



Asamblea General

Distr. limitada
9 de febrero de 2009
Español
Original: inglés

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales)

15º período de sesiones

Nueva York, 27 de abril a 1º de mayo de 2009

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

Nota de la Secretaría

Índice

	<i>Párrafos</i>	<i>Página</i>
I. Introducción	1-53	2
A. Información de antecedentes	1-8	2
B. Interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual	9-14	4
C. Terminología	15-32	6
D. Ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual	33-46	12
E. Objetivos clave y principios básicos	47-53	15



I. Introducción

A. Información de antecedentes

[Nota para el Grupo de Trabajo: sobre los párrs. 1 a 8, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 1 a 7; A/CN.9/667, párrs. 16, A/CN.9/WG.VI/WP.36, párr. 12, A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 1 a 5, A/CN.9/WG.VI/WP.34, párrs. 10 a 11; y A/63/17, párr. 326.]

1. En su 39º período de sesiones, en 2006, la Comisión examinó su labor futura acerca del régimen legal de la financiación garantizada. Se observó que los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, los derechos de autor, las patentes o las marcas comerciales) se estaban convirtiendo en una fuente de crédito cada vez más importante, por lo que no debían quedar excluidos de un régimen moderno de las operaciones garantizadas. También se observó que las recomendaciones del proyecto de guía legislativa sobre las operaciones garantizadas (“el proyecto de guía”) eran aplicables en general a las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual, en la medida en que no fueran incompatibles con el régimen de la propiedad intelectual. Además se indicó que, dado que las recomendaciones del proyecto de guía no se habían preparado teniendo presentes los problemas especiales de la legislación sobre propiedad intelectual, en el proyecto de guía se sugería que los Estados promulgantes estudiaran la posibilidad de introducir los ajustes necesarios en las recomendaciones a fin de abordar esos problemas¹.

2. A fin de dar más orientaciones a los Estados, se sugirió que la Secretaría preparara, en cooperación con las organizaciones internacionales con conocimientos especializados sobre el tema de las garantías reales y el del régimen legal de la propiedad intelectual, en particular, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una nota, para presentarla a la Comisión en su 40º período de sesiones, en 2007, en la que se examinara el posible alcance de la labor que podría realizar la Comisión como complemento del proyecto de guía. Se sugirió también que, con miras a obtener asesoramiento de expertos y de asegurar la colaboración del sector pertinente, la Secretaría organizara, cuando fuera necesario, reuniones periciales y coloquios². Tras un debate, la Comisión pidió a la Secretaría que preparara, en cooperación con las organizaciones competentes, y en particular con la OMPI, una nota en la que analizara el alcance de la labor futura de la Comisión acerca de la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual. La Comisión pidió asimismo a la Secretaría que organizara un coloquio sobre la financiación respaldada por propiedad intelectual, asegurando en la mayor medida posible la participación de organizaciones internacionales competentes y de expertos de diversas regiones del mundo³.

3. De conformidad con la decisión adoptada por la Comisión, la Secretaría organizó, en cooperación con la OMPI, un coloquio acerca de las garantías reales constituidas sobre propiedad intelectual (Viena, 18 y 19 de enero de 2007). Asistieron al coloquio expertos en cuestiones de financiación garantizada y

¹ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo primer período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/61/17), párrs. 81 y 82.*

² *Ibid.*, párr. 83.

³ *Ibid.*, párr. 86.

legislación sobre propiedad intelectual, inclusive representantes de gobiernos y de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de ámbito nacional e internacional. Durante el coloquio se formularon varias sugerencias sobre los ajustes que sería necesario introducir en el proyecto de guía para abordar cuestiones específicas de la financiación garantizada por derechos de propiedad intelectual⁴.

4. Durante la primera parte de su 40º período de sesiones (Viena, 25 de junio a 12 de julio de 2007), la Comisión examinó una nota de la Secretaría titulada “Posible labor futura en materia de garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual” (A/CN.9/632). En la nota se tuvieron en cuenta las conclusiones a que se había llegado en el mencionado coloquio. A fin de proporcionar a los Estados orientación suficiente sobre los ajustes que podría ser preciso introducir en sus respectivas legislaciones para evitar incoherencias entre el régimen de las operaciones garantizadas y el de la propiedad intelectual, la Comisión decidió encomendar al Grupo de Trabajo VI (Garantías Reales) la preparación de un anexo que se adjuntaría al proyecto de guía y que trataría específicamente de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual⁵.

5. En la continuación de su 40º período de sesiones (Viena, 10 a 14 de diciembre de 2007), la Comisión ultimó y adoptó la Guía Legislativa de la CNUDMI sobre las Operaciones Garantizadas (en adelante la “Guía”), quedando entendido que ulteriormente se prepararía un anexo que se adjuntaría a la *Guía* y que trataría específicamente de las garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual⁶.

6. En su 13º período de sesiones (Nueva York, 19 a 23 de mayo de 2008), el Grupo de Trabajo VI examinó una nota de la Secretaría titulada “Garantías reales sobre derechos de propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.33 y A/CN.9/WG.VI/WP.33/Add.1). En ese período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara un borrador del anexo de la *Guía* referente a la constitución de garantías reales sobre propiedad intelectual (en adelante, “el anexo”) en el que se recogieran las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo (véase A/CN.9/649, párr. 13). En el mismo período de sesiones, el Grupo de Trabajo estimó que, si bien debería tomarse en debida consideración el régimen de la propiedad intelectual, el análisis en el anexo debería basarse en la *Guía*, y no en el régimen nacional de la financiación garantizada (véase A/CN.9/649, párr. 14). Como el Grupo de Trabajo no consiguió llegar a un acuerdo acerca de si algunas cuestiones relacionadas con la repercusión de la insolvencia en las garantías reales sobre propiedad intelectual (véase A/CN.9/649, párrs. 98 a 102) guardaban suficiente relación con el régimen de las operaciones garantizadas para que se justificara su análisis en el anexo de la *Guía*, decidió volver a examinar esas cuestiones en una ulterior reunión y recomendar que se pidiera al Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) que las analizara (véase A/CN.9/649, párr. 103).

