



# Asamblea General

Distr. limitada  
22 de julio de 2009  
Español  
Original: inglés

**Comisión de las Naciones Unidas para  
el Derecho Mercantil Internacional**  
Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)  
16° período de sesiones  
Viena, 2 a 6 de noviembre de 2009

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

### **Nota de la Secretaría**

### Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
VI. Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual ( <i>continuación</i> ) . . . . .	1-22	2
G. Derechos de los licenciatarios en general . . . . .	1-6	2
H. Derechos de algunos licenciatarios . . . . .	7-14	4
I. Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciatario . . . . .	15-19	10
J. Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial . . . . .	20-21	16
K. Subordinación . . . . .	22	17



## **VI. Prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual** *(continuación)*

### **G. Derechos de los licenciatarios en general**

1. La propiedad intelectual suele ser objeto de licencia. En tales supuestos, el licenciante puede constituir gravámenes para obtener crédito financiero con los derechos que retiene sobre la propiedad licenciada, como la propiedad, los derechos relacionados con ésta y los derechos de un licenciante en virtud de un acuerdo de licencia (como a otorgar nuevas licencias o a cobrar regalías). Del mismo modo, la autorización del licenciatario para utilizar o explotar la propiedad intelectual o el derecho del licenciatario a otorgar una sublicencia y a cobrar regalías (en ambos casos de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de licencia) pueden ser utilizados por el licenciatario como garantía para obtener un crédito financiero (véanse los tipos de bienes gravables en el contexto de la propiedad intelectual en A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add. 2, párrafos 13 a 36).
2. En virtud de la *Guía*, si el propietario del derecho de propiedad intelectual ha constituido una garantía a favor de un acreedor garantizado, el propietario podrá conceder una licencia sobre el derecho de propiedad intelectual gravado siempre que siga reteniendo la propiedad. No obstante, conforme a los principios generales del derecho sobre la propiedad intelectual (a los que se ajusta la *Guía*), el propietario no podrá conceder una licencia sobre su derecho de propiedad intelectual gravado si el acreedor garantizado pasa a ser el propietario de dicha propiedad intelectual y está facultado para otorgar licencias mientras exista la garantía real. En tal situación, una licencia concedida por el propietario original constituiría, conforme al derecho sobre la propiedad intelectual, una licencia no autorizada y el licenciatario o su acreedor garantizado no obtendrían nada, por el principio del *nemo dat*.
3. Si el propietario mantiene su condición de titular pero su facultad para otorgar licencias se ve limitada por un acuerdo con el acreedor garantizado (siempre que el derecho sobre la propiedad intelectual autorice tal acuerdo), el propietario, en teoría, puede conceder una licencia, pero normalmente el resultado sería el mismo, porque la concesión de una licencia por el propietario en violación de su acuerdo con el acreedor garantizado constituiría un acto de incumplimiento. Como resultado de ello, el acreedor garantizado del propietario podría ejecutar su garantía y, ejercitando los derechos del propietario, podría vender el derecho de propiedad intelectual objeto de licencia o conceder otra licencia libre de la licencia previamente concedida (y de toda garantía constituida por el licenciatario), ya que normalmente el licenciatario habría adquirido su licencia supeditada a la garantía del acreedor garantizado del propietario (véanse las recomendaciones 79 y 161 a 163). De otro modo, el acreedor garantizado del propietario podría ejecutar su garantía en caso de incumplimiento cobrando las regalías adeudadas por el licenciatario propietario como licenciante. Si el bien gravado son los derechos del propietario, el acreedor garantizado podrá cobrar las regalías como producto del derecho de propiedad intelectual gravado (véanse las recomendaciones 19, 39, 40, 100 y 168). Si el bien gravado es el derecho del propietario a cobrar las regalías que le corresponden como licenciante, el acreedor garantizado podrá cobrar las regalías como bien gravado original. En ambos casos, el acreedor garantizado podrá cobrar

las regalías incluso antes de todo incumplimiento, pero sólo si existe un acuerdo a tal efecto entre el propietario y su acreedor garantizado. En cualquier caso, si el licenciataria adquiere el derecho de propiedad intelectual objeto de licencia libre de la garantía otorgada por el propietario del derecho de propiedad intelectual (es decir, si el acreedor garantizado autorizó la concesión de la licencia o si la licencia es una licencia no exclusiva otorgada por el licenciante en el curso ordinario de sus negocios), el licenciataria podría conservar su licencia y el acreedor garantizado sólo podría tratar de cobrar las regalías abonables por el licenciataria al propietario (véanse las recomendaciones 80 b), y 81 c)).

4. Si el licenciataria constituye a su vez una garantía real sobre sus derechos conforme al acuerdo de licencia (por ejemplo, autorizando la utilización o explotación de la propiedad intelectual gravada), esa garantía real estaría constituida sobre un bien distinto (en otras palabras, no sobre los derechos del propietario). Si la garantía real constituida por el licenciataria gravara el mismo bien, estaría supeditado a la garantía real constituida por el propietario (y hecha oponible a terceros). Ello se debería a que el licenciataria habría adquirido sus derechos sujetos a la garantía constituida por el propietario (véase la recomendación 79) y el licenciataria no podría haber otorgado a su acreedor garantizado un derecho superior al suyo (principio del *nemo dat*). Por ello mismo, si el acreedor garantizado del propietario hiciera valer su garantía y dispusiera de esa propiedad intelectual gravada libre de la licencia, la licencia quedaría cancelada al enajenarse ese derecho y el bien gravado del licenciataria dejaría de existir. Asimismo, con independencia de que el propietario haya constituido o no una garantía en beneficio de uno de sus acreedores, si el licenciataria incumple el acuerdo de licencia, tanto el propietario, como el licenciante, podrán cancelar dicho acuerdo, en la medida en que lo permita el derecho sobre la propiedad intelectual, y el acreedor con un gravamen sobre la licencia del licenciataria se quedaría también sin ningún bien gravado por su garantía.

