



# Asamblea General

Distr. general  
22 de marzo de 2010  
Español  
Original: inglés

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

43° período de sesiones

Nueva York, 21 de junio a 9 de julio de 2010

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

#### Nota de la Secretaría

#### Adición

#### Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
V. Prelación de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual . . . . .	1-49	3
A. El concepto de prelación . . . . .	1-2	3
B. Identificación de los reclamantes concurrentes . . . . .	3-4	4
C. Importancia del conocimiento de transferencias o garantías reales anteriores . . . . .	5-6	5
D. Prelación de las garantías reales sobre propiedad intelectual que no estén inscritas en un registro de la propiedad intelectual . . . . .	7-8	5
E. Prelación de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual que hayan sido inscritas en un registro de la propiedad intelectual . . . . .	9-11	6
F. Derechos reconocidos al cesionario de la propiedad intelectual gravada . . . . .	12-15	7
G. Derechos de los licenciatarios en general . . . . .	16-20	8
H. Derechos de algunos licenciatarios . . . . .	21-40	10
I. Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual otorgada por el licenciante frente a una garantía otorgada por un licenciatario . . . . .	41-46	16



J. Prelación de una garantía sobre propiedad intelectual frente al derecho de un acreedor judicial.....	47-48	17
K. Subordinación.....	49	18
Recomendación 245 .....		18

## V. Prelación de una garantía real constituida sobre propiedad intelectual

[Nota para la Comisión: respecto de los párrafos 1 a 49 y la recomendación 245, véase A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.4, párrs. 1 a 49, y la recomendación 245; A/CN.9/689, párrs. 30 a 32; A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.4, párrs. 1 a 15; A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.5, párrs. 1 a 12; A/CN.9/685, párrs. 47 a 72; A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.2, párrs. 43 a 55; A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.3, párrs. 1 a 23; A/CN.9/670, párrs. 73 a 95; A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 33 a 61; A/CN.9/667, párrs. 86 a 103; A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 1 a 25; y A/CN.9/649, párrs. 41 a 56.]

### A. El concepto de prelación

1. Conforme se utiliza en la *Guía*, el concepto de prelación de una garantía real con respecto a los reclamantes concurrentes se refiere a la determinación de si un acreedor garantizado puede obtener el producto económico de su garantía real sobre un bien gravado con preferencia a un reclamante concurrente (para el concepto de “prelación”, véase la Introducción a la *Guía*, sección B; asimismo, para el significado de la expresión “reclamante concurrente”, véase la Introducción al proyecto de Suplemento, A/CN.9/700, párrs. 10 y 11, y párrs. 3 a 5 *infra*). Cabe señalar asimismo que un conflicto entre dos personas, ninguna de las cuales sea un acreedor garantizado, no constituye un conflicto de prelación con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*.

2. En cambio, en el derecho interno de la propiedad intelectual, el concepto de prelación de los derechos de propiedad intelectual puede guardar relación con los conceptos de derechos exclusivos. En la mayoría de los Estados, una vez que el titular haya transferido su derecho de propiedad intelectual no podrá hacer una segunda transferencia de ese mismo derecho (salvo cuando el primer cesionario no cumpla los requisitos de inscripción reglamentaria o el segundo cesionario sea un comprador de buena fe; respecto de la importancia del conocimiento de cesiones previas, véanse los párrafos 5 y 6 *infra*). Del mismo modo, si tanto el primer cesionario como el segundo constituyen una garantía real sobre sus derechos de propiedad intelectual, puede que no haya conflicto de prelación de acuerdo con el régimen recomendado en la *Guía* en la medida en que no tenga el segundo cesionario ningún derecho de propiedad intelectual con que respaldar una garantía real. En tal caso, no se plantea ninguna cuestión de orden de prelación en el sentido que se da en la *Guía* a dicha expresión. En consecuencia, el régimen recomendado en la *Guía* no sería aplicable y el asunto se resolvería con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, normalmente por remisión al principio de *nemo dat* y a los principios de buena fe en la adquisición de bienes. Conviene observar que, de conformidad con el régimen recomendado en la *Guía*, una parte que no tenga derechos sobre un bien ni la facultad para gravarlo en el momento de concertar el acuerdo de garantía, ni tenga tales derechos o facultad posteriormente, no podrá constituir una garantía real sobre ese bien (véase la recomendación 13).

