) los derechos invocables por el titular, el licenciante y el licenciatario de la propiedad intelectual respecto de un bien corporal que la lleve de algún modo incorporada.

70. La vía ejecutoria recomendada por la Guía, respecto de cada categoría distinta de propiedad intelectual, será examinado por separado en las secciones siguientes.

C. Toma de “posesión” de la propiedad intelectual gravada

71. El derecho del acreedor garantizado a tomar posesión del bien gravado conforme a lo previsto en las recomendaciones 146 y 147 de la Guía no será normalmente aplicable cuando el bien gravado sea un bien inmaterial como pudiera ser la propiedad intelectual. Estas dos recomendaciones prevén únicamente la toma de posesión de un bien corporal. Ahora bien, a tenor del principio general de la vía ejecutoria extrajudicial, el acreedor garantizado debería estar legitimado para tomar posesión de cualquier documento que pueda ser necesario para hacer valer su garantía real cuando el bien gravado sea propiedad intelectual. Dicho derecho suele estar estipulado en el acuerdo de garantía. Si algún documento es tenido por bien accesorio de la propiedad intelectual gravada, el acreedor deberá poder hacerse con la posesión de dicho documento aun cuando no esté expresamente mencionado, como bien gravado, en el acuerdo de garantía.

72. Cabe pensar que, cuando un acreedor garantizado toma posesión de un bien corporal en cuya producción se utilice propiedad intelectual o que lleve inscrito un programa que sea objeto de propiedad intelectual, dicho acreedor garantizado está tomando posesión también de la propiedad intelectual utilizada o inscrita. Ahora bien, este no sería el caso, por lo que es importante delimitar adecuadamente el bien efectivamente gravado por la garantía. Aun cuando muchos bienes corporales, ya sean bienes de equipo o existencias comerciales, sean producidos mediante la aplicación de algún derecho intelectual, como pudiera ser una patente, la garantía

del acreedor recae sobre el bien corporal y, salvo estipulación expresa al respecto en el acuerdo de garantía, no gravará en modo alguno la propiedad intelectual utilizada en la producción del bien gravado. Por ello, el acreedor garantizado podrá, por ejemplo, tomar posesión de un bien corporal como pudiera ser un disco con una grabación musical o audiovisual y podrá disponer de dicho disco conforme a lo previsto en las recomendaciones de la Guía. En todo supuesto en el que un acreedor garantizado desee obtener una garantía constituida sobre la propiedad intelectual en cuanto tal (si el otorgante de la garantía está legitimado para la venta o licencia de la propiedad intelectual que se desee gravar, sobre el derecho a venderla o licenciarla), el acuerdo de garantía que se concierte deberá mencionar expresamente la propiedad intelectual que se desee gravar.

D. Disposición de la propiedad intelectual gravada

73. Con arreglo a la Guía, un acreedor garantizado estará legitimado, a raíz de un incumplimiento del otorgante, para disponer, o para conceder una licencia, de la propiedad intelectual gravada, pero sin excederse del alcance de los derechos que tenga el otorgante de la garantía sobre dicha propiedad intelectual. A resultas de ello, si el otorgante goza de la titularidad del derecho gravado, el acreedor garantizado debería, en principio, estar legitimado para cederlo o para licenciarlo. Ahora bien, si el otorgante había concedido a un tercero una licencia exclusiva anterior a la garantía real, de incurrir el otorgante en incumplimiento, el acreedor garantizado no podrá conceder otra licencia, dado que el otorgante estaba ya impedido, por su acuerdo de licencia anterior, para conceder nuevas licencias al otorgar la garantía sobre su derecho previamente licenciado (*nemo dat quod non habet*).