5. Los derechos del licenciante y del licenciataria en virtud del acuerdo de licencia y el derecho sobre la propiedad intelectual no se verán afectados por el régimen de las operaciones garantizadas. Por ello, si el licenciataria incumpliera el acuerdo de licencia, el licenciante podría ejercer todo derecho de que dispusiera para cancelarlo y el acreedor garantizado del licenciataria se quedaría igualmente sin el objeto de su garantía. Por ese mismo motivo, el régimen de las operaciones garantizadas no afectaría a un eventual acuerdo entre el licenciante y el licenciataria por el que se prohibiera a éste otorgar sublicencias o ceder al licenciante el cobro de las regalías abonables al licenciataria, como sublicenciante, por todo sublicenciataria eventual.

6. Conforme a la *Guía*, respecto del régimen de las operaciones garantizadas, hay dos excepciones a la regla de que un licenciataria de un derecho de propiedad intelectual gravado adquiere su licencia supeditada a toda garantía previamente constituida (véase la recomendación 79). La primera excepción corresponde al supuesto de que el acreedor garantizado haya dado su consentimiento a la concesión de la licencia libre del gravamen de la garantía real preexistente (véase la recomendación 80 b)). La segunda corresponde al supuesto de las licencias no exclusivas de la propiedad intelectual gravada que el licenciante conceda en el curso ordinario de sus negocios (véase la recomendación 81 c), y los párrafos 8 a 10 *infra*).

## H. Derechos de algunos licenciarios

7. Como ya se ha mencionado, la primera excepción al principio enunciado en la *Guía* de que un licenciario de un bien gravado adquirirá el bien sujeto al gravamen de la garantía real (véase la recomendación 79) se plantea en el caso de que el acreedor garantizado apruebe la concesión de licencias por el otorgante que no estén sujetas a la garantía real (véase la recomendación 80 b)). Así pues, en virtud de la *Guía*, en caso de incumplimiento por parte del otorgante, el acreedor garantizado podría cobrar las regalías que el licenciario adeudara al otorgante como licenciante, pero no podría vender la propiedad intelectual gravada libre de los derechos del licenciario existente ni otorgar otra licencia a resultas de la cual quedarán revocados los derechos del licenciario existente, siempre que éste cumpliera lo estipulado en el acuerdo de licencia.

8. La segunda excepción al principio de la recomendación 79 consiste en que el licenciario de una licencia no exclusiva concedida en el curso ordinario de los negocios del licenciante sin conocimiento de que la licencia se otorgaba en violación de los derechos del acreedor garantizado sobre la propiedad intelectual licenciada adquirirá sus derechos reconocidos en el acuerdo de licencia sin quedar sujeto a una garantía previamente concedida por el licenciante (véase la recomendación 81 c)). El resultado de esta regla es que, si el acreedor garantizado hace valer su garantía frente al licenciante, el acreedor garantizado podrá cobrar todas las regalías abonables por el licenciario, pero no podrá vender la propiedad intelectual licenciada libre de los derechos del licenciario existente ni conceder otra licencia que tenga por efecto cancelar los derechos del licenciario existente, siempre que éste cumpla lo estipulado en el acuerdo de licencia. Esta regla tiene por objeto proteger las operaciones cotidianas legítimas, como la adquisición directa *off-the-shelf* de copias de programas informáticos sujetos a derechos de autor con acuerdos de licencia contraídos con los usuarios finales. En esas operaciones, los compradores no deberían tener que consultar un registro ni adquirir los programas informáticos con sujeción a las garantías reales que hubieran constituido sobre ellos el fabricante de los programas o sus distribuidores.

9. El apartado c) de la recomendación 81 parte del supuesto de que el otorgante sigue siendo el propietario de la propiedad intelectual gravada. Ello significa que la recomendación 81 c) no es aplicable si, en virtud del derecho de la propiedad intelectual, el otorgante ya no está autorizado a conceder una licencia porque ha transferido los derechos del propietario al acreedor garantizado. Además, la recomendación 81 c) no afecta a la relación entre el licenciante y el licenciario y no implica que el licenciario adquiriría una licencia sin estar sujeto a lo estipulado en el acuerdo de licencia y a la ley que rigiera dicho acuerdo (tampoco influye en las limitaciones que el acuerdo de licencia impone al licenciario que conceda una sublicencia). Además, ni esta recomendación ni la *Guía* en su conjunto obstaculizan la ejecución de las disposiciones entre el acreedor garantizado y el otorgante/licenciante (o entre el licenciante y su licenciario) ni impiden que el otorgante/licenciante introduzca en todas las licencias no exclusivas que conceda en el curso ordinario de sus negocios una cláusula conforme a la cual la licencia quedará cancelada si el acreedor garantizado del licenciante hace valer su garantía.

10. El acreedor garantizado puede optar por no conceder crédito alguno hasta haber tenido ocasión de revisar y aprobar la condiciones de las sublicencias. Por ejemplo, tal vez desee asegurarse de que las regalías previstas se pagan al inicio, de que está permitido cancelar la licencia en caso de incumplimiento de pago de las regalías y de que está prohibido ceder subregalías. Además, si un acreedor garantizado no desea alentar al licenciante a conceder licencias no exclusivas, tiene la posibilidad de requerir al otorgante (es decir, al licenciante) en su acuerdo de garantía (o en cualquier otro texto) que, en todas sus licencias no exclusivas, inserte una cláusula en virtud de la cual si el licenciante otorga una licencia no exclusiva, ésta quedará cancelada si el acreedor garantizado del licenciante ejecuta su garantía. Del mismo modo, si el licenciante no desea que su licenciataria conceda sublicencias, podrá incluir en el acuerdo de licencia una cláusula que disponga que la concesión de una sublicencia por parte del licenciataria constituirá incumplimiento del acuerdo de licencia, lo que dará al licenciante derecho a cancelar la licencia. Nada de lo dispuesto en la *Guía* impediría el cumplimiento de esas cláusulas entre el acreedor garantizado y su prestatario (o entre el licenciante y su licenciataria). Normalmente, un acreedor garantizado no tendrá ningún interés en imponer tales limitaciones, ya que el negocio del licenciante (y de sus licenciataria) será habitualmente la concesión de licencias no exclusivas, por lo que el acreedor garantizado contará con el pago de las regalías abonables a su deudor (el licenciante) para que éste pueda pagar la obligación garantizada.