7. En su 41º período de sesiones (Nueva York, 16 de junio a 3 de julio de 2008), la Comisión acogió con satisfacción los excelentes progresos realizados por el Grupo de Trabajo. También tomó nota del debate y de la decisión del Grupo de

⁴ Véase <http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/2secint.html>.

⁵ *Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/62/17) (Part I)*, párrs. 156, 157 y 162.

⁶ *Ibid.*, *sexagésimo segundo período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/62/17) (Part II)*, párrs. 99 y 100.

Trabajo VI con respecto a algunas cuestiones relacionadas con la insolvencia y decidió que debía informarse al Grupo de Trabajo V e invitarlo a que, en su siguiente período de sesiones, expresara una opinión preliminar. Asimismo, la Comisión decidió que, en caso de que después de ese período de sesiones quedara alguna cuestión pendiente que debiera ser examinada conjuntamente por los dos grupos de trabajo, la Secretaría debería poder organizar, a su discreción, un debate conjunto acerca de la repercusión de la insolvencia en las garantías reales sobre propiedad intelectual cuando los dos grupos de trabajo se reunieran el uno después del otro en la primavera de 2009, y previa consulta de sus respectivos presidentes⁷.

8. En su 14º período de sesiones (Viena, 20 a 24 de octubre de 2008), el Grupo de Trabajo prosiguió su labor a la luz de una nota preparada por la Secretaría bajo el título “Anexo a la Guía legislativa de la CNUDMI sobre las operaciones garantizadas relativa a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual” (A/CN.9/WG.VI/WP.35 y Add.1). En dicho período de sesiones, el Grupo de Trabajo pidió a la Secretaría que preparara una versión revisada del proyecto de anexo en la que se reflejaran las deliberaciones y decisiones del Grupo de Trabajo (A/CN.9/667, párr. 15). El Grupo de Trabajo remitió asimismo al Grupo de Trabajo V (Régimen de la Insolvencia) ciertas cuestiones relativas a los efectos de la insolvencia sobre una garantía constituida sobre propiedad intelectual (véase A/CN.9/667, párrs. 129 a 140). Se dijo, a dicho respecto, que se hiciera lo posible por ultimar el examen de estas cuestiones a la mayor brevedad posible, con miras a incorporar los resultados de dicho examen en el texto del proyecto de anexo en el otoño de 2009 o a comienzos de la primavera de 2010, a fin de que se presentara el proyecto de anexo a la Comisión para su aprobación definitiva durante su 43º período de sesiones en 2010 (véase A/CN.9/667, párr. 143).

B. Interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno de la propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: para los párrs. 9 a 14, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 8 a 11, A/CN.9/667, párrs. 17 a 19 y A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 76 a 82.]

9. Con contadas excepciones, las recomendaciones de la *Guía* son aplicables a las garantías reales constituidas sobre todo tipo de bienes muebles, inclusive la propiedad intelectual (véanse las recomendaciones 2 y 4 a 7). En lo que respecta a la propiedad intelectual, el régimen recomendado en la *Guía* no será aplicable en la medida en que sea incompatible con el derecho interno aplicable o con todo acuerdo internacional en materia de propiedad intelectual en el que el Estado promulgante sea parte (véase la recomendación 4 b)).

10. En la recomendación 4 b) se enuncia el principio básico que rige la interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el régimen de la propiedad intelectual. El significado que se da al término “propiedad intelectual” tiene por objeto garantizar la compatibilidad de la *Guía* con el derecho interno y los tratados aplicables a la propiedad intelectual (véase párr. 15 *infra*). La fórmula “derecho interno de la propiedad intelectual” (*law relating to intellectual property*) abarca la

⁷ *Ibid.*, sexagésimo tercer período de sesiones, Suplemento N° 17 (A/63/17), párr. 326.

normativa legal y la jurisprudencia, por lo que es más amplia que “régimen de la propiedad intelectual” (*intellectual property law*), aunque su alcance es menor que el de los términos derecho general de los contratos o derecho general de los derechos reales. Por consiguiente, el alcance de la recomendación 4 b) será mayor o menor en función del modo en que un Estado defina el alcance de la propiedad intelectual. Cabe entender que cada Estado definirá dicho alcance de conformidad con toda obligación internacional dimanante de sus tratados en materia de propiedad intelectual (como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, generalmente conocido como “el Acuerdo ADPIC”) y a la luz de esos tratados.

11. La finalidad de la recomendación 4 b) es la de evitar que, al adoptar un Estado las recomendaciones de la *Guía*, se esté alterando, sin querer, alguna norma básica de su derecho interno de la propiedad intelectual. Dado que las cuestiones relativas a la existencia, la validez y el contenido de los derechos de propiedad intelectual del otorgante no se tratan en la *Guía* (véase A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, sección II.A.4), las posibilidades de que surjan conflictos entre los regímenes sobre esas cuestiones son limitadas. No obstante, en lo que se refiere a la constitución, a la oponibilidad a terceros, a la prelación y a la ejecución de las garantías reales sobre propiedad intelectual, se puede dar el caso de que en algunos Estados los dos regímenes prevean reglas diferentes. En tal caso, la recomendación 4 b) mantiene la primacía del régimen propio de la propiedad intelectual.

12. Conviene, sin embargo, señalar que el derecho interno de la propiedad intelectual de algunos Estados se aplica con exclusividad a ciertas formas de operaciones garantizadas que no son instituciones propias de la propiedad intelectual y que dejarán de ser posibles una vez que un Estado adopte las recomendaciones de la *Guía* (por ejemplo, la prenda, la hipoteca, la transferencia o la fiducia de propiedad intelectual con fines de garantía). Por este motivo, los Estados que adopten la *Guía* tal vez deseen también revisar su derecho aplicable a la propiedad intelectual a fin de armonizarlo con el régimen de las operaciones garantizadas. A dicho fin, todo Estado que promulgue el régimen recomendado en la *Guía*, deberá hacerlo con cautela, respetando en particular el enfoque integrado y funcional que se recomienda en la *Guía*, con miras a no modificar los principios y objetivos básicos de su derecho interno de la propiedad intelectual.

