



Asamblea General

Distr. general
26 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>
X. Ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual	1-54	2
A. Ley aplicable a las cuestiones suscitadas por tal garantía en cuanto derecho real	1-52	2
B. Ley aplicable a las cuestiones contractuales suscitadas por tal forma de garantía	53-54	17
Recomendación 248		18
XI. Transición	55-59	20
XII. Efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciario de propiedad intelectual en una garantía real sobre los derechos de esa parte nacidos del acuerdo de licencia	60-82	21
A. Observaciones generales	60-68	22
B. Insolvencia del licenciante	69-77	24
C. Insolvencia del licenciario	78-81	27
D. Resumen sinóptico	82	29



X. Ley aplicable a una garantía real sobre derechos de propiedad intelectual

[Nota para la Comisión: en relación con los párrs. 1 a 48 y recomendación 248, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6, párrs. 1 a 45 y recomendación 253, A/CN.9/689, párrs. 41 a 57, A/CN.9/WG.VI/WP.39/Add.7, párrs. 1 a 23, A/CN.8/685, párrs. 87 a 94, A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, párrs. 1 a 21, A/CN/670, párr. 115, A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, párrs. 90 a 98, A/CN.9/667, párrs. 124 a 128, A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 53 a 57 y A/CN.9/649, párrs. 77 a 80.]

A. Ley aplicable a las cuestiones suscitadas por tal garantía en cuanto derecho real

1. Finalidad y ámbito de aplicación

1. Por lo general, las reglas de conflicto de leyes recomendadas en la *Guía Legislativa* de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (en adelante la *Guía*) sirven para determinar la ley aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación frente a los derechos de reclamantes concurrentes y el ejercicio de una garantía real. También determinan el ámbito territorial de aplicación de las reglas de derecho sustantivo recomendadas en la *Guía*, al determinar cuando será aplicable el derecho sustantivo del Estado que adopte el régimen recomendado en la *Guía* (véase la *Guía*, cap. X, párrs. 1 a 9).

2. El capítulo X de la *Guía*, relativo a los conflictos de leyes, no define la garantía real en cuanto derecho al que será aplicable el régimen recomendado en la *Guía*. Lo normal es que sea el propio régimen de las operaciones garantizadas de la ley del foro competente el que determine si una garantía es tipificable o no como garantía real a efectos de sus reglas de conflicto de leyes. La *Guía* aconseja, no obstante, a todo Estado que vaya a adoptar el régimen recomendado en la *Guía*, conforme al enfoque no unitario de la financiación de adquisiciones, que aplique a los derechos de retención de la titularidad y a los arrendamientos financieros las reglas de conflicto de leyes aplicables a las garantías reales (véase la recomendación 201). Por igual razón, dado que la mayoría de las reglas sustantivas del régimen recomendado por la *Guía*, que son aplicables a las garantías constituidas sobre créditos por cobrar, son igualmente aplicables a la cesión pura y simple de esos créditos, la *Guía* recomienda que el foro competente aplique, a la “cesión pura y simple” de créditos por cobrar, las reglas de conflicto de leyes aplicables a una “cesión para fines de garantía” de esos mismos créditos (véase el término “garantía real” en la introducción a la *Guía*, así como las recomendaciones 3 y 208).

3. En principio, el foro u otra autoridad competente aplicará su propia ley siempre que se haya de tipificar una cuestión para seleccionar la regla de conflicto de leyes que le sea aplicable. Como las reglas de conflicto de leyes recomendadas en la *Guía* fueron preparadas para que reflejaran el régimen de derecho sustantivo en ella recomendado, el Estado que adopte ese régimen y esas reglas no tendrá dificultad alguna al aplicarlos juntos. Ahora bien, todo Estado que no haya adoptado el régimen de derecho sustantivo recomendado por la *Guía* pudiera tener

dificultades al aplicar esas reglas de conflicto de leyes. Puede, por ejemplo, suceder que la ley sustantiva de un Estado trate la constitución o creación de la garantía y su oponibilidad a terceros como una única cuestión, mientras que las reglas de conflicto de leyes recomendadas por la *Guía* las tratan como dos cuestiones distintas, por lo que las remiten a la ley de distintos Estados. Cabe observar que, al seguir el criterio adoptado por la mayoría de los Estados, la *Guía* hace una distinción entre el acuerdo constitutivo de una garantía real, en cuanto derecho real (que se regirá por la ley de determinado lugar; véase la recomendación 203) y los derechos y obligaciones recíprocos, de índole contractual, nacidos de dicho acuerdo (que suelen regirse por la ley del lugar que elijan contractualmente las partes; véase la recomendación 216).

4. De todos modos, la determinación de si un bien (incluida la propiedad intelectual) es o no transferible o gravable es una cuestión preliminar que deberá dilucidarse antes de la constitución de una garantía real y que no se aborda en las recomendaciones sobre conflictos de leyes de la *Guía*. Por ello, en la medida en que otras reglas de conflictos de leyes remitan lo relativo a la transferibilidad de la propiedad intelectual, a la ley del lugar (Estado) en donde dicha propiedad esté protegida (*la lex loci protectionis* también llamada *lex protectionis*), la *Guía* no afectará a esas reglas. Ello no se debe al hecho de que el régimen recomendado en la *Guía* reconozca la primacía en esta materia del derecho interno de la propiedad intelectual, sino a que el régimen recomendado en la *Guía* no se ocupa de esta cuestión. Por idéntica razón, el régimen sustantivo recomendado en la *Guía* tampoco prevalecerá sobre las limitaciones legales impuestas a la transferibilidad (véase la recomendación 18).

5. Cuando las reglas sobre conflictos de leyes del régimen recomendado en la *Guía* remitan cierta cuestión que concierna a las garantías reales a la ley de determinado lugar, se entenderá que esa remisión se hace a todo el derecho interno de ese Estado (exceptuándose sus reglas de conflicto de leyes a fin de evitar el riesgo de una remisión de retorno; véase la recomendación 221), tanto legal como no legal (véase el párr. 19 de la introducción a la *Guía*), así como al derecho propio de cada unidad territorial de un Estado pluriterritorial (véanse las recomendaciones 224 a 227) y a toda norma legal en vigor en dicho Estado a raíz de algún tratado o de alguna otra obligación internacional que haya contraído. Así por ejemplo, si una regla de conflicto de leyes remite una cuestión relativa a las garantías sobre propiedad intelectual al derecho interno de un Estado en el que sea aplicable al respecto una norma de rango legal promulgada por una organización regional de integración económica, dicha cuestión se regirá por esa norma¹. Lo mismo cabe decir respecto de toda norma promulgada por una organización internacional, tal como la OMPI, que sea aplicable en el país.

6. Cabe también señalar que, cualquiera que sea la ley declarada aplicable a la garantía real, su aplicación estará supeditada: a) al orden público legal interno y a toda norma de derecho imperativo de la ley del foro (véase la recomendación 222); y b) de declararse la insolvencia del otorgante de la garantía, a los efectos de la

¹ Por ejemplo, a tenor del art. 16 del Reglamento comunitario 207/2009, relativo a marcas comerciales, sus arts. 17 a 24 serán aplicables a toda cuestión en ellos prevista, pero a toda cuestión no prevista les será aplicable el derecho interno del país donde el propietario tenga su sede social o su establecimiento (en el interior de la UE) o sus oficinas (conforme al derecho español).

aplicación de la ley del lugar donde se abra el procedimiento (*la lex fori concursus*; véase la recomendación 223) sobre toda cuestión relativa a la insolvencia. Debe, por último, señalarse que, al igual que toda otra regla recomendada en la *Guía*, las reglas de conflicto de leyes tampoco serán aplicables en la medida en que sean incompatibles con el derecho interno de la propiedad intelectual o con algún tratado, de haber alguno al respecto, en el que sea parte el Estado del foro (véase la recomendación 4, b)).

2. Enfoque recomendado en la *Guía* respecto de las garantías reales sobre bienes inmateriales

7. Con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejercicio de una garantía real sobre un bien inmaterial es la ley del lugar donde el otorgante esté ubicado (véase la recomendación 208 y la 218, apartado b)). Conforme a la práctica seguida en muchos Estados, la *Guía* contiene recomendaciones especiales para las garantías constituidas sobre ciertos tipos de bienes inmateriales, tal como el derecho al cobro de los fondos acreditados en una cuenta bancaria (véanse las recomendaciones 209 a 212), pero no para las constituidas sobre propiedad intelectual. Por ello, si un Estado adopta las reglas de la *Guía* sobre conflictos de leyes, haciéndolas aplicables a las garantías reales sobre propiedad intelectual sin formular regla especial alguna destinada a la propiedad intelectual, la ley aplicable a la constitución, la oponibilidad a terceros, la prelación y el ejercicio de las garantías reales sobre propiedad intelectual será la del Estado en donde esté ubicado el otorgante. La ubicación del otorgante fue definida como el lugar donde el otorgante ejerce su administración central, es decir, su sede real, y no meramente su sede estatutaria (véase la recomendación 219). Como ya se indicó (véase párr. 6, *supra*), el apartado b) de la recomendación 4 será también aplicable, por lo que, de ser incompatibles las reglas de conflicto de leyes recomendadas en la *Guía* y las del derecho interno expresamente referidas a la propiedad intelectual, las reglas aplicables serán las del derecho interno.

8. La principal ventaja de adoptar el enfoque basado en la ley del lugar donde el otorgante esté ubicado radica en que la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejercicio de las garantías reales se regirá por la ley de un único Estado. Gracias a ese enfoque un acreedor que obtenga una garantía real sobre todos los bienes inmateriales actuales y futuros del otorgante (incluidos sus derechos de propiedad intelectual y otros activos), podría obtener una garantía real, hacerla oponible a terceros, establecer su prelación y ejercitarla con arreglo a la ley de un solo Estado, aun cuando los bienes gravados tengan puntos de conexión con más de un Estado. En particular, es probable que se reduzcan así los gastos de inscripción registral de la garantía real, al haberse de hacer la inscripción únicamente en el Estado en donde esté ubicado el otorgante, que sería también el único lugar donde podría consultarla todo tercero interesado, lo que tal vez facilite la obtención de crédito a un precio financiero más asequible.

9. Otra importante ventaja de que se remita a la ley del lugar (Estado) donde esté ubicado el otorgante y de que se defina la “ubicación” como el lugar donde el otorgante ejerza su administración central (véase párr 7 *supra*) en un Estado (véase la recomendación 219) reside en que la ley de ese lugar es igualmente la ley del Estado en que se habrá de abrir el procedimiento de insolvencia principal contra el otorgante (para el significado de “procedimiento principal” consúltense los arts. 2, apartado b) y 16, párr. 3 de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Insolvencia

Transfronteriza)². Por ello, es probable que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad a terceros, prelación y ejercicio de una garantía real sea la ley del mismo lugar que la ley aplicable en materia de paralización de actuaciones, impugnación de operaciones, administración de la masa de la insolvencia y orden de prelación de los créditos. Cabe señalar que si bien resultará a veces más fácil determinar la sede estatutaria que la sede real, remitir a la ley de la sede estatutaria puede ser ocasión de que la ley declarada aplicable haya de ser ignorada por razones de orden público o de derecho imperativo de la ley del foro (véase la recomendación 222), en todo caso en el que la sede estatutaria no esté en el mismo lugar que la administración central del otorgante. Ese sería, por ejemplo, el caso si la ley del lugar de la sede estatutaria reconoce un orden de prelación de las garantías reales que resulte incompatible con el orden de prelación del foro competente (*lex fori concursus*). De todos modos, por las razones que se dan más adelante (véanse párrs. 22 y 23 *infra*), un enfoque basado únicamente en la ley del lugar donde el otorgante esté ubicado no resultaría adecuado para las garantías reales sobre propiedad intelectual.