11. Del análisis anterior se desprende que el alcance de la aplicación de la recomendación 81 c) es muy limitado por diversas razones. En primer lugar, por lo general los acreedores garantizados no tienen interés en limitar la capacidad del propietario/otorgante para conceder licencias sobre su propiedad intelectual y cobrar regalías. De hecho, al acreedor garantizado le interesará normalmente permitir la concesión de licencias de modo que el propietario/otorgante pueda abonar la obligación garantizada. En segundo lugar, en virtud de su texto, la recomendación 81 c) es sólo aplicable en caso de una licencia no exclusiva que permita la adquisición directa (*off-the-shelf*) y lícita de copias de programas informáticos amparados por derechos de autor o de grupos de patentes utilizadas con respecto a bienes de equipo, y únicamente cuando el licenciataria no tenga conocimiento de que con la licencia se violan los derechos que tiene el acreedor garantizado en virtud del acuerdo de garantía. Esas licencias libres pueden describirse sin hacer referencia al concepto del “curso ordinario de los negocios”.

12. Además, los efectos de la aplicación de la recomendación 81 c) son muy limitados. La oponibilidad a terceros, la prelación y la ejecutabilidad de la garantía real frente a reclamantes concurrentes (que no sean el licenciataria del caso) en virtud del régimen de las operaciones garantizadas no se ven afectadas. Al mismo tiempo, si el acreedor garantizado tiene otros derechos en virtud del derecho sobre la propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de un propietario), esos derechos no se verán afectados por la recomendación 81 c). El alcance de esos derechos o de esas vías de recurso se regula en el derecho sobre la propiedad intelectual.

13. No obstante, raras veces se utiliza el concepto del “curso ordinario de los negocios” en el régimen de la propiedad intelectual, pues puede crear confusión en un contexto de financiación mediante propiedad intelectual. En muchos Estados se aplica una norma en virtud de la cual un licenciataria de propiedad intelectual gravada adquirirá la licencia supeditada a toda garantía previamente constituida por

el licenciante, a menos que el acreedor garantizado (a quien el otorgante haya concedido el derecho a autorizar licencias) consienta en la concesión de la licencia libre de la garantía real. Si en un Estado rige tal norma, la recomendación 81 c) no será aplicable (véase la recomendación 4 b)). Por consiguiente, a menos que el acreedor garantizado autorizara al otorgante a conceder licencias no afectadas por la garantía (situación que se dará normalmente, ya que el otorgante dependerá de los ingresos que perciba a título de regalías para pagar la obligación garantizada), el licenciario adquiriría la licencia sujeta a la garantía. Por tal motivo, en caso de incumplimiento por parte del otorgante, el acreedor garantizado podrá ejecutar su garantía real sobre la propiedad intelectual licenciada y venderla o conceder una licencia sobre ella libre de la licencia previamente otorgada. Además, toda persona que obtenga una garantía del licenciario no obtendrá una garantía efectiva, ya que el licenciario habrá recibido una licencia no autorizada y no tendrá ningún derecho que ceder.

14. Si el derecho sobre la propiedad intelectual no aborda este asunto en absoluto o no lo hace de forma incompatible con el apartado c) de la recomendación 81, se aplicará esta disposición en los pocos casos y con los escasos efectos antes descritos (véase la recomendación 4 b)).

*[Nota para el Grupo de Trabajo: en su 15º período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara una versión revisada de la variante A de esta recomendación acompañada de un comentario pertinente. A continuación se exponen la recomendación revisada y el comentario. El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar si es necesario o no mantener entre corchetes las palabras en las que se hacen afirmaciones obvias. El Grupo de Trabajo tal vez desee también plantearse si es conveniente mantener en el texto el apartado d), que parece demasiado restrictivo. Si el Grupo de Trabajo decide suprimir el apartado d), pero considera que tiene cierta utilidad, podría estudiar la conveniencia de trasladarlo al comentario como explicación.]*

### **Recomendación 244<sup>1</sup>**

#### ***Prelación de los derechos de algunos licenciarios de propiedad intelectual***

##### ***Variante A***

*La legislación debería prever que [, en los casos no regulados por el apartado b) de la recomendación 80,] el derecho de un licenciario [usuario final] de propiedad intelectual a utilizar o explotar la propiedad intelectual licenciada conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia no se verá limitado por la ejecución de una garantía real sobre la propiedad intelectual licenciada que haya constituido el licenciante antes de otorgar la licencia, siempre y cuando:*

*a) La licencia sea concedida por una parte que, conforme al derecho sobre la propiedad intelectual, esté autorizada a otorgar una licencia sobre la propiedad intelectual pertinente;*

---

<sup>1</sup> Si esta recomendación pudiera incluirse en la *Guía*, se insertaría en capítulo relativo a la prelación de una garantía real como recomendación 81 bis. Como recomendación específicamente relacionada con los bienes, su texto modificaría el del apartado c) de la recomendación 81, que se refiere a los licenciarios no exclusivos de bienes inmateriales en general.