13. El anexo tiene por objeto orientar a los Estados en la tarea de integrar sus regímenes de las operaciones garantizadas y de la propiedad intelectual. Sobre la base del comentario y de las recomendaciones que figuran en la *Guía*, en el anexo se examina el modo en que los principios de la *Guía* son aplicables cuando el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual; además, cuando ha sido necesario, se han agregado al texto nuevos comentarios y recomendaciones. Al igual que con los demás comentarios y recomendaciones relativas a ciertas clases de bienes, los comentarios y recomendaciones referentes a la propiedad intelectual modifican o complementan el comentario y las recomendaciones generales de la *Guía*. En consecuencia, salvo disposición legal en contrario en materia de propiedad intelectual y a reserva de todo comentario o recomendación referente a estos bienes, que figure en el anexo, una garantía real sobre propiedad intelectual podrá constituirse, hacerse oponible a terceros, gozar de prelación y ejecutarse de conformidad con lo previsto en las recomendaciones generales de la *Guía*.

14. Si bien con el anexo no se pretende recomendar a los Estados que modifiquen su derecho de la propiedad intelectual, como ya se ha indicado, es posible que el anexo repercuta en dicha normativa. En el anexo se analizan esas posibles repercusiones y, en algún caso, se agregan al comentario modestas sugerencias para los Estados promulgantes (formuladas en términos como “los Estados podrían” o “los Estados tal vez deseen plantearse ...”, y no en términos perentorios como “los Estados deberían”). Estas sugerencias se basan en la premisa de que, al promulgar un régimen de las operaciones garantizadas del tipo recomendado por la *Guía*, todo Estado habrá adoptado la decisión de modernizar su respectivo régimen de las operaciones garantizadas. Por lo tanto, en las sugerencias se indica a los Estados deseosos de modernizar su régimen la manera óptima de armonizar su régimen de las operaciones garantizadas con su derecho interno de la propiedad intelectual.

C. Terminología

[Nota para el Grupo de Trabajo: para los párrs. 15 a 32, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 12 a 21, A/CN.9/667, párrs. 20 a 22, A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 39 a 60, y A/CN.9/649, párrs. 104 a 107.]

a) Propiedad intelectual

15. Como ya se ha señalado, la *Guía* utiliza el término “propiedad intelectual”, para designar, agrupados bajo un solo término, los derechos de propiedad intelectual, tales como los derechos de autor, las marcas comerciales y las patentes. Por ello, toda mención en la *Guía* de la “propiedad intelectual” deberá ser entendida como referida a un “derecho de propiedad intelectual” como pudiera ser un derecho de autor o una patente de invención (de los que será “propietario” su autor o inventor) o algún derecho de menor alcance como pudiera ser el de un licenciario de la propiedad intelectual, o el de un licenciante que no sea su propietario. El comentario explica que el significado que se da en la *Guía* al término “propiedad intelectual” tiene por objeto armonizar la *Guía* con el derecho interno de la propiedad intelectual respetando además la facultad de todo Estado promulgante de las recomendaciones para alinear esta definición con su propio derecho interno (de origen tanto legal como convencional). Es decir, conforme se mencionó, la *Guía* reconoce, para sus propios fines, como propiedad intelectual todo lo que el Estado promulgante considere como propiedad intelectual con arreglo a sus obligaciones internacionales.

16. Para los fines del régimen de las operaciones garantizadas, el derecho de propiedad intelectual es en sí distinto de las corrientes de ingresos que pueda generar su explotación comercial, tales como las sumas abonables por concepto de alguna emisión radiofónica o televisiva. Un acuerdo de licencia no es tampoco una operación garantizada, por lo que no crea garantía real alguna. El régimen de las operaciones garantizadas no afectará, por ello, a los derechos y obligaciones de un licenciante o de un licenciario a tenor de un acuerdo de licencia. Por ejemplo, no menoscabará el derecho del propietario o del titular de menor rango de una patente para limitar la transferibilidad de la propiedad intelectual licenciada.

b) Régimen y derecho interno de la propiedad intelectual

17. Como ya se mencionó, en el comentario se aclara que el término “régimen” se utiliza a lo largo de toda la *Guía* para referirse al derecho de rango tanto legal como reglamentario. La *Guía* aclara además que el término “derecho interno de la propiedad intelectual” (véase recomendación 4 b)) es de mayor alcance que el régimen de la propiedad intelectual (referido a las patentes, marcas comerciales, derechos de autor ...) pero de menor alcance que el derecho común de los contratos o el derecho común de los derechos reales. En particular, el término “derecho interno de la propiedad intelectual” sería aplicable a la normativa interna específicamente aplicable a las garantías constituidas sobre propiedad intelectual, pero no al régimen general de las garantías reales constituidas sobre diversas clases de bienes y que tal vez sea también aplicable a las garantías reales sobre propiedad intelectual. Por ejemplo, formaría parte del “derecho interno de la propiedad intelectual” una norma legal que sea expresamente aplicable a la prenda constituida sobre un derecho de propiedad intelectual que recaiga sobre un programa informático.

c) Garantía real

18. La *Guía* utiliza el término “garantía real” para referirse a todo tipo de derecho real, de origen contractual, que se haya creado sobre un bien mueble en garantía del pago u otro cumplimiento de una obligación, cualquiera que sea el nombre que se dé a dicho derecho. Por ello, el término “garantía real” será aplicable a toda prenda o hipoteca que se constituya sobre propiedad intelectual, así como al derecho del destinatario de una transferencia efectuada para fines de garantía. Todo Estado que adopte las recomendaciones de la *Guía* tal vez estime oportuno revisar su derecho interno de la propiedad intelectual para coordinar su terminología con la utilizada en el régimen recomendado por la *Guía*.

d) Licencia

19. La *Guía* utiliza también el término “licencia” y, al utilizarlo en contextos propios de la propiedad intelectual, distingue, en primer lugar, entre el acuerdo de licencia y la licencia conferida (es decir, la autorización para utilizar la propiedad intelectual licenciada) y, en segundo lugar, entre licencia exclusiva y licencia no exclusiva. Además, con arreglo a la *Guía*, un acuerdo de licencia no crea una garantía real y un derecho a revocar la licencia ya conferida tampoco constituye una garantía real.

20. Ahora bien, el significado exacto de estos términos vendrá determinado por el derecho interno de la propiedad intelectual, así como por el derecho de los contratos o por toda otra norma de rango legal que sea aplicable (tales como la Recomendación Conjunta sobre Licencias de Marcas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI (2000)⁸ y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006)⁹). En particular, la *Guía* no interfiere con las cláusulas o los límites establecidos por un acuerdo de licencia que tal vez describa la índole de la propiedad intelectual licenciada, sus usos autorizados o restringidos, el área geográfica y la duración del derecho licenciado. Por ejemplo, cabrá otorgar una

⁸ http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub835.pdf.