10. Debe observarse que, de aplicarse la ley del lugar donde el otorgante esté ubicado, se tendrá por aplicable una ley distinta cada vez que el otorgante se desplace de un Estado a otro que haya promulgado el régimen recomendado en la *Guía*. Conforme a este enfoque, si el otorgante se desplaza a un Estado que haya promulgado el régimen recomendado en la *Guía*, la garantía otorgada seguirá siendo oponible a terceros durante un breve plazo sin necesidad de que el acreedor garantizado tome medida alguna, pero, una vez vencido dicho plazo, el acreedor garantizado deberá cumplir, para que su garantía siga siendo oponible, todo requisito exigido en la nueva ubicación del otorgante (véase la recomendación 45).

11. Por ejemplo, el titular (A), de un derecho de propiedad intelectual, ubicado en el Estado X, crea una garantía, a favor de un acreedor garantizado (AG1), sobre un derecho de propiedad intelectual protegido en el Estado Y, luego se desplaza al Estado Y, que ha promulgado el régimen recomendado en la *Guía*, donde crea otra garantía sobre el mismo derecho a favor de otro acreedor garantizado (AG2). Si el Estado Y ha promulgado alguna regla que remita las cuestiones de prelación entre acreedores garantizados a la ley del lugar de ubicación del otorgante (véase la recomendación 208), la garantía real del AG1 gozará de prelación sobre la del AG2 durante un breve plazo, sin necesidad de que el AG1 adopte medida alguna al respecto, así como en adelante con tal de que cumpla con los requisitos que se exijan, para hacerla oponible en el Estado Y. Dicho resultado no es fruto de una regla de conflicto de leyes sino de una regla basada en la recomendación 45. Si, en vez de desplazarse al Estado Y, A transfiere su derecho de propiedad intelectual a un cesionario (B) sito en el Estado Y, la determinación de si B adquirirá su derecho de propiedad sujeto o no a la garantía del AG1 se regirá por la *lex protectionis* del Estado Y. De igual modo, la determinación del rango de la garantía adquirida por el AG2 respecto de la garantía del AG1 se regirá por la *lex loci protectionis*.

² Publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta S.99.V.3.

12. Cabe también señalar que, a tenor del régimen recomendado en la *Guía*, respecto de toda cuestión concerniente a la creación de la garantía, la ubicación del otorgante habrá de determinarse en función del momento en el que la garantía se tenga por creada, mientras que respecto de las cuestiones concernientes a la oponibilidad de la garantía y su prelación, la ubicación del otorgante habrá de determinarse en función de momento en el se suscite alguna cuestión a dicho respecto (véase la recomendación 220). A resultas de ello, conforme a la regla, que recomienda la *Guía*, basada en la ubicación del otorgante, y en la medida en que esa regla sea aplicable a las garantías sobre propiedad intelectual, la creación de la garantía del AG1 se regirá por la ley del Estado X y la creación de la garantía del AG2 se regirá por la ley del Estado Y, mientras que la oponibilidad a terceros y la prelación de la garantía del AG1 frente al cesionario B y frente a su acreedor (AG2) se regirá, transcurrido un breve plazo (véase la recomendación 45), por la ley del Estado Y.

3. La ley del Estado que confiere la protección (*lex protectionis*)

13. Aunque no se ocupen expresamente a la ley aplicable a las cuestiones suscitadas respecto de las garantías reales sobre propiedad intelectual, los convenios internacionales para la protección de la propiedad intelectual suelen adoptar el principio de la territorialidad. A ello se debe que en los Estados parte en esos convenios, la ley aplicable a las cuestiones de titularidad y de protección de la propiedad intelectual (por ejemplo, al valor del derecho del titular de la propiedad intelectual en un Estado frente al derecho de su licenciatario o frente a un infractor de esa propiedad ubicados en otro Estado) sea la *lex protectionis* (véase la recomendación 248, variante A, *infra*). Debe señalarse que respecto de toda categoría de propiedad intelectual que esté sujeta a inscripción en un registro de la propiedad intelectual (por ejemplo, de patentes o de marcas comerciales) nacional, regional o internacional, la *lex protectionis* será la ley del Estado (junto con todo reglamento regional o internacional que esa ley declare aplicable) que lleve el registro.

14. Se expresó el parecer³ de que el principio del trato nacional consagrado en los convenios internacionales de protección de la propiedad intelectual impone implícitamente una regla universal a favor de la *lex protectionis* para determinar la ley aplicable no solo a la titularidad de la propiedad intelectual sino también a las cuestiones que se planteen en relación con las garantías reales sobre propiedad intelectual. Según esa opinión, disposiciones tales como el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1883), el párrafo 2 del artículo 5 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los aspectos relativos al comercio de la propiedad intelectual designan como factor de conexión pertinente al lugar donde esté protegido el derecho de propiedad intelectual de que se trate⁴. Es decir, según esta opinión, los Estados parte en cualquiera de estos convenios internacionales habrán de aplicar también la

³ Véase el informe del Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) sobre la labor realizada en su 16º período de sesiones (A/CN.9/685, párr. 90).

⁴ Estos instrumentos prevén alguna que otra excepción que no se tuvo por relevante para el presente debate.

lex protectionis a las cuestiones suscitadas por las garantías reales sobre propiedad intelectual.

15. Con arreglo a esa opinión, si un acreedor desea obtener una garantía real oponible y ejercitable sobre un derecho de propiedad intelectual, dicho acreedor deberá cumplir los requisitos exigibles en el Estado donde ese derecho exista. Así pues, la principal ventaja de remitir a la *lex protectionis* es que al reconocer los convenios internacionales protectores de la propiedad intelectual el principio de la territorialidad de la norma, una misma ley será aplicable tanto a las garantías reales como a los derechos de propiedad intelectual. Debe señalarse que la *lex protectionis* será aplicable a la creación, oponibilidad, prelación y ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual, en cuanto tal garantía. Pero no será necesariamente aplicable a cuestiones puramente contractuales entre el otorgante y el acreedor garantizado que se rijan por la ley aplicable al contrato (*lex contractus*; véase secc. B del presente capítulo, *infra*).

16. No obstante, designar a la *lex protectionis* como ley aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual tiene también sus inconvenientes. Muchas operaciones garantizadas habrán de ser inscritas en registros ubicados en varios países. Ese sería el caso de: a) toda operación en la que se vaya a gravar, en garantía de un crédito, una cartera de derechos de propiedad intelectual protegidos por la ley de más de un Estado; b) toda operación en la que se vayan a gravar bienes que no sean únicamente propiedad intelectual protegida por la ley de un único Estado; y c) toda operación en la que se vaya a gravar el patrimonio completo del otorgante. Como se explica más adelante ello hará que toda operación financiera garantizada por propiedad intelectual resulte más compleja y costosa, al elevar los gastos de inscripción de la garantía real. Además, si el otorgante no está ubicado en el Estado en donde esté protegida la propiedad intelectual gravada y se abre un procedimiento de insolvencia respecto del otorgante en el Estado donde él esté ubicado, remitir lo referente a una garantía real a la *lex protectionis* puede dar lugar a que el foro competente rechace la regla pertinente de la ley declarada aplicable por estimarla contraria al orden público legal o a alguna norma de derecho imperativo de la ley del foro (*lex fori concursus*; véase la recomendación 222). Por otra parte, dado que el acreedor garantizado podrá siempre cumplir los requisitos de la *lex protectionis*, conforme a lo previsto en el apartado b) de la recomendación 4, hacer una remisión legal a la *lex protectionis* podría privar innecesariamente al acreedor garantizado de su facultad de optar por acogerse a la ley del lugar de ubicación del otorgante o por hacer inscribir su garantía en el registro general de las garantías reales, reduciendo así los gastos de la operación.

4. Otros enfoques

17. La regla previamente mencionada (párrs. 13 y 14), por la que se confiere una eficacia extensiva a los convenios internacionales sobre propiedad intelectual en orden a la determinación de la ley aplicable a toda cuestión suscitada por una garantía real sobre propiedad intelectual, no goza de aceptación universal. Además, existen pocos precedentes sobre la aplicación de la *lex protectionis* a esas cuestiones. Aun en el supuesto de que dichos convenios internacionales puedan imponer su propia regla de conflicto de leyes, seguirá siendo discutible si esa regla resultará aplicable a todas las cuestiones que, en cuanto derecho real, plantea este tipo de garantía, cuestiones que el proyecto de suplemento trata de resolver, es decir las

concernientes a la creación, oponibilidad y ejercicio de una garantía sobre propiedad intelectual y su prelación frente a los derechos de reclamantes concurrentes.

18. Por ello, aunque se acepte la eficacia extensiva, anteriormente descrita (véanse párrs. 13 y 14), de los convenios internacionales sobre propiedad intelectual, seguirá siendo no obstante necesario o conveniente que los Estados formulen reglas de conflicto de leyes aplicables a las cuestiones que puedan suscitar las garantías reales sobre propiedad intelectual. Esas reglas cumplirían, como mínimo, una función supletoria respecto de toda cuestión de conflicto de leyes no resuelta por los convenios internacionales existentes sobre propiedad intelectual.

19. En vista de las consideraciones expuestas, a fin de compaginar el respeto de la ley aplicable a la propiedad intelectual con las ventajas de aplicar una única ley a las cuestiones relativas a las garantías reales, cabría combinar la regla de la *lex protectionis* con la regla de la ley del lugar de ubicación del otorgante, remitiendo ciertas cuestiones a la ley del lugar de ubicación del otorgante y otras a la *lex protectionis*. Procede observar, no obstante, que remitir parte de las cuestiones referentes a una garantía real a una ley y parte a otra ley distinta podría mermar la certeza y predecibilidad de la ley aplicable a las garantías reales lo que podría restar eficiencia a la operación, haciéndola más costosa y menos accesible (véanse párrs. 27, 29, 30, 46 y 52 *infra*).

20. Por ejemplo, cabría combinar la regla basada en la ley del lugar de ubicación del otorgante con la regla de la *lex protectionis* (véase la recomendación 248, variante B, *infra*) de modo que esta última pasara a ser la ley aplicable a la oponibilidad y la prelación de una garantía real únicamente frente al derecho del beneficiario de una transferencia pura y simple de la propiedad intelectual gravada o de su licenciataria. Esta regla sería, por tanto, aplicable con independencia de que esté o no prevista la inscripción de la garantía en un registro de la propiedad intelectual. De ser este el caso, un acreedor garantizado por una garantía sobre propiedad intelectual sólo tendría que establecer la oponibilidad de su garantía con arreglo a la *lex protectionis* en supuestos en los que prevea que su garantía habrá de competir con el derecho adquirido por el cesionario de una transferencia pura y simple de la propiedad intelectual gravada. En el supuesto normal de que el beneficiario de la garantía sólo desee ampararse frente a la insolvencia eventual de su otorgante (a raíz de no poder éste pagar a todos sus acreedores) el acreedor garantizado podrá fiarse de la ley del lugar donde el otorgante de su garantía esté ubicado, al igual que haría si su garantía sobre propiedad intelectual estuviera constituida sobre algún otro tipo de bien inmaterial (por ejemplo, sobre créditos por cobrar).

21. Cabe decir que esta regla funciona, en los Estados que la han adoptado, y que resulta además más económica por dos razones. En primer lugar, el derecho interno de la propiedad intelectual prevalecerá cuando así proceda, conforme a lo previsto en el apartado b) de la recomendación 4. Por ello, el acreedor garantizado podrá inscribir su garantía en el registro pertinente de la propiedad intelectual, siempre que la *lex protectionis* lo tenga previsto. En segundo lugar, dado que su principal temor suele ser a la insolvencia eventual del otorgante, el acreedor garantizado se limita a menudo a hacer su garantía oponible en el lugar donde su otorgante esté ubicado o a hacer inscribir un aviso en el registro general de la propiedad intelectual de ese lugar. Estará pues dispuesto a correr el riesgo de no hacer la inscripción con arreglo a la *lex protectionis* en un registro de la propiedad intelectual, lo que le

ampararía frente al riesgo de un acto fraudulento eventual del otorgante, dado que no abriría un crédito al otorgante si le creyera capaz de cometer algún acto fraudulento.