## B. Identificación de los reclamantes concurrentes

3. De conformidad con la *Guía*, por “reclamante concurrente” se entiende otro acreedor garantizado que disponga de una garantía real sobre el mismo bien (que podría ser también un cesionario en el contexto de una transferencia a título de garantía), un cesionario de una transferencia pura y simple, un licenciatario o arrendatario del bien gravado, un acreedor judicial con un derecho sobre el bien gravado o el representante de la insolvencia en el procedimiento de insolvencia del otorgante (véase el concepto de “reclamante concurrente” en A/CN.9/700, párrs. 10 y 11). En particular, el régimen recomendado por la *Guía* se aplica a los conflictos de prelación: a) entre dos garantías reales respecto de las cuales se haya inscrito una notificación en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 76 a)); b) entre una garantía real cuya notificación se haya inscrito en el registro general de las garantías reales, y una garantía real respecto de la cual se haya inscrito un documento o una notificación en el registro pertinente de la propiedad intelectual (véase la recomendación 77 a)); c) entre dos garantías reales respecto de las cuales se hayan inscrito documentos o notificaciones en el registro pertinente de la propiedad intelectual (véase la recomendación 77 b)); d) entre los derechos de un cesionario o licenciatario de propiedad intelectual y una garantía real sobre esa propiedad intelectual sobre la que se haya inscrito una notificación o un documento en un registro de la propiedad intelectual (véase la recomendación 78); e) entre los derechos de un cesionario o licenciatario de propiedad intelectual y una garantía real sobre dicha propiedad intelectual sobre la que no se pueda inscribir una notificación o un documento en un registro de propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 79 a 81); y f) entre dos garantías reales, ambas oponibles a terceros, una de las cuales haya sido constituida por el otorgante y la otra por el cesionario, arrendatario o licenciatario del bien gravado. Respecto del último conflicto, se entiende que el cesionario, arrendatario o licenciatario adquiere el bien sujeto a la garantía real constituida por el otorgante (véanse las recomendaciones 79 y 82) y el acreedor garantizado del cesionario no asume más derechos de los que este último tenía (véase la recomendación 31).

4. En el contexto de la propiedad intelectual se utiliza, en cambio, el concepto de “cesionarios conflictivos o concurrentes”, que abarca a los cesionarios y licenciatarios con derechos concurrentes. Cuando no está en juego ningún conflicto con una garantía real constituida sobre propiedad intelectual (que incluye el derecho de un cesionario de una transferencia a título de garantía), no es aplicable el régimen recomendado en la *Guía* y el asunto se resuelve de conformidad con el derecho interno de la propiedad intelectual. Cuando se plantea un conflicto con una garantía real de esa índole, el régimen recomendado en la *Guía* no es aplicable en la medida en que sus disposiciones sean incompatibles con el derecho interno del Estado promulgante en materia de propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)). Además, el régimen recomendado en la *Guía* no es aplicable a un conflicto entre el cesionario de un bien gravado que haya adquirido el bien de un acreedor garantizado ejecutando su garantía real, y otro acreedor garantizado que haya recibido posteriormente un derecho sobre el mismo bien del mismo otorgante (que ya no tenía derechos sobre el bien gravado). En este caso no se trata de un verdadero conflicto de prelación conforme al régimen recomendado en la *Guía*, aunque bien puede ser un conflicto que esté regulado por el derecho interno de la propiedad intelectual.

### **C. Importancia del conocimiento de transferencias o garantías reales anteriores**

5. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, el hecho de que un reclamante concurrente tenga conocimiento de la existencia de una garantía real anterior no suele ser un factor determinante de la prelación (véase la recomendación 93); en cambio, sí puede ser pertinente el conocimiento de que una transferencia se hace en violación de los derechos de un acreedor garantizado (véase la recomendación 81 a)). Así pues, una garantía constituida posteriormente pero inscrita en primer lugar gozará de prelación sobre una garantía constituida antes pero inscrita posteriormente, aun cuando el titular de la garantía posterior tenga conocimiento de la garantía antes constituida (véase la recomendación 76 a)).

6. En cambio, en muchos Estados el derecho interno de la propiedad intelectual dispone que una transferencia ulterior o una garantía constituida posteriormente solo gozarán de prelación si su inscripción tuvo lugar previamente y si se hizo sin conocimiento de una transferencia conflictiva anterior. La primacía reconocida en estos casos al derecho interno de la propiedad intelectual en virtud de la recomendación 4 b) dejaría a salvo la aplicación de estas reglas de prelación, en las que el conocimiento previo constituye un factor determinante, en la medida en que se apliquen expresamente a las garantías reales sobre propiedad intelectual.

### **D. Prelación de las garantías reales sobre propiedad intelectual que no estén inscritas en un registro de la propiedad intelectual**

7. Como ya se ha señalado, cuando el derecho interno de la propiedad intelectual prevea reglas de prelación expresamente aplicables a la propiedad intelectual que regulen la prioridad de una garantía real sobre propiedad intelectual y las reglas de prelación del régimen recomendado en la *Guía* no sean compatibles con ese derecho interno, no será aplicable el régimen recomendado en la *Guía* (véase la recomendación 4 b)). Sin embargo, si el derecho interno de la propiedad intelectual no prevé reglas de esa índole o si las reglas de prelación del régimen recomendado en la *Guía* no son incompatibles con las primeras, serán aplicables las reglas de prelación del régimen recomendado en la *Guía*.