⁹ <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/singapore>.

licencia exclusiva para proyectar en sala la película A en el país X “durante 10 años a partir del 1º de enero de 2008”, que difiera de la licencia exclusiva para la explotación de los “derechos por vídeo de la película A en el país Y” “durante 10 años a partir del 1º de enero de 2008”.

21. Además, la *Guía* no afectará en modo alguno a la tipificación de un derecho licenciado con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual. Por ejemplo, no incidirá sobre la calificación como derecho real del derecho nacido de un acuerdo de licencia exclusiva o sobre la calificación como transferencia de un derecho de propiedad intelectual a la licencia exclusiva de ese derecho, como sucede en el derecho interno de la propiedad intelectual de algunos países. Además la *Guía* no afectará al límite tal vez impuesto en un acuerdo de licencia a la transferibilidad del derecho licenciado.

e) Bien gravado

22. La *Guía* utiliza el término “bien gravado” para designar todo bien que sea objeto de una garantía real. Si bien se ha convenido en que la *Guía* hable de “una garantía real sobre el bien gravado” lo que se grava en realidad es “el derecho que tenga el otorgante sobre el bien gravado”. Esta distinción aparece clara cuando un arrendatario grava el derecho limitado del que goza sobre un bien mueble o un inmueble, pero resulta menos clara cuando el bien gravado es un derecho de propiedad intelectual. Respecto de bienes inmateriales, como sería un derecho de propiedad intelectual, la complicación dimana de que dichos bienes pueden existir sin un soporte material. Por ejemplo, un derecho de autor sobre una melodía puede existir sin necesidad de que el titular del derecho tenga en su poder una grabación o una partitura de la melodía. El derecho de autor nace como un derecho personal desde su nacimiento, aun cuando haga falta alguna forma de soporte material para dejar constancia probatoria o para inscribirlo en un registro (en países donde esté prevista la inscripción de los derechos de autor).

23. La *Guía* utiliza también diversos términos para designar ciertos derechos de propiedad intelectual que podrán ser utilizados como bienes gravables sin interferir con la índole, el contenido o las consecuencias jurídicas del derecho así designado en el marco del régimen de la propiedad intelectual, del derecho común de los contratos o del régimen común de los derechos reales. Cabe citar como bienes gravables los derechos de autor o las patentes de invención (que son “propiedad” del autor o del inventor), y los derechos intelectuales de menor alcance como los derechos del licenciante o del licenciataria nacidos de un acuerdo de licencia y los derechos de propiedad intelectual incorporados a un bien corporal. El propietario o el titular de menor rango de un derecho podrá transferir su derecho a un cesionario que pasará a ser propietario o titular del derecho efectivamente cedido. Un propietario o un titular de menor rango de un derecho podrá transferir parcialmente su derecho a un licenciataria que pasará a ser titular del derecho así cedido.

24. El término “propietario” se refiere a la persona que esté originariamente legitimada para hacer valer con exclusividad todo derecho que dimana de la propiedad intelectual o al cesionario del propietario (es decir, el autor o el inventor y eventualmente su sucesor). El término “titular de un derecho” designa a la persona que posea algún derecho (por ejemplo, el licenciataria tendrá derecho a usar la propiedad intelectual que le sea efectivamente licenciada). Un acreedor garantizado (o en algunos Estados, el titular de una licencia exclusiva) podrá ser propietario o

titular del derecho gravado con tal de que las partes interesadas lo hayan estipulado y con tal de que el derecho interno de la propiedad intelectual lo permita.

25. Los derechos de un licenciante incluirán su derecho al cobro de las regalías. Los derechos de un licenciario incluirán el permiso que lo legitima para utilizar la propiedad intelectual licenciada con arreglo a lo estipulado en el acuerdo de licencia, y tal vez el derecho a concertar acuerdos de sublicencia y a cobrar las regalías de la sublicencia. Los derechos de un otorgante de una garantía real sobre un bien corporal que lleve incorporada propiedad intelectual vendrán definidos por el acuerdo de garantía concertado por el otorgante (propietario o titular de menor rango de la propiedad intelectual afectada) con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas y al derecho aplicable a la propiedad intelectual.

f) Crédito por cobrar y cesión del crédito

26. En la *Guía* se utiliza el término “crédito por cobrar”, al igual que en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos para designar el derecho al cobro de una obligación monetaria, por lo que para los fines de la *Guía* dicho término es aplicable al derecho de un licenciante (propietario o titular de menor rango de un derecho de propiedad intelectual) a cobrar las regalías de la licencia (sin que ello afecte a las condiciones del acuerdo de licencia relativas al pago de las regalías, como pudiera ser el escalonamiento de los pagos o el porcentaje abonable según cuáles sean las condiciones del mercado o la cifra global de venta).

27. En la *Guía* se utiliza el término “cesión” respecto de un crédito por cobrar para designar no sólo la transferencia pura y simple del crédito sino también su transferencia a título de garantía (conceptuable conforme a la *Guía* como dispositivo de garantía) y otras operaciones por las que se constituya una garantía real sobre un crédito por cobrar. A fin de no dar la impresión de que las recomendaciones de la *Guía* relativas a la cesión de créditos por cobrar serán también aplicables a la “cesión” de propiedad intelectual, el Anexo utiliza el término “transferencia” (en vez de “cesión”) para referirse a la transferencia de los derechos del titular de la propiedad intelectual. Si bien el término “cesión” que se utiliza para los créditos por cobrar incluye la “cesión pura y simple de un crédito por cobrar”, el término “transferencia” utilizado respecto de los derechos de propiedad intelectual no incluye la transferencia pura y simple de tales derechos. La *Guía* tampoco utiliza el término “transferencia” para designar un acuerdo de licencia. El que un acuerdo de licencia esté o no conceptuado como una transferencia del derecho licenciado, en el derecho interno de la propiedad intelectual, es algo que no concierne a la *Guía*.