22. Ahora bien, un enfoque tan “híbrido” como el de esta regla tendría también desventajas. Si el acreedor desea garantizar su prelación frente a todo otro reclamante eventual, tendrá que cumplir los requisitos de la ley protectora de la propiedad intelectual, es decir de la *lex loci protectionis*. Ello sería el caso en particular respecto de la prelación frente a: a) un cesionario de la propiedad intelectual gravada; b) un licenciatario exclusivo de la propiedad intelectual en lugares en donde se dé a una licencia exclusiva igual trato que a una transferencia del derecho gravado; c) un acreedor garantizado que, con arreglo a la ley de la propiedad intelectual, haya de ser tratado como titular de la propiedad intelectual gravada o que esté habilitado para ejercitar los derechos inherentes a esa titularidad (véase A/CN.9/700, párr.30, A/CN.9/700/Add.2, párrs. 10 a 12 y A/CN.9/700/Add.5, párr. 1); y d) un representante de la insolvencia que haya de ser tratado como titular de la propiedad intelectual gravada (la recomendación 223 no afectará a la ley por lo demás aplicable a una garantía real, salvo en la limitada medida en ella descrita). La necesidad de cumplir esos requisitos podría dificultar la obtención de un crédito financiero al hacerlo más costoso. Además, como ya se dijo (véase párr. 10), incluso en Estados donde la garantía real se rija por la ley del lugar donde el otorgante esté ubicado, cabe que la *lex protectionis* sea aplicable conforme a lo previsto en el apartado b) de la recomendación 4. Cabe observar asimismo que, en particular, si una garantía real es inscribible en un registro de la propiedad intelectual, la ley del lugar de ubicación del otorgante podrá ser declarada no aplicable en cuanto contraria al orden público legal interno o a alguna norma internacional que sea imperativa conforme a la ley del foro (véase la recomendación 222).

23. Además, si el otorgante es un cesionario que ha adquirido la propiedad intelectual de un titular inicial o intermedio ubicado en un lugar distinto del de la ubicación del otorgante, el acreedor garantizado se vería obligado a consultar el registro de las garantías reales (y, tal vez, el registro pertinente de la propiedad intelectual, de haber alguno) de ese otro lugar. Cabe señalar que, en tal caso, si el titular inicial o intermedio ha otorgado, a su vez, una garantía real sujeta a la ley del lugar de ubicación del titular inicial o intermedio, la ley aplicable sería, conforme a lo previsto en el régimen recomendado por la *Guía*, la ley del lugar de ubicación del otorgante en el momento en que surgiera el conflicto de prelación (véanse la recomendación 208 y el apartado b) de la 220). Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, salvo en los supuestos indicados, cada cesionario de un bien gravado lo adquirirá sujeto a toda garantía preexistente. De ello resulta que cada cesionario de la propiedad intelectual gravada la adquiere sujeta a toda garantía creada por un titular anterior de la misma (véanse las recomendaciones 79 a 82).

24. Tal vez fuera posible combinar de otro modo estos dos enfoques. Por ejemplo, se remitiría toda cuestión suscitada por una garantía real sobre propiedad intelectual inscribible en un registro de la propiedad intelectual (ya sea nacional, regional o internacional) a la ley del Estado que lleve el registro (enfoque seguido por la *Guía* respecto de todo bien corporal que sea inscribible en un registro especial; véase la recomendación 205). Cabría exceptuar de esta regla toda cuestión relativa al ejercicio de una garantía que, por razones de economía y eficiencia, se remitiría a la ley del lugar donde estuviera ubicado el otorgante. Mientras que toda cuestión

relativa a una garantía sobre propiedad intelectual que no esté sujeta a inscripción sería remitida a la ley del lugar de ubicación del otorgante. Cabría, a su vez, hacer una excepción a esta regla respecto de la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía sobre propiedad intelectual, que se remitiría a la *lex protectionis* (véase la recomendación 248, variante C, *infra*).

25. La principal ventaja de este enfoque dimana de que toma en consideración la existencia de registros nacionales, regionales e internacionales de la propiedad intelectual y la falta de interés probable de los Estados que llevan dichos registros en adoptar una regla de conflicto de leyes que ignore su existencia. En la medida en que las normas promulgadas por organizaciones internacionales o regionales prevea la inscripción registral de los derechos de propiedad intelectual, les resultará difícil a los Estados miembros de estas organizaciones adoptar una regla que contravenga a la normativa regional o internacional aplicable. Por ejemplo, los Estados miembros de la Unión Europea tal vez no estén habilitados para adoptar una regla que no tome en consideración que con arreglo al artículo 16 del Reglamento 207/2009 las marcas comunitarias han de regirse en primer lugar por los artículos 17 a 24 de dicho Reglamento, mientras que la ley del lugar, donde el titular de la marca comercial tenga su sede o establecimiento (en la UE) o la sede de sus Oficinas (conforme al derecho español), sólo será aplicable respecto de las cuestiones no previstas en esos artículos.

26. Este enfoque tiene también sus inconvenientes. En la medida en que las garantías sobre ciertos tipos de propiedad intelectual sean inscribibles en un registro de la propiedad intelectual (por ejemplo, las patentes y marcas), mientras que otros no lo sean, ello daría lugar a que las garantías sobre diversos tipos de propiedad intelectual se rijan por distintas reglas de conflicto de leyes. Además, en la medida en que las garantías reales se rijan por la *lex protectionis*, tal distinción no cumple función alguna ya que la *lex protectionis*, aplicable a todo tipo de propiedad intelectual, coincide con la ley del Estado que lleve el registro. Por otra parte, en la medida en que la segunda parte de dicho enfoque es idéntica a la del anterior enfoque, pero con un ámbito de aplicación algo menor (véase la recomendación 248, variante B, *infra*), sus ventajas e inconvenientes serían los mismos (párrs. 20 a 23 *supra*). Más aun, tal enfoque puede hacer que una transferencia pura y simple de propiedad intelectual no sujeta a inscripción resulte más costosa y compleja. Ello se debe a que el beneficiario de una transferencia pura y simple de propiedad intelectual tendría que consultar el registro del lugar de ubicación del otorgante para cerciorarse de que el derecho transferido no era objeto de una garantía anterior.

27. Además, remitir la prelación y el ejercicio de una garantía a la ley de dos lugares distintos puede ser fuente de incoherencias, gastos y complicaciones. Por ejemplo: a) cabe que cierta cuestión esté tipificada en un Estado como cuestión de prelación y en otro como cuestión de ejercicio de la garantía; y b) las cuestiones de prelación pueden afectar al ejercicio de la garantía, al irse a determinar quién estará facultado para hacerse cargo de una venta ejecutoria y de la distribución de su producto y cuáles son los derechos adquiridos por el cesionario en una venta extrajudicial de la propiedad intelectual gravada. Para evitar estos problemas, respecto de las garantías sobre bienes inmateriales, la *Guía* recomienda que la ley aplicable al ejercicio de las garantías reales sea la ley aplicable a su prelación (véase la recomendación 218, apartado b)). Por último, este enfoque obligaría a consultar la *lex protectionis* de todos los Estados interesados para averiguar si esos Estados permiten la inscripción

de una garantía real sobre propiedad intelectual en un registro de la propiedad intelectual. Por ejemplo, la ley aplicable a una garantía real sobre un derecho de autor dependería de que los derechos de autor sean inscribibles o no en un registro de la propiedad intelectual.

28. Otra combinación posible de los dos enfoques sería la de remitir la creación y el ejercicio de una garantía real a la ley del lugar de ubicación del otorgante (o a la ley del Estado protector), salvo que las partes convengan en hacer remisión a la ley del Estado protector (o a la ley del lugar de ubicación del otorgante). Conforme a ese enfoque, cabría remitir la oponibilidad y la prelación de una garantía real a la ley del lugar de ubicación del otorgante, con la sola excepción de la oponibilidad a terceros y de la prelación de una garantía frente a los derechos de un cesionario o de un licenciataria de la propiedad intelectual gravada, o de otro acreedor garantizado. Este enfoque: a) dejaría cierta autonomía a las partes respecto de la creación y del ejercicio de la garantía; b) remitiría en general la oponibilidad y la prelación a la ley del Estado protector; y c) permitiría que la oponibilidad a terceros y la prelación de una garantía frente a un representante de la insolvencia fueran remitidas a la ley del lugar de ubicación del otorgante.

29. Pero este enfoque también tendría inconvenientes. En la medida en que la creación y la oponibilidad de la garantía sean remitidas a distintas leyes, esa regla sólo sería aplicable por Estados que traten esas dos cuestiones como cuestiones distintas (es decir, que sigan el enfoque recomendado en la *Guía*). Ahora bien, pese a ser cierto que con arreglo al régimen recomendado en la *Guía* la creación de una garantía real sólo surtirá efecto entre el otorgante y el acreedor garantizado, ello no es así en la mayoría de los Estados. Por ello, una tal regla no se difundiría mientras no se aprobara un régimen legal interno compatible con el régimen recomendado en la *Guía*. Además, con arreglo al régimen recomendado en la *Guía*, la creación de una garantía es uno de los dos elementos que determinan su oponibilidad a terceros (mientras que el otro es la inscripción u otro método de publicidad reconocido; véase la recomendación 29). A resultas de ello, hasta no haber averiguado cuál es la ley aplicable a la creación de la garantía, ningún tercero estará en condiciones de saber si una garantía inscrita gozará de prelación sobre la suya, lo que le impedirá obtener la certeza y predecibilidad acerca de la ley aplicable que se espera de toda regla de conflicto de leyes.

30. Por otra parte, remitir a la autonomía contractual de las partes cualquier otra cuestión, que no sean los derechos y las obligaciones recíprocas de las partes, constituiría un abandono del enfoque adoptado en la *Guía* (véase la recomendación 10, que excluye de la autonomía contractual toda cuestión que no sean los derechos y obligaciones recíprocos de las partes) y de los principios generalmente admitidos en materia de conflictos de leyes. Más aun, como ya se dijo (véase párr. 25 *supra*), remitir la oponibilidad a terceros y la prelación a dos leyes distintas, según cual sea la identidad del reclamante concurrente, haría que todo acreedor trate de cumplir los requisitos exigibles para obtener la oponibilidad con arreglo a una y otra ley, a fin de hacer su garantía oponible a todo reclamante concurrente eventual. Ello elevaría los gastos y el tiempo requeridos para cada operación, aun cuando la garantía gravara propiedad intelectual protegida por la ley de un solo Estado. Por otra parte, remitir la prelación y el ejercicio de la garantía a dos leyes distintas podría dar lugar a incoherencias, ya que tal vez una ley fuera aplicable a la prelación en uno de los Estados mientras que otra ley fuera aplicable a la prelación en el otro, al haberse,

por ejemplo, tipificado una cuestión de prelación, en uno de los dos Estados, como cuestión relativa al ejercicio de la garantía. Cabe además señalar que remitir la prelación y el ejercicio de una garantía a dos leyes distintas puede dar lugar a remisiones recíprocas o circulares de una ley a la otra. Para evitar estos problemas, la *Guía* recomienda que la ley aplicable al ejercicio de una garantía sobre bienes inmateriales sea también aplicable a la prelación de esa garantía (véase la recomendación 218).