8. De conformidad con el régimen recomendado en la *Guía*, la prelación entre garantías reales y que hayan sido constituidas por el mismo otorgante sobre los mismos bienes gravados y hayan pasado a ser oponibles a terceros mediante su inscripción en el registro general de garantías reales, se determinará por el orden de inscripción de un aviso en ese registro (véase la recomendación 76 a)). Esta regla es aplicable cuando el documento o aviso de una garantía real no haya sido inscrito o no conste en un registro especial. En caso de que se haya inscrito un documento o aviso y se trate de una inscripción en un registro especial, serán aplicables reglas diferentes (véanse la recomendación 77 y los párrafos 9 a 11 *infra*). Además, cuando una garantía real sea constituida por un otorgante diferente (por ejemplo, por un cesionario del otorgante inicial), se aplicarán reglas diferentes (véanse las recomendaciones 79 a 83 y los párrafos 12 a 29 *infra*). Todas esas reglas se aplican igualmente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual.

## **E. Prelación de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual que hayan sido inscritas en un registro de la propiedad intelectual**

9. La *Guía* recomienda que una garantía real sobre un bien que sea oponible a terceros mediante su inscripción en un registro especial (véase la recomendación 38), tenga prelación sobre una garantía real sobre el mismo bien que se haya hecho oponible a terceros por algún otro método (véase la recomendación 77 a)). Recomienda asimismo que una garantía real sobre un bien que se haya hecho oponible a terceros mediante inscripción en un registro especial tenga prelación sobre una garantía real que se haya inscrito posteriormente en el registro especial (véase la recomendación 77 b)). Además, la *Guía* recomienda que si un bien gravado es transferido, arrendado o licenciado y, en el momento de la transferencia, arriendo o concesión de la licencia, la garantía real ha pasado a ser oponible a terceros mediante su inscripción en un registro especial, el cesionario, arrendatario o licenciatarario adquirirá dicho bien sujeto a la garantía real. Si esa garantía real no se ha inscrito en un registro especial, el cesionario, arrendatario o licenciatarario de un bien gravado adquirirá ese bien libre de dicho gravamen, aun cuando se haya inscrito una notificación de la garantía real en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 78). Estas reglas están sujetas a determinadas excepciones (véanse los párrafos 12 a 40 *infra* y las recomendaciones 79 a 81). Además, si un cesionario, arrendatario o licenciatarario de un bien gravado adquiere sus derechos sobre el bien libres del gravamen de la garantía, tampoco estará sujeta a ese gravamen toda persona que adquiera subsiguientemente los derechos sobre el bien (véanse las recomendaciones 31 y 82).

10. Esas recomendaciones son igualmente aplicables a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual. Por consiguiente, si surge un conflicto entre dos garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual, una de las cuales sea objeto de una notificación inscrita en el registro general de garantías reales y la otra sea objeto de un documento o notificación inscritos en el registro pertinente de la propiedad intelectual, será aplicable el régimen recomendado en la *Guía*, que concede prelación a esta última garantía real (véase la recomendación 77 a)). De producirse un conflicto entre garantías reales inscritas en el registro pertinente de la propiedad intelectual, gozará de prelación la garantía cuyo documento o notificación hayan sido inscritos primero, resultado que se confirma en el régimen recomendado en la *Guía* (véase la recomendación 77 b)). En caso de que surja un conflicto entre los derechos de un cesionario de la propiedad intelectual y una garantía real con respecto a la cual, en el momento de la transferencia, se podía inscribir un documento o notificación y de hecho fue inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual, el cesionario adquirirá la propiedad intelectual gravada sujeta a la garantía. Sin embargo, cuando una garantía real constituida sobre la propiedad intelectual pueda ser inscrita en el registro pertinente de la propiedad intelectual pero no lo haya sido, el cesionario o licenciatarario de la propiedad intelectual gravada la adquirirá libre de todo gravamen, incluso cuando la garantía real haya sido inscrita en el registro general de las garantías reales (véase la recomendación 78). En algunos Estados, en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual, un acreedor garantizado puede prelación en este caso, si el cesionario no es un comprador de buena fe. A tenor de la recomendación 4 b), el régimen recomendado en la *Guía* daría precedencia a esa regla si fuera

expresamente aplicable a la propiedad intelectual. Por último, si un cesionario adquiere un derecho de propiedad intelectual gravada sujeto a una garantía real, cualquier persona (por ejemplo, un acreedor garantizado) que adquiera posteriormente esa propiedad intelectual del cesionario también adquiere esa propiedad sujeta a la garantía real (véanse las recomendaciones 31 y 82).