74. En el supuesto anterior el acreedor garantizado ejecutor no adquiere, con arreglo a la Guía, la propiedad intelectual objeto de la medida ejecutoria, sino que dispondrá de la propiedad intelectual gravada (cediéndola, licenciándola o sublicenciándola) en nombre del otorgante de su garantía. Hasta el momento en que el cesionario o licenciataria (según sea el caso), que adquiera su derecho a raíz de la medida ejecutoria, haga inscribir un aviso del derecho así adquirido en el registro pertinente (si el derecho adquirido es inscribible), el otorgante figurará en dicho registro como titular de la propiedad intelectual gravada.

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

75. Con arreglo a la Guía, todo derecho que se adquiera sobre propiedad intelectual por decisión judicial se registrará por la ley de dicho foro que sea aplicable a la ejecución de sentencias. De efectuarse un acto de disposición extrajudicial con arreglo a lo previsto en el régimen de las operaciones garantizadas, cabe señalar, en primer lugar, que el cesionario o licenciataria adquiere su derecho de propiedad intelectual directamente del otorgante de la garantía. El acreedor garantizado que opte por hacer valer su garantía por esta vía no pasa a ser titular del derecho intelectual gravado en el curso del proceso ejecutorio de su garantía.

76. Cabe señalar, en segundo lugar, que el cesionario o licenciario habrá adquirido su respectivo derecho en el estado en que se encontraba al constituirse la garantía del acreedor ejecutor. Con arreglo a la Guía, el cesionario o el licenciario adquiriría su derecho libre del gravamen del acreedor garantizado ejecutor y de todo gravamen cuyo rango de prelación sea inferior al del acreedor ejecutor, pero sujeto a todo gravamen cuyo rango de prelación sea superior. Dicha regla se aplicaría igualmente a un acto de disposición extrajudicial que no sea conforme con lo previsto por el régimen de las operaciones garantizadas, con tal de que el cesionario o licenciario haya obrado de buena fe (véanse recomendaciones 161 a 163).

77. Conforme al principio general del régimen de las operaciones garantizadas, el acreedor garantizado ejecutor toma el bien gravado en el estado en que estaba al procederse a la ejecución. Por ello, la garantía constituida sobre un bien corporal se extiende y será ejecutable sobre todo bien incorporado al bien gravado (véanse recomendaciones 21 y 166). Para estar seguros de que la garantía recaerá también a los frutos o productos del bien gravado, el acuerdo de garantía suele estipular expresamente que la garantía se extiende a todo bien fabricado o producido a partir del bien gravado. Cuando el bien gravado sea propiedad intelectual, es importante precisar si el bien del que se hace acto de disposición al cesionario o licenciario será la mera propiedad intelectual conforme existía al hacerse oponible a la garantía a terceros o si será dicha propiedad intelectual junto con toda mejora subsiguiente (por ejemplo las mejoras introducidas en una patente). Por lo general, el régimen de la propiedad intelectual suele considerar dichas mejoras, bienes aparte y no como parte integrante de la propiedad intelectual preexistente. Por ello, todo acreedor garantizado prudente que desee estar seguro de que toda mejora quedará gravada deberá describir el bien gravado en el acuerdo de garantía en términos que estipulen que toda mejora ulterior quedará directamente gravada por la garantía que se esté constituyendo.

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

78. Con arreglo al régimen executorio recomendado en la Guía, el acreedor garantizado podrá proponer al otorgante que aceptará el bien gravado en satisfacción de la obligación garantizada. Si el otorgante es el titular de la propiedad intelectual gravada, el acreedor garantizado podría pasar a ser titular de la misma, siempre que el otorgante de la garantía y sus acreedores no tengan nada que objetar (véanse recomendaciones 156 a 159). Si el titular del derecho intelectual gravado lo había licenciado a un licenciario que goce de prelación sobre el acreedor garantizado ejecutor, éste habrá de aceptar la propiedad intelectual gravada sujeta a la licencia que gozará de prelación sobre su garantía, conforme al principio *nemo dat*. Si el acreedor garantizado pasa a ser titular de la propiedad intelectual gravada, sus derechos y obligaciones se regirán con arreglo al régimen de la propiedad intelectual. El acreedor garantizado estaría, por ello, obligado a inscribir, en su nueva condición de titular, el derecho adquirido en el registro de la propiedad intelectual pertinente (siempre que el derecho adquirido sea inscribible). Por último, el acreedor garantizado que acepte la propiedad intelectual gravada en satisfacción plena o parcial de la obligación garantizada la adquirirá libre de todo gravamen

cuyo rango de prelación sea inferior al de su propia garantía, pero sujeta a toda garantía de rango superior (véase recomendación 161).