g) Otorgante

28. Como ya se mencionó, en una operación garantizada por propiedad intelectual, el bien gravado será o bien el derecho de propiedad intelectual del propietario de dicho derecho o los derechos de un titular de menor rango de la propiedad intelectual, como pudieran ser los derechos adquiridos por un licenciante a tenor de un acuerdo de licencia, o el derecho de uso adquirido por el licenciario y tal vez su derecho a sublicenciar el derecho licenciado y a cobrar regalías de sublicencia. Por ello, según cual sea el tipo de bien gravado, el término “otorgante” de la garantía estará referido al propietario o a un titular de menor rango de la propiedad intelectual, tales como los derechos de un mero licenciante o licenciario de la

propiedad intelectual. Por último, en toda operación garantizada por algún otro tipo de bien mueble, el término “otorgante” puede designar a un tercero que otorgue una garantía real sobre propiedad intelectual a título de cobertura de la obligación debida por un deudor a un acreedor garantizado.

h) Reclamante concurrente

29. Con arreglo al régimen de las operaciones garantizadas, se utiliza el concepto de “reclamante concurrente” para designar a toda parte interesada, que no sea un acreedor garantizado por determinado acuerdo de garantía, que reclame algún derecho sobre el bien gravado o sobre el producto de su enajenación. Por ello la *Guía* utiliza el término “reclamante concurrente” para designar a todo reclamante que compita con un acreedor garantizado (es decir, otro acreedor garantizado por una garantía constituida sobre el mismo bien, otro acreedor del otorgante que tenga algún derecho sobre el bien gravado o el representante de la insolvencia del otorgante, así como un comprador, cesionario, arrendatario o licenciatario del mismo bien). El término “reclamante concurrente” es un factor esencial en la aplicación del orden de prelación recomendado por la *Guía*, como pudiera ser el caso de la recomendación 76, conforme a la cual un acreedor garantizado por una garantía constituida sobre un crédito por cobrar que haya inscrito un aviso de su garantía en el registro general de las garantías reales gozará de prelación sobre todo otro acreedor garantizado que haya recibido una garantía real constituida por el mismo otorgante sobre el mismo crédito por cobrar antes de la obtenida por el otro acreedor garantizado, pero que no inscribió su garantía en el registro.

30. Ahora bien, en el derecho interno de la propiedad intelectual, no se utiliza la noción de “reclamante concurrente” y los conflictos de prelación suelen darse entre cesionarios y licenciatarios de la propiedad intelectual, sin necesidad de que haya un conflicto con un acreedor garantizado (un infractor no es un reclamante concurrente y si el presunto infractor prueba que tiene un derecho concurrente legítimo, su condición no será la de infractor sino la de licenciatario o cesionario de la propiedad intelectual). El régimen de las operaciones garantizadas no interfiere en la resolución de conflictos en los que no intervenga un acreedor garantizado, salvo, claro está, que un derecho sea cedido a título de garantía, lo que constituye una operación garantizada. Por ello, la *Guía* no sería aplicable a un conflicto entre dos beneficiarios de una transferencia o cesión pura y simple de un mismo derecho, pero sí lo sería a un conflicto entre el beneficiario o destinatario de una transferencia pura y simple de un derecho de propiedad intelectual y el destinatario de una transferencia para fines de garantía de ese mismo derecho de propiedad intelectual efectuada por el mismo cedente u otorgante (a reserva de la limitación enunciada en el apartado a) de la recomendación 4).

i) Acreedor garantizado

31. La *Guía* reconoce que un acuerdo de garantía es un acto constitutivo de una garantía real, es decir de un derecho real limitado, distinto de la propiedad, sobre el bien gravado, con tal de que el otorgante esté, claro está, legitimado para constituir un gravamen sobre dicho bien. Por ello, la *Guía* no utiliza el término “acreedor garantizado” (que incluye a todo cesionario a título de garantía) para designar al propietario del derecho gravado o al destinatario de su transferencia. En otras palabras, no cabe presumir que un acreedor garantizado que haya adquirido una

garantía real con arreglo a la *Guía* haya adquirido la propiedad del bien gravado. Este enfoque tiene por objeto amparar al otorgante/propietario que haya retenido la propiedad, y a menudo la posesión o el control, del bien gravado, sin dejar de amparar debidamente al acreedor garantizado frente al impago, por el otorgante o el tercero deudor, de la obligación garantizada. En cualquier caso, los acreedores garantizados no suelen desear asumir las responsabilidades y los gastos inherentes a la condición de propietario, y la *Guía* no les obliga a hacerlo. Esto significa que, incluso después de la creación del gravamen, el propietario del bien gravado podrá ejercer todos sus derechos en cuanto propietario (a reserva, claro está, de cualquier límite en el que haya convenido con el acreedor garantizado). Por consiguiente, cuando el acreedor garantizado disponga del bien gravado en el ejercicio de su garantía real a raíz de un incumplimiento, el acreedor garantizado no pasará necesariamente a ser propietario del bien así enajenado. El acreedor garantizado se limita, en este caso, a ejercitar su garantía real. Tan sólo pasará a ser propietario del bien gravado si, a raíz de un incumplimiento el acreedor garantizado hace valer su derecho de ofrecer al otorgante la posibilidad de transferirle la propiedad del bien gravado en satisfacción total o parcial de la obligación garantizada (en ausencia de toda objeción al respecto del deudor o de algún acreedor del deudor) o si el acreedor garantizado adquiere la propiedad del bien gravado en el curso de una venta ejecutoria pública de dicho bien.