11. Así, por ejemplo, si A constituye una garantía real sobre una patente a favor de B, el cual hace inscribir una notificación de su garantía en el registro general de las garantías reales, y si A transfiere luego la titularidad de la patente a C, el cual inscribe un documento o una notificación de su transferencia en el registro de patentes, de conformidad con la recomendación 78 de la *Guía*, C adquirirá dicha patente libre de la garantía real de B. Del mismo modo, si en lugar de transferir su derecho de propiedad intelectual, A constituye sobre tal derecho un gravamen a favor de C, y C inscribe un documento o notificación de la garantía real en el registro de patentes, de conformidad con la recomendación 77 a) de la *Guía*, la garantía de C tendría prelación. En uno y otro caso, al primar la inscripción de un documento o notificación en el registro de patentes, de conformidad con el régimen recomendado en la *Guía*, un tercero que haya consultado el registro de patentes no necesitará consultar el registro general de las garantías reales. En todos los ejemplos citados, el derecho interno de la propiedad intelectual es el que determina quién es el cesionario de un derecho de propiedad intelectual y qué requisitos han de cumplirse para la transferencia de ese derecho. Conviene señalar también que en el registro de la propiedad intelectual solo se inscribirán las notificaciones relativas a garantías constituidas sobre propiedad intelectual y no a garantías constituidas sobre bienes corporales que lleven incorporada alguna forma de propiedad intelectual.

## **F. Derechos reconocidos al cesionario de la propiedad intelectual gravada**

12. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, el cesionario de un bien gravado (aun cuando sea propiedad intelectual) adquiere habitualmente ese bien sujeto a toda garantía que sea oponible a terceros al efectuarse la transferencia. Se reconocen dos excepciones a esa regla (véase la recomendación 79). La primera se da cuando el acreedor garantizado ha autorizado la venta u otra enajenación del bien gravado libre de todo gravamen (véase la recomendación 80 a)). La segunda excepción se refiere a la transferencia efectuada en el curso ordinario de los negocios del vendedor cuando el comprador desconoce que la venta u otra enajenación tiene lugar en violación de los derechos del acreedor garantizado en virtud del acuerdo de garantía (véase la recomendación 81 a)). Como ya se ha indicado (véanse los párrafos 9 a 11 *supra*), si una garantía real puede ser inscrita (independientemente de que haya sido o no inscrita) en un registro de la propiedad intelectual, se aplica una regla diferente (véase la recomendación 78).

13. La recomendación 79 se aplica igualmente a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual que pueda no haber sido inscrita en un registro de la propiedad intelectual y la recomendación 78 se aplica a las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual que pueda ser inscrita (independientemente de que lo esté o no) en un registro de la propiedad intelectual. Así pues, si una notificación respecto de una garantía real es inscrita en el registro general de garantías reales, el cesionario o licenciario de la propiedad intelectual adquirirá

esa propiedad gravada sujeta a la garantía real, a menos que se aplique una de las excepciones enunciadas en las recomendaciones 80 a 82 (con respecto a la recomendación 81 c)), véanse los párrafos 21 a 40). Con arreglo a la recomendación 4 b), esas recomendaciones no son aplicables, si no se ajustan a las reglas de prelación del derecho interno de la propiedad intelectual que se apliquen expresamente a la propiedad intelectual.

14. El análisis precedente se refiere a un conflicto de prelación entre una garantía real y los derechos de un cesionario subsiguiente. La situación es distinta si la propiedad intelectual es transferida antes de la constitución de una garantía real, pues aquí no se planteará ningún conflicto de prelación en virtud del régimen recomendado en la *Guía*. En este caso, conforme al principio *nemo dat*, el acreedor garantizado no dispondrá de garantía real alguna sobre la propiedad intelectual. Como ya se ha mencionado, la *Guía* no obstaculiza la aplicación del principio *nemo dat*. Por el contrario, este criterio se ve plasmado en la regla general de la *Guía* de que un otorgante solo puede constituir una garantía real sobre un bien respecto del cual tenga derechos o la facultad para constituir sobre él una garantía real (véase la recomendación 13). Con todo, esta regla quedaría anulada por una regla del derecho interno de la propiedad intelectual que otorgue prelación a un acreedor garantizado que adquiriera una garantía sobre propiedad intelectual sin saber que el otorgante ha hecho antes otra transferencia de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4 b)).

15. Es importante también señalar que, como ya se ha indicado (véanse A/CN.9/700, párrs. 23 a 25, y A/CN.9/700/Add.3, párrs. 38 y 39), de conformidad con la *Guía*, una licencia de propiedad intelectual no constituye una transferencia de la propiedad que es objeto de la licencia. Por ello, las reglas del régimen recomendado en la *Guía* aplicables a la cesión de bienes gravados no se aplican a las licencias. Sin embargo, el régimen de la *Guía* daría precedencia al derecho interno de la propiedad intelectual para tratar ciertas licencias (en particular, las licencias exclusivas) como cesiones (véase la recomendación 4 b)).

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

16. 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 esta y los derechos de un licenciante en virtud de un acuerdo de licencia (como el de otorgar nuevas licencias o cobrar regalías). Del mismo modo, la autorización del licenciante al licenciatario para utilizar o explotar la propiedad intelectual o el derecho del licenciatario a otorgar una sublicencia y a cobrar subregalías (en ambos casos de conformidad con lo estipulado en el acuerdo de licencia) pueden ser utilizados por el licenciatario como garantía para obtener crédito (véanse los tipos de bienes gravables en el contexto de la propiedad intelectual en A/CN.9/700/Add.2, párrafos 13 a 36).