G. Cobro de regalías y otros derechos de licencia

79. Con arreglo a la Guía, cuando el bien gravado consista en el derecho a cobrar las regalías u otros derechos abonables en virtud del acuerdo de licencia, el acreedor garantizado deberá estar facultado para hacer valer su garantía procediendo meramente al cobro de las regalías y derechos abonables a raíz del incumplimiento y de la notificación que se ha de dar a dicho fin al licenciataro o sublicenciataro (véase recomendación 168). En todos estos casos, las regalías estarán conceptuadas, a efectos del régimen de las operaciones garantizadas, como créditos por cobrar, y los derechos y las obligaciones de las partes se regirán por las reglas aplicables a los créditos por cobrar a tenor de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos y de la Guía para su incorporación al derecho interno. Al igual que en casos similares, el acreedor garantizado cuya garantía recaiga sobre el pago actual y futuro de las regalías estará únicamente legitimado para hacer valer todo derecho al cobro de regalías que tenga el otorgante (licenciante) en el momento de procederse a la ejecución de la garantía.

H. Otros derechos contractuales del licenciante

80. Además de su derecho a cobrar las regalías, es probable que el licenciante haya estipulado algún otro derecho contractual en su arreglo con el licenciataro. Cabe que haya impuesto, por ejemplo, algún límite sobre el derecho del licenciataro a conceder sublicencias o alguna prohibición a la constitución de gravámenes sobre el derecho adquirido por el licenciataro, junto con el derecho a dar por cancelada la licencia si no se cumplen las condiciones estipuladas. La constitución por el licenciante de un gravamen sobre su derecho al cobro de las regalías y la ejecutoriedad de la garantía otorgada no privaría al licenciante de sus demás derechos con arreglo a su acuerdo de licencia o con arreglo al régimen de la propiedad intelectual por lo demás aplicable. El licenciante seguirá gozando de esos derechos, salvo que los haya cedido a un tercero o que los haya incluido en la descripción del bien gravado por la garantía que esté siendo ejecutada.

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

81. Salvo que sea aplicable la denominada “regla o principio del agotamiento”, el titular del derecho intelectual podrá controlar la modalidad o el lugar de la venta de un bien corporal en cuya producción se haya de hacer uso de propiedad intelectual, con la autorización claro está de su titular. De mediar la autorización del titular del derecho de propiedad intelectual utilizado, o de estar ya agotado dicho derecho, el acreedor garantizado podrá disponer del bien gravado a raíz del incumplimiento del otorgante de la garantía. En ambos casos, se presume que el acuerdo constitutivo de la garantía sobre el bien corporal no gravaba la propiedad intelectual en sí.

82. La denominada “regla del agotamiento de un derecho intelectual” (denominada a veces “agotamiento del derecho” o “regla de la primera venta”) no se interpreta en todas partes por igual y el Anexo hace remisión a dicha regla conforme sea de hecho entendida en el Estado promulgante. No obstante, en aquellos lugares donde se aplica la regla del agotamiento a la propiedad intelectual incorporada a un bien corporal, la idea básica del denominado “agotamiento” consiste en que el titular de la propiedad intelectual perderá todo derecho que retenga sobre dicho bien corporal a raíz de su primer empleo. Por ejemplo, todo control que retenga el propietario de una marca sobre la venta de los productos que lleven dicha marca suele “agotarse” a raíz de la primera venta de cada producto que lleve la marca. Dicha regla amparará a todo revendedor eventual frente a toda acusación de empleo indebido de la marca. Ahora bien, debe señalarse que el amparo de la marca se extenderá únicamente a las mercancías que no se hayan alterado de tal modo que no correspondan ya a las mercancías legitimadas para llevar la marca. Por ejemplo, un revendedor no podrá, con arreglo al régimen de la propiedad intelectual de algunos lugares, quitar o alterar la marca impuesta a sus mercancías por el propietario de la marca.