31. Las ventajas e inconvenientes de los anteriores enfoques (véanse párrs. 7 a 30 *supra*) pueden verse ilustrados por los ejemplos que se examinan a continuación (véanse párrs. 32 a 52), que tratan por separado las cuestiones relativas a la creación, la oponibilidad a terceros, la prelación y el ejercicio de la garantía.

5. Ejemplos para un análisis comparativo de los diversos enfoques

a) Cuestiones relativas a la creación de la garantía

32. Un titular de propiedad intelectual (A), ubicado en el Estado X, es propietario de una cartera de derechos de autor reconocidos y protegidos con arreglo a la ley del Estado X (en donde las garantías sobre derechos de autor no son inscribibles en un registro de propiedad intelectual), y de una cartera de patentes y marcas comerciales reconocidas y protegidas con arreglo a la ley del Estado Y. En virtud de un solo acuerdo de garantía, A crea una garantía real sobre una y otra cartera a favor del acreedor garantizado 1 (AG1) ubicado en el Estado Y. A crea luego una segunda garantía real sobre su cartera de patentes y marcas comerciales a favor del acreedor garantizado 2 (AG2) ubicado también en el Estado Y.

33. Conforme al enfoque de la *lex protectionis* (véase la recomendación 248, variante A), A y el AG1 tendrían que cumplir con los requisitos previstos para la constitución de la garantía en el Estado X respecto de la cartera de derechos de autor protegidos con arreglo a la ley de dicho Estado y con los requisitos del Estado Y respecto de la cartera de patentes y marcas protegidas por la ley del Estado Y. Si no lo hacen, el acuerdo de garantía sólo lograría parte de su finalidad; por ejemplo, tal vez cree una garantía real con arreglo a la ley del Estado X, pero no la crearía con arreglo a la ley del Estado Y.

34. Conforme al primer enfoque híbrido, que combina la ley del lugar de ubicación del otorgante con la *lex protectionis* (véase la recomendación 248, variante B), A y el AG1 habrían de cumplir con los requisitos del Estado X para la creación de su garantía tanto sobre la cartera de derechos de autor como sobre la cartera de patentes y marcas (es decir, para que dicha garantía sea válida entre el otorgante A y el AG1).

35. Conforme al segundo enfoque híbrido, que hace una distinción entre los derechos de propiedad intelectual inscribibles en un registro de la propiedad intelectual y los no inscribibles en tal registro (véase la recomendación 248, variante C), las cuestiones relativas a la creación de una garantía sobre la cartera de derechos de autor seguirían siendo remitidas a la ley del Estado X (en cuanto lugar de ubicación del otorgante, si bien ese Estado será también el lugar de la ley protectora de los derechos de autor); mientras que las cuestiones relativas a la creación de una garantía sobre la cartera de patentes y marcas serían remitidas a la ley del Estado Y (siempre que la garantía sobre patentes y marcas sea inscribible en un registro especial de ese Estado).

36. Conforme al tercer enfoque híbrido, que prevé cierta autonomía contractual respecto de la ley aplicable a la creación de una garantía sobre propiedad intelectual (véase la recomendación 248, variante D), será aplicable, siempre que proceda, la ley del Estado X (o la del Estado Y), salvo que las partes elijan, en su acuerdo de garantía, la ley del Estado Y (o la del Estado X). En la medida en que los dos Estados hagan una distinción entre creación y oponibilidad a terceros de una garantía, y no reconozcan a la garantía creada más efecto que el de su validez entre partes en el acuerdo de garantía, este enfoque no suscitará problemas. De lo contrario, este enfoque daría lugar a que más de una ley sea aplicable a las cuestiones relativas a la creación de la garantía. Cabe señalar que, si se hace una distinción entre la creación de la garantía y su oponibilidad y si A y el AG1 remiten la creación de la garantía a la ley del Estado X (ley del lugar de ubicación del otorgante) mientras que A y el AG2 la remiten a la ley del Estado Y (ley del Estado protector), no surgirán problemas graves con tal de que todo conflicto de prelación entre el AG1 y el AG2 sea remitido a la ley de un solo lugar, la ley del Estado protector Y (véase, no obstante, el párr. 29).

37. Cuando la única diferencia entre las leyes de los Estados X e Y respecto de la creación de una garantía real consista, por ejemplo, en que el Estado X, que no ha promulgado el régimen recomendado en la *Guía*, exige más formalidades para el acuerdo de garantía que el Estado Y, que sí lo ha promulgado, cabrá superar esta dificultad formulando el acuerdo de garantía en términos que satisfagan los requisitos de la ley que sea más exigente (aun cuando ello encarezca la operación). Ahora bien, si existen divergencias incompatibles en cuanto a los requisitos formales, este enfoque no bastaría para resolver este tipo de problema. De igual modo, si en el acuerdo de garantía se estipula la constitución de un gravamen sobre derechos de propiedad intelectual de diversa índole y sobre derechos tanto presentes como futuros, pueden surgir dificultades no superables. Esto sucedería, en particular, si uno de los Estados ha promulgado el régimen recomendado en la *Guía* (que permite gravar, mediante un único acuerdo de garantía, diversos bienes actuales y futuros) mientras que el otro no permite que se constituya un gravamen sobre bienes no existentes o que el otorgante aún no posea, o si no permite gravar diversos bienes mediante un mismo y único acuerdo.

b) Cuestiones relativas a la oponibilidad a terceros

38. En ese mismo ejemplo (véase párr. 32 *supra*), a fin de hacer su garantía oponible a terceros, conforme al enfoque de la *lex protectionis* (véase la recomendación 248, variante A), el AG.1 tendría que cumplir, respecto de la cartera de derechos de autor, con los requisitos para hacerla oponible en el Estado X, y, respecto de la cartera de patentes y marcas, con los requisitos para hacerla oponible en el Estado Y. Ello pudiera obligarle a hacer la inscripción de más de un aviso respecto de su garantía real en los registros pertinentes de esos dos Estados. Además, todo acreedor eventual se vería obligado a consultar todos esos registros. Esto supondría que todo acreedor eventual de A se vería obligado a consultar el registro pertinente en el Estado X para encontrar la garantía otorgada al AG1 sobre la cartera de derechos de autor y el registro pertinente en el Estado Y para encontrar las garantías otorgadas al AG1 y al AG2 sobre la cartera de marcas y patentes. Esa complejidad puede verse agravada por el hecho de que algunos Estados exijan la inscripción de esos avisos en su registro general de las garantías reales mientras que otros Estados ofrezcan la posibilidad de hacer la inscripción en un registro de la

propiedad intelectual o incluso exijan la inscripción en dicho registro si así lo requiere su derecho interno de la propiedad intelectual (véase la recomendación 4, apartado b)). Se aliviaría, sin duda, esta dificultad si se dispusiera de un registro internacional en el que se puedan inscribir los avisos de las garantías reales cuya oponibilidad a terceros se rija por la ley de distintos Estados.

39. Sin embargo, conforme al primer enfoque híbrido (véase la recomendación 248, variante B), bastaría con que el AG1 cumpliera con los requisitos del Estado X para establecer la oponibilidad de su garantía. A todo acreedor eventual de A le bastaría con consultar el registro pertinente en el Estado X, para descubrir toda garantía que A haya creado sobre su cartera de derechos de autor, o en el Estado Y, respecto de su cartera de patentes y marcas (si bien tal vez haya de consultar el registro de patentes y marcas en el Estado Y, si este permite la inscripción de garantías oponibles).

40. Conforme al segundo enfoque híbrido (véase la recomendación 248, variante C), el AG1 habría de satisfacer los requisitos para la oponibilidad a terceros del Estado X respecto de la garantía creada sobre la cartera de derechos de autor y los requisitos del Estado Y respecto de la garantía creada sobre la cartera de patentes y marcas.

41. Conforme al tercer enfoque híbrido (véase la recomendación 248, variante D), el AG1 y el AG2 habrían de satisfacer probablemente los requisitos para la oponibilidad tanto del Estado X como del Estado Y a fin de asegurar la oponibilidad de sus garantías frente a todo reclamante concurrente.

c) Cuestiones relativas a la prelación

42. Respecto del mismo ejemplo (véase párr. 32 *supra*), si A otorga al AG2 otra garantía sobre su cartera de patentes y marcas protegidas en el Estado Y, se dará un conflicto de prelación entre la garantía del AG1 y la del AG2 sobre las patentes y marcas protegidas en el Estado Y.

43. Conforme al enfoque de la *lex protectionis* (véase la recomendación 248, variante A), este conflicto de prelación se regiría por la ley del Estado Y, que sería también aplicable a este conflicto conforme al enfoque que remite la prelación de una garantía sobre propiedad intelectual, que sea inscribible en un registro de la propiedad intelectual, a la ley del Estado que lleve ese registro.

44. Otro ejemplo ilustrará como funcionaría el enfoque de la *lex protectionis*, en un supuesto en el que se produzca una cadena de transferencias sucesivas de la titularidad de una patente, en la que el transferente inicial y cada uno de los titulares sucesivos haya constituido un gravamen sobre la patente transferida. El transferente inicial A, que está ubicado en el Estado X, posee una patente protegida en ese Estado A, en cuanto titular inicial de la patente, otorga una garantía sobre la patente al AG1 y la transfiere luego a B, ubicado en el Estado Y, que otorga, a su vez, una garantía sobre la misma patente al AG2. Para saber si el nuevo titular B obtuvo la patente sujeta o no a la garantía del AG1, se habrá de acudir a la *lex protectionis* de la patente, que es la ley del Estado X, que, en este ejemplo, es además la ley del lugar de ubicación del otorgante. Para saber si la garantía obtenida de B por el AG2 está o no supeditada a la garantía del AG1 se habrá de acudir también a la *lex protectionis* de la patente (con arreglo al principio usualmente aplicable del *nemo dat*, la garantía adquirida por el AG2 gravará tan sólo los derechos que poseía el nuevo otorgante B).

45. Conforme al primer enfoque híbrido (véase la recomendación 248, variante B), este conflicto de prelación se regiría por la ley del Estado X, en el que está ubicado el otorgante. Conforme al segundo enfoque híbrido (véase la recomendación 248, variante C), la ley del Estado Y sería aplicable a la garantía sobre patentes y marcas (inscritas en el Estado Y) mientras que la ley del Estado X (en donde está ubicado el otorgante) sería aplicable a la prelación de la garantía sobre la cartera de derechos de autor. Modificando ligeramente este ejemplo, si entre los derechos de autor figuran derechos protegidos en otros Estados (que no sean el Estado X), en los que esos derechos y las garantías constituidas sobre ellos sí sean inscribibles en un registro de la propiedad intelectual, la ley de cada uno de esos Estados sería aplicable a la prelación de una garantía constituida sobre dichos derechos.

46. Conforme al tercer enfoque híbrido (véase la recomendación 248, variante D), pudieran surgir problemas de remisión recíproca. De incurrir el otorgante A en insolvencia y de abrirse el procedimiento en el Estado X, conforme a este enfoque, la prelación entre el AG1 y el AG2 se regiría por la ley del Estado Y, mientras que la prelación entre el representante de la insolvencia (por una parte) y los acreedores garantizados AG1 y AG2 (por otra) se regiría por la ley del Estado X. Si: a) con arreglo a la ley del Estado X, el representante de la insolvencia goza de prelación sobre el AG1 pero no sobre el AG2 y b) si, con arreglo a la ley del Estado Y, el AG1 goza de prelación sobre el AG2, entonces: la garantía del AG1 primaria sobre la del AG2 (con arreglo a la ley del Estado Y), el derecho del representante de la insolvencia primaria sobre la garantía del AG1 (con arreglo a la ley del Estado X), y la garantía del AG2 primaria sobre el derecho del representante de la insolvencia (con arreglo a la ley del Estado X). Ello daría lugar a una remisión circular con arreglo a la cual la garantía del AG1 prima sobre la del AG2 cuya garantía prima sobre el derecho del representante de la insolvencia cuyo derecho prima, a su vez, sobre la garantía del AG1.