17. Normalmente, conforme al régimen de las operaciones garantizadas, inclusive el régimen recomendado en la *Guía*, un acreedor garantizado no pasa a ser propietario del bien gravado, a menos que, en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado ejecute su garantía real y adquiriera el bien en una venta de ejecución o

como pago de la obligación garantizada (véanse A/CN.9/700, párrs. 29 y 30, A/CN.9/700/Add.2, párrs. 10 a 12, y A/CN.9/700/Add.5, párrs. 16, 17 y 21). La cuestión de si el propietario del derecho de propiedad intelectual que haya constituido una garantía sobre su propiedad intelectual sigue siendo el propietario, para los fines del derecho interno de la propiedad intelectual, y puede, por ejemplo, conceder una licencia sobre el derecho de propiedad intelectual gravado, es un asunto que debe determinarse por el derecho interno de la propiedad intelectual. Conforme a los principios generales del derecho interno de la propiedad intelectual (a los que se ajusta el régimen recomendado en la *Guía*), el otorgante que ha dejado de ser propietario (o no está facultado para ejercer los derechos del propietario) no podrá conceder una licencia sobre su derecho de propiedad intelectual gravado si el acreedor garantizado, con arreglo al derecho interno de propiedad intelectual, pasa a ser el titular de esa propiedad intelectual (o puede ejercer los derechos de propietario) y está facultado para otorgar licencias mientras exista la garantía real (véase A/CN.9/700/Add.5, párr. 1). En tal situación, una licencia concedida por el propietario original constituiría, conforme al derecho interno de la propiedad intelectual, una licencia no autorizada y el licenciataria no obtendría nada, por el principio de *nemo dat*. De eso se desprende también que, dado que el acreedor garantizado solo obtiene una garantía real sobre los derechos que posee el otorgante, en este caso no existe ningún bien que la garantía real del acreedor garantizado del licenciataria pueda gravar (véase la recomendación 13).

18. Si el propietario, tras constituir una garantía real sobre su propiedad intelectual, 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 interno de la propiedad intelectual autorice tal acuerdo), el propietario, en teoría, puede conceder una licencia, pero 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 licenciataria), ya que normalmente el licenciataria 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 licenciataria al propietario como licenciante. Si el bien gravado son los derechos de propiedad intelectual del propietario, el acreedor garantizado podrá cobrar las regalías como producto del bien 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 solo si existe un acuerdo a tal efecto entre el propietario y su acreedor garantizado (véase la recomendación 168). En cualquier caso, si el licenciataria adquiere el derecho de propiedad intelectual objeto de licencia libre de la garantía otorgada por el propietario sobre el derecho de propiedad intelectual, el licenciataria podría conservar su licencia y el acreedor garantizado solo podría tratar de cobrar las regalías abonables por el licenciataria al propietario (véanse las recomendaciones 80 b) y 245).

19. Si el licenciatarlo constituye a su vez una garantía real sobre sus derechos conforme al acuerdo de licencia (por ejemplo, el derecho a utilizar o explotar la propiedad intelectual gravada), esa garantía real estaría constituida sobre un bien distinto (en otras palabras, no sobre los derechos del propietario). Ello se debe a que el licenciatarlo habría adquirido sus derechos con arreglo al acuerdo de licencia sujetos a la garantía constituida por el propietario (véase la recomendación 79) y el licenciatarlo no podría haber otorgado a su acreedor garantizado un derecho superior al suyo (principio de *nemo dat*). Por ello mismo, si el acreedor garantizado del propietario hiciera valer su garantía y enajenara esa propiedad intelectual gravada libre de la licencia, la licencia quedaría cancelada al enajenarse ese derecho y el bien gravado del licenciatarlo 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 licenciatarlo incumple el acuerdo de licencia, el propietario, como licenciante, podrá cancelar dicho acuerdo, en la medida en que lo permita el derecho interno de la propiedad intelectual, y el acreedor garantizado del licenciatarlo se quedaría también sin ningún bien gravado por su garantía.

20. Como ya se ha dicho (véanse A/CN.9/700, párrs. 23 a 25, A/CN.9/700/Add.3, párrs. 38 y 39, y el párrafo 15 *supra*) los derechos del licenciante y del licenciatarlo en virtud del acuerdo de licencia y el derecho interno de la propiedad intelectual no se verán afectados por el régimen de las operaciones garantizadas. Por ello, si el licenciatarlo incumpliera el acuerdo de licencia, el licenciante podría ejercer todo derecho de que dispusiera para cancelarlo y el acreedor garantizado del licenciatarlo se quedaría igualmente sin el objeto de su garantía. De modo similar, el régimen de las operaciones garantizadas no afectaría a un eventual acuerdo entre el licenciante y el licenciatarlo por el que se prohibiera a este último otorgar sublicencias o ceder al licenciante el cobro de las regalías abonables al licenciatarlo, como sublicenciante, por todo sublicenciatarlo (véase A/CN.9/700/Add.2, párrs. 26 a 28).