- b) *La licencia no sea exclusiva;*
- c) *La propiedad intelectual licenciada y los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo de licencia no estén adaptados a las necesidades del licenciataria;*
- d) *La licencia abarque las copias de programas informáticos amparados por derechos de autor o los grupos de patentes utilizadas con respecto a bienes de equipo; y*
- e) *Al concertarse el acuerdo de licencia:*
  - i) *El licenciante se dedique generalmente a conceder licencias no exclusivas sobre la propiedad intelectual licenciada;*
  - ii) *El licenciante otorgue licencias sobre la propiedad intelectual licenciada en condiciones prácticamente idénticas a toda persona que esté de acuerdo en actuar en cumplimiento de tales condiciones, y el acuerdo de licencia se base en esas condiciones; y*
  - iii) *El licenciataria no tenga conocimiento de que esa licencia se otorga en violación de los derechos que tiene el acreedor garantizado en virtud del acuerdo de garantía;*

### **Comentario**

1. *La presente recomendación no afectará:*
  - a) *A la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre propiedad intelectual licenciada, a su grado de prelación frente a un reclamante concurrente que no sea el licenciataria descrito en esta recomendación o a la ejecución de recursos del acreedor garantizado que no afecten al derecho del licenciataria a utilizar o a explotar la propiedad intelectual licenciada;*
  - b) *Al derecho que el licenciante pueda tener a revocar la licencia en razón del incumplimiento del acuerdo de licencia por parte del licenciataria; ni*
  - c) *A los derechos que tenga un acreedor garantizado como propietario en virtud del derecho sobre la propiedad intelectual.*
2. *Conviene señalar también que los derechos del licenciataria dimanantes de esta recomendación podrán ser modificados con el consentimiento del licenciataria en el acuerdo de licencia o de otro modo. Al igual que las demás recomendaciones de la presente Guía, la presente recomendación está sujeta a lo dispuesto en el apartado b) de la recomendación 4.*
3. *A continuación se dan ejemplos con el fin de aclarar en qué situaciones sería aplicable la presente recomendación y qué efectos tendría su aplicación. En cada ejemplo debe partirse de la base que:*
  - a) *El propietario es titular de la propiedad intelectual;*
  - b) *El propietario constituye una garantía real sobre la propiedad intelectual en beneficio del acreedor garantizado;*

c) *La garantía real del propietario es oponible a terceros tanto de conformidad con las recomendaciones de la presente Guía como, de acuerdo con la recomendación 4 b), conforme al derecho sobre la propiedad intelectual;*

d) *El acreedor garantizado no ha consentido, en el acuerdo de garantía ni de ningún otro modo, que cualquier licenciataria de la propiedad intelectual del propietario goce de sus derechos sin estar sujeto a la garantía real del acreedor garantizado; y*

e) *Salvo que se indique expresamente, la operación satisface los requisitos de cada disposición de la recomendación 244.*

4. *Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garantía real sea oponible a terceros, el propietario, que se dedica a la concesión de licencias no exclusivas de propiedad intelectual en condiciones prácticamente idénticas a cualquier persona que esté de acuerdo en actuar en cumplimiento de tales condiciones, ofrece a L una licencia sobre la propiedad intelectual. L concierta un acuerdo de licencia con el propietario conforme a esas condiciones. El propietario incumple la obligación garantizada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual está amparado por la recomendación 244, independientemente del derecho del acreedor garantizado a ejecutar su garantía real, ya que la licencia y la operación cumplen con lo dispuesto en la recomendación 244. No obstante, el acreedor garantizado aún puede tener ciertos derechos frente a L en virtud del derecho sobre la propiedad intelectual.*

5. *Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garantía real sea oponible a terceros, el propietario otorga a L una licencia sobre la propiedad intelectual. El acuerdo de licencia dispone que L podrá conceder sublicencias sobre la propiedad intelectual únicamente a los mercados educativos. L otorga una sublicencia en un mercado comercial a S. El propietario incumple la obligación garantizada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. Si, de conformidad con el derecho sobre la propiedad intelectual, la sublicencia concedida a S no está autorizada, el derecho de S a utilizar la propiedad intelectual no está amparado por la recomendación 244, independientemente del derecho del acreedor garantizado a ejecutar su garantía (y, como los derechos y obligaciones dimanantes del acuerdo de licencia van unidos, L ya no está vinculado por las obligaciones establecidas en dicho acuerdo).*

6. *Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garantía real sea oponible a terceros, el propietario otorga a L una licencia sobre la propiedad intelectual. En virtud del acuerdo de licencia, L tiene derechos exclusivos de utilización de la propiedad intelectual en el Estado Z. El propietario incumple la obligación garantizada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no está amparado por la recomendación 244, independientemente del derecho del acreedor garantizado a ejecutar su garantía real, debido a que la licencia es exclusiva.*

7. *Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garantía real sea oponible a terceros, el propietario, que se dedica a la concesión de licencias no exclusivas sobre la propiedad intelectual en*

condiciones prácticamente idénticas a cualquier persona que esté de acuerdo en actuar en cumplimiento de esas condiciones, ofrece a L una licencia sobre la propiedad intelectual en las mencionadas condiciones. L se niega a concertar con el propietario un acuerdo de licencia basado en tales condiciones. El propietario decide entonces conceder a L una licencia sobre la propiedad intelectual en virtud de la cual L gozará de derechos superiores, sobre la propiedad intelectual, a los que el propietario suele ofrecer en sus licencias. El propietario incumple la operación garantizada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no está amparado por la recomendación 244, independientemente del derecho del acreedor garantizado a ejecutar su garantía real, debido a que las condiciones de esa licencia no son prácticamente idénticas a las de otras licencias otorgadas sobre la misma propiedad intelectual.

8. Antes de que el propietario y L concierten el acuerdo de licencia, L descubre la notificación inscrita con el fin de hacer oponible a terceros la garantía real del acreedor garantizado y, en consecuencia, pide que se le permita ver una copia del acuerdo de garantía relativo a esa inscripción. El propietario transmite a L una copia del acuerdo de garantía. Al leerlo, L se percata de que la licencia que se le iba a conceder violaría los derechos del acreedor garantizado. Sin embargo, L concierta el acuerdo de licencia con el propietario. El propietario incumple la obligación garantizada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no está amparado por la recomendación 244, independientemente del derecho del acreedor garantizado a ejecutar su garantía real, debido a que L sabía de antemano que el acuerdo de licencia violaría los derechos del acreedor garantizado.