83. En supuestos en los que un bien corporal se ha producido valiéndose de la propiedad intelectual licenciada al otorgante de la garantía, el licenciante podrá haber estipulado que el licenciataria no podrá constituir garantías sobre dichos bienes o que el acreedor garantizado que acepte dichos bienes en garantía de su crédito sólo podrá hacer valer su garantía conforme a lo estipulado por el licenciante. En ambos casos, el licenciante podrá estipular en el acuerdo de licencia que ésta podrá ser cancelada si el otorgante y el acreedor garantizado incumplen lo estipulado en el acuerdo de licencia. Por ello, para hacer valer debidamente sus derechos sobre el bien corporal gravado, el acreedor garantizado tendría, en estos casos, que obtener el consentimiento del titular de la propiedad intelectual o licenciante conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia y con arreglo al régimen de la propiedad intelectual que sea aplicable.

84. En casos en los que el acreedor garantizado desee también que su garantía recaiga sobre la propiedad intelectual incorporada al bien gravado (gravando el derecho a vender o licenciar la propiedad intelectual, si el otorgante goza de estos derechos), será necesario que el acreedor garantizado haga mención explícita, en el acuerdo de garantía, de la propiedad intelectual como parte integrante del bien gravado. En este caso, el bien gravado no sería un bien corporal producido gracias al empleo de cierta propiedad intelectual, sino la propia propiedad intelectual utilizada para su fabricación (o la propia licencia para fabricar bienes corporales mediante el empleo de la propiedad intelectual). Un acreedor garantizado prudente tratará normalmente de obtener una garantía constituida sobre dicha propiedad intelectual si desea poder completar la fabricación de los bienes corporales gravados parcialmente acabados.

J. Ejecución de una garantía constituida sobre los derechos de un licenciataria

85. En secciones anteriores se ha partido del supuesto de que el otorgante de la garantía era el propio titular de la propiedad intelectual gravada. El bien gravado era o bien la propia propiedad intelectual o el derecho de su titular a percibir regalías u

otros derechos de licencia y su derecho a hacer valer otras estipulaciones contractuales relativas a su propiedad intelectual. Tan sólo al examinarse la garantía constituida sobre un bien corporal producido mediante el empleo de propiedad intelectual (sección I) se examinaron conjuntamente los derechos de un licenciante titular de la propiedad intelectual gravada y los derechos de un licenciario de la misma. Ahora bien, la mayoría de las cuestiones abordadas en las secciones C a H serían igualmente aplicables en supuestos en los que el bien gravado no sea la propiedad intelectual en sí sino los derechos de un licenciario (o sublicenciario) sobre dicha propiedad nacidos del acuerdo de licencia (o de sublicencia). En casos en los que el bien gravado sea meramente una licencia, el acreedor garantizado podrá únicamente hacer valer su garantía sobre los derechos del licenciario y deberá respetar lo estipulado en el acuerdo de licencia.