## H. Derechos de algunos licenciatarlos

21. Como ya se ha mencionado (véase el párrafo 12 *supra*), respecto del régimen de las operaciones garantizadas, hay dos excepciones a la regla recomendada en la *Guía* de que un licenciatarlo de un derecho de propiedad intelectual gravado adquiere su licencia supeditada a toda garantía previamente constituida (véase la recomendación 79).

22. La primera excepción corresponde al supuesto de que el acreedor garantizado autorice la concesión de una licencia libre del gravamen de la garantía real preexistente (véase la recomendación 80 b)). Así pues, en virtud del régimen recomendado en la *Guía*, en caso de incumplimiento por parte del otorgante, el acreedor garantizado podría cobrar las regalías que el licenciatarlo adeudara al otorgante como licenciante, pero no podría vender la propiedad intelectual gravada libre de los derechos del licenciatarlo existente ni otorgar otra licencia con la cual quedarán revocados los derechos del licenciatarlo existente, siempre que éste cumpliera lo estipulado en el acuerdo de licencia.

23. La segunda excepción al principio de la recomendación 79 consiste en que el licenciatarlo 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), que es aplicable a los bienes inmateriales en general, pero solo en el caso de que se haya constituido una garantía real y se la haya hecho oponible a terceros antes de la firma del acuerdo de licencia). El resultado de esta regla es que, si el acreedor garantizado hace valer su garantía sobre la propiedad intelectual licenciada frente al licenciante de conformidad con las reglas de ejecución previstas en el régimen recomendado en la *Guía*, el acreedor garantizado podrá cobrar todas las regalías abonables por el licenciario al licenciante, pero no podrá vender la propiedad intelectual licenciada libre de los derechos del licenciario existente ni conceder otra licencia que tenga por efecto privar al licenciario existente de sus derechos, siempre que éste cumpla lo estipulado en el acuerdo de licencia. Esta regla tiene por objeto proteger las operaciones cotidianas lícitas, 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, limitando los recursos de ejecución que tenga el acreedor garantizado en virtud del régimen recomendado en la *Guía*. En esas operaciones, la protección radica en que los compradores no deberían tener que consultar un registro ni adquirir los programas informáticos amparados por derechos de autor con sujeción a las garantías reales que hubieran constituido sobre ellos el fabricante de los programas o sus distribuidores.

24. La recomendación 81 c) 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 interno de la propiedad intelectual, el otorgante ya no está autorizado a conceder una licencia porque ha transferido sus derechos de propietario al acreedor garantizado (lo cual no es efecto del régimen de operaciones garantizadas). 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 (por ejemplo, sin estar sujeto a una cláusula del acuerdo de licencia de cancelación de la licencia por incumplimiento), ni tampoco influye en las limitaciones que el acuerdo de licencia imponga 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.

25. El acreedor garantizado puede optar por no conceder crédito alguno hasta haber tenido ocasión de examinar y aprobar las cláusulas y condiciones de todo acuerdo de licencia o sublicencia. Por ejemplo, el acreedor garantizado puede incluir condiciones en el acuerdo de garantía para asegurarse de que las regalías previstas se paguen al inicio, de que pueda cancelarse la licencia en caso de incumplimiento de pago de las regalías y de que esté prohibido ceder regalías o 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, esta 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.

26. 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, muchas veces 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 en muchos casos permitir la concesión de licencias de modo que el propietario/otorgante pueda abonar la obligación garantizada. En segundo lugar, en virtud de su redacción, la recomendación 81 c) es solo aplicable en caso de una licencia no exclusiva que permita la adquisición directa (*off-the-shelf*) y lícita principalmente de programas informáticos, amparados por derechos de autor, utilizados 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.

27. 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 interno de 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 interno de la propiedad intelectual.

28. Sin embargo, puesto que el concepto de “curso ordinario de los negocios” es un concepto del derecho mercantil y no procede del derecho interno de la propiedad intelectual, puede crear confusión en el contexto de la financiación garantizada con la propiedad intelectual. Normalmente, el régimen de la propiedad intelectual no distingue, a este respecto, entre licencias exclusivas y no exclusivas, centrándose más bien en la cuestión de si una licencia ha sido autorizada o no. En consecuencia, si una licencia ha sido autorizada (es decir, si el otorgante de una garantía real está facultado, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, para otorgar licencias con respecto a su propiedad intelectual gravada), el acreedor garantizado del licenciataria obtiene la garantía de la licencia libre de toda garantía real constituida por el licenciante.

29. Si, en cambio, no se ha autorizado una licencia, el licenciatario adquirirá la licencia supeditada a toda garantía previamente constituida por el licenciante. Si en un Estado rige tal norma en su régimen de la propiedad intelectual, 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 licenciatario 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 licenciatario no obtendrá una garantía eficaz, ya que el licenciatario habrá recibido una licencia no autorizada y no tendrá ningún derecho con que constituir una garantía real.