47. Debe señalarse que el problema de un reenvío recíproco sobre cuestiones de prelación puede darse incluso en el interior del mismo Estado. Sin embargo, en el supuesto descrito en el párrafo anterior, el reenvío recíproco surge como resultado de remitir las cuestiones de prelación a dos leyes distintas. Debe también señalarse que el derecho sustantivo ha previsto soluciones para esos problemas de reenvío recíproco. En el ejemplo anterior, una solución consistiría en disponer que la garantía del AG2 gozará, no obstante, de prelación sobre la del AG1 siempre que la garantía de éste no esté reconocida como oponible a terceros, con arreglo al régimen de la insolvencia, por no haberse inscrito el aviso requerido en el Estado X. Otra solución para este problema consistiría en disponer que la garantía del AG2 primará efectivamente sobre el derecho del representante de la insolvencia, pero que el AG2 habrá de entregar el producto de la garantía al AG1, ya que, entre el AG1 y el AG2, el AG1 sigue gozando de prelación.

d) Cuestiones relativas al ejercicio de la garantía

48. Respecto del mismo ejemplo (véase párr. 32 *supra*), si A hace negocios en los Estados X, Y, y Z y se vale para su negocio de un derecho intelectual que tiene patentado con arreglo a la ley de cada uno de esos Estados, es probable que esas patentes gocen de mayor valor juntas que por separado, ya que funcionan colectivamente. Por ello, si A crea una garantía sobre esas patentes, es probable que el AG1 prefiera, a raíz de la insolvencia de A, proceder a la venta conjunta de esas

patentes, ya que el producto reportado por dicha venta sería así mayor (lo que redundaría también en provecho de A). Pero es también probable que eso resulte difícil o imposible si los tres Estados han previsto reglas distintas para la enajenación de la propiedad intelectual gravada. Por ejemplo, si el Estado X sólo permite su enajenación por vía judicial mientras que los Estados Y y Z admiten su enajenación extrajudicial, tal vez resulte imposible enajenar esos derechos de patente en una única operación. Aun cuando, los tres Estados permitan el recurso a la vía extrajudicial, cabe que los trámites exigibles en cada Estado sean tan distintos haga que su venta mediante una única operación resulte, cuando menos, ineficiente.

49. Además, el ejercicio de una garantía no se hace mediante un único acto sino que requiere una serie de actos. Por ello, a raíz de un incumplimiento de A, cabe que el AG1, ubicado en el Estado Y, notifique a A, ubicado en el Estado X, de que piensa ejercitar su garantía sobre las patentes de A, protegidas con arreglo a la ley de cada uno de los Estados; el AG1 podrá entonces anunciar la venta de esa patente en los Estados X, Y, y Z; podrá incluso anunciarla por Internet en todo el mundo. A raíz de ello, cabe que el AG1 se entienda con un comprador, sito en el Estado Z, dispuesto a comprarle el bien gravado mediante un contrato concertado con arreglo a la ley del Estado X.

50. En ese supuesto, conforme a un enfoque basado en la *lex protectionis* o ley del Estado que lleve el registro de patentes (véanse las variantes A y C de la recomendación 248), el AG1 habría de ejercitar su garantía sobre la patente protegida en el Estado X con arreglo a la ley del Estado X, sobre la patente protegida en el Estado Y con arreglo a la ley del Estado Y, y sobre la patente protegida en el Estado Z con arreglo a la ley del Estado Z. Conforme al primer enfoque híbrido (véase la recomendación 248, variante B), el ejercicio de la garantía se regiría por la ley del lugar donde el otorgante A esté ubicado. Debe observarse que, sea cual fuere el enfoque seguido, si el AG1 vende la patente gravada, el comprador, que desee estar plenamente protegido, deberá hacer inscribir la patente así adquirida en cada uno de los Estados en donde esté inscrita y protegida, es decir en los Estados X, Y, y Z.

51. Cabe también señalar que de crear A, ubicado en el Estado X, una garantía en una patente inscrita en la oficina de patentes del Estado Y, y de incurrir luego A en insolvencia, la ley aplicable a la creación, oponibilidad, prelación y ejercicio de la garantía será la del Estado X o la del Estado Y, según que el foro competente siga un enfoque basado en la ley del lugar de ubicación del otorgante o en la *lex protectionis*. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, la aplicación de una u otra ley estará supeditada a la *lex fori concursus* respecto de cuestiones tales como la impugnación de actos en fraude de acreedores, el trato otorgable al acreedor garantizado, la prelación de las reclamaciones o la distribución del producto (véase la recomendación 223). De abrirse el procedimiento de insolvencia en el Estado X, en donde está ubicado el otorgante, la *lex fori concursus* y la ley del lugar de ubicación del otorgante serán una y la misma. Pero de ser abierto el procedimiento en algún otro Estado, donde, por ejemplo, el otorgante tenga bienes, no es probable que se dé esa coincidencia.

52. Conforme al tercer enfoque híbrido (véase la recomendación 248, variante D), la remisión del ejercicio y la prelación de la garantía a distintas leyes puede dar lugar a otros problemas. Por ejemplo, de haber remitido A y el AG1 el ejercicio de la garantía por ellos negociada a la ley del Estado X (la ley del lugar de ubicación del otorgante) mientras que A y el AG2 remiten la garantía por ellos negociada a la ley del Estado Y, si el otorgante se declara insolvente y si el AG1 y el AG2 han de competir con el representante de la insolvencia, una sola ley, la del lugar de ubicación del otorgante, sería aplicable, salvo que el representante de la insolvencia sea tenido por titular del derecho gravado, en cuyo caso sería aplicable la *lex protectionis*. Además, de ser aplicables la ley del Estado X y la del Estado Y a las cuestiones de prelación y de ejercicio de la garantía puede dar lugar a que se declaren aplicables dos leyes distintas a una misma cuestión que sea tipificada como cuestión de prelación por una ley y como cuestión de ejercicio de la garantía por la otra. Más aun, declarar aplicables dos leyes distintas a los aspectos procesales del ejercicio de una garantía (por ejemplo, al plazo para dar avisos o a la prelación asignable a cada acreedor para saber cuál de ellos se hará cargo del ejercicio de la garantía y de la distribución del producto) puede dar lugar a incertidumbre e incoherencias. Ello sería muy problemático si la ley del Estado X permite la venta extrajudicial del bien gravado mientras que la ley del Estado Y la tiene prohibida (mientras que la venta del bien gravado por uno u otro acreedor puede determinar que el cesionario adquiera el bien gravado libre o no de la garantía).

B. Ley aplicable a las cuestiones contractuales suscitadas por tal forma de garantía

53. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, la ley aplicable a las obligaciones y los derechos recíprocos del otorgante y del acreedor garantizado nacidos del acuerdo de garantía (cuestiones contractuales suscitadas por dicho acuerdo) quedarán al arbitrio de su autonomía contractual. A falta de estipulación en contrario de las partes, la ley aplicable a estas cuestiones será la ley que rija el acuerdo de garantía con arreglo a las reglas de conflicto de leyes generalmente aplicables a las obligaciones contractuales (véase la *Guía*, cap. X, párr 61, y la recomendación 216).

54. En vista de la amplia aceptación del principio de la autonomía contractual de las partes en lo relativo a cuestiones contractuales⁵, debería reconocerse esa autonomía al otorgante de una garantía real sobre propiedad intelectual y al acreedor garantizado por tal garantía en todo lo concerniente a sus obligaciones y sus derechos recíprocos.

⁵ Véase www.hcch.net/upload/wop/genaff_concl09e.pdf sobre la preparación de un futuro instrumento sobre la elección de la ley en los contratos internacionales por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Recomendación 248⁶

Ley aplicable a una garantía real sobre propiedad intelectual

Variante A

248. El régimen debería prever que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad, prelación y ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado que proteja esa propiedad.

Variante B

248. El régimen debería prever que la ley aplicable a la constitución, oponibilidad, prelación y ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado donde esté ubicado el otorgante. Ahora bien, la ley aplicable a la oponibilidad y a la prelación de una garantía real frente al derecho de un cesionario o licenciatario de la propiedad intelectual gravada será la ley del Estado que proteja esa propiedad.

Variante C

248. El régimen debería prever que:

a) En casos en los que la propiedad intelectual gravada sea inscribible en un registro especial, la ley aplicable a la constitución, oponibilidad, y prelación de una garantía real sobre tal propiedad intelectual será la ley del Estado en el que se lleve ese registro. Ahora bien la ley aplicable al ejercicio de tal garantía será la ley del Estado donde esté ubicado el otorgante; y

b) En casos en los que la propiedad intelectual gravada no sea inscribible en un registro especial, la ley aplicable a la constitución y al ejercicio de una garantía real sobre tal propiedad intelectual será la ley del Estado donde el otorgante esté ubicado. Ahora bien, la ley aplicable a la oponibilidad y a la prelación de tal garantía será la ley del Estado que proteja la propiedad intelectual gravada.

Variante D

248. El régimen debería prever que:

a) La ley aplicable a la constitución y al ejercicio de una garantía real sobre propiedad intelectual será la ley del Estado [que proteja la propiedad intelectual] [donde esté ubicado el otorgante]; salvo en la medida en que se haya estipulado en el acuerdo de garantía que esas cuestiones se regirán por la ley del Estado [donde esté ubicado el otorgante] [que proteja la propiedad intelectual];

b) La ley aplicable a la oponibilidad y a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual frente a los derechos de un cesionario o de un licenciatario de la propiedad intelectual gravada, o frente a otro acreedor garantizado por una garantía sobre tal propiedad, será la ley del Estado que proteja la propiedad intelectual; y

⁶ De ser incluida esta recomendación en la Guía, figuraría en el cap. X sobre conflicto de leyes, como recomendación 214 bis.

c) La ley aplicable a la oponibilidad y a la prelación de una garantía real sobre propiedad intelectual frente a todo otro reclamante concurrente será la ley del Estado donde esté ubicado el otorgante.

[Nota para la Comisión: La Comisión tal vez desee adoptar el enfoque de la lex protectionis (variante A), el primer enfoque híbrido (variante B) o los dos a la vez para que cada Estado elija el que prefiera. La Comisión tal vez desee tomar nota, a ese respecto, de que, aun cuando se adopte la variante B, seguirá siendo aplicable la lex protectionis en los siguientes casos: a) todo supuesto previsto en la variante B, así como otros casos no mencionados en esa variante, siempre que ello proceda con arreglo a lo previsto en el apartado b) de la recomendación 4. De hecho, conforme a la opción B, el acreedor garantizado podrá optar entre cumplir con los requisitos para la oponibilidad con arreglo a la ley de la ubicación del otorgante (si su deseo es ampararse frente al representante de la insolvencia) o con arreglo a la lex protectionis (si su deseo es ampararse frente a todo reclamante concurrente eventual).

La Comisión tal vez estime también que, si bien todas las variantes tienen ventajas e inconvenientes y ninguna es perfecta, los elementos positivos de los enfoques híbridos presentados en las variantes C y D están ya recogidos o pudieran serlo en las variantes A y B, sin necesidad de multiplicar las variantes y de añadir complejidad en detrimento de la certidumbre y la previsibilidad que cabe esperar de una regla de conflicto de leyes.