86. En casos en los que el otorgante sea un licenciario, el acreedor garantizado podrá hacer valer su garantía real, a raíz del incumplimiento del otorgante, sobre la licencia y podrá hacer cesión de la licencia a un cesionario, con tal de que el licenciante dé su consentimiento, lo que no suele ser el caso. De igual modo, el acreedor que ejecute su garantía sobre una licencia podrá conceder una sublicencia con tal de que el licenciante dé su consentimiento o de que el acuerdo de licencia hubiera previsto la concesión de sublicencias. Si el acreedor garantizado propone a su otorgante-licenciario aceptar la licencia en satisfacción plena o parcial de la deuda incumplida y el otorgante y todo otro interesado (por ejemplo, el licenciante) no tienen nada que objetar, el acreedor garantizado pasará a ser un licenciario de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de licencia entre el licenciante y el licenciario. Al igual que un cesionario o licenciario que adquiera propiedad intelectual a raíz de su disposición por un acreedor garantizado, el acreedor garantizado que acepte la licencia del licenciario en satisfacción plena o parcial de la obligación asegurada estará obligado a inscribir su derecho en cuanto licenciario en el registro pertinente de la propiedad intelectual, si dicho derecho es inscribible con arreglo al régimen de la propiedad intelectual. De lo contrario, el acreedor garantizado que pase a ser licenciario estará obligado a inscribir su derecho en el registro general de las garantías reales con arreglo a lo recomendado en la Guía.

87. Cuando el bien gravado sea el derecho del sublicenciante a cobrar regalías en virtud de su acuerdo de sublicencia, el acreedor garantizado estará legitimado para tratar dicho derecho al cobro como un crédito por cobrar ordinario. Ello significa que el acreedor garantizado podrá cobrar las regalías a las que tenga derecho su otorgante con arreglo al acuerdo de sublicencia a partir del momento en el que se proceda a la ejecución de la garantía real sobre dicho crédito por cobrar. Si la ejecución de la garantía sobre las regalías abonables por la sublicencia constituyera un incumplimiento del acuerdo originario de licencia, el acreedor garantizado no estaría legitimado para hacer valer su garantía frente a crédito por cobrar alguno a raíz del incumplimiento de su obligación garantizada.

88. Cuando el bien gravado sea algún otro derecho contractual estipulado en el acuerdo originario de licencia, el acreedor garantizado del sublicenciante podrá hacer valer su garantía sobre dicho derecho contractual al igual que si se tratara de cualquier otro bien gravado, y el hecho de que el licenciante pueda revocar la licencia en el futuro, o de que haya hecho valer un crédito con prelación superior al cobro de las regalías de la sublicencia, no tendrá repercusión directa alguna sobre el

derecho del acreedor garantizado a hacer valer todo otro derecho contractual enunciado en el acuerdo de licencia que sea objeto de su garantía.

89. Los derechos adquiridos por un cesionario de la licencia, por un sublicenciatario a raíz de un acto de disposición del acreedor garantizado o por un acreedor garantizado que acepte la licencia en satisfacción plena o parcial de la obligación garantizada estarán condicionados por toda limitación estipulada en el acuerdo originario de licencia. Por ejemplo, un licenciatario no exclusivo no podrá reclamar por concepto de la propiedad licenciada contra otro licenciatario no exclusivo de la misma o contra un infractor de la misma. Únicamente el licenciante (o titular pleno de la propiedad intelectual) podrá presentar dichas reclamaciones, aun cuando en algunos países está previsto que un licenciatario exclusivo se adhiera a la demanda presentada por el licenciante. Además, cabe que, conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia y a la descripción del bien gravado que se dé en el acuerdo de garantía, el cesionario de la licencia no tenga acceso a ciertos datos como pudiera ser el código de acceso a una fuente de origen. A fin de dotar de validez a la licencia transferida o sublicenciada, el acuerdo de garantía deberá mencionar, en la descripción del bien gravado por el otorgante-licenciatario, dichos derechos, en la medida en que el acuerdo de licencia le autorice a gravar también dichos derechos.

X. Ley aplicable a una garantía sobre propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: respecto de los párrs. 90 a 98, consúltese A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 53 a 57, y A/CN.9/649, párrs. 77 a 80.]