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

31. Sin embargo, a fin de evitar posibles incoherencias entre el régimen recomendado en la *Guía* y el derecho interno de la propiedad intelectual, cabría adoptar otro enfoque (véase la recomendación 245 *infra*). Con arreglo a este enfoque, la recomendación 81 c) es aplicable en general a las garantías de un acreedor garantizado con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas recomendado en la *Guía* (sin que ello afecte a la oponibilidad a terceros de una garantía real sobre propiedad intelectual licenciada, su prelación frente a un reclamante concurrente que no sea un licenciatario no exclusivo ni a los recursos de ejecución del acreedor garantizado con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas que no afecten a los derechos del licenciatario). Sin embargo, la recomendación 81 c) no afecta a los derechos de un acreedor garantizado si el acreedor garantizado es el propietario con arreglo al derecho interno de propiedad intelectual (por ejemplo, como ya se dijo, el régimen recomendado en la *Guía* no afecta a ningún derecho que el licenciante pueda tener a revocar la licencia en razón del incumplimiento del acuerdo de licencia por parte del licenciatario; véanse A/CN.9/700, párrs. 23 a 25, y párr. 24 *supra*).

32. Conviene recordar que, al igual que todo otro enfoque recomendado en la *Guía* respecto de las garantías reales sobre propiedad intelectual, este enfoque estaría sujeto también a la recomendación 4 b). Además, conviene señalar que: a) las referencias que se hacen en la *Guía* y en el proyecto de suplemento a una garantía real en el contexto de la prelación son referencias a una garantía real que sea oponible a terceros (de otro modo, no se plantearía ningún conflicto de prelación conforme a la *Guía*); y b) las referencias que se hacen en la *Guía* y en el proyecto de suplemento a una licencia de propiedad intelectual son referencias a una licencia otorgada por una persona autorizada a conceder una licencia sobre esa propiedad intelectual conforme al derecho interno de la propiedad intelectual.

33. Los ejemplos que figuran a continuación tienen por objeto aclarar en qué situaciones sería aplicable este enfoque y qué efectos tendría su aplicación. En cada ejemplo, debe partirse de la base de 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 ya sea de conformidad con las recomendaciones de la *Guía* o, en caso de que el régimen recomendado en la *Guía* no sea aplicable, de acuerdo con la recomendación 4 b), conforme al derecho interno de la propiedad intelectual; y d) el acreedor garantizado no ha consentido, en el acuerdo de garantía ni de ningún otro modo, que cualquier licenciario de la propiedad intelectual del propietario goce de sus derechos sin estar sujeto a la garantía real del acreedor garantizado.

34. 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 245, frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantía real, ya que la licencia y la operación cumplen con lo dispuesto en la recomendación 245. No obstante, el acreedor garantizado aún puede tener ciertos derechos frente a L en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual.

35. 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 SL. El propietario incumple la obligación respaldada por la garantía real y el acreedor garantizado procede a ejecutar su garantía real. Si, de conformidad con el derecho interno de la propiedad intelectual, la sublicencia concedida a SL no está autorizada, el derecho de SL a utilizar la propiedad intelectual no está amparado por la recomendación 245, frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute 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).

36. 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 respaldada 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 las recomendaciones 81 c) y 245 frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantía real, debido a que la licencia es exclusiva.

37. 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 considerablemente superiores, sobre la propiedad intelectual, a los que el propietario suele ofrecer en sus licencias. El propietario incumple la obligación respaldada 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 las recomendaciones 81 c) o 245 frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute 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.

38. 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 respaldada 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 las recomendaciones 81 c) o 245 frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantía real, debido a que L sabía de antemano que el acuerdo de licencia violaría los derechos del acreedor garantizado.

39. En cambio, si el propietario no facilita a L una copia del acuerdo de garantía y, por lo tanto, L, aunque conoce la existencia de una garantía real, no sabe que la licencia violaría los derechos del acreedor garantizado, el derecho de L a utilizar la propiedad intelectual sí está amparado por las recomendaciones 81 c) y 245 frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute su garantía real.

40. 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 dispone de tal experiencia. El propietario incumple la obligación respaldada 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 81 c) ni la recomendación 245, frente a la posibilidad de que el acreedor garantizado ejecute 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 licenciatarario dimanantes del acuerdo de licencia de conformidad con tales condiciones.

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

41. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, y con contadas excepciones (véanse las recomendaciones 80 b), 81 c) y 245), el licenciatario adquirirá sus derechos sujetos a una garantía real que el licenciante haya otorgado previamente sobre sus derechos y hecho oponible a terceros (véase la recomendación 79). Como ya se ha explicado (véanse los párrafos 22 y 23 *supra*), ello significa que, en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado podrá ejecutar su garantía real y vender o licenciar los derechos del otorgante sobre la propiedad intelectual. Si el licenciatario también concede una garantía real sobre sus derechos, como sublicenciante, frente al sublicenciatario, conforme al régimen recomendado en la *Guía*, no se planteará ningún conflicto de prelación entre las dos garantías reales, ya que gravan distintos bienes. El acreedor garantizado del licenciante tiene una garantía real sobre el derecho del licenciante al cobro de las regalías adeudadas por el licenciatario al licenciante en virtud del acuerdo de licencia, mientras que el acreedor garantizado del licenciatario tiene una garantía real sobre las subregalías que el sublicenciatario pueda adeudar al licenciatario (como sublicenciante) en virtud del acuerdo de sublicencia.