32. A efectos del régimen de las operaciones garantizadas, la anterior caracterización o tipificación del acuerdo de garantía y de los derechos de un acreedor garantizado será también aplicable en supuestos en los que el bien gravado sea propiedad intelectual. Ahora bien, la *Guía* no repercutirá en ninguna tipificación que se haga con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual en asuntos que sean específicos del régimen de la propiedad intelectual. Cabe que, con arreglo al derecho interno de la propiedad intelectual, un acuerdo de garantía sea calificable como una transferencia de la titularidad del propietario de la propiedad intelectual y cabe que se le reconozcan al acreedor garantizado los derechos de un propietario (o de un titular de menor rango) a fin de facultarle para tratar con las autoridades públicas, otorgar licencias o procesar a todo infractor del derecho gravado). Por ello, nada de lo dispuesto en el régimen de las operaciones garantizadas impedirá que un acreedor garantizado convenga con el otorgante/propietario (o titular de menor rango) que el acreedor garantizado pasará a ser propietario (o titular de menor rango) de la propiedad intelectual gravada. Si el acuerdo garantiza o tiene por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación y si el régimen de la propiedad intelectual permite que el acreedor garantizado pase a ser propietario (o titular de menor rango) del derecho gravado, el término “acreedor garantizado” podrá designar al propietario (o titular de menor rango) del derecho gravado en la medida en que el derecho interno aplicable a la propiedad intelectual lo permita. En tal caso, el régimen de las operaciones garantizadas será aplicable a las cuestiones normalmente reguladas por dicho régimen, tales como la creación, la oponibilidad a terceros, la prelación y el ejercicio ejecutorio de una garantía real; y el derecho interno de la propiedad intelectual será aplicable a las cuestiones normalmente reguladas por esa rama del derecho, tales como las relaciones con las autoridades públicas, la concesión de licencias o el procesamiento de los infractores.

D. Ejemplos de prácticas financieras fundadas en la propiedad intelectual

[Nota para el Grupo de Trabajo: para los párrafos 33 a 46, véanse los documentos A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 22 a 41; A/CN.9/667, párrs. 23 y 24, A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 8 a 21; y A/CN.9/649, párr. 108.]

33. A fin de ilustrar el análisis presentado en el anexo, en la presente sección se dan unos cuantos ejemplos de operaciones garantizadas por un derecho de propiedad intelectual gravado.

34. Cabe distribuir las operaciones garantizadas por derechos de propiedad intelectual en tres grandes categorías. La primera categoría es la de las operaciones en las que el propio derecho de propiedad intelectual sirve de garantía del crédito negociado (es decir, los derechos del propietario, de un licenciante o de un licenciataria de la propiedad intelectual gravada). En estas operaciones, la entidad financiera obtiene una garantía real sobre una patente, una marca comercial, un derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual del prestatario. Los ejemplos 1 a 4, corresponden a este supuesto. En los ejemplos 1 y 2 el bien gravado son los derechos del propietario de la propiedad intelectual. En el ejemplo 3, el bien gravado son los derechos de un licenciante, y en el ejemplo 4, los derechos de un licenciataria.

35. La segunda categoría de operaciones corresponde a supuestos en los que el bien gravado no sea en sí un derecho de propiedad intelectual, sino una masa de existencias o de bienes de equipo, cuyo valor dependa en cierta medida de un derecho de propiedad intelectual que lleve incorporado. Esta categoría de operación aparece ilustrada en los ejemplos 5 y 6.

36. La tercera categoría de operaciones corresponde a operaciones financieras que combinen elementos de las dos primeras. El ejemplo 7 sirve para ilustrar este tipo de operación al describir un crédito abierto a un fabricante bajo la cobertura de una garantía constituida sobre la cuasi totalidad del patrimonio del fabricante, que incluye sus derechos de propiedad intelectual.

37. Cada uno de estos ejemplos sirve para ilustrar cómo un propietario, un licenciante o un licenciataria de un derecho de propiedad intelectual, o cómo un propietario de bienes cuyo valor dependa de algún derecho de propiedad intelectual, puede valerse de estos bienes como garantía para la obtención de un crédito. En cada caso, un prestamista prudente deberá examinar con diligencia la índole y el alcance de los derechos del propietario y de los licenciarios de la propiedad intelectual que pueda ser objeto del gravamen, y deberá evaluar la medida en que la financiación garantizada propuesta pueda interferir con esos derechos. La disponibilidad de un prestamista para otorgar crédito y el precio del crédito otorgado dependerá de la facilidad con la que el prestamista consiga aclarar estas cuestiones de manera satisfactoria, obteniendo todo consentimiento u otro acuerdo que sea necesario del propietario u otro titular de la propiedad intelectual. Cada una de estas categorías de operación no sólo está referida a distintos tipos (o combinaciones) de bienes

gravados, sino también a distintas cuestiones jurídicas para el prestamista o financiero eventual de la empresa deudora¹⁰.

38. Una cuestión práctica aplicable a todos los ejemplos es la de habilitar al prestatario para obtener una estimación correcta del valor de su propiedad intelectual. La valoración del bien gravable es también una cuestión que todo acreedor prudente tendrá que resolver cualquiera que sea la índole del bien que vaya a ser gravado. Ahora bien, la valoración de la propiedad intelectual afectada puede resultar más ardua dado que se habrá de comenzar por determinar si dicha propiedad es explotable para generar ingresos. Por ejemplo, una vez creada una patente, se habrá de averiguar si dicha patente tiene alguna aplicación comercial y, de ser así, qué ingresos reportará la venta del producto patentado.

39. El régimen de las operaciones garantizadas no puede responder a esta cuestión. Ahora bien, dada la utilización de la propiedad intelectual como garantía para obtener crédito, deberán considerarse y resolverse algunas de las complejidades inherentes a la determinación de su valor. Por ejemplo, pese a que la evaluación deberá tomar en consideración el valor en sí de la propiedad intelectual y los ingresos que pueda generar, no existe ninguna fórmula universalmente aceptada para efectuar tales cálculos. Dada la creciente importancia de la propiedad intelectual en cuanto bien gravable en garantía del crédito financiero que se negocie, en algunos Estados existen ya tasadores independientes de la propiedad intelectual al servicio tanto del prestamista como del prestatario. La autoridad competente de algunos países ha previsto ya una metodología para dicha valoración. Además, algunas organizaciones internacionales, como la OMPI, imparten capacitación en técnicas de valoración de la propiedad intelectual de índole general o destinada, en particular, a los acuerdos de licencia. Otras organizaciones internacionales, como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, han desarrollado ya normas para la valoración de la propiedad intelectual en cuanto bien gravable en garantía de un crédito financiero.