A. Ley aplicable en asuntos de propiedad intelectual

90. Los convenios internacionales para la protección de la propiedad intelectual suelen determinar la ley aplicable por el principio de la territorialidad y, en muchos Estados, la ley aplicable en materia de propiedad intelectual suele ser la ley del lugar donde la propiedad intelectual esté protegida (*lex protectionis*). Por ello, un cesionario o un licenciatario deberá cerciorarse de que el derecho que le sea transferido o licenciado esté debidamente reconocido en todo lugar en donde dicho cesionario o licenciatario desee hacer uso del derecho adquirido.

91. Al ser la garantía así constituida un derecho real, por razones de coherencia convendría que la territorialidad fuera también el criterio utilizado para la determinación de la ley aplicable a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual. Por ello, muchos Estados remiten a la *lex protectionis* de la propiedad intelectual para la determinación de la ley aplicable a estas cuestiones. La ventaja de hacer remisión a la *lex protectionis* en lo concerniente a toda garantía constituida sobre propiedad intelectual dimana de que una misma ley sería declarada aplicable en lo concerniente tanto a la garantía real como a la cesión de la titularidad sobre el bien gravado. Por ejemplo, todo conflicto de prelación eventual entre la garantía de un acreedor garantizado y el beneficiario de una cesión pura y simple del derecho intelectual gravado efectuada por el otorgante de la garantía resultaría más fácil de

resolver si una misma ley es aplicable a las cuestiones de garantía y a las cuestiones de propiedad intelectual.

92. Ahora bien el derecho interno no siempre remite a la *lex protectionis* de la propiedad intelectual en cuestiones concernientes a las garantías constituidas sobre dicha categoría de propiedad. Las normas internas en materia de conflictos de leyes hacen remisión, en algunos Estados, a la ley del otorgante de la garantía para toda cuestión concerniente a las garantías sobre bienes inmateriales, y aplican esa misma regla a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual, al menos en lo concerniente a la oponibilidad y prelación de la garantía así constituida. Con arreglo a este criterio, el régimen general de la Guía en materia de conflictos de leyes para garantías sobre bienes inmateriales (es decir, la ley del lugar del otorgante) sería igualmente aplicable a las garantías sobre propiedad intelectual. La lectura conjunta de las recomendaciones 208 y 218 dará normalmente lugar a que se declare aplicable la ley del lugar del otorgante a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de las garantías sobre bienes inmateriales. Esa misma regla sería, en dichos países, aplicable cuando la garantía esté constituida sobre propiedad intelectual.

93. La ventaja de adoptar una regla que remita todas las cuestiones eventualmente involucradas a la ley de un solo país consiste en que el acreedor garantizado que obtenga una garantía sobre todos los bienes inmateriales actuales y futuros (incluida la propiedad intelectual) del otorgante podría determinar la validez y el rango de su garantía consultando la ley de un solo país, aun cuando los bienes gravados tuvieran puntos de conexión con varios Estados. Ello reduciría además los gastos de la operación, dado que, por ejemplo, el requisito de la inscripción registral sería exigible en un único Estado.

94. Ahora bien, dado que toda cesión pura y simple de la propiedad intelectual seguiría rigiéndose por la *lex protectionis*, en el supuesto de un conflicto de prelación entre un acreedor garantizado y un cesionario puro y simple de la propiedad intelectual gravada, la adopción de dicha regla no remitiría la solución del conflicto a la ley de un único Estado. Para obtener dicho resultado, se habría de prever una excepción a la regla de la ley del lugar del otorgante de la garantía, por la que se hiciera remisión a la *lex protectionis* en todo supuesto en el que el derecho de un cesionario puro y simple de la propiedad intelectual gravada estuviera involucrado en el conflicto de prelación. La Guía ha previsto una excepción, similar (pero no idéntica), a la regla general en el caso de una disputa entre la garantía de un acreedor constituida sobre un crédito por cobrar nacido de la venta o del arrendamiento financiero de un inmueble y la garantía de un acreedor concurrente que haya inscrito su garantía en el registro de la propiedad inmobiliaria del Estado donde el inmueble esté situado (véase recomendación 209).