42. No obstante, una garantía real sobre las subregalías constituida por un licenciatario, como sublicenciante, puede mermar 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 ese acreedor garantizado intente cobrar él mismo las subregalías. 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, conforme al régimen recomendado en la *Guía*, entre un acreedor garantizado del licenciante y un acreedor garantizado del licenciatario. En tal caso, si la cesión del derecho al pago de subregalías tiene lugar antes de que se constituya una garantía real a la que el licenciatario dé eficacia, el licenciatario no tendrá derecho a percibir el pago de las subregalías cedidas en el momento de constituir la garantía real, por lo que el acreedor garantizado del licenciatario adquirirá su garantía real sobre el pago de las subregalías, que estará supeditada a la garantía real del acreedor garantizado del licenciante. En cambio, si la cesión del derecho al pago de subregalías por el licenciatario al licenciante tiene lugar después de que se constituya una garantía real a la que el licenciatario dé eficacia, el licenciante tomará el derecho al pago de subregalías, que estará supeditado a la garantía real del acreedor garantizado del licenciatario, y así el acreedor garantizado del licenciante también adquirirá su garantía real sujeta a la garantía real del acreedor garantizado del licenciatario (véanse las recomendaciones 13 y 31).

43. El ejemplo que se da a continuación puede ayudar a ilustrar el problema. A constituye una garantía real sobre todos sus futuros bienes o 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.

44. A este respecto conviene señalar que, conforme al régimen recomendado en la *Guía*, el licenciante dispone de muchas formas de protegerse ante tales circunstancias. Por ejemplo, el licenciante puede proteger sus derechos: a) asegurándose de que su acreedor garantizado inscriba en primer lugar su garantía en el registro general de las garantías reales; b) asegurándose de que su acreedor garantizado inscriba en primer lugar un documento o una notificación en el registro pertinente de la propiedad intelectual; c) exigiendo al acreedor garantizado del licenciatario que concierte un acuerdo de subordinación con el acreedor garantizado del licenciante antes de otorgar una licencia; d) prohibiendo al licenciatario que otorgue una garantía real sobre su derecho al cobro de subregalías; e) revocando la licencia en los casos en que el licenciatario haya constituido una garantía real sobre sus subregalías descatando esa prohibición; o f) antes de que el licenciatario otorgue, como sublicenciante, una garantía real a su acreedor garantizado, concediendo una garantía real sobre su derecho a cobrar un porcentaje de las subregalías y 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 interno de la propiedad intelectual y al derecho de los contratos y obligaciones. Además, el licenciante podría insistir en que el licenciatario le otorgara una garantía real sobre su derecho al cobro de subregalías y en que, como acreedor garantizado, adoptara las medidas mencionadas.

45. Sin embargo, estas medidas solo 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 41).

46. Conviene señalar que un acreedor garantizado que financie la adquisición de un derecho o una licencia de propiedad intelectual puede gozar del grado especial de prelación de un acreedor garantizado de adquisiciones (véase A/CN.9/700/Add.5, cap. IX). No obstante, ese grado de prelación solamente se reconocerá cuando exista un conflicto de prelación entre garantías reales constituidas por un mismo otorgante sobre el mismo bien. Así pues, ese grado de prelación no podrá invocarse en caso de conflicto de prelación entre una garantía constituida por un licenciante y otra constituida por un licenciatario.

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

47. 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).

48. Esa recomendación será igualmente aplicable a las garantías sobre propiedad intelectual (a reserva del principio enunciado en la recomendación 4 b)). En tal caso, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, el acreedor judicial tal vez deba obtener una transferencia de la propiedad intelectual afectada y tal vez haya que inscribir un documento o una notificación al respecto 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 conforme al régimen recomendado en la *Guía* (véase la recomendación 13) como en virtud del derecho interno de la propiedad intelectual (*nemo dat*).

## **K. Subordinación**

49. El régimen recomendado en 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.

### **Recomendación 245<sup>1</sup>**

#### **Prelación de los derechos de ciertos licenciatarios de propiedad intelectual**

El régimen debería prever que la regla de la recomendación 81 c) sea aplicable a los derechos de un acreedor garantizado con arreglo al presente régimen y no afecte a los derechos que pueda tener el acreedor garantizado con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual.

---

<sup>1</sup> En caso de que pueda incluirse en la *Guía*, esta recomendación se incorporaría al capítulo V, Prelación de una garantía real, como recomendación 81 bis. Como recomendación específicamente relacionada con los bienes, su texto modificaría la recomendación 81 c), en la medida en que es aplicable a la prelación de los derechos de un licenciatario no exclusivo de propiedad intelectual frente a los derechos de un acreedor garantizado del licenciante.