De hecho, en la medida en que las variantes A y B remiten a la lex protectionis ya sea directamente, o ya sea indirectamente por conducto de lo previsto en el apartado b) de la recomendación 4, las dos variantes prevén el reconocimiento de todo requisito de inscripción impuesto por el derecho interno de la propiedad intelectual, o por normas de ámbito regional o internacional que sean aplicables. Además el segundo apartado de la variante C es un mero reflejo de la variante B, mientras que la eficacia de la regla de su apartado a) dependerá de que el registro pertinente permita la inscripción de una garantía real sobre propiedad intelectual que sea oponible a terceros (lo que constituye la excepción en vez de la regla). Por último, la variante C tiene otros inconvenientes (véanse párrs. 26 y 27 supra). En cuanto a la variante D, la Comisión tal vez estime que remitir la oponibilidad y la prelación a una ley y el ejercicio de la garantía a otra puede dar lugar a graves problemas (véanse párrs. 30, 46 y 52 supra). Además, de revisarse la variante D con miras a remitir, a una misma ley, la oponibilidad, la prelación y el ejercicio de una garantía real, dado que la variante B ya regula de ese modo las cuestiones contempladas en los apartados b) y c) de la variante D, la única diferencia entre las variantes B y D sería la autonomía contractual que la variante D permite respecto de la creación de una garantía.

Si la Comisión desea retener cierto grado de autonomía contractual respecto de la creación de una garantía real sobre propiedad intelectual, tal vez proceda introducir una remisión a la autonomía contractual en la variante A (o en la variante B), pero respetando todo requisito legal de inscripción registral. Cabría considerar, respecto de la variante A, un texto como el siguiente: “Ahora bien, el otorgante y el acreedor garantizado podrán estipular que la ley aplicable a la creación (constitución) de una garantía real sobre propiedad intelectual es la ley del Estado en donde el otorgante esté ubicado, salvo si la garantía real sobre propiedad intelectual es inscribible en un registro de la propiedad intelectual, en cuyo caso la ley aplicable

a la creación de esa garantía será la ley del Estado que lleve el registro.” Tal vez convenga insertar un texto similar en la variante B a fin de hacerla únicamente aplicable a las garantías reales no inscribibles en un registro de la propiedad intelectual del Estado que proteja la propiedad gravada.

Sea cual fuere el enfoque adoptado respecto de la ley aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual, la Comisión tal vez desee mencionar en el comentario la denominada “regla de acomodación” que se aplica en algunos Estados con miras a facilitar el reconocimiento transfronterizo de las garantías reales en casos en los la ley del foro no las reconozca. Conforme a esa regla, si la ley del foro no reconoce, por ejemplo, la cesión a título de garantía de un derecho de autor efectuada con arreglo a una ley extranjera, cabe que esa misma cesión sea reconocible en dicho foro si se la tipifica como una licencia exclusiva, figura jurídica que la ley del foro sí reconozca. De modo similar, si una garantía no posesoria no está reconocida por la ley del foro, cabe que esa misma garantía pueda ser reconocida en dicho foro si se la tipifica como una cesión para fines de garantía, si la ley del foro reconoce esta forma de cesión. Esta cuestión no concierne únicamente a la propiedad intelectual, pero sí puede darse en su contexto en el que como se sabe impera la lex protectionis, razón por la cual esta regla tal vez facilite el reconocimiento de las garantías reales sobre propiedad intelectual creadas con arreglo a la ley de un lugar que no sea el de la lex protectionis.

Al examinar este asunto, la Comisión tal vez desee tener en cuenta también la labor en este campo de otras organizaciones, como la del European Max-Planck-Group for Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP) on Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property (<http://www.cl-ip.eu/>).]

XI. Transición

55. Conforme al régimen recomendado en la *Guía*, el nuevo régimen debería indicar la fecha en la que entrará en vigor (“fecha de su validez”) y especificar en qué medida será aplicable, con posterioridad a esa fecha, a las garantías reales que existían con anterioridad a la misma (véase la *Guía*, cap. XI, párrs. 1 a 3 y la recomendación 228).

56. Los diferentes enfoques que la *Guía* prevé para determinar esa fecha de validez, ofrecen a los Estados distintas posibilidades. Cada uno de ellos ofrece, no obstante, un método claro para determinar la fecha a partir de la cual el nuevo régimen o sus diversas partes entrarán en vigor (véase la *Guía*, cap. XI, párrs. 4 a 6). Ni la *Guía* ni el proyecto de suplemento recomiendan que la fecha de validez de las nuevas disposiciones del régimen relativas a las garantías reales sobre propiedad intelectual sea distinta de la fecha de validez de las demás disposiciones del futuro régimen. Por consiguiente, serán aplicables, sin modificación alguna, a la entrada en vigor de las disposiciones relativas a las garantías sobre propiedad intelectual, los mismos enfoques que se examinaron, a este respecto, en el capítulo XI de *Guía*. Las únicas consideraciones adicionales son las siguientes: a) el resto del régimen recomendado en la *Guía* deberá entrar en vigor ya sea antes o al mismo tiempo que sus disposiciones relativas a las garantías reales sobre propiedad intelectual, y b) la puesta en vigor de las disposiciones relativas a las garantías reales sobre propiedad intelectual deberá hacerse, respecto de todas ellas, al mismo tiempo. Es decir, los Estados podrán

aplazar la entrada en vigor de las disposiciones relativas a las garantías reales sobre propiedad intelectual hasta una fecha posterior a la de la entrada en vigor de su nuevo régimen general sobre las garantías reales, pero cuando pongan en vigor esas disposiciones, deberán hacerlo de modo que todas ellas entren en vigor al mismo tiempo.

57. La *Guía* también contiene recomendaciones relativas a la protección de los derechos adquiridos antes de la fecha de entrada en vigor del nuevo régimen. Se enuncia como principio general el de que el nuevo régimen será aplicable incluso a las garantías reales ya existentes en la fecha de su entrada en vigor. Por ello, si el régimen permite la inscripción del aviso de una garantía real en el registro general de las garantías reales o en el registro que corresponda de la propiedad intelectual, los Estados deberán prever un período de gracia para que se puedan inscribir los avisos de esas garantías reales (protegiendo de esa forma tanto la oponibilidad a terceros como la prelación conforme al régimen anterior). La *Guía* examina en detalle este principio y su aplicación (véase cap. XI, párrs. 20 a 26).

58. Cabe señalar cierta cuestión que se plantea respecto del ejercicio de la garantía por vía ejecutoria, que es la de saber si habrá de abandonarse todo procedimiento abierto antes de la fecha de validez del nuevo régimen e iniciarse otro con arreglo al nuevo régimen. Para evitar que esto suceda, el régimen recomendado en la *Guía* prevé que podrá proseguir, con arreglo al régimen anterior, todo procedimiento que esté ya abierto por la vía judicial o arbitral. No obstante, el acreedor garantizado podrá abandonar un procedimiento ejecutorio abierto con arreglo al régimen anterior e iniciar otro nuevo con arreglo al nuevo régimen, siempre que el nuevo régimen ofrezca al acreedor garantizado alguna medida ejecutoria que no estaba prevista en el régimen anterior (véase cap. XI, párrs. 27 a 33). Este principio debería ser igualmente aplicable a todo procedimiento ejecutorio abierto en el ejercicio una garantía real sobre propiedad intelectual.

59. Dado que las recomendaciones de la *Guía*, relativas a las garantías reales sobre propiedad intelectual, proponen la introducción de operaciones financieras y comerciales que no existen aún en muchos Estados, tal vez se requieran reglas especiales que faciliten la transición al nuevo régimen. Lo expuesto anteriormente indica, no obstante, que los principios transitorios básicos sugeridos por el régimen recomendado en la *Guía* son aplicables sin modificaciones al régimen recomendado en el proyecto de suplemento para las garantías reales sobre propiedad intelectual, por lo no se estima que sea necesario formular ninguna recomendación adicional al respecto.

XII. Efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciataria de propiedad intelectual en una garantía real sobre los derechos de esa parte nacidos del acuerdo de licencia

[Nota para la Comisión: respecto de los párrs. 56 a 78, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.42/Add.6; A/CN.9/689, párr. 58; A/CN.9/WG.VI/WP.38/Add.7, párrs. 24 a 42; A/CN.9/685, párr. 95; A/CN.9/WG.V/WP.87; A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.4, párrs. 22 a 40; A/CN.9/671, párrs. 125 a 127; A/CN.9/670, párrs. 116 a 122; A/CN.9/WG.VI/WP.35/Add.1, cap. XI; A/CN.9/667,

párrs. 129 a 140; A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1, párrs. 58 a 72; A/CN.9/649, párrs. 98 a 103; y A/63/17, párr. 326.]

A. Observaciones generales

60. En el marco de un acuerdo de licencia de propiedad intelectual, tanto el licenciante como el licenciatarario podrán constituir una garantía real sobre sus respectivos derechos nacidos de ese acuerdo. Si el otorgante es el licenciante, su acreedor garantizado obtendrá por lo general una garantía real sobre su derecho a percibir regalías del licenciatarario y gozará además del derecho a exigir el cumplimiento de las condiciones no pecuniarias del acuerdo de licencia, y a revocar ese acuerdo en caso de incumplimiento. Si el otorgante es el licenciatarario, su acreedor garantizado obtendrá por lo general una garantía real sobre su derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada con arreglo a las condiciones del acuerdo de licencia, pero su garantía no gravará la propiedad intelectual en sí. El acreedor garantizado podrá tomar toda medida que se exija para que su garantía real sea oponible a terceros (véase la recomendación 29).

61. A reserva de toda acción de impugnación que sea ejercitable, el régimen de la insolvencia suele respetar la validez de esas garantías reales (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendación 88). Del mismo modo, a reserva de toda excepción que pueda ser alegada y que esté claramente definida, el régimen de la insolvencia respetará la prelación de las garantías reales que sean oponibles a terceros (véanse las recomendaciones 238 y 239). Sin embargo, si el licenciante o el licenciatarario son objeto de un procedimiento de insolvencia, cabe que ello repercuta sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, lo que repercutirá a su vez sobre la garantía otorgada por el licenciante o el licenciatarario. En el caso de una cadena de acuerdos de licencia y de sublicencia, la insolvencia de una de las partes en dichos acuerdos tendría consecuencias para las partes en otros acuerdos de esa misma cadena y en sus acreedores garantizados. Por ejemplo, la insolvencia de una parte en un acuerdo situado hacia la mitad de esa cadena afectará a toda licencia ulterior de esa misma cadena, pero no a las anteriores. Cabe que en un acuerdo de licencia se hayan estipulado otros resultados (por ejemplo, la cancelación automática de toda licencia otorgada cualquiera que sea el lugar que un licenciatarario ocupe en la cadena de acuerdos con respecto al licenciatarario declarado insolvente), pero tal resultado estaría sujeto a toda limitación que establezca el régimen de la insolvencia (por ejemplo, declarando no invocable toda cláusula de cancelación automática).

62. Al margen de la insolvencia, puede haber otras limitaciones legales o contractuales de la capacidad del licenciante y del licenciatarario para otorgar y hacer valer una garantía real sobre un derecho a percibir el pago de regalías. Por lo general, el régimen de las operaciones garantizadas respetará las limitaciones legales, salvo que se refieran a créditos por cobrar futuros, por ser créditos futuros, o a créditos por cobrar que sean objeto de una cesión global o parcial, por la única razón de que sean objeto de tal forma de cesión (véase la recomendación 23). Pero es probable que ese régimen no respete las limitaciones contractuales (véanse las recomendaciones 18, 24 y 25). Los efectos que, en su caso, pueda tener un procedimiento de insolvencia en esas limitaciones de la cesión de créditos que no se contemplen en el régimen de las operaciones garantizadas es una cuestión que incumbe al régimen de la insolvencia (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 83 a 85).