9. Después de que el acreedor garantizado adopte las medidas necesarias para lograr que su garantía real sea oponible a terceros, el propietario ofrece licenciar la propiedad intelectual, pero únicamente a las partes que tengan experiencia en la utilización de este tipo de propiedad intelectual. El propietario concede una licencia a L, que tiene experiencia de esta índole. El propietario incumple la obligación garantizada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual no está amparado por la recomendación 244, independientemente del derecho del acreedor garantizado a ejecutar su garantía real, debido a que el propietario no ofreció una licencia de la propiedad intelectual en condiciones prácticamente idénticas a cualquier persona que aceptara actuar en cumplimiento de las obligaciones del licenciataria dimanantes del acuerdo de licencia de conformidad con tales condiciones.

10. Las mismas circunstancias que en el párrafo 8 supra, salvo que el propietario no facilita a L una copia del acuerdo de garantía y, por consiguiente, L ignora que su licencia violaría los derechos del acreedor garantizado. El propietario incumple la obligación garantizada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. El derecho de L a utilizar la propiedad intelectual está amparado por la recomendación 244, independientemente del derecho del acreedor garantizado a ejecutar su garantía, debido a que la licencia y la operación satisfacían los requisitos de cada una de las disposiciones de la recomendación 244.

11. Después de que el acreedor garantizado inscriba su garantía real, el propietario otorga una licencia no exclusiva a un grupo de patentes. El grupo de

*patentes concederá una licencia no exclusiva a cualquier persona interesada. El acreedor garantizado ejecuta su garantía real. La licencia no quedará cancelada raíz de dicha ejecución, dado que la licencia y la operación satisfacen los requisitos de cada una de las disposiciones de la recomendación 244.*

**Variante B**

*La legislación debería disponer que, si en el acuerdo de garantía entre un licenciante y su acreedor garantizado no se aborda la cuestión de si el licenciante puede otorgar licencias sobre la propiedad intelectual gravada sin que estén sujetas a la garantía real, se considerará que el licenciante ha sido autorizado por el acreedor garantizado a conceder licencias no sujetas a la garantía real.]*

**I. Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciatario**

15. El derecho del licenciante al cobro de las regalías que deba abonarle el licenciatario conforme al acuerdo de licencia 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 si el licenciatario incumple sus obligaciones con su acreedor garantizado, en la medida en que el acreedor garantizado del licenciatario intente cobrar él mismo las regalías abonables por la sublicencia. Además, si el licenciatario, para pagar las regalías adeudadas al licenciante, cede a este último el derecho al cobro de un porcentaje de las subregalías que espera cobrar, como sublicenciante, de sus sublicenciatarios, puede surgir un conflicto de prelación entre un acreedor garantizado del licenciante y un acreedor garantizado del licenciatario. En tal caso, si la cesión de las subregalías tiene lugar antes de que se otorgue una licencia y se constituya una garantía real a la que el licenciatario dé eficacia, el licenciatario no tendrá derecho a percibir las subregalías cedidas en el momento de constituir la garantía real, por lo que el acreedor garantizado del licenciatario adquirirá su garantía real sobre las subregalías, que estará supeditada a la garantía real del acreedor garantizado del licenciante. En cambio, si la cesión tiene lugar después de ser otorgada una licencia y de que se constituya una garantía real a la que el licenciatario dé eficacia sobre todas sus futuras regalías, el licenciante tomará la cesión, que estará supeditada a la garantía real del acreedor garantizado del licenciatario, y así el acreedor garantizado del licenciante también adquirirá su garantía real supeditada a la garantía real del acreedor garantizado del licenciatario (véanse las recomendaciones 13 y 31).

16. El ejemplo que se da a continuación puede ayudar a ilustrar el problema. A constituye una garantía real sobre todos sus futuros bienes y regalías en beneficio del acreedor garantizado 1. A continuación A adquiere una licencia de propiedad intelectual del licenciante B y, para pagar las regalías adeudadas a B, el licenciatario A cede al licenciante B el derecho a cobrar un porcentaje de las subregalías pagaderas al licenciatario A como sublicenciante. El licenciante B constituye y hace oponible a terceros una garantía real sobre esas regalías en beneficio del acreedor garantizado 2. El acreedor garantizado 1 del licenciatario A prevalecerá, dado que el licenciante B tomó la cesión de las subregalías supeditada a la garantía real del

acreedor garantizado 1 del licenciatario A, y el acreedor garantizado 2 del licenciante B no puede tener derechos superiores a los del licenciante B.

17. No obstante, si el licenciatario B constituye primero una garantía real sobre su derecho al cobro de subregalías y cede a continuación al licenciante A el derecho al cobro de un porcentaje de las subregalías, el acreedor garantizado 2 (es decir, el del licenciatario) prevalecerá. En tal situación, el licenciante dispone de muchas formas de protegerse. Por ejemplo, el licenciante puede proteger sus derechos: a) asegurándose de que su acreedor garantizado se inscriba en primer lugar en el registro pertinente de la propiedad intelectual o exigiendo al acreedor garantizado del licenciatario que concierte un acuerdo de subordinación con el acreedor garantizado del licenciante antes de otorgar una licencia; b) prohibiendo al licenciatario que otorgue una garantía real sobre su derecho al cobro de subregalías; c) revocando la licencia en los casos en que el licenciatario haya constituido una garantía real sobre sus subregalías descatando esa prohibición; o d) accediendo a que cualquier sublicenciatario pague sus subregalías directamente al licenciante. La *Guía* no pone reparos a que se concierten acuerdos de esta índole entre el licenciante y el licenciatario, siempre que sean conformes al derecho sobre la propiedad intelectual y al derecho de las obligaciones. Además, el licenciante podría insistir en que el licenciatario otorgara al licenciante una garantía real sobre su derecho al cobro de subregalías.