Ejemplo 1 (derechos del propietario de una cartera de patentes y solicitudes de patente)

40. La sociedad A, empresa farmacéutica dedicada al desarrollo de nuevos medicamentos, desea obtener del Banco A la apertura de un crédito renovable parcialmente garantizado por la cartera de patentes y solicitudes de patente actuales y futuras de la empresa. La sociedad A facilita al Banco A una lista completa de todas sus patentes y solicitudes actuales de patente, junto con su cadena de titularidad. El Banco A evaluará las patentes y solicitudes de patente que vaya a incluir en la “base del préstamo” (es decir, la masa de patentes y de solicitudes de patente a las que el Banco A reconoce cierto valor en cobertura de su préstamo), y determinará el valor que se les asignará. Para dicho fin, el Banco A obtendrá de un tasador independiente de propiedad intelectual su dictamen acerca del valor de las patentes y solicitudes de patentes. El Banco A aceptará a continuación una garantía real sobre la cartera de patentes y solicitudes de patente e inscribirá un aviso de su

¹⁰ Algunas de estas cuestiones pueden estar resueltas en alguna ley especial de la propiedad intelectual. Por ejemplo, el art. 19 del Reglamento del Consejo (CE) N° 40/94 relativo a las marcas comunitarias dispone que cabrá gravar una marca comunitaria y, a instancia de una de las partes, cabrá inscribir la garantía así constituida en el registro de marcas comunitarias.

garantía en el registro nacional de patentes (siempre que la ley aplicable haya previsto la inscripción de una garantía real en el registro de patentes). Cuando la sociedad A obtenga una nueva patente, facilitará al Banco A su cadena de titularidad para su inclusión en la base del préstamo. El Banco A tasará la nueva patente para determinar su valor crediticio adicional a fin de ajustar la base de su préstamo. El Banco A efectuará toda inscripción que proceda en la oficina de patentes para dejar constancia de su garantía sobre la nueva patente.

Ejemplo 2 (derechos de un licenciante en las regalías abonables por la licencia de sus personajes de revista ilustrada creados)

41. La sociedad B, empresa editora de publicaciones ilustradas, licencia los personajes de sus publicaciones a una amplia gama de fabricantes de prendas de vestir, juguetes, programas informáticos interactivos y otros artículos. El formulario del acuerdo de licencia del licenciante exige que todo licenciario le notifique sus ventas y pague regalías trimestrales en función de dichas ventas. La sociedad B desea obtener un préstamo del Banco B garantizado por la corriente previsible de regalías abonables en virtud de sus acuerdos de licencia. La empresa B facilita al Banco B una lista de sus licencias y de la solvencia financiera de sus licenciarios, junto con el estado actual de cada acuerdo de licencia. El Banco B exigirá a continuación de la sociedad B que obtenga de cada licenciario un “certificado confirmatorio” de la existencia de la licencia, de la suma abonable y de la ausencia de impagos, en el que además confirme que consiente en abonar, en adelante y hasta nueva orden, las regalías al Banco B.

Ejemplo 3 (derechos de un licenciante a las regalías abonables por la licencia de una obra cinematográfica)

42. La sociedad C, empresa cinematográfica desea producir una película. La sociedad C crea una sociedad independiente para filmar la película y contratar a los actores, al personal técnico, al productor y al director. La sociedad productora obtiene un préstamo del Banco C garantizado por los derechos de autor, los contratos de servicios y todos los ingresos reportados por la explotación comercial futura de la película. La sociedad productora concierta seguidamente acuerdos de licencia con distribuidores ubicados en distintos países que convienen en pagar “anticipos” de las regalías abonables por la entrega y explotación comercial de la película. La sociedad C concierta con cada distribuidor/licenciario un acuerdo de “reconocimiento y asignación” con arreglo al cual el licenciario reconoce la prelación de la garantía real del Banco C y la asignación al Banco de las regalías abonables, por el licenciario, mientras que el Banco conviene en que en el caso de que haya de ejercitar su garantía real sobre los derechos del licenciante, no revocará la licencia en tanto que el licenciario siga abonando las regalías y respetando lo estipulado en el acuerdo de licencia.

Ejemplo 4 (autorización de un licenciario para hacer uso de un programa informático licenciado)

43. La sociedad D produce programas informáticos de alto valor técnico con diversas aplicaciones en arquitectura. Además de los componentes creados por sus propios ingenieros informáticos (que la sociedad licencia a sus clientes), la sociedad D incorpora a sus productos componentes informáticos licenciados por terceros (y que

la sociedad D sublicencia a sus clientes). La sociedad D desea obtener un préstamo del Banco D garantizado por un gravamen constituido sobre sus derechos como licenciario de la propiedad intelectual que licencia de terceros, es decir, sobre su derecho a usar y a incorporar en sus propios programas informáticos componentes informáticos que le son licenciados por terceros. A título de prueba, la sociedad D facilita al Banco D una copia de su licencia de dichos componentes informáticos.

Ejemplo 5 (derechos de un fabricante de existencias de artículos de marca)

44. La empresa E, fabricante de vaqueros de diseño y otras prendas de moda, desea obtener un préstamo del Banco E garantizado parcialmente por sus existencias de productos acabados. Muchos de los artículos fabricados por la empresa E llevan marcas conocidas licenciadas por terceros con arreglo a acuerdos de licencia que reconocen a la empresa E el derecho a fabricar y vender esos artículos. La empresa E facilita al Banco E sus acuerdos de licencia que acreditan su derecho a utilizar las marcas. El Banco E concede un crédito a la empresa E en función del valor de sus existencias.

Ejemplo 6 (derechos de un distribuidor de existencias de artículos de marca)

45. La sociedad F, empresa distribuidora de la sociedad E, desea obtener un préstamo del Banco F garantizado parcialmente por sus existencias de vaqueros de diseño y otras prendas compradas a la empresa E, la mayor parte con marcas licenciadas por terceros a la empresa F. La empresa F facilita al Banco F facturas de la sociedad E que acreditan que adquirió los vaqueros en venta autorizada, o copias de sus acuerdos con la empresa E que acreditan que los vaqueros distribuidos por la empresa F son genuinos. El Banco F concede créditos a la empresa F en función del valor de sus existencias.

Ejemplo 7 (garantía real sobre todos los bienes de una empresa)

46. La empresa G, fabricante y distribuidora de cosméticos, desea obtener la apertura de un crédito por valor de 200 millones de euros para capital de explotación de su negocio. El Banco J condiciona la apertura de dicho crédito a su cobertura con una “hipoteca de empresa” que otorgue al banco una garantía real sobre la cuasi totalidad de los bienes actuales y futuros de la empresa G así como sobre los derechos de propiedad intelectual actuales y futuros de los que dicha empresa es propietaria o licenciataria.