63. La *Guía sobre la Insolvencia* contiene recomendaciones detalladas acerca de los efectos de un procedimiento de insolvencia sobre los contratos en los que ni el deudor ni la otra parte hayan cumplido plenamente sus obligaciones (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 69 a 86). Un acuerdo de licencia podría ser uno de estos contratos si ninguna de las partes ha completado el cumplimiento de sus obligaciones y si el contrato no ha expirado (de modo que el licenciante siga obligado a permitir el uso de la licencia). Pero no lo será si el licenciario ha completado ya el cumplimiento de sus obligaciones mediante un pago anticipado de la totalidad de las regalías abonables al licenciante, como se hace a veces en el caso de una licencia exclusiva, y si el licenciante no tiene pendiente ninguna obligación en curso. El deudor insolvente tal vez sea el licenciante (si le adeuda al licenciario su derecho a seguir usando la propiedad intelectual licenciada a tenor de lo estipulado en el acuerdo de licencia) o el licenciario (si sigue adeudando el pago de regalías y si se obligó, en el acuerdo de licencia, a mantener en uso o explotación la propiedad intelectual licenciada).

64. La *Guía sobre la Insolvencia* recomienda que no sea invocable frente al representante de la insolvencia ni frente al deudor ninguna cláusula contractual que estipule la extinción o la agilización automática de un contrato a raíz de haberse presentado una solicitud de apertura, de haberse abierto un procedimiento o de haberse nombrado un representante de la insolvencia (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendación 70). La *Guía sobre la Insolvencia* recomienda también que el régimen de la insolvencia indique claramente cuáles son los contratos que, como los contratos financieros, estén exentos del alcance de esta recomendación o que, como los contratos de trabajo, sean objeto de una reglamentación especial, (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendación 71).

65. El comentario de la *Guía sobre la Insolvencia* señala que el derecho interno de algunos Estados exige que se respeten, en ciertos casos, estas cláusulas y justifica este enfoque por razones tales como la necesidad, para un creador de propiedad intelectual, de poder controlar su utilización, o por el efecto que pudiera tener, sobre el negocio de la otra parte, la extinción de un contrato relativo a un bien inmaterial (véase la segunda parte, cap. II, párr. 115, de la *Guía sobre la Insolvencia*). Por ejemplo, cabría respetar la validez de una cláusula de revocación o de agilización automática estipulada en un acuerdo de licencia de propiedad intelectual por razón del efecto negativo que la insolvencia de un licenciario puede tener no sólo sobre los derechos del licenciante sino también sobre la propiedad intelectual licenciada en sí. Por ejemplo, tal sería el caso si la insolvencia del licenciario de una marca comercial, que éste utilice en sus productos, puede restar valor, en el mercado, a la marca en sí o a los productos que la lleven. Sea como fuere, no se verán afectadas las cláusulas de un acuerdo de licencia de propiedad intelectual que estipulen, por ejemplo, que una licencia caducará al cabo de X años o se extinguirá por un incumplimiento grave, tal como un incumplimiento por el licenciario de su obligación de mejorar o de comercializar a tiempo los productos que sean objeto de la licencia (es decir, siempre que el factor que determine la extinción automática no sea la insolvencia) (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, nota de pie de página 39 de la recomendación 72).

66. Pero el comentario de la *Guía sobre la Insolvencia* señala también que el derecho interno de otros países declara la nulidad de esas cláusulas e indica las razones que lo justifican (véase la segunda parte, cap. II, párrs. 116 y 117). En el comentario se

explica además que si bien es cierto que algunos regímenes de la insolvencia permiten privar de efecto a tales cláusulas, a raíz de declararse abierto un procedimiento de insolvencia, esto no suele ser aún el caso. A este respecto, el comentario se refiere al dilema que se plantea entre el deseo, por una parte, de obrar en aras de la supervivencia de la empresa deudora, para lo cual puede ser necesario mantener en vigor los contratos, y el deseo, por otra, de no perturbar el curso normal de los negocios previendo demasiadas excepciones al régimen general de los contratos. Como conclusión el comentario indica la conveniencia de que el régimen de la insolvencia permita privar de efecto a tales cláusulas (véase la segunda parte, cap. II, párr. 118).

67. Conforme a las recomendaciones de la *Guía sobre la Insolvencia*, el representante de la insolvencia podrá mantener o revocar un acuerdo de licencia en su totalidad, siempre que las partes no lo hayan cumplido plenamente (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendaciones 72 y 73). En el caso de un único acuerdo de licencia, su mantenimiento o revocación por el representante de la insolvencia de una de las partes sólo afectará a los derechos de la otra. Pero en el caso de una cadena de acuerdos de licencia y sublicencia, el mantenimiento o la revocación del acuerdo afectaría a los derechos de toda parte subsiguiente en la cadena de licencias. Por último, en el caso de acuerdos de licencia recíprocos (caso del licenciante que licencia un producto patentado, que su licenciario mejora para licenciarlo, a su vez, al licenciante, pero con la mejora introducida), el mantenimiento o la revocación de la licencia afectaría a las dos partes en su doble condición de licenciante y de licenciario.

68. Si el representante de la insolvencia decide mantener un acuerdo de licencia que no esté plenamente cumplido por ambas partes y que el deudor insolvente (licenciante o licenciario) haya incumplido, dicho representante deberá subsanar el incumplimiento y restituir a la otra parte en el acuerdo a su situación económica previa al incumplimiento, y la empresa insolvente deberá estar en condiciones de seguir dando curso al acuerdo de licencia (véase la *Guía sobre la Insolvencia*, recomendación 79). En este caso, el procedimiento de insolvencia no tendrá repercusión jurídica alguna en la garantía real otorgada por el licenciante o el licenciario. Sin embargo, si el representante de la insolvencia decide revocar el acuerdo de licencia esto repercutirá en toda garantía real que haya otorgado el licenciante o el licenciario (para obtener una visión completa del trato otorgable a los contratos, en casos de insolvencia, véase la *Guía sobre la Insolvencia*, segunda parte, cap. II, sección E).

B. Insolvencia del licenciante

69. Si el representante de la insolvencia de un licenciante decide mantener un acuerdo de licencia, que fue pactado por el licenciante, su decisión no tendrá efecto alguno sobre una garantía otorgada por el licenciante o por el licenciario sobre sus respectivos derechos nacidos de ese acuerdo. Si el licenciante insolvente había otorgado una garantía real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, y si el representante de la insolvencia de dicho licenciante decide mantener ese acuerdo, el acuerdo seguirá vigente, por lo que el licenciario seguirá obligado a pagar las regalías previstas en el acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciante seguirá teniendo una garantía real sobre el cobro de esas regalías. En este mismo supuesto de insolvencia de un licenciante, si el licenciario había otorgado una garantía real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, el licenciante

seguirá estando obligado a facilitar al licenciatarario la utilización libre de trabas de la propiedad intelectual licenciada, por lo que el acreedor garantizado del licenciatarario seguirá teniendo una garantía real sobre los derechos del licenciatarario nacidos de dicho acuerdo.

70. Ahora bien, si el representante de la insolvencia del licenciante insolvente decide, en cambio, revocar el acuerdo de licencia, su decisión sí repercutirá sobre una garantía otorgada ya sea por el licenciante o por el licenciatarario. Si el licenciante ha otorgado una garantía real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, al revocarse este acuerdo, el licenciatarario dejará de adeudar las regalías que el acuerdo estipule, por lo que no habrá regalía abonable alguna que el acreedor garantizado del licenciante pueda reclamar para resarcirse del incumplimiento de la obligación garantizada. En este supuesto de revocación de la licencia por el representante del licenciante insolvente, el licenciatarario quedará privado de su derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada, por lo que su acreedor garantizado habrá también perdido su garantía real sobre el bien gravado (es decir, sobre el derecho del licenciatarario a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada).

71. De hecho, un acreedor con una garantía real sobre los derechos de un licenciante nacidos de un acuerdo de licencia podrá protegerse de las consecuencias de una revocación eventual del acuerdo de licencia por el representante de la insolvencia del licenciante, negociando y haciendo oponible a terceros una garantía real sobre el propio derecho de propiedad intelectual licenciado (es decir, no sólo sobre el derecho al cobro de las regalías y otros derechos nacidos del acuerdo sino sobre la propia titularidad de la propiedad intelectual licenciada). De haber procedido así, si el representante de la insolvencia revoca el acuerdo de licencia concertado por el licenciante, el acreedor garantizado del licenciante podrá ejercitar (a reserva de la paralización o de toda otra medida cautelar que pueda ser impuesta con arreglo al régimen de la insolvencia) su garantía sobre la propiedad intelectual en sí, enajenándola o celebrando un nuevo acuerdo de licencia, similar al revocado, con otro licenciatarario, restableciendo así el flujo de las regalías abonables (véase la recomendación 149). El producto de la enajenación del derecho de propiedad intelectual gravado o las regalías cobrables a raíz del nuevo acuerdo de licencia serán abonables al acreedor garantizado conforme a lo previsto en las recomendaciones 152 a 155. Ahora bien, esta práctica comercial sólo es aconsejable respecto de licencias muy remuneradoras.

72. Un acreedor, que goce de una garantía real sobre los derechos de un licenciatarario nacidos de un acuerdo de licencia, tal vez intente también ampararse frente al riesgo de una revocación eventual de ese acuerdo por el representante de la insolvencia del licenciante, negándose, por ejemplo, a conceder el préstamo garantizado salvo que el licenciatarario (su deudor) obtenga y haga oponible a terceros una garantía real sobre la propiedad intelectual que le haya sido licenciada, a fin de garantizar así la integridad del bien gravado (el derecho de hacer uso de la propiedad intelectual licenciada), es decir, la integridad del derecho del licenciatarario nacido del acuerdo de licencia. De revocar entonces el representante de la insolvencia del licenciante el acuerdo de licencia, el licenciatarario podrá ejercitar (a reserva de la paralización o de toda otra medida cautelar que pueda ser impuesta con arreglo al régimen de la insolvencia) su garantía real sobre el propio derecho de propiedad intelectual (el derecho de hacer uso de la licencia otorgada) que le fue licenciado, enajenándolo o celebrando un nuevo acuerdo de licencia con un nuevo

licenciante, y todo derecho que así adquiriera el licenciatarario será tenido por producto del derecho que le fue licenciado, sobre el cual el acreedor garantizado podrá ejercitar su propia garantía real. Ahora bien, esta práctica comercial sólo es aconsejable respecto de licencias que sean muy rentables para el negocio del licenciatarario.

73. Como ya se ha indicado, si al menos una de las partes ha cumplido plenamente las obligaciones que le corresponden en virtud de un acuerdo de licencia, dicho acuerdo no estará sujeto a las recomendaciones de la *Guía sobre la Insolvencia* relativas al régimen de los contratos. Sin embargo, según esas recomendaciones, si el licenciante y el licenciatarario no han cumplido plenamente sus obligaciones nacidas del acuerdo de licencia, el acuerdo podrá ser revocado. Por ello, a fin de proteger las inversiones a largo plazo de los licenciatararios y reconociendo que el negocio de un licenciatarario puede depender del uso industrial o comercial de la propiedad intelectual licenciada, algunos Estados han promulgado reglas que amparan mejor al licenciatarario (y, de resultas, a su acreedor garantizado) frente al riesgo de que su licencia sea revocada por insolvencia del licenciante. Tal amparo legal tiene particular importancia en una cadena de acuerdos de licencia y sublicencia en la que, de declararse insolvente una parte en un acuerdo inicial de la cadena, pudieran verse dañadas todas las partes en acuerdos sucesivos.