18. Sin embargo, estas medidas sólo pueden proteger al licenciante hasta cierto punto ya que, por ejemplo, los derechos sobre la propiedad intelectual gravada no pueden estar sujetos a inscripción en un registro de la propiedad intelectual o tal vez no sea comercialmente viable que el licenciante prohíba la concesión de sublicencias, cancele el acuerdo de licencia u obtenga un acuerdo de subordinación. Además, la prelación de una garantía real constituida por el licenciante frente a otra garantía real constituida por el licenciatario sobre su derecho al cobro de subregalías estaría sujeta a las reglas generales antes explicadas (véase el párrafo 15).

19. En situaciones en que el bien gravado es un bien corporal en cuya fabricación se hace uso del algún derecho de propiedad intelectual, en determinadas circunstancias, una garantía real puede considerarse una garantía real del precio de una adquisición. Esto significa que el acreedor garantizado de un arrendador financiero puede tener prelación frente al acreedor garantizado de un arrendatario financiero, incluso si el acreedor garantizado del arrendador se inscribe en segundo lugar. Ahora bien, como se ha indicado en el capítulo relativo a la ejecución, esa 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 adelante, estará supeditado al agotamiento del derecho de propiedad intelectual que lleve incorporado el bien gravado o a la autorización dada al acreedor garantizado por el propietario del derecho de propiedad intelectual para disponer del bien gravado en su estado actual (véase A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.6 párrs. 24 a 27 *infra*).

*[Nota para el Grupo de Trabajo: el Grupo de Trabajo tal vez desee tomar nota de que, debido a las prácticas comerciales y jurídicas que históricamente se han seguido en muchos Estados, el análisis que se hace en la Guía se limita a los bienes corporales (que no sean títulos negociables ni documentos negociables). En la Guía no se aborda explícitamente la cuestión de si una garantía real sobre el precio de*

*adquisición de bienes corporales respecto de los cuales se utilicen programas informáticos abarca esos programas informáticos. No obstante, en el Suplemento este resultado sería posible en las mismas condiciones en que una garantía real sobre bienes corporales se hace extensiva a la propiedad intelectual que lleven incorporada (véase A/CN.9/WG.VI/ WP.39/Add.2, párrs. 32-36).*

*No obstante, se argumenta que, en las economías financieras modernas, sería útil disponer de reglas uniformes que se aplicaran a las garantías reales que respaldaran el pago de las sumas destinadas a la adquisición (pero no a la creación original) de propiedad intelectual. Se argumenta también que de este modo se regularían por igual los bienes corporales y los de propiedad intelectual. Así pues, el Grupo de Trabajo convino en estudiar una propuesta en virtud de la cual los principios de la Guía que rigen las garantías reales del precio de adquisición de bienes corporales se aplicaran también a las garantías reales sobre propiedad intelectual que respaldaran el pago de las sumas destinadas a la adquisición de esa propiedad intelectual (véase A/CN.9/670, párrs. 89-93). El texto que figura a continuación se ha preparado con miras a orientar al Grupo de Trabajo en el examen de esa propuesta.*

*En algunos ordenamientos jurídicos únicamente es posible constituir una garantía real para la adquisición de programas informáticos si: a) la garantía real acompaña a una garantía real sobre un bien corporal; b) el otorgante adquiere los programas informáticos en una operación consolidada con la operación en la que el otorgante adquiere el bien corporal; y c) el otorgante adquiere los programas informáticos con la finalidad principal de utilizarlos en el bien corporal. En otros ordenamientos jurídicos, un acreedor garantizado puede obtener una garantía real para la adquisición de bienes inmateriales (inclusive propiedad intelectual, independientemente de si se utiliza o no en relación con bienes corporales). Además, en otros Estados cuya legislación (por ejemplo, un código civil) no prevé el concepto de garantía real del precio de una adquisición, puede lograrse un resultado similar mediante una reserva de la titularidad, un arrendamiento financiero o una hipoteca que garantice el pago del precio de venta de un bien mueble. En cada uno de los casos, la operación puede guardar relación con un bien inmaterial, aunque raras veces se da el caso. También hay ordenamientos que permiten las “hipotecas” o las “tasas fijas”, que garanticen la adquisición de propiedad intelectual y que pueden prevalecer sobre una “tasa flotante” preexistente.*

*Las reglas previstas en la Guía para las garantías reales de adquisición de bienes corporales podrían hacerse aplicables a derechos similares sobre propiedad intelectual de los modos siguientes:*

- a) Disponiendo que las garantías reales para adquisiciones de derechos de propiedad intelectual serán posibles, al igual que con los bienes corporales;*
- b) En los casos en que la propiedad intelectual que esté sujeta a una garantía real de adquisiciones y el otorgante pueda recurrir a ella con fines de venta, arrendamiento o concesión de una licencia en el curso ordinario de sus negocios, tratando esa garantía real del mismo modo que una garantía real de adquisiciones de existencias;*
- c) En los casos en que el otorgante utilice o pretenda utilizar la propiedad intelectual sujeta a una garantía real de adquisición para fines personales,*

familiares o domésticos, tratando esa garantía real del mismo modo que una garantía real de adquisiciones de bienes de consumo;

d) En los casos en que la propiedad intelectual que esté sujeta a una garantía real de adquisiciones pero en que el otorgante no la pueda utilizar con fines de venta, arrendamiento o concesión de licencias en el curso ordinario de sus negocios ni con fines personales, familiares o domésticos, tratando esa garantía real como una garantía real de adquisiciones de bienes corporales que no sean existencias ni bienes de consumo;

e) Suprimiendo las referencias a la posesión y a la entrega del bien gravado.