95. De preverse esta excepción a la regla general, un acreedor garantizado habría de confirmar la prelación de su garantía con arreglo a la *lex protectionis* únicamente en el caso de que previera tener que competir con un reclamante concurrente que fuera el beneficiario de una cesión pura y simple de la propiedad intelectual gravada. En el supuesto habitual de que la consideración más importante sea la insolvencia del otorgante de la garantía, bastaría con que el acreedor garantizado se hubiera fiado de la ley aplicable en el Estado en donde el otorgante estuviera ubicado, obrando a este respecto al igual que respecto de otras categorías de bienes inmateriales (como los créditos por cobrar).

96. Otra variante de esa misma excepción sería la de hacer remisión a la *lex protectionis* únicamente cuando dicha ley haya previsto que la propiedad intelectual afectada es inscribible en un registro de la propiedad intelectual. Esta variante no resultaría, sin embargo, satisfactoria para un cesionario puro y simple de propiedad intelectual no sujeta al requisito de inscripción con arreglo a la *lex protectionis*. Dicho cesionario tendría que consultar la ley de la ubicación del otorgante eventual de una garantía para cerciorarse de que el bien gravado cedido no esté sujeto a una garantía real previa.

97. Los posibles enfoques anteriormente descritos pueden resumirse en las tres variantes de recomendación que se esbozan a continuación:

Variante A

El régimen debería prever que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual será la ley del Estado en donde la propiedad gravada esté protegida.

Variante B

El régimen debería prever que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual será la ley del Estado donde el otorgante de la garantía esté ubicado. [Ahora bien, la ley aplicable a un conflicto de prelación entre la garantía y el derecho de propiedad intelectual de un [reclamante concurrente] [cesionario o licenciataria] será la ley del Estado en donde la propiedad intelectual gravada esté protegida [si conforme a la ley de dicho lugar, la propiedad gravada es inscribible en un registro de la propiedad intelectual] [si con arreglo a la ley de dicho Estado una garantía constituida sobre la propiedad gravada es inscribible en un registro de la propiedad intelectual.]

Variante C

La ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejecución de una garantía constituida sobre propiedad intelectual que haya de ser inscrita en un registro de la propiedad intelectual será la ley del lugar donde se lleva dicho registro.

[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee observar que, con la excepción de los textos entre corchetes, el texto de la variante B es similar al de la recomendación 209 y el texto de la variante C es similar al de la recomendación 205. El Grupo de Trabajo tal vez desee también considerar si debiera permitirse hacer remisión en supuestos en los que la ley del Estado donde la propiedad intelectual esté protegida permita hacer remisión o, con arreglo al derecho contractual aplicable, reconozca la primacía de la ley del lugar donde el acreedor garantizado, el otorgante de la garantía o un tercero interesado esté ubicado, particularmente en supuestos en los que la garantía constituida sobre la propiedad intelectual afectada no sea inscribible en un registro de la propiedad intelectual (por ejemplo, un registro de derechos de autor o de secretos comerciales).]

B. Ley aplicable en asuntos contractuales

98. Los derechos y obligaciones recíprocos del otorgante y del acreedor garantizado en lo concerniente a su garantía quedarán normalmente al arbitrio de su autonomía contractual. A falta de una estipulación al respecto de las partes, la ley aplicable a estas cuestiones será la ley por la que se rija el acuerdo de garantía (véase recomendación 216).

XI. Ley aplicable en asuntos contractuales

[Nota para el Grupo de Trabajo: véase el examen de esta cuestión en A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 58 a 72, A/CN.9/649, párrs. 98 a 103 y A/63/17, párr. 326. El Grupo de Trabajo tal vez desee volver sobre esta cuestión una vez que el Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) la haya examinado.]