74. Por ejemplo, algunos Estados reconocen al licenciatarario el derecho a seguir haciendo uso de la propiedad intelectual licenciada, aun cuando el representante de la insolvencia del licenciante haya revocado el acuerdo de licencia, con tal de que el licenciatarario prosiga su pago de las regalías abonables a la masa de la insolvencia y siga cumpliendo toda otra obligación contraída en el acuerdo de licencia. La única obligación que esta regla supone para la masa de la insolvencia es la de seguir autorizando el uso de la licencia, lo que no resultará gravoso para la masa de la insolvencia del licenciante. Este enfoque permite conciliar el interés del licenciante insolvente por ser liberado de toda carga onerosa dimanante del acuerdo de licencia, con el interés del licenciatarario por salvaguardar su inversión en la propiedad intelectual licenciada.

75. En otros Estados, cabe que un acuerdo de licencia no sea revocable en virtud del régimen de la insolvencia por estimarse que: a) será aplicable por analogía a un acuerdo de licencia, en casos de insolvencia del licenciante, la regla por la que se excluye al arrendamiento de inmuebles, en casos de insolvencia del arrendador, del régimen de la insolvencia en lo relativo a la revocación del contrato; b) un acuerdo de licencia por el que se otorgue una licencia exclusiva crea un derecho real (*in rem*) que no puede ser objeto de revocación (pero que sí podrá ser objeto, si ello procede, de impugnación); c) no cabe considerar a un acuerdo de licencia como un acuerdo que ambas partes no hayan cumplido aún plenamente, dado que el licenciante cumple totalmente su obligación al otorgar la licencia; o d) dicho acuerdo no es revocable por estar debidamente inscrito en el registro pertinente de la propiedad intelectual. En esos Estados, el licenciatarario podrá conservar, en los citados casos, la licencia que le fue otorgada siempre que siga pagando las regalías que sean abonables con arreglo al acuerdo de licencia.

76. En cambio, otros Estados sí admiten que un acuerdo de licencia sea revocable, pero a reserva de que se aplique el denominado “principio de abstracción”, a tenor del cual, la validez de la licencia ya otorgada no depende de la validez del acuerdo de licencia subyacente. Por lo tanto, el licenciatarario retendrá su derecho a hacer uso

de la propiedad intelectual licenciada aun cuando ese acuerdo haya sido revocado por el representante de la insolvencia del licenciante. Ahora bien, el representante de la insolvencia del licenciante tendrá derecho a pedir que esa licencia le sea retirada al licenciatario, siempre que sea alegable que ha habido enriquecimiento injusto del licenciatario. En esos casos, el licenciatario que siga usando una licencia, que le sea eventualmente retirada por concepto de enriquecimiento injusto, irá adeudando, durante ese período, toda regalía que fuera abonable conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia revocado.

77. Debe observarse que la *Guía sobre la Insolvencia* habla (segunda parte, cap. II, párr. 143) de la conveniencia de prever también excepciones, que sean alegables frente a dicha facultad de revocar contratos, respecto de los contratos laborales y de todo acuerdo en el que un deudor insolvente sea el arrendador o el licenciante de propiedad intelectual que de serle retirada a la otra parte, al revocarse el acuerdo, causaría graves daños o incluso la ruina de su negocio, en particular si las ventajas para el deudor de la revocación son relativamente escasas, así como respecto de los contratos con órganos o entidades de la administración pública, tales como las concesiones o contratos. Con el fin de proteger las inversiones a largo plazo y las expectativas de los licenciarios y de sus acreedores frente a la facultad, reconocida al representante de la insolvencia del licenciante, de renegociar los acuerdos de licencia vigentes a raíz de la apertura del procedimiento de insolvencia, los Estados tal vez deseen considerar la posibilidad de adoptar reglas similares a las que se describen en párrafos anteriores. Al formularse esas reglas deberá tenerse presente el régimen general de la insolvencia y su efecto global previsible sobre la masa de la insolvencia, así como el derecho interno de la propiedad intelectual. Los Estados tal vez deseen también considerar en qué medida las prácticas comerciales descritas en los anteriores párrafos 30 y 31 constituirían una solución práctica adecuada.

C. Insolvencia del licenciario

78. Si el licenciario es el deudor insolvente, que ha otorgado una garantía real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, y si su representante de la insolvencia decide mantener el acuerdo de licencia, este seguirá en vigor y el licenciario seguirá teniendo derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada (conforme a lo estipulado en el acuerdo de licencia), por lo que el acreedor garantizado del licenciario no se verá privado de su garantía sobre el derecho licenciado al licenciario. En este mismo supuesto, si el licenciante ha otorgado una garantía real sobre su derecho a cobrar regalías nacidas del acuerdo de licencia, el acreedor garantizado del licenciante no se verá privado de su garantía sobre el derecho del licenciante a cobrar esas regalías.

79. Si el representante de la insolvencia del licenciataro decide, en cambio, revocar el acuerdo de licencia y si el licenciataro había otorgado una garantía real sobre sus derechos nacidos del acuerdo de licencia, este acuerdo habrá dejado de ser válido, el licenciataro habrá perdido su derecho a hacer uso de la propiedad intelectual licenciada y el acreedor garantizado del licenciataro ya no podrá hacer valer su garantía sobre los derechos del licenciataro nacidos del acuerdo de licencia para resarcirse del incumplimiento de la obligación garantizada. También en este caso, si el licenciante otorgó una garantía real sobre su derecho a cobrar las regalías abonables con arreglo al acuerdo de licencia, al perder el licenciante ese derecho, su acreedor garantizado habrá perdido su garantía sobre el bien gravado.

80. Un acreedor amparado por una garantía real sobre los derechos de un licenciante o de un licenciataro nacidos de un acuerdo de licencia podrá tratar de protegerse contra el riesgo de una revocación de ese acuerdo por el representante de la insolvencia del licenciataro, adoptando alguna medida similar a las arriba descritas (véanse párrs. 71 y 72 *supra*).

81. En un supuesto de insolvencia del licenciataro, lo importante para el licenciante es salvaguardar su derecho al cobro de las regalías y el cumplimiento por el licenciataro de toda otra obligación suya nacida del acuerdo de licencia, o que, de lo contrario, se le reconozca el derecho a cancelar el acuerdo de licencia. Son también esenciales ciertas reglas de la insolvencia, como la que exige que se subsane todo incumplimiento del acuerdo de licencia en el supuesto de que este se mantenga (véase párr. 68 *supra*). Además, en el supuesto de que el licenciataro insolvente haya gravado su derecho al cobro de las subregalías que le sean abonables a tenor de alguna sublicencia por él otorgada, es probable que esas subregalías sean la única fuente de fondos de la que disponga el licenciataro para el pago de las regalías que él adeude al licenciante. Si el acreedor garantizado del licenciataro reclama la suma total cobrada por concepto de subregalías y el licenciataro no dispone de otro medio para pagar al licenciante, será esencial para éste que se le reconozca un derecho a cancelar la licencia en defensa de su propiedad intelectual.

D. Resumen sinóptico

82. El siguiente cuadro ofrece una visión esquematizada de los efectos de la insolvencia de un licenciante o de un licenciario en una garantía real sobre los derechos de esa parte nacidos de un acuerdo de licencia.

	<i>Licenciante declarado insolvente</i>	<i>Licenciario declarado insolvente</i>
<i>Licenciante que otorga una garantía real sobre sus derechos nacidos de un acuerdo de licencia (básicamente su derecho a percibir regalías)</i>	<p>Pregunta:</p> <p>¿Qué sucede si el licenciante o su representante de la insolvencia opta por seguir cumpliendo el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase <i>la Guía sobre la Insolvencia</i>, recomendaciones 69 a 86)</p> <p>Respuesta:</p> <p>El licenciario seguirá adeudando las regalías con arreglo al acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciante retendrá su garantía real tanto sobre el derecho del licenciante al cobro de dichas regalías como sobre el producto de tal derecho, es decir, sobre las sumas que sean abonadas.</p>	<p>Pregunta:</p> <p>¿Qué sucede si el licenciario o su representante de la insolvencia opta por seguir cumpliendo el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase <i>la Guía sobre la Insolvencia</i>, recomendaciones 69 a 86)</p> <p>Respuesta:</p> <p>El licenciante conservará su derecho a percibir regalías con arreglo al acuerdo de licencia, por lo que el acreedor garantizado del licenciante conservará su garantía tanto sobre el derecho del licenciante a percibir dichas regalías como sobre el producto de tal derecho, es decir, sobre las sumas que sean abonadas.</p>
	<p>Pregunta:</p> <p>¿Qué sucede si el licenciante o su representante de la insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase <i>la Guía sobre la Insolvencia</i>, recomendaciones 69 a 86)</p> <p>Respuesta:</p> <p>El licenciario no adeudará regalía alguna por períodos ulteriores a la revocación del acuerdo, pero seguirá adeudando toda regalía que fuera abonable con anterioridad a su revocación; el acreedor garantizado del licenciante tendrá por ende una garantía real sobre el derecho al cobro de las regalías abonables por todo período anterior a la revocación y de toda suma ya abonada por tal concepto, pero no tendrá garantía alguna sobre el derecho al cobro de regalías futuras, dado que estas ya no serán exigibles tras la revocación del acuerdo.</p>	<p>Pregunta:</p> <p>¿Qué sucede si el licenciario o su representante de la insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase <i>la Guía sobre la Insolvencia</i>, recomendaciones 69 a 86)</p> <p>Respuesta:</p> <p>El licenciario dejará de estar obligado a pagar regalías por períodos ulteriores a la revocación del acuerdo, pero seguirá adeudando toda regalía que fuera abonable con anterioridad a su revocación; el acreedor garantizado del licenciante tendrá por ende una garantía real sobre el derecho al cobro de las regalías abonables por todo período anterior a la revocación y sobre las sumas ya abonadas en concepto de regalías, pero no tendrá garantía alguna sobre el derecho al cobro de regalías futuras, dado que estas ya no serán exigibles tras la revocación del acuerdo.</p>

	<i>Licenciante declarado insolvente</i>	<i>Licenciatario declarado insolvente</i>
<i>Licenciatario que otorga una garantía sobre sus derechos nacidos de un acuerdo de licencia (básicamente su derecho a hacer uso de la propiedad licenciada)</i>	Pregunta: ¿Qué sucede si el licenciante opta por mantener el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase <i>la Guía sobre la Insolvencia</i> , recomendaciones 69 a 86)	Pregunta: ¿Qué sucede si el licenciatario opta por mantener el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase <i>la Guía sobre la Insolvencia</i> , recomendaciones 69 a 86)
	Respuesta: El licenciatario retendrá sus derechos nacidos del acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciatario seguirá teniendo una garantía sobre tales derechos.	Respuesta: El licenciatario retendrá sus derechos nacidos del acuerdo de licencia y el acreedor garantizado del licenciatario seguirá teniendo una garantía sobre tales derechos.
	Pregunta: ¿Qué sucede si el licenciante o su representante de la insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase <i>la Guía sobre la Insolvencia</i> , recomendaciones 69 a 86)	Pregunta: ¿Qué sucede si el licenciatario o su representante de la insolvencia opta por revocar el acuerdo de licencia conforme a lo previsto en el régimen de la insolvencia? (Véase <i>la Guía sobre la Insolvencia</i> , recomendaciones 69 a 86)
	Respuesta: El licenciatario perderá sus derechos nacidos del acuerdo respecto de todo período ulterior a la revocación, pero retendrá todo derecho adquirido con anterioridad a esta; el acreedor garantizado del licenciatario seguirá teniendo una garantía sobre los derechos del licenciatario respecto de todo período anterior a la revocación de la licencia.	Respuesta: El licenciatario perderá sus derechos nacidos del acuerdo respecto de todo período ulterior a la revocación, pero retendrá todo derecho adquirido con anterioridad a esta; el acreedor garantizado del licenciatario seguirá teniendo una garantía sobre los derechos del licenciatario respecto de todo período anterior a la revocación de la licencia.