### **Terminología y recomendaciones**

El Grupo de Trabajo tal vez desee estudiar la terminología (que se agregaría a la parte terminológica del Suplemento) y las recomendaciones (que se agregarían a un nuevo capítulo del Suplemento relativo a la financiación de adquisiciones) que se exponen a continuación. Las definiciones y recomendaciones tendrías el siguiente tenor:

“Por garantía real de adquisiciones” se entenderá también una garantía real sobre propiedad intelectual y una licencia de propiedad intelectual, siempre y cuando la garantía real respalde la obligación de pago de toda parte no abonada del precio de adquisición del bien gravado o una obligación contraída o un crédito concedido al otorgante para financiar la adquisición del bien gravado.

El concepto de “bienes de consumo” incluirá, a los fines del Suplemento, la propiedad intelectual o una licencia que el otorgante utilice o pretenda utilizar con fines personales, familiares o domésticos.

El concepto de “existencias” abarcará, a los fines del Suplemento, la propiedad intelectual o una licencia que el otorgante utilice o pretenda utilizar con fines de venta o de concesión de licencias en el curso ordinario de sus negocios.

1. La ley debería disponer que en todas las referencias a las garantías reales para adquisiciones de bienes corporales se mencionará también la garantía real para la adquisición de propiedad intelectual o de una licencia de propiedad intelectual.
2. La ley debería disponer que, cuando un derecho o una licencia de propiedad intelectual que estén sujetos a una garantía real de adquisiciones puedan ser objeto de venta o de concesión de licencias en el curso ordinario de los negocios del otorgante, esa garantía real se asimilará a una garantía real de adquisiciones de existencias.
3. La ley debería disponer que, cuando un derecho o una licencia de propiedad intelectual que estén sujetos a una garantía real de adquisiciones y que el otorgante utilice o pretenda utilizar con fines personales, familiares o domésticos, esa garantía real se asimilará a una garantía real de adquisiciones de bienes de consumo.
4. La ley debería disponer que, cuando un derecho o una licencia de propiedad intelectual estén sujetos a una garantía real de adquisiciones, las referencias que se

*hagan en estas recomendaciones a la posesión por el acreedor garantizado del bien gravado no serán aplicables.*

5. *La ley debería disponer que, cuando un derecho o una licencia de propiedad intelectual estén sujetos a una garantía real de adquisiciones, en las referencias que se hagan en estas recomendaciones al período durante el cual el bien gravado esté en posesión del otorgante se interpretarán como el momento en que el otorgante obtenga la propiedad intelectual o la licencia gravada.*

6. *La ley debería disponer que, cuando un derecho o una licencia de propiedad intelectual estén sujetos a una garantía real de adquisiciones, las referencias que se hagan en estas recomendaciones al momento de entrega del bien gravado al otorgante se interpretarán como el momento en que el otorgante obtenga la propiedad intelectual o la licencia gravada.*

### **Ejemplos**

*Se han preparado los ejemplos que figuran a continuación con el fin de orientar al Grupo de Trabajo en el examen de la propuesta. En todos estos ejemplos, el propietario o un segundo acreedor garantizado que financie la adquisición de un derecho o una licencia de propiedad intelectual tendrá una garantía real de adquisiciones que gozará de prelación especial en las condiciones descritas en los ejemplos.*

### **Garantía real para la adquisición de propiedad intelectual que respalde el pago del precio de la propiedad intelectual (con exclusión de las existencias y los bienes de consumo)**

1. *B concede una garantía real sobre todos sus bienes muebles presentes y futuros al acreedor garantizado, el cual adopta las medidas necesarias para lograr que esa garantía real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B adquiere una patente del propietario con el fin de utilizarla en su negocio. De conformidad con el acuerdo concertado entre B y el propietario, B se compromete a pagar progresivamente al propietario el precio de adquisición y B concede al propietario una garantía real sobre la patente para respaldar la obligación de B de abonar el precio de compra. El propietario hace oponible a terceros la garantía real en un breve plazo, por ejemplo, de 20 a 30 días a partir del momento en que B obtiene la patente. La garantía real del propietario es una garantía real de adquisiciones y goza de prelación frente a la garantía real del acreedor garantizado (véase la recomendación 180, variante A, apartado a), o la variante B, apartado b)). La cuestión de si la prelación de la garantía real del propietario se hará extensiva al producto de la patente en forma de créditos por cobrar dependerá de la versión de la recomendación 185 que cada Estado adopte. Conforme a la variante A, la prelación de la garantía real del propietario se hará extensiva a los créditos por cobrar (véase la recomendación 185, variante A, apartado a)). Conforme a la variante B, la garantía real del propietario sobre los créditos por cobrar únicamente gozaría de la prelación de una garantía real no destinada a financiar adquisiciones (véase la recomendación 185, variante B).*

***Garantía real para la adquisición de propiedad intelectual que respalde el pago del precio de la propiedad intelectual (existencias)***