E. Objetivos clave y principios básicos

[Nota para el Grupo de Trabajo: para los párrs. 47 a 53, véanse A/CN.9/WG.VI/WP.35, párrs. 42 a 45, A/CN.9/667, párrs. 25 a 28, A/CN.9/WG.VI/WP.33, párrs. 61 a 75, y A/CN.9/649, párrs. 88 a 97.]

47. El objetivo global de la *Guía* es promover la concesión de crédito garantizado. A fin de lograr este objetivo general, la *Guía* señala y analiza diversos objetivos adicionales, particularmente los de la predecibilidad y la transparencia (véase Introducción, sección B, de la *Guía*). La *Guía* se inspira en diversos principios básicos que se desarrollan en su texto. Cabe citar el de la integralidad y globalidad del régimen de las operaciones garantizadas, su enfoque funcionalmente

integrado (conforme al cual toda operación que cumpla una función de garantía será tenida por dispositivo de garantía, cualquiera que sea su denominación) y la posibilidad de constituir en garantía los bienes futuros de una empresa (véase Introducción, sección D, 3, de la *Guía*).

48. Estos objetivos clave y principios básicos conservan toda su validez respecto de las operaciones garantizadas por propiedad intelectual. Por consiguiente, el objetivo global de la *Guía* respecto de la propiedad intelectual es facilitar la obtención de crédito garantizado por empresas que dispongan de propiedad intelectual, a título de propietario o de usuario licenciado de la misma, al permitirseles que graven sus derechos de propiedad intelectual, sin interferir con los derechos reconocidos al propietario, al licenciante o al licenciario de la propiedad intelectual por el derecho interno de la propiedad intelectual, o por el derecho general de los contratos o de los derechos reales. Por ejemplo, la *Guía* tiene por objeto:

a) Habilitar a las personas con derechos de propiedad intelectual para valerse del valor de su propiedad intelectual como garantía para la obtención de crédito financiero (véase objetivo clave 1, apartado a));

b) Facilitar a esas personas el pleno aprovechamiento del valor de sus derechos para la obtención de crédito (véase objetivo clave 1, apartado b));

c) Facultar a los titulares de derechos de propiedad intelectual la creación de garantías reales sobre dichos derechos por algún método simple y eficiente (véase objetivo clave 1, apartado c));

d) Dotar a las partes en operaciones garantizadas por propiedad intelectual de toda la flexibilidad posible para negociar las condiciones de su acuerdo de garantía (véase objetivo clave 1, apartado i));

e) Habilitar a toda parte interesada para determinar, con claridad y previsibilidad, la existencia eventual de una garantía real sobre determinado derecho de propiedad intelectual (véase objetivo clave 1, apartado f));

f) Habilitar a todo acreedor garantizado para determinar con claridad y previsibilidad la prelación de su garantía sobre determinada propiedad intelectual (véase objetivo clave 1, apartado g)); y

g) Prever una vía ejecutoria eficiente para toda garantía constituida sobre propiedad intelectual (véase objetivo clave 1, apartado h)).

49. Uno de los principios básicos del derecho interno de la propiedad intelectual es estimular la creatividad intelectual y la difusión de nuevas ideas o descubrimientos. Al servicio de este principio general, el derecho interno de la propiedad intelectual otorga derechos de exclusividad a los propietarios y titulares de menor rango de estos derechos, es decir a los licenciantes y licenciarios de propiedad intelectual. Con miras a alcanzar los objetivos clave del régimen de las operaciones garantizadas sin interferir con los objetivos del régimen de la propiedad intelectual, facilitando así la financiación del desarrollo y la difusión de nuevas ideas, la *Guía* enuncia el principio general por el que se regirá la interacción entre el régimen de las operaciones garantizadas y el derecho interno aplicable a la propiedad intelectual. Dicho principio está enunciado en el apartado b) de la recomendación 4 (véase A/CN.9/WG.VI/WP.37/Add.1, sección II. A, 4).

50. Bástenos indicar a estas alturas que el régimen recomendado en la *Guía* no define, de por sí, el contenido de un derecho de propiedad intelectual, ni describe o limita el alcance de los derechos de que dispone el propietario o algún titular de rango inferior, tal como un licenciante o un licenciataria, para hacer valer o preservar el valor de sus derechos de propiedad intelectual e impedir todo uso no autorizado de esos derechos. A este respecto, debería insistirse en que el objetivo clave de promover la financiación de una empresa, garantizada por su propiedad intelectual, deberá lograrse de modo que no interfiera con los objetivos del derecho interno de la propiedad intelectual destinados a impedir el uso no autorizado de la propiedad intelectual o a proteger su valor con miras a fomentar la innovación y la creatividad técnica.

51. Este objetivo clave de facilitar la obtención de crédito garantizado sin interferir con los objetivos del derecho interno de la propiedad intelectual significa también que ni la existencia de un régimen de la financiación garantizada ni la creación de una garantía real sobre propiedad intelectual debe menoscabar el valor de la propiedad intelectual afectada. Debe por ello observarse que la constitución de un gravamen sobre la propiedad intelectual no debe ser entendido como un acto de abandono de la propiedad intelectual (por ejemplo, el uso indebido de una marca comercial, la irregularidad de su empleo en los artículos fabricados o en los servicios prestados o el control de calidad inadecuado de los artículos que lleven la marca puede restar valor a la propiedad intelectual o incluso constituir un acto de abandono de la misma) por su propietario o por el acreedor garantizado.

52. Además, tratándose de bienes o de servicios asociados a una marca, el régimen de las operaciones garantizadas debe evitar dar lugar a confusión en cuanto al origen de los bienes o de los servicios (evitando, por ejemplo, que el acreedor garantizado ponga su nombre y dirección en las mercancías en lugar del nombre y la dirección del fabricante o que el acreedor retenga la marca de las mercancías pero las venda en un lugar donde dicha marca pertenezca a otra persona).

53. Por último, el régimen de las operaciones garantizadas no debe prestarse a que el acto constitutivo de un gravamen sobre el derecho de un licenciataria, que con arreglo al derecho aplicable a la propiedad intelectual no sea transferible sin el consentimiento del licenciante, dé lugar a la transferencia de dicho derecho sin el consentimiento de su propietario.