2. B otorga una garantía real sobre todos sus bienes muebles presentes y futuros al acreedor garantizado 1, el cual adopta las medidas necesarias para que la garantía real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B adquiere una patente del propietario con el fin de licenciarla a terceros en el curso ordinario de sus negocios. B obtiene los fondos necesarios para pagar al propietario el precio de adquisición contrayendo un préstamo del acreedor garantizado 2, al cual B otorga una garantía real sobre la patente para respaldar su obligación de reembolsar el crédito. Antes de que B obtenga la patente, el acreedor garantizado 2: a) adopta las medidas necesarias para que su garantía real sea oponible a terceros; y b) notifica al acreedor garantizado 1 que el acreedor garantizado 2 dispondrá de una garantía real de adquisiciones. La garantía real del acreedor garantizado 2 es una garantía real de adquisiciones que gozará de prelación frente a la garantía real del acreedor garantizado 1 (véase la recomendación 180, variante A, apartado b), o la variante B, apartado b)). Conforme a la variante A, este resultado se deriva del apartado b) de la recomendación 180, que requiere todos los hechos enumerados en este ejemplo. Conforme a la variante B, el resultado es el mismo. En efecto, en virtud de la variante B, la garantía real del acreedor garantizado 2 gozaría de prelación sobre la garantía real del acreedor garantizado 1 siempre que el acreedor garantizado 2 adoptara las medidas necesarias para que su garantía real fuera oponible a terceros en un breve plazo, por ejemplo, de 20 a 30 días a partir del momento en que B obtenga la patente, y no habría necesidad de dar aviso al acreedor garantizado 1. La prelación de la garantía real del acreedor garantizado 2 no se hará extensiva al producto de la patente en forma de créditos por cobrar (véase la recomendación 185). Este resultado es el mismo sea cual sea la versión de la recomendación 185 que cada Estado adopte. Conforme a la variante A, este resultado se deriva del apartado b) de la recomendación 185. Conforme a la variante B, el resultado es consecuencia de la recomendación 185.

***Garantía real para la adquisición de una licencia de propiedad intelectual que respalde el pago del precio de la licencia (exceptuando las existencias y los bienes de consumo)***

3. B ha otorgado una garantía real sobre todos sus bienes muebles presentes y futuros al acreedor garantizado, el cual ha adoptado las medidas necesarias para que la garantía real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B obtiene una licencia del propietario para utilizar una patente de su propiedad en los negocios de B. B accede a pagar gradualmente al propietario el precio de la licencia y concede a este último una garantía real sobre los derechos de B como licenciataria para respaldar la obligación de pago de B. El propietario procede a obtener la oponibilidad a terceros de esa garantía real en el plazo de xx días a partir del momento en que B obtiene la licencia. La garantía real del propietario sobre los derechos de B en virtud del acuerdo de licencia es una garantía real para adquisiciones y goza de prelación sobre la garantía real del acreedor garantizado (véase la recomendación 180, variante A, apartado a), o la variante B, apartado b)). La cuestión de si la prelación de la garantía real del propietario se hará extensiva al producto de los derechos de B como licenciataria en forma de créditos por cobrar dependerá de la versión de la recomendación 185 que cada Estado adopte. Conforme a la variante A, la prelación de la garantía real del

*propietario se hará extensiva a los créditos por cobrar (véase la recomendación 185, variante A, apartado a)). Conforme a la variante B, la garantía real del propietario sobre los créditos por cobrar únicamente gozaría de la prelación de una garantía real no destinada a financiar adquisiciones (véase la recomendación 185, variante B). Conviene señalar que los derechos que tenga el propietario en virtud de su garantía real son independientes de los derechos que pueda tener, en virtud del acuerdo de licencia, a revocar dicho acuerdo en caso de que B incumpla las obligaciones que le imponga tal acuerdo.*

***Garantía real para la adquisición de una licencia de propiedad intelectual que respalde el pago del precio de la licencia (existencias)***

*4. B otorga una garantía real sobre todos sus bienes muebles actuales y futuros al acreedor garantizado 1, el cual adopta las medidas necesarias para que la garantía real sea oponible a terceros. Subsiguientemente, B obtiene una licencia del propietario, titular de la patente, con el fin de conceder a terceros sublicencias de la patente en el curso ordinario de los negocios de B. B obtiene los fondos necesarios para abonar el precio de la licencia contrayendo un préstamo del acreedor garantizado 2, al cual B otorga una garantía real sobre sus derechos como licenciataria para respaldar su obligación de reembolsar el crédito. Antes de que B obtenga la licencia, el acreedor garantizado 2: a) adopta las medidas necesarias para que su garantía real sea oponible a terceros; y b) notifica al acreedor garantizado 1 que el acreedor garantizado 2 dispondrá de una garantía real para adquisiciones. La garantía real del acreedor garantizado 2 es una garantía real de financiación de adquisiciones y gozará de prelación sobre la garantía real del acreedor garantizado 1 (véase la recomendación 180, variante A, apartado b), o la variante B, apartado b)). La prelación de la garantía real del propietario no será extensiva al producto de la licencia en forma de créditos por cobrar (véase la recomendación 185, variante A o variante B). Ésta será la situación independientemente de la versión de la recomendación 185 que un Estado adopte. Conforme a la variante A, este resultado se derivará del apartado b) de la recomendación 185. Conforme a la variante B, el resultado será consecuencia de la recomendación 185.]*

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

20. La *Guía* recomienda que una garantía que se haya hecho oponible a terceros antes de que un acreedor judicial adquiriera derechos sobre un 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 del foro que rija la ejecución de sentencias, para adquirir derechos sobre los bienes gravados antes de que la garantía se hiciera oponible a terceros, ese acreedor judicial gozará de prelación (véase recomendación 84)

21. Esa recomendación será igualmente aplicable a las garantías sobre propiedad intelectual (a reserva del principio enunciado en el apartado b) de la recomendación 4. En tal caso, con arreglo al derecho sobre la propiedad intelectual, el acreedor judicial tal vez deba obtener una transferencia de la propiedad intelectual afectada que tal vez haya de inscribirse en el registro de la propiedad

intelectual para que el acreedor judicial goce de prelación. Si esta transferencia se efectúa antes de que la garantía se haga oponible a terceros, el cesionario de la propiedad intelectual gravada la adquirirá libre de todo gravamen tanto con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* (véase la recomendación 13) como con arreglo al derecho sobre la propiedad intelectual (*nemo dat*).

## **K. Subordinación**

22. La *Guía* reconoce el principio de la subordinación (véase la recomendación 94). De conformidad con este principio, siempre que los derechos de terceros no se vean afectados, los reclamantes concurrentes podrán modificar por acuerdo entre ellos la prelación entre sus créditos concurrentes sobre el bien gravado. Este principio será igualmente aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual.

---